

Hof Den Haag, 12 juli 2007, Navulverpakking**MERKENRECHT****Geen onderscheidend vermogen vorm
Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking
komend publiek, de door P&G gedeponeerde vorm
voor navulverpakking voor geïmpregneerde doekjes
niet herkennen als merk**

Het vorenoverwogene dient in acht te worden genomen bij de beantwoording van de vraag of het door P&G gedeponeerde teken onderscheidend vermogen heeft voor de waren, waarvoor het is gedeponeerd. P&G heeft de afbeelding van een doos in zwart en wit gedeponeerd. Deze doos, aldus P&G, is een (navulbare) verpakking voor geïmpregneerde doekjes. Volgens P&G onderscheidt de verpakking in kwestie zich door (i) de brede ribbe in lichtere kleur aan de onderzijde van de verpakking, (ii) de lichtere kleur en de vorm van de deksel en (iii) de afwijkend gekleurde drukknop. De aldus gewekte specifieke en niet alledaagse totaalindruk wijkt - volgens P&G - significant af van die van andere verpakkingen, die ten tijde van het depot op de relevante markt beschikbaar waren. Het hof volgt P&G niet in haar betoog. De door P&G overgelegde voorbeelden van soortgelijke verpakkingen bestaan over het algemeen uit langwerpige, rechthoekige vormen met al dan niet afgeronde hoeken. De door P&G gedeponeerde vorm is hierop geen uitzondering. Eveneens gebruikelijk is dat de deksel aan de bovenzijde met een drukknop kan worden geopend. Er is derhalve geen sprake van een significante afwijking. Het publiek zal gelet op het bestaande aanbod van verpakkingen, zoals dat ten processe is gebleken, aan dergelijke vormen gewend zijn. Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking komend publiek, de door P&G gedeponeerde vorm niet herkennen als merk. Ook het door P&G gevoerde betoog, dat de gedeponeerde vorm van de verpakking de indruk geeft van de deksel van een wc-bril, brengt het hof niet tot een ander oordeel. De door P&G gedeponeerde vorm beschikt naar het oordeel van het hof ook niet over enig ander onderscheidend kenmerk, waarmee de waar waarvoor het is ingeschreven, zich kan onderscheiden van soortgelijke waren. De gedeponeerde vorm mist dan ook ieder onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor zij is gedeponeerd. Op de vraag of andere weigeringsgronden van toepassing zijn, behoeft het hof niet meer in te gaan.

Inschrijving BHIM**Beroep op inschrijving door BHIM genegeerd**

Wat het beroep op inschrijving van een identiek merk door het OHIM betreft is het hof van oordeel dat elk verzoek op zijn eigen merites moet worden beoordeeld (vgl. Hof van Justitie EG, 12 februari 2004, zaak C-363/99, Postkantoor, BIE 2005, 106, IER 2002, 44).

Vindplaatsen: [boek9](#)

Hof Den Haag, 12 juli 2007

(J.C. Fasseur-van Santen. A.D. Kiers-Becking en S.U. Ottevangers)

(...).

Uitspraak: 12 juli 2007

Rekestnummer: R05/519

Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer MG-5, heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

THE PROCTOR & GAMBLE COMPANY,

gevestigd en kantoorhoudende te Cincinnati (Ohio),

Verenigde Staten van Amerika,

verzoekster,

hierna te noemen: P&G,

procureur: mr H.JA Knijff,

advocaat: mr F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,

te gen

het BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (merken en

tekeningen of modellen),

gevestigd te 's-Gravenhage,

verweerder,

hierna te noemen: het Bureau,

gemachtigden: mrs. G.J.P. Janssen en P. Veeze.

De procedure

Bij op 2 mei 2005 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft P&G het hof verzocht om het Bureau te bevelen de inschrijving te handhaven van het door haar onder nummer 1053011 gedeponeerde vormmerk, kosten rechtens.

Bij verweerschrift (met producties) ingekomen ter griffie van het hof op 13 mei 2005 heeft het Bureau verzocht het verzoek van P&G af te wijzen en P&G in de proceskosten te veroordelen. Nadien zijn door P&G bij brief van 5 augustus 2005 en door het Bureau bij brief van 10 augustus 2005 nog enkele producties in het geding gebracht. De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 15 augustus 2005. P&G heeft bij die gelegenheid haar standpunten doen toelichten door mr Eijsvogels en het Bureau door mr Janssen. voornoemd, beiden aan de hand van pleitnotities. Bij brief van 15 augustus 2005 heeft het Bureau nog stukken nagezonden. Bij brief van 11 april 2006 heeft P&G, met toestemming van het Bureau, nadere stukken in de procedure gebracht.

