

## Hof Den Haag, 24 februari 2009, Reckitt v Action



## MERKENRECHT

## Geringe onderscheidende kracht elementen Vanish-merken

- Zeer geringe onderscheidende kracht voor roze kleur van het etiket

Het hof stelt voorop dat Reckitt geen merkrecht op de kleur roze voor in de rov. 1.b genoemde waren heeft verkregen. Die kleur maakt slechts deel uit van haar beeldmerken. Kleuren – die gewoonlijk niet meer zijn dan een eigenschap van voorwerpen – worden op grote schaal gebruikt wegens hun aantrekkingskracht (zie [HvJEG 6 mei 2003 'Libertel'](#) en [HvJEG 24 juni 2004 'Heidelberger Bauchemie'](#)). Het is een feit van algemene bekendheid dat schoonmaakmiddelen worden aangeboden in verpakkingen in een grote verscheidenheid aan kleuren. Bijgevolg zal de gemiddelde consument – ondanks de omstandigheid dat hij inten-

sief met het uiterlijk van het product, waarin de Vanish-merken zijn opgenomen, is geconfronteerd – de roze kleur van het etiket, die de voornaamste kleur in die merken is, niet of nauwelijks opvatten als een teken dat de herkomst van de waren aanduidt, zodat dit bestanddeel hooguit een zeer geringe onderscheidingskracht kan worden toegekend.

- dat het woordelement 'Oxi Action' en het beeld-element 'opstijgende luchtballen' beschrijvend en/of gebruikelijk zijn voor de betrokken waar

Van deze oxi-producten wordt het werkzame bestanddeel omschreven als actieve zuurstof of active oxygen. Elke aanbieder van oxi producten maakt in meerdere of mindere mate gebruik van dergelijke afbeeldingen.

Nu deze stellingen door Reckitt niet zijn betwist moet het er in dit kort geding voor worden gehouden dat het woordelement 'Oxi Action' en het beeld-element 'opstijgende luchtballen' beschrijvend en/of gebruikelijk zijn voor de betrokken waar, zodat zij niet of nauwelijks onderscheidingskracht hebben. Hierdoor wordt de tamelijke opvallende aanwezigheid van deze elementen in de merken B, C, E en F geneutraliseerd.

## Geen verwarringsgevaar Oxi Quick

- overeenkomsten die tussen merk en teken bestaan in het gebruik van de kleur roze, het woord 'oxi' en 'opstijgende luchtballen', niet voldoende om verwarringsgevaar te kunnen aannemen, ook al gaat het hier om identieke waren en ook al zijn de 'Vanish'-merken bekend

De totaalindruk die bij de gemiddelde consument van de 'Vanish'-merken achterblijft wordt naar het voorlopige oordeel van het hof met name bepaald door de witte boog en door het woordbestanddeel 'Vanish'.

14. De elementen 'Vanish' en 'witte boog' ontbreken in de 'Oxi Quick'-verpakkingen van Action. Verder in aanmerking nemende dat:

- de roze kleur van het 'Oxi Quick'-etiket afwijkt van de kleur roze in de 'Vanish'-merken;
- in plaats van het woord 'action' (van 'oxi action') uit de 'Vanish'-merken in de 'Oxi Quick'-verpakkingen het woord 'quick' wordt gebruikt, dat in visueel en auditief opzicht niet lijkt op 'action', en dat daarmee ten hoogste een zeer geringe begripsmatige gelijkenis vertoont;
- op de 'Oxi Quick'-verpakkingen in het midden onder de naam gele vlakken voorkomen, terwijl die kleur in de 'Vanish'-merken nauwelijks zichtbaar is;
- de teksten op de 'Oxi Quick'-verpakkingen recht (fantasieloos) zijn geschreven en de teksten in de 'Vanish'-merken schuin, en daardoor 'flitsend', moet worden geconcludeerd dat de totaalindruk die van de 'Oxi Quick'-verpakkingen uitgaat zozeer verschilt van die van de 'Vanish'-merken dat de overeenkomsten die tussen merk en teken bestaan in het gebruik van de kleur roze, het woord 'oxi' en 'opstijgende luchtballen', niet voldoende zijn om verwarringsgevaar te kunnen aannemen, ook al gaat het hier om identieke waren en ook al zijn de 'Vanish'-merken bekend.

