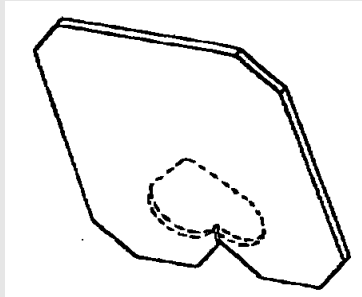


Rb Den Haag, 7 november 2007, Kwik Lok v Schutte Bagclosures

Hoger beroep: [IEPT20100330, Hof Den Haag, Kwik Lok v Schutte](#) en [IEPT20110125, Hof Den Haag, Kwik Lok v Schutte](#)

Vormmerk

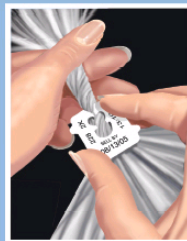


[www.kwiklok.com](http://www.kwiklok.com)

EASY TO OPEN

EASY TO CLOSE

EASY TO READ



Schutloks



## OCTROOIRECHT

### Uitvindingshoogte

- De gedachte dat trekkracht de meest effectieve manier is om de aan elkaar verbonden sluitingen netjes te scheiden is in US 935 niet terug te vinden en niet valt in te zien dat voor de gemiddelde vakman voor de hand ligt de oplossing daarin te zoeken, zoals door Schutte is aangevoerd.

Schutte stelt weliswaar dat bij de uitvoeringsvorm volgens figuur 1A van US 935 een sluiting door middel van trekken in een richting evenwijdig aan de langshartlijn van de sluitingen wordt afgebroken, maar niets in EP 935 duidt daarop. Het octrooischrift biedt geen aanknopingspunten voor de wijze waarop de zaksluitingen van elkaar worden gescheiden. Het octrooischrift spreekt enkel van 'points of fracture', 'removal of a closure' en van 'separated'. Er is derhalve

geen aanleiding te veronderstellen dat de gemiddelde vakman uit US 935 iets anders zal begrijpen dan dat het scheiden van de sluitingen in US 935 plaatsvindt op de volgens de stand der techniek gangbare wijze, namelijk door het uitoefenen van afschuifkrachten en dus niet door trekkracht.

4.11. De maatregel met betrekking tot de hoek van de scheidingslijn en het verspringen van de uitsteeksels is reeds niet als voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend aan te merken, omdat de vakman geen reden had zich af te vragen hoe bereikt zou kunnen worden dat de scheidingslijn evenwijdig aan of onder een kleine hoek ten opzichte van de langshartlijn van de strook sluitingen zou liggen.

4.12. De conclusie van het voorgaande is dat EP 169 inventief is te achten.

### Geen inbreuk – uitleg “kleine hoek”

- Onduidelijk hoe het kenmerk dat het verbindingsmateriaal zich bevindt langs een lijn parallel aan of onder een kleine hoek tot de langshartlijn van de strook moet worden verstaan

Voor een antwoord op de vraag of de G-sluiting van Schutte aan dit kenmerk voldoet, is van belang hoe het octrooi moet worden gelezen. Op basis van de conclusies is immers niet duidelijk wat onder een kleine hoek moet worden verstaan.

4.14. Door Kwik Lok is ter zitting betoogd dat bij een hoek tot 45° de trekkracht groter is dan de afschuifkracht. Na lezing dat de trekkracht van belang is, zal de deskundige volgens Kwik Lok daaraan de conclusie verbinden dat de scheidingslijn het gewenste effect heeft tot een hoek van 45°.

- Dit is voor de gemiddelde vakman een aanwijzing dat de afwijking van de lijn evenwijdig aan de langshartlijn niet substantieel meer dan 15° (en dus zeker geen 45°) mag zijn

De rechtbank kan Kwik Lok daarin niet volgen. Uit de beschrijving bij EP 169 blijkt (kolom 3, regel 17 e.v.) dat "the connecting material 20 is along a line 60 generally parallel to the longitudinal axis of the strip. A slight deviation from actual parallelism of about 15 degrees (...) has been found to be preferred, although lesser degrees are also satisfactory." Dit is voor de gemiddelde vakman een aanwijzing dat de afwijking van de lijn evenwijdig aan de langshartlijn niet substantieel meer dan 15° (en dus zeker geen 45°) mag zijn. Dat trekkracht van belang is, maakt ook niet dat voor de gemiddelde vakman inzichtelijk zal zijn dat -zo al juist- de beoogde werking van het octrooi optreedt zolang de trekkracht groter is dan de afschuifkracht (dus tot 45°). Het octrooi biedt geen aanknopingspunten voor (de juistheid van) die conclusie. Steun voor het tegendeel is te vinden in het overgelegde rapport van TNO van 27 oktober 2006.

- Daaruit blijkt dat de door TNO onderzochte sluitingen van het type G59 waarbij de hoek van de breuklijn varieert tussen de 27° en 38°, indien geen inkeping wordt aangebracht, een grilliger breukpatroon tonen, waarbij vaak twee niet rechte breuklijnen ontstaan en stukjes materiaal afbreken.

**Derhalve wordt de oplossing die het octrooi - toepassing van trekkracht - beoogt te bieden, niet bereikt bij een hoek tussen de 27° en 38°.**

4.15. De sluitingen van het type G van Schutte hebben een hoek tot de langshartlijn van de strook die niet valt onder het begrip kleine hoek van conclusie 1 (en evenmin onder het bereik van de voorkeursvariant van 'ongeveer 15°' van conclusie 2). De sluitingen van dat type hebben blijkens het TNO-rapport immers een hoek tussen de 27° en 38°. Kwik Lok stelt weliswaar dat zij zo nu en dan ook een enkele hoek meet van 20°, maar de rechtbank gaat daaraan voorbij. Deze door Kwik Lok zelf verrichte meting is onnauwkeurig en kan, ook indien juist, niet leiden tot het oordeel dat Schutte de maatregelen van het octrooi toepast, omdat conclusie 1 inhoudt dat alle (vier de) uitsteeksels onder de aangegeven hoek met elkaar verbonden zijn.

