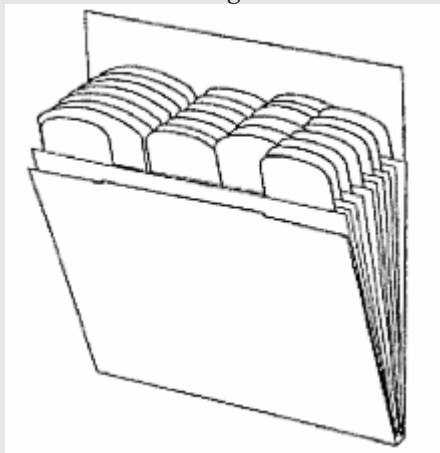


Hof Den Haag, 21 februari 2008, Cederroth v Bureau



BNL aanvraag 1110576



MERKENRECHT

Vorm noodzakelijk voor technische uitkomst
Deze wezenlijke kenmerken van het door Cederroth gedeponeerde teken zijn naar het oordeel van het hof uitsluitend tot stand gekomen op grond van technische overwegingen

Het onderhavige teken betreft een navulverpakking voor een pleisterdispenser. De navulverpakking bestaat uit een (kartonnen) mapje met meerdere compartimenten, waarin pleisters zitten. Doordat de voorkant naar voren hangt en de voorkant lager is dan de achterzijde, zijn de pleisters (in verschillende maten) duidelijk zichtbaar en kunnen deze gemakkelijk worden gebruikt. De geometrische basisvormen van het mapje, zijnde recht- en driehoeken, vormen bij elkaar een waaier. Deze wezenlijke kenmerken van het door Cederroth gedeponeerde teken zijn naar het oordeel van het hof uitsluitend tot stand gekomen op grond van technische overwegingen. De vorm van de navulverpakking is zodanig ontworpen dat een pleister vlug en gebruiksvriendelijk uitgenomen en aangebracht kan worden. Niet is gebleken dat (één van de) wezenlijke kenmerken niet is bepaald door het gebruiksdoel. Voorts overweegt het hof dat slechts de navulverpakking is gedeponeerd, die een onderdeel vormt van de

combinatie met de dispenser. Het zou in strijd zijn met het algemeen belang om onderdelen van dergelijke tekens op grond van een inschrijving als merk aan één onderneming voor te behouden. Het voorgaande brengt het hof tot de conclusie dat het gedeponeerde teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Geen onderscheidend vermogen

geen sprake van een significante afwijking ten aanzien van de bestaande "veelheidsnorm" voor navulverpakkingen van pleisters

Met inachtneming van het vorenoverwogene is het hof van oordeel dat het door Cederroth gedeponeerde teken niet over onderscheidend vermogen beschikt. Er is geen sprake van een significante afwijking ten aanzien van de bestaande "veelheidsnorm" voor navulverpakkingen van pleisters. Er bestaan immers verschillende vormen van navullingen voor pleisters, zoals langwerpige vormen, doosjes, zakjes, rolletjes, ronde vormen, rechthoeken en driehoeken. De waaivorm van de gedeponeerde navulverpakking van Cederroth kan aan deze veelheid van vormen worden toegevoegd. Het in aanmerking komende publiek zal de herkomst van het teken niet uit de vorm kunnen afleiden. De door Cederroth 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.

Vindplaatsen: LJN: [BC4992](#)

Hof Den Haag, 21 februari 2008

(J.C. van Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en J.J. Dijk)

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Rekestnummer : R07/1029

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 21 februari 2008

inzake

de rechtspersoon naar vreemd recht

CEDERROTH INTERNATIONAL AB,

gevestigd te Väsby, Zweden,

verzoekster,

hierna te noemen: Cederroth,

procureur: mr P.J.M. von Schmidt auf Altstadt,

advocaten: mrs. F.C. Folmer en J.A. de Roos te Amsterdam,

tegen

het BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (merken en tekeningen of modellen),

gevestigd te 's-Gravenhage,

verweerder,

hierna te noemen: het Bureau,

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

1. Het geding

Bij op 20 juli 2007 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft Cederroth het hof verzocht om het Bureau te bevelen haar merkaanvraag met aanvraagnummer 1110576 alsnog in het Benelux merkenregister in te schrijven als merk.

Bij verweerschrift (met 3 producties) ingekomen ter griffie van het hof op 29 augustus 2007 heeft het Bureau verzocht het verzoek van Cederroth af te wijzen en Cederroth in de proceskosten te veroordelen.

De mondelinge behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 5 november 2007. Cederroth heeft bij die gelegenheid haar standpunten doen toelichten door mrs. F.C. Folmer en J.A. de Roos en het Bureau door mr. C.J.P. Janssen, voornoemd, beiden aan de hand van pleitnotities.