### Geen verwarringsgevaar Cillit-Band en Mascot Turbo-fles

• De opdrukken van de etiketten van de in het ‘Cillit Bang’-merk afgebeelde fles en van de ‘Mascot Turbo’-fles van Action zijn – ondanks zekere overeenkomsten op ondergeschikte punten – zo verschillend dat de overeenkomsten die tussen merk en teken bestaan (in, met name, het gebruik van de kleur paars, de vorm van de fles en de kleur en vorm van de dop), niet voldoende zijn om verwarringsgevaar te kunnen aannemen ook al gaat het hier om identieke waren en ook al is het ‘Cillit Bang’-merk bekend.

22. Op het etiket van de ‘Mascot Turbo’-fles van Action zijn (in gele letters, onder Turbo) de woorden ‘Power Cleaner’ aangebracht. In haar akte uitbreiding van eis en gronden in de eerste aanleg heeft Reckitt tevens een beroep op gedaan op het feit dat zij op 23 december 2004 het woord-/beeldmerk POWER CLEANER bij het (toenmalige) BMB heeft gedeponeerd. Action heeft er echter terecht op gewezen (op blz. 12 van haar pleitaantekeningen) dat de woorden ‘power cleaner’ voor een oppervlaktreiniger niet onderscheidend zijn, zodat de beschermingsomvang die dat merk toekomt indien het daadwerkelijk zou zijn ingeschreven, beperkt is tot de beeldelementen daarvan, dat wil zeggen: de grafische weegave van de woorden ‘power cleaner’. Die is in de ‘Mascot Turbo’-fles zo anders dan in het POWER CLEANER-depot dat geen verwarring is te duchten.

### MODELRECHT

#### Geen inbreuk Oxi Quick pot

• Op de geïnformeerde gebruiker maakt de ‘Oxi Quick’-pot derhalve een andere algemene indruk dan de potten volgens het Gemeenschapsmodel, zodat geen inbreuk op dat model wordt gemaakt.

### AUTEURSRECHT

#### Geen inbreuk auteursrecht

• Andere totaalindruk Oxi Quick-flessen en Vanish-flessen

In de ‘Oxi Quick’-verpakkingen is de kleur geel ongeveer dezelfde plaatsen aangebracht als in de ‘Vanish’-verpakkingen. In beide is een afbeelding van luchtbelletjes opgenomen. In de ‘Vanish’-knijpfles en de ‘Oxi Quick’-knijpfles is het woord ‘nieuw op ongeveer dezelfde hoogte in een geel vlak geplaatst en zowel de ‘Oxi Quick’-spuitfles als de ‘Vanish’-spuitfles zijn voorzien van een blauwe spuitdop. Deze overeenkomsten wegen echter niet op tegen de verschillen. De vormen van de ‘Oxi Quick’-flessen wijken in aanzienlijke mate af van die van de ‘Vanish’-flessen en dit geldt, zoals onder 25 is overwogen, ook voor de potten. Tussen de etiketten/opdrukken op de ‘Vanish’-verpakkingen en de ‘Oxi Quick’-verpakkingen bestaan eveneens in het oog springende verschillen (zie de rov. 13 en 14). De ‘Oxi Quick’-flessen hebben boven-

dien niet de specifieke kleur roze van de ‘Vanish’-flessen. Beide verpakkingen maken daarom – gezien ook het zojuist onder 28 overwogene – een duidelijk andere totaalindruk

De overeenkomsten tussen de ‘Cillit Bang’-fles van Reckitt en de ‘Mascot Turbo’-fles bestaan in het gebruik van de kleur paars, de vorm van de fles en de toepassing van een vergelijkbare rode dop.