## MERKENRECHT

### Vormmerk nietig

- **De rechtbank is van oordeel dat het gemeenschapsvormmerk nietig dient te worden verklaard. Het bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en had daarom moeten worden geweigerd op grond van artikel 7 lid 1 aanhef en onder e sub ii GMV. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.**

### Woordmerk Kwik Lok beschrijvend

- **Gelet op het voorgaande, zijn de beide bestanddelen van het teken KWIK LOK beschrijvend te achten voor 'bag closures'.**

### Schutlok niet inbreukmakend op Kwik Lok

- **Naar het oordeel van de rechtbank maakt Schutte met het woord Schutlok voor haar zaksluitingen geen inbreuk op het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK, zoals dat door de rechtbank in stand wordt gelaten, nu geen sprake is van voldoende overeenstemming tussen merk en teken.**

## PROCESRECHT

### Grensoverschrijdende bevoegdheid

- **Geen grensoverschrijdende bevoegdheid inzake octrooi wegens nietigheidvserweer**

Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op EP 169 is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 80 van de Rijsoctrooiwet 1995. Deze bevoegdheid strekt zich enkel uit tot Nederland. Gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 2006, C-4/03, inzake GAT/LuK, is de rechtbank niet bevoegd van de vorderingen kennis te nemen voor zover deze grensoverschrijdend zijn, omdat Schutte de geldigheid van EP 169 heeft bestreden.

- **Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake Gemeenschapsmerk**

Voor zover de vorderingen in conventie zijn gegrond op de gemeenschapsmerken van Kwik Lok, berust de

bevoegdheid van de rechtbank op de artikelen 92 en 93 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMV) juncto artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

- **Bevoegdheid inzake nietigheid NL octrooi, Gemeenschapsmerk en Benelux-merken**

Deze rechtbank is eveneens bevoegd kennis te nemen van de reconventionele vorderingen van Schutte tot nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 169 en van de Gemeenschapsmerken. De reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk is verknocht aan die tot nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk, zodat de rechtbank uit dien hoofde bevoegd is.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 1, p. 3

## Rb Den Haag, 7 november 2007

(P.G.J. de Heij, P.W. van Straalen en R. Kalden)  
vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 271158 / HA ZA 06-2721

Vonnis van 7 november 2007

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

KWIK LOK CORPORATION,

gevestigd te Yakima, Washington,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. G.L. Kooy,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SCHUTTE BAGCLOSURES B.V.,

gevestigd te Uden,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. B.T. Beuving.

Partijen zullen hierna Kwik Lok en Schutte genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van 30 juni 2006, waarbij Kwik Lok verlof is verleend Schutte te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken;
- de dagvaarding van 20 juli 2006;
- de akte overlegging produkties zijdens Kwik Lok (produkties 1-17);
- de conclusie van antwoord, tevens conclusie van eis in reconventie (met produkties 1-23);
- de conclusie van antwoord in reconventie (met produkties 18-20);
- de ten behoeve van het pleidooi door Schutte toegezonden produktie 24;
- de pleidooizitting van 1 juni 2007 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Kwik Lok produceert sinds ongeveer 1950 zaksluitingen, gevormd uit plat stug kunststof materiaal.

Schutte produceert dergelijke sluitingen sinds omstreeks 1982.

2.2. Kwik Lok is houdster van [het Europees Octrooi 0 382 169 \(hierna: EP 169\)](#) voor een "strip of closures".

De verlening van dit octrooi is gepubliceerd op 15 december 1993 op aanvraag van 6 februari 1990 met inroeping van de prioriteit van 10 februari 1989. Het octrooi is onder andere voor Nederland verleend. De uitvinding heeft betrekking op sluitingen gevormd uit halfstijf, vlak kunststof materiaal voor het gesloten houden van nekken van flexibele zakken en op stroken van dergelijke sluitingen, die kunnen worden gescheiden door het onder spanning breken van de verbindingen tussen aangrenzende sluitingen in de strook. Bij het octrooi behoren drie conclusies en drie figuren. De conclusies luiden als volgt.

1. A multi-closure, end-to-end strip of semirigid, plastic closures (10, 11, 12) wherein the closures (10, 11, 12) each have a side-edge, bagneck access opening (19) joining a bagneck receiving opening (16), said closures (10, 11, 12) being joined together in a strip by connecting material (20) between the ends of adjacent closures (10, 11, 12), the ends of each closure (10, 11, 12) having protrusions (22, 24, 26, 28) extending parallel to the longitudinal axis of the strip, the connecting material (20) having two portions separated transversely by a gap (33) between the ends of adjacent closures (10, 11, 12), each portion being defined by the protrusions (22, 24, 26, 28) of the ends of the closures (10, 11, 12), the protrusions (22, 24) of the end of one closure (12), being transversely offset from and longitudinally overlapping the protrusion (26, 28) of the next adjacent closure (11), with the connecting material (20) being along a line (60) parallel or at a small angle to the longitudinal axis of the strip and within the overlap of the protrusions (22, 24, 26, 28) of adjacent closures (10, 11, 12), whereby lateral movement of the endmost closure relative to the next adjacent closure will fracture the connecting material (20) between the overlapping protrusions (22, 24, 26, 28) in tension, leaving the protrusions (22, 24, 26, 28) unconnected.