2. Beoordeling van het hoger beroep

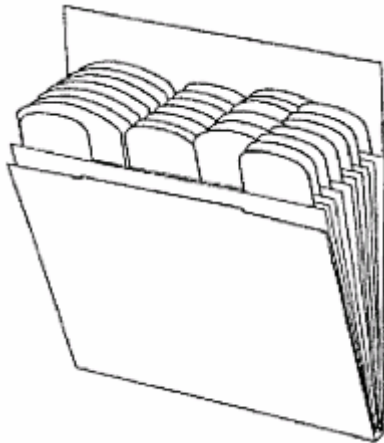
1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

a) Cederroth heeft op 26 april 2006, onder nummer 1110576, de hieronder weergegeven afbeelding gedeponeerd als vormmerk, voor de navolgende waren:

Kl 5 Pleisters, verbandmiddelen.

Kl 16 Verpakkingen van papier of karton voor pleisters of verbandmiddelen.

Kl 20 Plastic houders of dispensers voor pleisters of verbandmiddelen; plastic verpakkingen voor pleisters of verbandmiddelen.



b) Het Bureau heeft bij brief van 29 juni 2006 aan de gemachtigde van Cederroth laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als redenen heeft het Bureau het volgende opgegeven:

'Het teken heeft geen onderscheidend vermogen. Het bestaat enkel uit de weergave van de verpakking van de waren. Een dergelijke aanduiding stelt de consument niet in staat de waren in de klassen 5, 16 en 20 van die afkomstig van een andere onderneming te onderscheiden. Wij verwijzen naar artikel 6bis, lid 1, sub b, BMW'.

c) De gemachtigde van Cederroth heeft bij brief van 28 december 2006 (met bijlagen) bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering, aanvoerend – samengevat – dat de gedeponeerde vorm wel degelijk van huis uit onderscheidend vermogen heeft.

d) Bij brief van 6 april 2007 aan de gemachtigde van Cederroth heeft het Bureau laten weten in de door Ce-

derroth aangevoerde bezwaren geen aanleiding te zien zijn voorlopige weigering te herzien. Het Bureau heeft in voornoemde brief eveneens een nieuwe weigeringsgrond ingeroepen, te weten dat het teken uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (artikel 2.11 lid 1 sub a jo. artikel 2.1 lid 2 BVIE).

e) Vervolgens heeft het Bureau bij brief van 22 mei 2007 aan de gemachtigde van Cederroth mededeling gedaan van zijn beslissing tot weigering van de inschrijving van het depot.

2. Cederroth voert aan dat het door haar gedeponeerde teken wel degelijk van huis uit onderscheidend vermogen bezit. Zij meent dat het onderhavige teken geen 'klassieke grondvorm' betreft, maar een ongebruikelijke waaivorm is die opvallend afwijkt van andere vormen op de markt. Daarnaast wijst Cederroth erop dat het relevante publiek van de betrokken waren niet de doorsnee detailhandel consument is, maar uitsluitend personen die bedrijfsmatig betrokken zijn bij de inkoop en het gebruik van EHBO artikelen voor op de werkplek.

Verder bestrijdt Cederroth dat het door haar gedeponeerde teken ongeschikt zou zijn om te dienen als vormmerk, aangezien niet sprake is van een gedeponeerde vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Het Bureau heeft de stellingen van Cederroth gemotiveerd betwist.

Toepasselijke bepalingen

3. De weigering van het Bureau om het depot in te schrijven is in eerste instantie gegrond op artikel 6bis, eerste lid onder a en b BMW. Deze bepaling wijkt inhoudelijk niet af van het inmiddels geldende artikel 2.11, eerste lid, onder a en b BVIE, waarvan het hof hierna zal uitgaan, zonder dat dit op de uitkomst van de beoordeling van invloed is. Daarnaast heeft het Bureau in een later stadium haar weigering om het depot in te schrijven aangevuld met de weigeringgrond van artikel 2.11, lid 1, sub a jo. 2.1 lid 2 BVIE.

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;

(...)?

4. De aangehaalde artikelen dienen te worden begrepen in het licht van artikel 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 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.'

Technische uitkomst

5. Het Bureau heeft aangevoerd dat de gedeponeerde vorm noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Hieromtrent overweegt het hof het volgende.

6. Ingevolge artikel 2.1 lid 2 van BVIE kan een teken niet als merk worden beschouwd als het bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Met deze bepaling is beoogd 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 de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden, althans hen beletten, de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen. Het is derhalve in strijd met het algemeen belang om dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming voor te behouden ([zie Hof van Justitie EG, 18 juni 2002, zaak C-299/99, Philips/Remington, NJ 2003, 481, rov. 79-80](#)).