31. Het gebruik van de kleur paars in de ‘Cillit Bang’-fles kan geen rol van betekenis spelen (zie rov. 28, in samenhang bezien met het onder 17 overwogene). Onder 19 is al overwogen dat in dit kort geding niet kan worden aangenomen dat de vorm van de ‘Cillit Bang’-fles in significante mate afwijkt van gangbare flessen. Derhalve kan er niet van uit worden gegaan dat deze vorm een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Ditzelfde geldt ook voor de tamelijk alledaagse dop en de maatvoering van het etiket (zie rov. 18). De opdrukken van de op de flessen aangebrachte – grote, en daardoor beeldbepalende – etiketten (op zowel de voor- als achterzijde daarvan) verschillen wezenlijk van elkaar (zie ook de afbeeldingen onder 16 van de inleidende dagvaarding). De ‘Mascot Turbo’-fles maakt daarom een duidelijke andere totaalindruk dan ‘Cillit Bang’-fles.

### PROCESRECHT

#### Spoedeisend belang

• Gevaar voor herhaling aan te nemen: niet in voldoende mate kan en uitgesloten dat Action zich alleen door de mogelijkheid dat in hoger beroep in dit kort geding alsnog een voor haar ongunstige beslissing wordt genomen, ervan heeft laten weerhouden om de gewraakte verpakkingen (wederom) in de handel te brengen

kan naar het oordeel van het hof niet in voldoende mate worden uitgesloten dat Action zich alleen door de mogelijkheid dat in hoger beroep in dit kort geding alsnog een voor haar ongunstige beslissing wordt genomen, ervan heeft laten weerhouden om de gewraakte verpakkingen (wederom) in de handel te brengen, zodat er gevaar voor herhaling valt aan te nemen, zoals Reckitt onder 63 MvG heeft gesteld en nadien door Action niet is weersproken. Reckitt heeft er spoedeisend belang bij dat wordt voorkomen dat andermaal stelselmatig inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten wordt gemaakt.

• Geen spoedeisend belang bij nevenvorderingen en voorschot schadevergoeding

Dit verweer treft echter doel ten aanzien van Reckitt's nevenvorderingen en haar vordering tot een voorschot op schadevergoeding. Reckitt heeft immers niet aannemelijk weten te maken dat zij spoedeisend belang heeft bij deze vorderingen, die dan ook zullen worden afgewezen.

Vindplaatsen: LJN: [BH6459](#)

Hof Den Haag, 24 februari 2009

(J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en M.Y. Bonneur)

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.003.320/01

Rolnummer (oud) : 05/911

Rolnummer rechtbank : KG 05/379

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 24 februari 2009  
inzake

1. RECKITT BENCKISER N.V., gevestigd te Amsterdam,

2. RECKITT BENCKISER (THE NETHERLANDS) B.V., gevestigd te Hoofddorp,  
appellanten,

hierna te noemen: Reckitt N.V. en Reckitt B.V., en te-  
zamen Reckitt (in enkelvoud),

procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt  
te 's-Gravenhage,

tegen

ACTION NON FOOD B.V., gevestigd te Zwaagdijk,  
gemeente Wervershoof,

geïntimeerde,

hierna te noemen: Action,

procesadvocaat: mr. J.P. van Ginkel te 's-Gravenhage.

### Het geding

Bij exploit van 21 juni 2005, gerectificeerd bij exploit van 29 juni 2005, is Reckitt in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage van 24 mei 2005, gewezen tussen Reckitt als eiseres en Action als gedaagde. Bij memorie van grieven heeft Reckitt tien grieven tegen dit vonnis aangevoerd. Action, die zich wel heeft gesteld in hoger beroep, heeft geen memorie van antwoord genomen.

### Beoordeling van het hoger beroep

#### I. FEITEN

1. In dit kort geding wordt in hoger beroep van de volgende feiten uitgegaan.

#### De vlekverwijderaars

a. Reckitt brengt sinds november 2002 onder de naam 'Vanish Oxi Action' in de Benelux een vlekverwijderaar op de markt in drie verschillende verpakkingen (een spuitfles, een schenkfles en een pot voor het product in poedervorm) die er als volgt uitzien:



b. Reckitt N.V. heeft een aantal merkregistraties ver-  
richt voor de volgende waren in klasse 3.