2. The strip of claim 1, said line of connecting material (20) being along a line (60) about 15 degrees from the longitudinal axis of the strip.

3. The strip of claim 1 or 2, said protrusions (22, 24, 26, 28) each being smoothly curved and having a base (32) and an apex (30), said connecting material (20) lying approximately midway between the apex (30) and the base (32).

2.3. De bij EP 169 behorende figuren zien er als volgt uit.

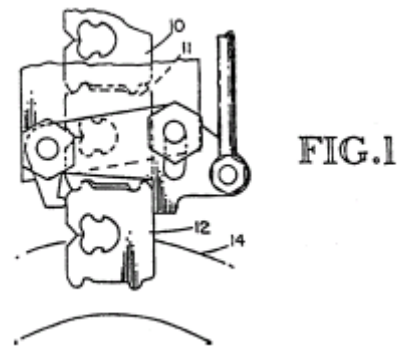


FIG.1

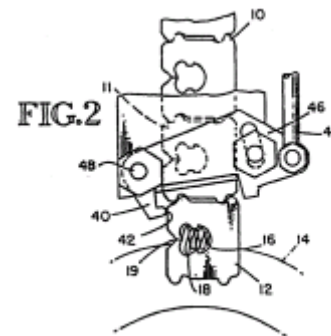


FIG.2

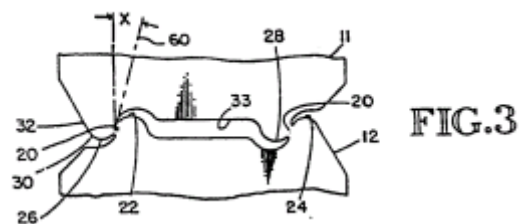


FIG.3

2.4. De niet betwiste Nederlandse vertaling van de conclusies van EP 169 luidt als volgt.

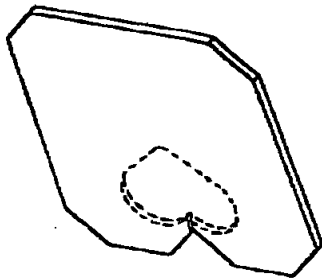
1. Meerdere eind-op-eind sluitingen omvattende strook van halfstijve sluitingen (10, 11, 12) uit kunststof, waarin de sluitingen (10, 11, 12) elk zijn voorzien van een zijrand met een toegangsoopening (19) voor een zaknek, die aansluit op een een zaknek opnemende opening (16), waarbij de sluitingen (10, 11, 12) met elkaar in een strook zijn verbonden door verbindingsmateriaal (20) tussen de einden van aangrenzende sluitingen (10, 11, 12) waarbij de einden van elke sluiting (10, 11, 12) uitsteeksels (22, 24, 26, 28) bezitten, die zich evenwijdig aan de langshartlijn van de strook uitstrekken, het verbindingsmateriaal (20) twee, in dwarsrichting door een spleet (33) tussen de einden van aangrenzende sluitingen (10, 11, 12) gescheiden gedeelten bezit, waarbij elk gedeelte wordt bepaald door de uitsteeksels (22, 24, 26, 28) van de einden van de sluitingen (10, 11, 12), waarbij de uitsteeksels (22, 24) van het einde van een sluiting (12) in dwarsrichting versprongen zijn van de uitsteeksels (26, 28) van de volgende aangrenzende sluiting en deze in langsricting overlappend, waarbij het verbindingsmateriaal (20) zich bevindt langs een lijn (60) parallel of onder een kleine hoek tot de langshartlijn van de strook en binnen de overlap van de uitsteeksels (22, 24, 26, 28) van aangrenzende sluitingen (10, 11, 12), waarbij door

zijdelingse beweging van de sluiting aan het uiteinde ten opzichte van de volgende, aangrenzende sluiting het verbindingsmateriaal (20) tussen de overlappende uitsteeksels (22, 24, 26, 28) in spanning zal breken, onder het niet verbonden achterlaten van de uitsteeksels (22, 24, 26, 28).

2. Strook volgens conclusie 1, waarbij de lijn van verbindingsmateriaal (20) zich langs een lijn (60) bevindt van ongeveer 15 graden ten opzichte van de langshartlijn van de strook.

3. Strook volgens conclusie 1 of 2, waarbij de uitsteeksels (22, 24, 26, 28) ieder gelijkmatig gebogen zijn en een basis (32) en een top (30) bezitten, waarbij het verbindingsmateriaal (20) nagenoeg midden tussen de top (30) en de basis (32) ligt.

2.5. Kwik Lok is tevens houdster van het driedimensionale gemeenschapsvormmerk, nummer 558429. Dit merk is op 17 juni 1997 gedeponneerd en op 17 september 2003 geregistreerd voor 'bag closures and plastic fasteners for applying information tags to articles' in klasse 20. Dit beeldmerk ziet er als volgt uit.



2.6. Kwik Lok is voorts houdster van het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK, met het nummer 153544. Dit merk is op 1 april 1996 gedeponneerd en op 20 november 2000 geregistreerd voor goederen en diensten in de klassen:

- 6: *Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores;*

- 7: *Machines for applying bag closures and labelling devices and machines for making bag closures and labelling devices;*

- 16: *Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery, adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing blocks; paper ties all for use as bag closures;*

- 20: *Plastic bag closures and plastic labelling devices.*

2.7. Kwik Lok is tot slot houdster van het Beneluxwoordmerk KWIK LOK, met het nummer 81686. Dit merk is op 31 december 1971 gedeponneerd en op 1 januari 1974 geregistreerd voor waren in de klassen:

- 16: *Zaksluitingen voor verpakkingen van papier of plastic;*

- 18: *Sluitingen (onderdelen) voor tassen, koffers, voor zover begrepen in deze klasse;*

- 20: *Sluitingen voor houders, niet van metaal.*

2.8. Schutte produceert sinds 2000 zaksluitingen van het type G. Dit is een zogeheten non-residue producing closure. Deze sluitingen zijn voorzien van een inkeping op de verbindingen tussen twee sluitingen. De sluitingen zien er als volgt uit.