Beoordeling van het verzoek

1) Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

a) P&G heeft op 5 april 2004, onder nummer 1053011, de hieronder weergegeven afbeelding (in grijstinten) gedeponereerd als vormmerk, voor de navolgende waren: *KI 3 Zepen voor persoonlijk gebruik, etherische oliën, landreinigingsmiddelen, vooraf geïmpregneerde doekjes met persoonlijke cosmetische verzorgingsmiddelen en/of andere cosmetische producten*

KI 5 Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; dietische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; landvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen; vooraf met medicinale lotions geïmpregneerde doekjes.

KI 16 Producten van papier, voor huishoudelijk en sanitair gebruik, te welen keuken- en badhanddoeken, keukenrollen, servetten, zakdoeken, gezichtsdoekjes voor zover niet begrepen in andere klassen, toiletpapier, doekjes van papier; luiers van papier en/of cellulose.



b) Het gedeponereerde teken is vervolgens op 9 april 2004 ingeschreven onder nummer 0747175, zulks gelet op het verzoek van P&G om het teken onverwijld in te schrijven (speddepot), dit op de voet van artikel 6, onder E, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW), inmiddels vervangen door artikel 2.8 lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE).

c) Het Bureau heeft bij brief van 12 mei 2004 laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als redenen heeft het Bureau opgegeven: *"Aangezien niet als merken kunnen worden beschouwd die tekens waarvan de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, is het teken als vormmerk uitgesloten voor de in de klasse 3, 5 en 16 genoemde waren. Bovendien mist het teken ieder onderscheidend vermogen (artikel 1, alinea 2 juncto artikel 6bis, eerste lid onder a en b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, in bijlage)."*

d) Bij brieven van 9 juni, en van 10 en 11 november 2004 (met bijlagen) heeft (de gemachtigde van) P&G tegen de voorlopige weigering aangevoerd dat de gedeponereerde vorm geen wezenlijke waarde aan de waar geeft, dat die vorm niet noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en ook niet ieder onderscheidend vermogen mist. Bij brief van 12 november 2004 heeft P&G (subsidiar) nog aangevoerd

dat de vorm door het daarvan gemaakte gebruik is ingeburgerd als merk.

e) Het Bureau heeft bij brieven van 22 juni 2004 en 4 februari 2005 (met bijlage) laten weten in de door P&G aangevoerde bezwaren geen aanleiding te zien zijn voorlopige weigering te herzien.

f) Vervolgens heeft het Bureau bij brief van 2 maart 2005 aan de gemachtigde van P&G mededeling gedaan van zijn beslissing tot weigering van de inschrijving van het depot.

2) P&G voert aan dat de gedeponereerde vorm (van huis uit) wel degelijk onderscheidend vermogen heeft, waarbij zij bij de mondelinge behandeling heeft aangegeven zich er niet langer op te beroepen dat het teken door het gebruik daarvan als merk is ingeburgerd. Daarnaast voert P&G aan dat de specifieke weigeringsgronden voor vormmerken van artikel 1, 2^o alinea BMW en artikel 6bis, eerste lid, onder a BMW toepassing missen, nu het door haar gedeponereerde teken bestaat uit de vorm van een verpakking voor waren, die een intrinsieke vorm hebben en in het algemeen verpakt in de handel worden gebracht. Ten slotte bestrijdt zij dat het door haar gedeponereerde teken ongeschikt zou zijn om te dienen als vormmerk, nu niet sprake is van een gedeponereerde vorm die in de zin van artikel 1, 2e alinea BMW wezenlijke waarde aan de waar verleent, of noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

3) Het Bureau heeft het verweer dat de vorm van het teken noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen bij haar verweerschrift ingetrokken (punt 23), maar heeft voor het overige de stellingen van P&G gemotiveerd betwist.

Toepasselijke bepalingen

4) De weigering van het Bureau om het depot in te schrijven is gegrond op artikel 1 alinea 2 BMW en artikel 6bis, eerste lid onder a en b BMW. Deze bepalingen wijken inhoudelijk niet af van de inmiddels geldende artikelen 2.1 lid 2 en artikel 2.11, eerste lid, onder a en b BVIE, waarvan het hof hierna voor de duidelijkheid zal uitgaan, zonder dat dit op de uitkomst van de beoordeling van invloed is. Artikel 2.1 BVIE luidt als volgt:

'1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

2. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. (...)

Artikel 2.11 lid 1 BVIE luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

'Het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel:

a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;

b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;

(..)

5) De aangehaalde artikelen dienen te worden begrepen in het licht van de artikelen 2 en 3 van de Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40 (Richtlijn 89/104/EG, hierna ook: merkenrichtlijn). Artikel 2 van de richtlijn bepaalt: *'Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.'*

Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van de inschrijving worden opgesomd, luidt als volgt:

'1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) tekens die geen merk kunnen vormen;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

(..)

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

- de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen,

of

- de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

(.)

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.'

Onderscheidend vermogen

6) Het Bureau heeft aangevoerd dat het gedeponeerde teken geen onderscheidend vermogen heeft voor de waar waarvoor het is gedeponeerd. Hieromtrent overweegt het hof het volgende.