Tapijtreinigingsmiddelen en – shampoo; wasmiddelen, toevoegingsmiddelen voor wasmiddelen en vlekverwij-  
deraars voor stoffen en tapijten/Carpet cleaners and  
shampoos; laundry detergents, laundry additives and  
fabric and carpet stain removers.

Het gaat om de volgende merkinschrijvingen.

A. Beneluxmerkingschrijving nummer 699236 op basis  
van een depot van 23 november 2001, waarbij de vol-  
gende figuratieve elements zijn vermeld:

CFE 27,5,2

- Roze, blauw, wit



B. Beneluxmerkingschrijving nummer 720731 op basis  
van een depot van 15 januari 2003 waarbij de volgende  
figuratieve elements zijn vermeld:

CFE 1.15.21;26.11.12;27.5.2

- Rose, blauw, groen, geel, wit



C. Beneluxmerkingschrijving nummer 720732 op basis  
van een depot van 15 januari 2003 waarbij de volgende  
figuratieve elements zijn vermeld:

CFE 1.15.21;26.11.12;27.5.2

- Rose, blauw, groen, geel, wit



D. Beneluxmerkingschrijving nummer 725016 op basis  
van een depot van 21 februari 2003 waarbij de volgen-  
de figuratieve elements zijn vermeld:

CFE 26.11.12-21;27.5.2-7-21

- Rose, blauw, groen, geel, wit



E. Gemeenschapsmerkinschrijving nummer 2999365 van 8 juni 2004, op basis van een aanvraag van 8 januari 2003:

[...]

F. Gemeenschapsmerkinschrijving nummer 3002342 van 28 mei 2004, op basis van een aanvraag van 10 januari 2003, waarbij achter indication of colour het volgende is vermeld:

The colours white, yellow, blue, purple, green and Rhodamine Red C are claimed.

[...]

Deze 'Vanish'-merken zullen hierna worden aangeduid als de merken A, B, C, D, E en F.

c. In verband met haar vlekverwijderaars heeft Reckitt voorts een inschrijving onder nummer 69299(0001 t/m 0032) als Gemeenschapsmodel verricht. Deze inschrijving omvat 32 uitvoeringsvormen van een pot met opdruk voor het product in poedervorm. De modellen zijn in drie categorieën in te delen, (i) de nummers 0001 t/m 0008 en (ii) de nummers 0017 t/m 0024, die alle een pot met een rechte zijwanden betreffen, en (iii) de nummers 0009 t/m 0016 en 0025 t/m 0032 die een pot met schuine zijwanden betreffen. Hieronder is een (sub-)model uit iedere categorie afgebeeld.

nummer 0007:



nummer 0023:



Nummer 0015:



d. Action – die 150 winkels op het gebied van non-food exploiteert – heeft onder de naam 'Oxi Quick' in elk geval eind 2004 een vlekverwijderaar op de markt gebracht in verpakkingen die er als volgt uitzien:



Nadat Reckitt (bij brief van 11 oktober 2004) Action had gesommeerd om de verhandeling van deze verpakkingen te staken heeft Action sinds maart 2005 haar 'Oxi Quick'-product (tevens) in de volgende verpakkingen op de markt gebracht (hierna: de 'nieuwe Oxi Quick'-verpakkingen)

De kleur van de flessen is fel fluor groen, de hoofdkleur van de etiketten is roze en de doppen van de schenk- en spuitflessen zijn blauw.

#### De oppervlaktereïniger

e. Reckitt brengt sinds juli 2004 onder de naam 'Cillit Bang' in de Benelux een oppervlaktereïniger op de markt in een knijpflesverpakking. Voor deze verpakking heeft zij, op basis van een depot van 23 december 2004, een Benelux-merkinschrijving, genummerd 1068809, verkregen (hierna: het 'Cillit Bang'-merk).