2.9. TNO heeft onderzoek gedaan naar het breukgedrag van de sluiting van dit type. TNO heeft in het kader van het onderzoek ook - speciaal voor dat onderzoek gefabriceerde - sluitingen van het type G zonder inkeping onderzocht. De conclusie van het onderzoek luidt als volgt: *"De zaksluitingen met inkeping breken bij machinale verwerking op de plaats waar de inkeping is aangebracht. De hoek van de breuklijn varieert van 27 tot 38° met een gemiddelde van 32°. Het afbreken gebeurt zonder dat er stukjes materiaal afbreken. (...) Indien geen inkeping wordt aangebracht is het breukpatroon bij machinale verwerking grilliger. Er ontstaan vaak twee, niet rechte, breuklijnen, waarbij stukjes materiaal afbreken. Dit is een zogenaamde vervuulende breuk. De inkeping heeft dus een functie in het op een bepaalde plaats afbreken van de zaksluiting en het voorkomen dat stukjes materiaal afbreken."*

2.10. Schutte gebruikt het teken 'Schutlok' voor door haar op de markt gebrachte zaksluitingen.

### 3. Het geschil

#### In conventie

3.1. Kwik Lok vordert -kort weergegeven- een inbreukverbod op EP 169 in alle landen waar het octrooi geldig is, op straffe van een dwangsom en met nevenvorderingen. Daarnaast vordert zij schadevergoeding en/of winstafdracht, nader op te maken bij staat, alsmede een voorschot op de schadevergoeding en/of winst.

3.2. Kwik Lok vordert voorts een inbreukverbod op haar onder 2.5. en 2.6. genoemde gemeenschapsmerken, met nevenvorderingen, eveneens op straffe van een dwangsom en met schadevergoeding en/of winstafdracht, nader op te maken bij staat. Zij vordert tot slot de door haar gemaakte (redelijke en evenredige) kosten voor de onderhavige procedure.

3.3. Schutte voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt in het navolgende, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### In reconventie

3.4. Schutte vordert in reconventie de nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 169, van het onder 2.5. weergegeven vormmerk en van de onder 2.6. en 2.7. genoemde merken, wat de laatste twee merken betreft althans voor zover de merken zijn geregistreerd voor bepaalde waren.

3.5. Kwik Lok voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt in het navolgende, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

##### In conventie en reconventie

##### Bevoegdheid

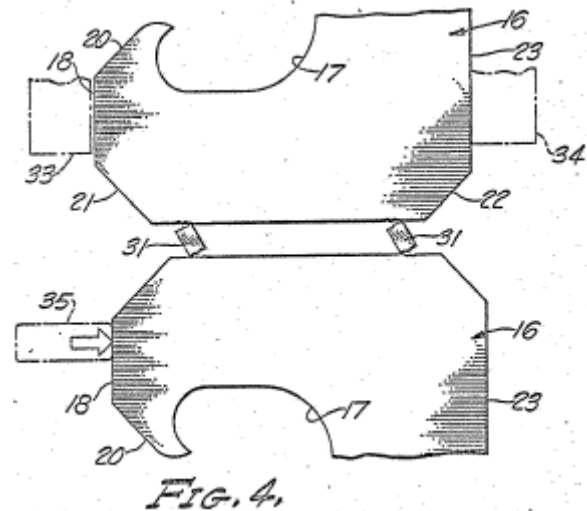
4.1. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op EP 169 is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995. Deze bevoegdheid strekt zich enkel uit tot Nederland. Gelet op [het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 2006, C-4/03, inzake GAT/LuK](#), is de rechtbank niet bevoegd van de vorderingen kennis te nemen voor zover deze grensoverschrijdend zijn, omdat Schutte de geldigheid van EP 169 heeft bestreden.

4.2. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gegrond op de gemeenschapsmerken van Kwik Lok, berust de bevoegdheid van de rechtbank op de artikelen 92 en 93 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMV) juncto artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze rechtbank is eveneens bevoegd kennis te nemen van de reconventionele vorderingen van Schutte tot nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 169 en van de Gemeenschapsmerken. De reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk is verknocht aan die tot nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk, zodat de rechtbank uit dien hoofde bevoegd is.

##### Octrooi nietig?

4.3. Schutte heeft bij pleidooi erkend dat de materie van EP 169 nieuw is. Schutte stelt echter dat EP 169 niet inventief is. Zij beroept zich daarbij op [US 4,361,935 van 7 december 1982 voor een 'bag closure' \(hierna: US 935\)](#) in combinatie met algemene vakkennis.

4.4. Het probleem met de in de stand van de techniek bekende stroken zaksluitingen is blijkens de beschrijving van EP169 dat de machine voor het automatisch aanbrengen en scheiden van de sluitingen het rechte verbindingsmateriaal tussen de sluitingen nu en dan niet netjes afbreekt, onder het achterlaten van een ongewenste puntige lip, die uitsteekt van de rand van de sluiting. Dit kan leiden tot het scheuren van de plastic zakken die moeten worden afgesloten. Een ander probleem dat zich voordoet, is dat het verbindingsmateriaal wel netjes afbreekt, maar onder het achterlaten van restmateriaal dat in de zak terecht kan komen. De beschrijving verwijst in dit verband onder meer naar het [Amerikaanse octrooi 3,164,250 \(hierna: US 250\) waarbij onderstaande afbeelding 4 behoort](#). Ter toelichting op het door EP 169 beschreven probleem wordt die afbeelding hieronder weergegeven.