7) Een merk heeft onderscheidend vermogen indien het zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (vgl. Hof van Justitie EG, 4 mei 1999, zaken C108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemssee, IER 1999, 30). Hieruit volgt dat een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, niet volstaat om de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn opzij te zetten. Een merk daarentegen dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve zijn essentiële functie als herkomst aanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen (vgl. Hof van Justitie EG, 12 februari 2004, zaak C-218/01, Henkei).

8) Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken bestaande in de vorm van een waar of verpakking daarvan, dient rekening te worden gehouden met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren. De betrokken kringen moeten de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk, en dus aan de hand van de aard en het effect van het teken, waardoor dit de betrokken waar van die andere ondernemingen kan onderscheiden (zie Hof van Justitie EG, 18 juni 2002, zaak C-299/99, Philips/Remington, NJ 2003, 481). 9) Artikel 2 van de merkenrichtlijn hanteert geen strengere criteria inzake het onderscheidend vermogen bij de beoordeling van een driedimensionaal merk, maar in elk geval is de waarneming van de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verpakking van de waar, niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord of beeldmerk, dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van een waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm van de verpakking. In het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord of beeldmerk (vgl. Hof van Justitie EG in bovengenoemde zaak C-218f01).

10) Het vorenoverwogene dient in acht te worden genomen bij de beantwoording van de vraag of het door P&G gedeponeerde teken onderscheidend vermogen heeft voor de waren, waarvoor het is gedeponeerd. P&G heeft de afbeelding van een doos in zwart en wit gedeponeerd. Deze doos, aldus P&G, is een (navulbare) verpakking voor geïmpregneerde doekjes. Volgens P&G onderscheidt de verpakking in kwestie zich door (i) de brede ribbe in lichtere kleur aan de onderzijde van de verpakking, (ii) de lichtere kleur en de vorm van de deksel en (iii) de afwijkend gekleurde drukknop. De aldus gewekte specifieke en niet alledaagse totaalindruk wijkt - volgens P&G - significant af van die van andere verpakkingen, die ten tijde van het depot op de relevante markt beschikbaar waren.

11) Het hof volgt P&G niet in haar betoog. De door P&G overgelegde voorbeelden van soortgelijke verpakkingen bestaan over het algemeen uit langwerpige, rechthoekige vormen met al dan niet afgeronde hoeken. De door P&G gedeponeerde vorm is hierop geen uitzondering. Eveneens gebruikelijk is dat de deksel aan de bovenzijde met een drukknop kan worden geopend. Er is derhalve geen sprake van een significante afwijking. Het publiek zal gelet op het bestaande aanbod van verpakkingen, zoals dat ten processe is gebleken, aan dergelijke vormen gewend zijn. Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking komend publiek, de door P&G gedeponeerde vorm niet herkennen als merk.

12) Ook het door P&G gevoerde betoog, dat de gedeponeerde vorm van de verpakking de indruk geeft van

de deksel van een wc-bril, brengt het hof niet tot een ander oordeel.

13) De door P&G gedeponeerde vorm beschikt naar het oordeel van het hof ook niet over enig ander onderscheidend kenmerk, waarmee de waar waarvoor het is ingeschreven, zich kan onderscheiden van soortgelijke waren. De gedeponeerde vorm mist dan ook ieder onderscheidend vermogen voor de waren waarvoor zij is gedeponeerd. Op de vraag of andere weigeringsgronden van toepassing zijn, behoeft het hof niet meer in te gaan. Ten overvloede wordt erop gewezen dat blijkens het arrest van 29 juni 2006 van het Benelux-Gerechtshof (Benelux-Gerechtshof, zaak A 2005/3, BIE 2006, 72) de rechter bij de beoordeling of het Bureau de inschrijving van een depot terecht heeft geweigerd, tevens moet betrekken een door het Bureau eerst in deze rechterlijke procedure aangevoerde nieuwe weigeringsgrond, omdat hij anders gehouden zou kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6bis lid 1 BMW (thans artikel 2.11 BVIE) vermelde criteria.

14) Wat het beroep op inschrijving van een identiek merk door het OHIM betreft is het hof van oordeel dat elk verzoek op zijn eigen merites moet worden beoordeeld (vgl. Hof van Justitie EG, 12 februari 2004, zaak C-363/99, Postkantoor, BIE 2005, 106, IER 2002, 44).

15) De slotsom is dat het verzoek van P&G dient te worden afgewezen. P&G zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld voor zover gevallen aan de zijde van het Bureau. Het hof zal deze kosten naar redelijkheid bepalen als na te melden, daarbij in aanmerking nemend dat het Bureau zich in dit geding heeft laten vertegenwoordigen op de voet van artikel 2.12. lid 2, BVIE.

Beslissing

Het hof:

- wijst het verzoek van P&G af;
- verwijst P&G in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op €452, -.