Dit merk – dat is ingeschreven voor, kort gezegd, reinigingsmiddelen in klasse 1, 2 en 3– ziet er als volgt uit.

Bij figurative elements staat vermeld:

CFE 19.7.1-10-12; 19.19; 25.12.1

- Paars, rood, blauw, wit, roze, geel en oranje.

De kleur van de fles om het etiket heen, is – anders dan bovenstaande afbeelding suggereert – meer paars dan blauw.

Verder heeft Reckitt een Beneluxmerkschrijving, genummerd 1068808, verkregen voor een afbeelding van de zijkant van een knijpflesverpakking met daarop een etiket met de woorden ‘Cillit Bang’.

f. Onder de naam ‘Mascot Turbo’ heeft Action in elk geval eind 2004 een oppervlaktereiniger op de markt gebracht in de volgende knijpflesverpakking.

Ook hier geldt dat de kleur van de fles om het etiket heen – anders dan de afbeelding suggereert – meer paars dan blauw is.

## II. HET GEDING IN EERSTE AANLEG

2. Stellende dat Action

i) inbreuk heeft gemaakt en dreigt te maken op de merk-, model en auteursrechten van Reckitt in verband met haar ‘Vanish’- en ‘Cillit Bang’-verpakkingen;

ii) onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door deze verpakkingen slaafs na te bootsen waardoor gevaar voor verwarring ontstaat,

heeft Reckitt (bij exploit van 5 april 2005) Action gedagvaard in kort geding en daarbij gevorderd – na wijziging van eis –, kort gezegd, te bevelen aan Action om het inbreukmakend gebruik van haar ‘Oxi Quick’- en ‘Mascot Turbo’-verpakkingen te staken en gestaakt te houden voor, waar het gaat om inbreuken op Reckitt’s Gemeenschapsmodel- en Gemeenschapsmerkrechten, het grondgebied van de EU, waar het gaat om inbreuk op haar Beneluxmerken, het grondgebied van de Benelux en waar het gaat om auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing, het grondgebied van Nederland, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom, met nevenvorderingen (diverse opgaven, noemen van de voorman en vernietiging van de bij Action nog aanwezige producten) en een voorschot op schadevergoeding van € 25.000,-. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen afgewezen.

## III. HET HOGER BEROEP; INLEIDENDE OPMERKINGEN

3. Tegen deze beslissing richten zich de grieven van Reckitt, die de strekking hebben het geschil in volle omvang aan de beoordeling van het hof voor te leggen. Action heeft weliswaar geen memorie van antwoord genomen, doch vanwege de (positieve zijde van de) devolutieve werking van het appel dient het hof acht te slaan op de verweren van Action in het enige processtuk dat zij in deze zaak heeft ingediend, te weten haar pleitaantekeningen in de eerste aanleg.

4. Het meest verstrekkende verweer van Action houdt in dat Reckitt geen belang en geen spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft omdat de leveranties aan Action van de ‘Oxy Quick’- en ‘Mascot Turbo’-producten in de beweerdelijk inbreukmakende verpakkingen, eenmalige leveranties waren en Action zich jegens Reckitt bereid heeft verklaard om zich te onthouden

van handelen dat inbreukmakend zou kunnen zijn op de ingeroepen rechten van Reckitt.

5 De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient te worden beantwoord aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak (NJ 2003, 78), dus naar de toestand van heden. Reckitt heeft in haar MvG van 10 oktober 2007 niet concreet gesteld dat na 2005 de beweerdelijk inbreukmakende verpakkingen door Action nog op de markt zijn gebracht. Echter, in aanmerking nemende dat:

- Action heeft erkend dat zij de beweerdelijk inbreukmakende verpakkingen eind 2004 verhandelde;

- het hierbij om meerdere exemplaren ging van verschillende producten, en dus om stelselmatig handelen;

- Action niet heeft betwist dat op 22 maart 2005 de gewraakte ‘Mascot Turbo’-verpakking nog bij Action in de schappen lag, hoewel daarvoor op 22/24 december 2004 door Action een onthoudingstoezegging was gedaan;