Daar komt bij dat het verbindingsmateriaal in de stroken sluitingen voldoende sterk moet zijn zodat de sluitingen op de strook niet voortijdig zullen afbreken gedurende het hanteren, in het bijzonder indien de sluitingen in de strook worden onderworpen aan krachten loodrecht op het vlak van de sluiting.

4.5. EP 169 beoogt voor deze problemen een oplossing te bieden. Pagina 2, regel 20-35 van de niet betwiste Nederlandse vertaling van het octrooi beschrijft dit aldus:

*“Het is een oogmerk van deze uitvinding een verbeterde strook met meerdere sluitingen te verschaffen, waarin sluitingen, wanneer aangebracht door een machine, van de strook worden afgebroken, onder het niet achterlaten van resten. Door vele proeven is aangehouden dat de meest effectieve wijze om de verbonden sluitingen te scheiden is door gebruikmaken van trekkracht. Het is een ander oogmerk van deze uitvinding een meervoudige sluitingstrook van vlakke, stijve sluitingen uit kunststof te verschaffen, die kan worden gebogen in een richting loodrecht op het vlak van de strook of op andere wijze kan worden gehanteerd, zonder dat de sluitingen van de strook voortijdig scheiden, maar, bij scheiding, netjes zullen breken.”*

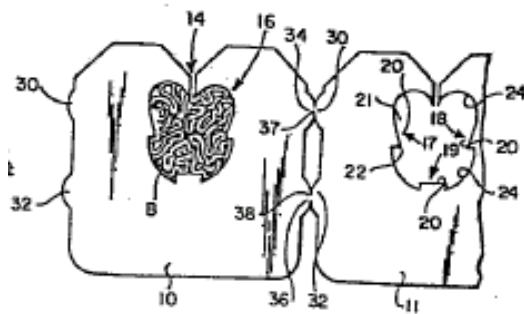
4.6. De beoogde oplossingen worden op de volgende wijze bereikt (pagina 3, regel 1-21):

*“In principe worden deze oogmerken gerealiseerd door de sluitingen in een eind-op-eind verbonden opstelling te verschaffen, met uitsteeksels, die zich vanaf de einden van de aangrenzende sluitingen uitstrekken. Twee stellen uitsteeksels strekken zich vanaf elk einde van een sluiting uit, waarbij de uitsteeksels van ieder stel in dwarsrichting op afstand van elkaar zijn gelegen. De tegenover elkaar gelegen uitsteeksels van aangrenzende sluitingen zijn met elkaar verbonden met gemeenschappelijk verbindingsmateriaal. De scheidingsplaats van het verbindingsmateriaal tussen de uitsteeksels is langs een lijn, algemeen evenwijdig aan of onder een kleine hoek ten opzichte van de langshartlijn van de strook sluitingen. Een minimale centrale spleet is voorzien tussen de in dwarsrichting op afstand van elkaar gelegen uitsteeksels in ieder stel, zodat door het opleggen van een kracht dwars op de langshartlijn*

van de strook sluitingen en in het vlak (van) het platte vlak van de strook het verbindingsmateriaal wordt gescheiden door trekspanning wanneer een sluiting zijdelings beweegt ten opzichte van de andere.”

4.7. De uitvindingsgedachte van het octrooi houdt derhalve een combinatie in van twee stappen. De eerste stap is de gedachte dat de meest effectieve manier om de aan elkaar verbonden sluitingen te scheiden het gebruik van trekkracht is, in tegenstelling tot de afschuifkracht die wordt uitgeoefend op sluitingen als beschreven door US 935 of US 250. De tweede stap houdt in dat - gelet op de wijze waarop de sluitingen machinaal plegen te worden aangebracht - daarbij het verbindingsmateriaal tussen de uitsteeksels dient te scheiden langs een lijn evenwijdig aan of onder een kleine hoek ten opzichte van de langshartlijn van de strook sluitingen en dat dit kan worden bereikt door de uitsteeksels in vergelijking met de wijze waarop deze in US 935 zijn uitgevoerd te laten verspringen.

4.8. US 935, dat als de meest nabije stand der techniek moet worden beschouwd, komt aan de onder 4.4. genoemde problemen deels tegemoet door de verbinding tussen de sluitingen uit te voeren als afgebeeld in de bij dit octrooi behorende figuur 4:



De beschrijving vermeldt over deze verbinding (kolom 5, regel 2 e.v.):

“FIG. 4 best illustrates the most advantageous embodiment of this invention and includes a set of transversely spaced webs 30 en 32 on one side edge of the closure and a second set of webs 34 and 36 transversely spaced relative to the strip on the opposite edge of the closure. These webs are joined at very narrow points of fracture 37 and 38. (...) The webs have enlarged bases surrounding the points of attachment 37 en 38 so that when separated from the strip...the base provides a generally rounded, shielding surface to the points of fracture.”

4.9. US 935 biedt geen, althans onvoldoende, aanknopingspunten voor de vakman om tot de aan EP 169 ten grondslag liggende uitvindingsgedachte te komen. De oplossing die US 935 biedt voor het probleem van het niet netjes afbreken van de sluitingen bestaat uit het afschermen van de afgebroken verbindingsuiteinden (zie hiervoor en ook kolom 2, regel 55- 60 en kolom 3, regel 4-9 van US 935):

“It is an object of this invention, therefore, to provide attachments between closures in a multi-closure strip which are shielded when the fracture points are broken during the removal of a strip so that the fracture points

do not protrude from the edge of the separated closure as thin jagged tabs.

(...)