7. Het onderhavige teken betreft een navulverpakking voor een pleisterdispenser. De navulverpakking bestaat uit een (kartonnen) mapje met meerdere compartimenten, waarin pleisters zitten. Doordat de voorkant naar voren hangt en de voorkant lager is dan de achterzijde, zijn de pleisters (in verschillende maten) duidelijk zichtbaar en kunnen deze gemakkelijk worden gebruikt. De geometrische basisvormen van het mapje, zijnde recht- en driehoeken, vormen bij elkaar een waaier. Deze wezenlijke kenmerken van het door Cederroth gedeponeerde teken zijn naar het oordeel van het hof uitsluitend tot stand gekomen op grond van

technische overwegingen. De vorm van de navulverpakking is zodanig ontworpen dat een pleister vlug en gebruiksvriendelijk uitgenomen en aangebracht kan worden. Niet is gebleken dat (één van de) wezenlijke kenmerken niet is bepaald door het gebruiksdoel.

8. Voorts overweegt het hof dat slechts de navulverpakking is gedeponeerd, die een onderdeel vormt van de combinatie met de dispenser. Het zou in strijd zijn met het algemeen belang om onderdelen van dergelijke tekens op grond van een inschrijving als merk aan één onderneming voor te behouden. Het voorgaande brengt het hof tot de conclusie dat het gedeponeerde teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Onderscheidend vermogen

9. Voorts heeft het Bureau gesteld dat de door Cederroth gedeponeerde vorm geen onderscheidend vermogen heeft voor de waar waarvoor het is gedeponeerd. Het hof overweegt hieromtrent het volgende.

10. 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. 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 herkomstaanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen (vgl. [Hof van Justitie EG, 12 februari 2004, zaak C-218/01, Henkel](#)).

11. 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](#)). Uit hetgeen door Cederroth bij pleidooi omtrent de afnemers van de waar heeft verklaard, volgt dat het hierbij niet uitsluitend gaat om professionele afnemers, maar ook om de consument. Daarbij gaat het om de (vermoedelijke) perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijke omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren. Ten overvloede merkt het hof op dat herkenning door de consument (het grote publiek) ook moet kunnen plaatsvinden buiten de aanwezigheid van de professionele afnemer (vgl. [HR 11 mei 2001, IER 2001/34, Vredestein](#)).

12. Artikel 2 van de merkenrichtlijn hanteert geen strengere criteria inzake het onderscheidend vermogen bij de beoordeling van een driedimensionaal merk, maar de waarneming van de gemiddelde consument is 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-218/01](#)). Dit geldt – zij het in mindere mate – voor de professionele afnemer.

13. Met inachtneming van het vorenoverwogende is het hof van oordeel dat het door Cederroth gedeponeerde teken niet over onderscheidend vermogen beschikt. Er is geen sprake van een significante afwijking ten aanzien van de bestaande “veelheidsnorm” voor navulverpakkingen van pleisters. Er bestaan immers verschillende vormen van navullingen voor pleisters, zoals langwerpige vormen, doosjes, zakjes, rolletjes, ronde vormen, rechthoeken en driehoeken. De waaier-vorm van de gedeponeerde navulverpakking van Cederroth kan aan deze veelheid van vormen worden toegevoegd. Het in aanmerking komende publiek zal de herkomst van het teken niet uit de vorm kunnen afleiden.

14. De door Cederroth 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.

15. Ten overvloede wijst het hof erop 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. Dat het Bureau bevoegd is tijdens de verleningsprocedure een nieuwe weigeringsgrond aan te voeren, behoeft dan ook geen betoog. De door Cederroth – ter terechtzitting – gevraagde beperking van warenlijst, waarvoor het teken is gedeponeerd, is niet mogelijk. In deze procedure is geen plaats voor het aanvoeren van nadere feitelijke stellingen die erop zijn gericht alsnog een bevel tot gedeeltelijke inschrijving of een inschrijving onder beperkende voorwaarden te verkrijgen (vgl. [Hof van Justitie EG, 12 februari 2004, zaak C-363/99, Postkantoor, BIE 2005, 106, IER 2002, 44](#) en [Benelux-Gerechtshof, 29 juni 2006, A 2005/1, Europolis, IER 2006, 72](#)).

16. Wat het beroep op inschrijving van een identiek merk in Duitsland en Zweden betreft is het hof van oordeel dat elk verzoek op zijn eigen merites moet worden beoordeeld (vgl. [Hof van Justitie EG in bovengenoemde zaak C-363/99](#)).

17. De slotsom is dat het verzoek van Cederroth dient te worden afgewezen. Cederroth 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.

3. Beslissing

Het hof:

- wijst het verzoek van Cederroth af;
- verwijst Cederroth in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op € 904, -.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. van Fas-seur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en J.J. Dijk, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 februari 2008 in aanwezigheid van de griffier.