- de betekenis van de onthoudingstoezeggingen van Action bijgevolg moet gerelativeerd;

- Action uitdrukkelijk heeft aangegeven de rechten van Reckitt en de gestelde inbreuken daarop niet te willen erkennen,

kan naar het oordeel van het hof niet in voldoende mate worden uitgesloten dat Action zich alleen door de mogelijkheid dat in hoger beroep in dit kort geding alsnog een voor haar ongunstige beslissing wordt genomen, ervan heeft laten weerhouden om de gewraakte verpakkingen (wederom) in de handel te brengen, zodat er gevaar voor herhaling valt aan te nemen, zoals Reckitt onder 63 MvG heeft gesteld en nadien door Action niet is weersproken. Reckitt heeft er spoedeisend belang bij dat wordt voorkomen dat andermaal stelselmatig inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten wordt gemaakt. Ten aanzien van de gevorderde bevelen tot staking van de inbreukmakende handelingen, faalt het onder 5 genoemde verweer van Action derhalve.

6 Dit verweer treft echter doel ten aanzien van Reckitt’s nevenvorderingen en haar vordering tot een voorschot op schadevergoeding. Reckitt heeft immers niet aannemelijk weten te maken dat zij spoedeisend belang heeft bij deze vorderingen, die dan ook zullen worden afgewezen.

## IV. MERKENRECHT

### Inleidende opmerkingen

7 Allereerst moet worden vastgesteld dat de op merk-inbreuk gestoelde vorderingen van Reckitt uitsluitend zijn gebaseerd op de – betwiste – stelling dat verwarring is te duchten (artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 1 sub b GMerV).

8 De vraag of verwarringsgevaar bestaat moet globaal worden beoordeeld aan de hand van diverse factoren, met name

a) de mate van soortgelijkheid van de waren,

b) de gelijkens tussen merk en teken en

c) het onderscheidend vermogen dat het merk van huis uit of door zijn bekendheid op de markt (inburgering) heeft.

Tussen deze factoren bestaat een onderlinge samenhang, onder meer in die zin dat een relatief gering onderscheidend vermogen of een relatief geringe gelijkenis kan worden gecompenseerd door een grote soortgelijkheid van de waren of dat een relatief geringe gelijkenis kan worden gecompenseerd door een groot onderscheidend vermogen. Wat de gelijkenis tussen merk en teken betreft dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te berusten op de totaalindrukken die door merk en teken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

#### Vlekverwijderaar

9. Onder 16 van haar pleitnota in de eerste aanleg heeft Reckitt gesteld dat door de intensieve marketing-activiteiten en het grote succes van haar 'Vanish'-product, dit product, en daarmee de verpakkingen daarvan, grote bekendheid heeft/hebben verkregen. Dit is niet betwist en wordt door het hof tot uitgangspunt genomen. Volgens Action kan evenwel alleen het woordbestanddeel 'Vanish Oxi Action' door inburgering onderscheidend vermogen hebben verkregen, maar is dat geenszins het geval voor de beeldbestanddelen en de kleuren(contrasten) van de 'Vanish'-merken (zie blz. 7, 6e alinea, van haar pleitaantekeningen).