The webs are provided with enlarged bases which terminate at the point of fracture so that upon removal of a closure from the strip, the enlarged base shields the point of fracture, reducing the chance of snagging on bag material or leaving a jagged feel to the edge of the closure.”

4.10. De gedachte dat trekkracht de meest effectieve manier is om de aan elkaar verbonden sluitingen netjes te scheiden is in US 935 niet terug te vinden en niet valt in te zien dat voor de gemiddelde vakman voor de hand ligt de oplossing daarin te zoeken, zoals door Schutte is aangevoerd. Schutte stelt weliswaar dat bij de uitvoeringsvorm volgens figuur 1A van US 935 een sluiting door middel van trekken in een richting evenwijdig aan de langshartlijn van de sluitingen wordt afgebroken, maar niets in EP 935 duidt daarop. Het octrooischrift biedt geen aanknopingspunten voor de wijze waarop de zaksluitingen van elkaar worden gescheiden. Het octrooischrift spreekt enkel van 'points of fracture', 'removal of a closure' en van 'separated'. Er is derhalve geen aanleiding te veronderstellen dat de gemiddelde vakman uit US 935 iets anders zal begrijpen dan dat het scheiden van de sluitingen in US 935 plaatsvindt op de volgens de stand der techniek gangbare wijze, namelijk door het uitoefenen van afschuifkrachten en dus niet door trekkracht.

4.11. De maatregel met betrekking tot de hoek van de scheidingslijn en het verspringen van de uitsteeksels is reeds niet als voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend aan te merken, omdat de vakman geen reden had zich af te vragen hoe bereikt zou kunnen worden dat de scheidingslijn evenwijdig aan of onder een kleine hoek ten opzichte van de langshartlijn van de strook sluitingen zou liggen.

4.12. De conclusie van het voorgaande is dat EP 169 inventief is te achten. De reconventionele vordering tot nietigverklaring dient om die reden te worden afgewezen.

#### Inbreuk op EP 169?

4.13. Ter zitting is vastgesteld dat Kwik Lok Schutte enkel verwijt inbreuk te maken op EP 169 met haar type G-sluiting. Partijen zijn het er ten aanzien van bijna alle kenmerken van conclusie 1 van EP 169 over eens dat het type G-sluiting van Schutte daaraan voldoet. Dit is alleen niet het geval met betrekking tot het kenmerk dat het verbindingsmateriaal zich bevindt langs een lijn parallel aan of onder een kleine hoek tot de langshartlijn van de strook. Voor een antwoord op de vraag of de G-sluiting van Schutte aan dit kenmerk voldoet, is van belang hoe het octrooi moet worden gelezen. Op basis van de conclusies is immers niet duidelijk wat onder een kleine hoek moet worden verstaan.

4.14. Door Kwik Lok is ter zitting betoogd dat bij een hoek tot 45° de trekkracht groter is dan de afschuifkracht. Na lezing dat de trekkracht van belang is, zal de deskundige volgens Kwik Lok daaraan de conclusie verbinden dat de scheidingslijn het gewenste effect heeft tot een hoek van 45°.

De rechtbank kan Kwik Lok daarin niet volgen. Uit de beschrijving bij EP 169 blijkt (kolom 3, regel 17 e.v.) dat "*the connecting material 20 is along a line 60 generally parallel to the longitudinal axis of the strip. A slight deviation from actual parallelism of about 15 degrees (...) has been found to be preferred, although lesser degrees are also satisfactory.*" Dit is voor de gemiddelde vakman een aanwijzing dat de afwijking van de lijn evenwijdig aan de langshartlijn niet substantieel meer dan 15° (en dus zeker geen 45°) mag zijn. Dat trekkracht van belang is, maakt ook niet dat voor de gemiddelde vakman inzichtelijk zal zijn dat -zo al juist- de beoogde werking van het octrooi optreedt zolang de trekkracht groter is dan de afschuifkracht (dus tot 45°). Het octrooi biedt geen aanknopingspunten voor (de juistheid van) die conclusie. Steun voor het tegendeel is te vinden in het overgelegde rapport van TNO van 27 oktober 2006. Daaruit blijkt dat de door TNO onderzochte sluitingen van het type G59 waarbij de hoek van de breuklijn varieert tussen de 27° en 38°, indien geen inkeping wordt aangebracht, een grilliger breukpatroon tonen, waarbij vaak twee niet rechte breuklijnen ontstaan en stukjes materiaal afbreken. Derhalve wordt de oplossing die het octrooi - toepassing van trekkracht - beoogt te bieden, niet bereikt bij een hoek tussen de 27° en 38°.

4.15. De sluitingen van het type G van Schutte hebben een hoek tot de langshartlijn van de strook die niet valt onder het begrip kleine hoek van conclusie 1 (en evenmin onder het bereik van de voorkeursvariant van 'ongeveer 15°' van conclusie 2). De sluitingen van dat type hebben blijkens het TNO-rapport immers een hoek tussen de 27° en 38°. Kwik Lok stelt weliswaar dat zij zo nu en dan ook een enkele hoek meet van 20°, maar de rechtbank gaat daaraan voorbij. Deze door Kwik Lok zelf verrichte meting is onnauwkeurig en kan, ook indien juist, niet leiden tot het oordeel dat Schutte de maatregelen van het octrooi toepast, omdat conclusie 1 inhoudt dat alle (vier de) uitsteeksels onder de aangegeven hoek met elkaar verbonden zijn.