10. Het hof stelt voorop dat Reckitt geen merkrecht op de kleur roze voor in de rov. 1.b genoemde waren heeft verkregen. Die kleur maakt slechts deel uit van haar beeldmerken. Kleuren – die gewoonlijk niet meer zijn dan een eigenschap van voorwerpen – worden op grote schaal gebruikt wegens hun aantrekkingskracht (zie [HvJEG 6 mei 2003 'Libertel'](#) en [HvJEG 24 juni 2004 'Heidelberger Bauchemie'](#)). Het is een feit van algemene bekendheid dat schoonmaakmiddelen worden aangeboden in verpakkingen in een grote verscheidenheid aan kleuren. Bijgevolg zal de gemiddelde consument – ondanks de omstandigheid dat hij intensief met het uiterlijk van het product, waarin de Vanish-merken zijn opgenomen, is geconfronteerd – de roze kleur van het etiket, die de voornaamste kleur in die merken is, niet of nauwelijks opvatten als een teken dat de herkomst van de waren aanduidt, zodat dit bestanddeel hooguit een zeer geringe onderscheidingskracht kan worden toegekend. Gelet hierop kan het feit dat de kleur roze tamelijk dominant in de merken A-D en F aanwezig is, bij de bepaling van de totaalindruk geen gewicht van betekenis in de schaal leggen; de gemiddelde consument, die er aan gewend is dat schoonmaakmiddelen in een veelheid van kleuren worden aangeboden, zal in die kleur niets bijzonders zien, zodat zijn aandacht daarop niet is gericht en die kleur ook niet in zijn herinnering als onderscheidingsteken blijft hangen. Dit geldt in nog sterkere mate voor de in die merken tevens voorkomende kleuren blauw, groen, geel en wit, die daarin een veel minder prominente - en wat de kleuren geel en groen betreft, zelfs zeer bescheiden – plaats innemen.

11. In de 'Vanish'-merken B, C, E en F zijn onder het woord 'Vanish' de woorden 'Oxi Action' in een afbeelding van opstijgende luchtballen opgenomen.

Hieromtrent heeft Action het volgende naar voren gebracht (blz. 5, alinea 8 t/m 10, van haar pleitaantekeningen):

(...) het gebruik van opstijgende luchtballen (...) is slechts een grafische weergave van een eigenschap van een zogenoemd oxi-product.

Van deze oxi-producten wordt het werkzame bestanddeel omschreven als actieve zuurstof of active oxygen. Elke aanbieder van oxi producten maakt in meerdere of mindere mate gebruik van dergelijke afbeeldingen. Nu deze stellingen door Reckitt niet zijn betwist moet het er in dit geding voor worden gehouden dat het wordelement 'Oxi Action' en het beeldelement 'opstijgende luchtballen' beschrijvend en/of gebruikelijk zijn voor de betrokken waren, zodat zij niet of nauwelijks onderscheidingskracht hebben. Hierdoor wordt de tamelijke opvallende aanwezigheid van deze elementen in de merken B, C, E en F geneutraliseerd.

12. Door geen van partijen is betoogd dat het woord 'Vanish' beschrijvend is voor een vlekverwijderaar. Dit bestanddeel moet derhalve als onderscheidend worden aangemerkt. Bovendien is het door de grootte en/of de donkerblauwe kleur van de letters (in een wit kader op een roze ondergrond) dominant in de 'Vanish'-merken aanwezig. Onderscheidend en opvallend in de 'Vanish'-merken is verder de witte boog die in de merken B, C, E en F om de wordelementen is afgebeeld en in merk D daaruit vertrekt.

13. De totaalindruk die bij de gemiddelde consument van de 'Vanish'-merken achterblijft wordt naar het voorlopige oordeel van het hof met name bepaald door de witte boog en door het woordbestanddeel 'Vanish'.

14. De elementen 'Vanish' en 'witte boog' ontbreken in de 'Oxi Quick'-verpakkingen van Action. Verder in aanmerking nemende dat:

- de roze kleur van het 'Oxi Quick'-etiket afwijkt van de kleur roze in de 'Vanish'-merken;

- in plaats van het woord 'action' (van 'oxi action') uit de 'Vanish'-merken in de 'Oxi Quick'-verpakkingen het woord 'quick' wordt gebruikt, dat in visueel en auditief opzicht niet lijkt op 'action', en dat daarmee ten hoogste een zeer geringe begripsmatige gelijkenis vertoont;

- op de 'Oxi Quick'-verpakkingen in het midden onder de naam gele vlakken voorkomen, terwijl die kleur in de 'Vanish'-merken nauwelijks zichtbaar is;

- de teksten op de 'Oxi Quick'-verpakkingen recht (fantasieloos) zijn geschreven en de teksten in de 'Vanish'-merken schuin, en daardoor 'flitsend'.

moet worden geconcludeerd dat de totaalindruk die van de 'Oxi Quick'-

verpakkingen uitgaat zozeer verschilt van die van de 'Vanish'-merken dat de

overeenkomsten die tussen merk en teken bestaan in het gebruik van de kleur roze, het woord 'oxi' en 'opstijgende luchtballen', niet voldoende zijn om verwarringsgevaar te kunnen aannemen, ook al gaat het hier om identieke waren en ook al zijn de 'Vanish'-merken bekend.