4.16. Uit het TNO-rapport kan worden afgeleid dat, anders dan Kwik Lok stelt, het toevoegen van de inkeping in de G-sluiting wel degelijk nodig is, nu zonder de inkeping geen schone breuken zonder restmateriaal optreden. De stelling dat dit volgens Kwik Lok gelegen kan zijn in het feit dat het plastic van een slechtere kwaliteit is, passeert de rechtbank, nu deze theoretische stelling in het geheel niet is onderbouwd. Voor zover Kwik Lok stelt dat er ondanks de inkeping nog altijd sprake is van verbindingsmateriaal en om die reden sprake is van inbreuk, gaat zij eraan voorbij dat de breuklijn bij het product van Schutte niet is gelegen in een lijn evenwijdig aan de langshartlijn, of onder een kleine hoek tot de langshartlijn. De hoek tot de langshartlijn, die bij het type G-sluiting van Schutte groter is dan 27°, maakt in combinatie met de inkeping tevens dat van equivalentie geen sprake is. Het door het octrooi beoogde resultaat wordt immers op een andere wijze bereikt, namelijk door een hoek die groter is dan het octrooi voorschrijft in combinatie met een inkeping.

4.17. De conclusie van het voorgaande is dat Schutte met de zaksluiting van het type G geen inbreuk maakt op EP 169. De conventionele vorderingen van Kwik Lok dienen daarom in zoverre te worden afgewezen.

#### **Gemeenschapsvormmerk nietig?**

4.18. De rechtbank is van oordeel dat het gemeenschapsvormmerk nietig dient te worden verklaard. Het bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en had daarom moeten worden geweigerd op grond van artikel 7 lid 1 aanhef en onder e sub ii GMV. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

4.19. Niet betwist is dat voor de door Kwik Lok gedeponeerde basisvorm van een zaksluiting diverse Amerikaanse octrooien zijn verleend en dat de lengte, breedte, omtrek en dikte van de sluitingen hoofdzakelijk worden bepaald door de machine waar de sluitingen in worden geplaatst en door de noodzaak om de opening van een zak te omvatten. Ook de Vvorm van de toegangsopening en de afgeschuinde hoeken zijn technisch bepaald. De Vvorm van de opening is noodzakelijk om de verpakking op effectieve wijze te geleiden in de centrale opening. De afgeschuinde hoeken zijn noodzakelijk, omdat scherpe hoeken de kans vergroten dat de sluitingen de zakken beschadigen. Het gat wordt door Kwik Lok niet als te beschermen element geclaimd, terwijl ook daarvoor heeft te gelden dat dit technisch is bepaald, nu het gat de plastic zak moet kunnen vasthouden. In de basisvorm kan bij de handmatige zaksluitingen enige, maar gelet op het gebruik, slechts beperkte variatie worden aangebracht. De vierkante vorm wijkt voorts niet af van wat gangbaar is voor zaksluitingen. De conclusie is dan ook dat het merk enkel bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

4.20. Voor zover Kwik Lok heeft bedoeld te betogen dat het gemeenschapsvormmerk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Gelet op de technische bepaaldheid ervan kan het teken blijkens artikel 7 lid 3 GMV niet door gebruik alsnog onderscheidend vermogen verkrijgen. De reconventionele vordering tot nietigverklaring zal daarom worden toegewezen.

#### **Gemeenschapswoordmerk nietig?**

4.21. Schutte stelt dat het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK beschrijvend is. De rechtbank overweegt in dit verband als volgt.

4.22. Het beschrijvende karakter van een teken dient te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden en uitgaande van de wijze waarop het teken door het in aanmerking komende publiek wordt opgevat. In de onderhavige zaak is KWIK LOK ingeschreven voor de onder 2.6 genoemde waren. Het teken bestaat uit de twee bestanddelen 'KWIK' en 'LOK'. Deze beide bestanddelen zijn een fonetische schrijfwijze voor de Engelstalige woorden 'quick' en 'lock'. Het relevante publiek zal de beide bestanddelen ook als zodanig opvatten. De betekenis van quick is snel en die van (het werkwoord) lock is sluiten of sluiting.

4.23. Vervolgens moet worden onderzocht of er voor het relevante publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken en de categorieën waren of diensten waarvoor de inschrijving heeft plaatsgevonden. Het bestanddeel LOK (lock) verwijst rechtstreeks naar de soort van waren waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, namelijk 'bag closures'. Het bestanddeel LOK is daarom beschrijvend te achten voor die waren uit klasse 20. Dit is niet het geval voor de overige waren (zowel in klasse 20 als in de klassen 6, 7 en 16) waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden.

4.24. Het bestanddeel KWIK (quick) is het bijvoeglijk naamwoord 'snel' en zal door het relevante publiek worden opgevat als een aanduiding van de wijze waarop de sluiting functioneert, te weten snel. Het bestanddeel KWIK is daarom in die zin beschrijvend te achten, dat het relevante publiek het zal opvatten als een aanduiding, welke een kenmerk beschrijft van de waren waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden. Ook dit bestanddeel is derhalve beschrijvend te achten voor 'bag closures'.

4.25. Gelet op het voorgaande, zijn de beide bestanddelen van het teken KWIK LOK beschrijvend te achten voor 'bag closures'. Een teken dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van (de kenmerken van) de waren of diensten waarvoor de inschrijving heeft plaatsgevonden, vormt zelf ook een beschrijving van (de kenmerken van) die waren of diensten in de zin van artikel 7 lid 1 aanhef en onder c GMV, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen de samenstelling en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat. Dit zou het geval zijn indien het teken, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen (zie onder meer [HvJEG 12 februari 2004, C-265/00, Biomild](#)).

4.26. Het bestanddeel KWIK (quick) is voor het bestanddeel LOK (lock) geplaatst. Van een ongebruikelijke wijziging, met name van syntactische of semantische aard, van het (hoofd)bestanddeel LOK is daarmee geen sprake. Zoals gezegd beschrijft het bestanddeel KWIK immers een kenmerk van LOK. Bovendien zal een woordmerk dat zowel bedoeld is om te worden gehoord als te worden gelezen, zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die het merk wekt, aan de voorwaarde moeten voldoen dat de indruk die het merk wekt voldoende afwijkt van de loutere samenvoeging der delen. Dat is niet het geval. Ook het teken KWIK LOK is derhalve beschrijvend te achten.

4.27. Voor zover Kwik Lok stelt dat het merk is ingeburgerd, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Zij heeft dit in het geheel niet nader onderbouwd.

4.28. De rechtbank zal het merk KWIK LOK gelet op het voorgaande vernietigen voor zover dat is ingeschreven voor 'plastic bag closures' in de klasse 20. Het merk is wel geldig te achten voor zover dat is ingeschreven voor de (overige) waren in de klassen 6, 7, 16

en 20. Voor die waren is het merk niet als beschrijvend aan te merken, althans heeft Schutte zulks onvoldoende gemotiveerd. De reconventionele vordering tot nietigverklaring zal in zoverre worden afgewezen. Dit betekent dat de rechtbank thans toekomt aan de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK, voor zover dat in stand wordt gelaten.

#### **Inbreuk op het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK?**

4.29. Naar het oordeel van de rechtbank maakt Schutte met het woord Schutlok voor haar zaksluitingen geen inbreuk op het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK, zoals dat door de rechtbank in stand wordt gelaten, nu geen sprake is van voldoende overeenstemming tussen merk en teken. Zij overweegt daartoe als volgt.

4.30. Beoordeeld dient te worden of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende afnemer van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthabende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk. Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een grote mate van soortgelijkheid een geringe mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd.

4.31. Bij vergelijking van merk en teken valt op dat het merk KWIK LOK uit twee bestanddelen bestaat en het teken Schutlok slechts uit één. Auditief en visueel hebben merk en teken 'lok' gemeen. In het merk KWIK LOK wordt dit voorafgegaan door het woord KWIK, dat niet alleen anders klinkt, maar ook begripsmatig betekenis heeft, terwijl dat voor het bestanddeel 'schut' niet het geval is. KWIK duidt immers op snel, waar schut een verwijzing is naar het bedrijf van Schutte. Gelet daarop, alsmede gelet op het feit dat van soortgelijkheid van waren geen sprake (meer) is, is naar het oordeel van de rechtbank van overeenstemmende tekens (als bedoeld in artikel 9, lid 1, aanhef en sub c, GMV) geen sprake. De conventionele vorderingen van Kwik Lok zullen gelet op het voorgaande worden afgewezen voor zover deze gebaseerd zijn op het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK.

#### **Beneluxwoordmerk KWIK LOK nietig?**

4.32. Onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank onder 4.21-4.26. heeft overwogen en met inachtneming van het feit dat het Beneluxmerk enkel is geregistreerd voor (zak)sluitingen zal de rechtbank de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk KWIK LOK toewijzen, nu dit merk beschrijvend is voor alle waren in de klassen 16, 18 en 20 waarvoor het is ingeschreven. Het gaat hier in

alle klassen immers om sluitingen. In navolging van hetgeen de rechtbank ten aanzien van het gemeenschapsmerk KWIK LOK heeft overwogen, zowel in verband met het beschrijvend karakter van de bestanddelen KWIK en LOK als in verband met het beschrijvend karakter van gehele teken KWIK LOK, heeft te gelden dat het teken KWIK LOK kan dienen als beschrijving van (een kenmerk van) de hier bedoelde waren.

#### **Kosten in conventie**

4.33. Als de in het ongelijk gestelde partij, zal Kwik Lok in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Schutte heeft een redelijke en evenredige proceskostenveroordeling gevorderd. De dagvaarding is uitgebracht vóór 1 mei 2007, zodat het bepaalde in artikel 1019h Rv niet van toepassing is. Nu de dagvaarding echter is uitgebracht na 29 april 2006, de uiterste implementatiedatum van Richtlijn 2004/48/EG, zullen de kosten langs de weg van richtlijnconforme interpretatie worden toegewezen. Aan de zijde van Schutte worden deze kosten tot op heden begroot op € 18.865,22 (€ 1.100,00 aan griffierecht en € 17.765,22 aan kosten procureur). De rechtbank houdt er daarbij rekening mee dat Schutte, naar zij onweersproken heeft gesteld, tot op heden € 35.530,43 aan procureurskosten heeft gemaakt. Omdat deze ook betrekking hebben op de procedure in reconventie en gelet op de in conventie en reconventie aan de orde zijnde vorderingen, begroot de rechtbank de kosten in conventie op €17.765,22.

#### **Kosten in reconventie**

4.34. Omdat beide partijen deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de kosten compenseren in die zin dat ieder de eigen kosten draagt.

### **5. De beslissing**

#### **De rechtbank in conventie**

- verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de op EP 169 gebaseerde grensoverschrijdende vorderingen;
- wijst alle vorderingen voor het overige af;
- veroordeelt Kwik Lok in de kosten van de procedure, aan de zijde van Schutte tot op heden begroot op € 18.865,22;

#### **in reconventie**

- verklaart het onder 2.5. bedoelde gemeenschapsvormmerk van Kwik Lok met het nummer 558429 nietig;
- verklaart het onder 2.6. bedoelde gemeenschapswoordmerk KWIK LOK met het nummer 153544 nietig voor zover dit is ingeschreven voor plastic bag closures in klasse 20;
- verklaart het Beneluxwoordmerk KWIK LOK met het nummer 81686 nietig;
- wijst af het meer of anders gevorderde;
- bepaalt dat beide partijen de eigen kosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. P.W. van Straalen en mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 7 november 2007.