15. Het gebruik door Action van de 'nieuwe Oxi Quick'-verpakkingen doet evenmin verwarringsgevaar

ontstaan met de “Vanish”-merken. Het onder 10 t/m 14 overwogene is hier van overeenkomstige toepassing, met de toevoegingen dat in de ‘nieuwe Oxi Quick’-verpakkingen het woord ‘oxy’ (en niet langer ‘oxi’) anders is geschreven en dat op de ‘nieuwe Oxi Quick’-verpakkingen de ‘opstijgende luchtbellen’ niet meer voorkomen, terwijl de ‘nieuwe Oxi Quick’-flessen fel fluor groen van kleur zijn, en niet roze. Nu het gebruik van de ‘oude’ ‘Oxi Quick’-verpakking niet inbreukmakend is geoordeeld, is de grondslag ontvallen aan het beroep dat Reckitt op nawerking van dat gebruik heeft gedaan ten betoge dat de verhandeling van de ‘nieuwe Oxi Quick’-verpakking toch merkinbreuk oplevert.

#### **Oppervlaktereiniger**

16. Onder 18 van haar pleitnota in de eerste aanleg heeft Reckitt onweersproken gesteld dat zij vanaf de introductie van haar ‘Cillit Bang’-product, die in 2004 heeft plaatsgevonden, daarvoor veel reclame heeft gemaakt, onder meer in de vorm van een televisiecommercial, waarin de – haars inzien onderscheidende – paarse fles steeds in beeld is en die door de daarin optredende hoofdpersoon wordt afgesloten met de mededeling: ‘in de paarse fles’. Het ‘Cillit Bang’-merk moet daarom als bekend worden beschouwd.

17. In het ‘Cillit Bang’-merk komt de kleur paars voor. Het onder 10 overwogene is hier echter eveneens van toepassing. Voorzover in dit licht aan de zojuist genoemde mededeling aan het einde van de commercial voor het ‘Cillit Bang’-product nog enig effect zou moeten worden toebedacht wordt dat gecompenseerd door het feit dat de kleur paars in het ‘Cillit Bang’-merk slechts aan de randen van de daarin afgebeelde fles zichtbaar is, waardoor die kleur in dit merk niet dominant aanwezig is.

18. Aan de tamelijke alledaagse dop, wat betreft zowel de vorm als de kleur, in het ‘Cillit Bang’-merk kan geen onderscheidingskracht worden toegekend, terwijl het ook geen gezichtsbepalend element van dat merk is. De verdikking, die op de fles volgens dat merk is aangebracht en waardoor in het midden daarvan een uitsparing is gevormd waarin het etiket is geplaatst, is ook niet opvallend. Aan de vorm van het etiket kan evenmin veel gewicht worden gehecht nu niet aanneemelijk is dat de maatvoering daarvan afwijkt van hetgeen gangbaar is.

19. Reckitt heeft niet een merkrecht voor louter de vorm van de in het ‘Cillit Bang’-merk afgebeelde fles verkregen. Die vorm maakt deel uit van dat beeldmerk. Daarin gaat het alleen maar om een 2-dimensionale vorm temidden van andere beeldelementen. De gemiddelde consument is niet gewend is om de herkomst van de waar af te leiden uit de vorm daarvan en daarom kan alleen een vorm die op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, onderscheidingskracht hebben ([HvJEG 25 oktober 2007 ‘Develv/OHIM’](#)). Dit geldt temeer bij vormen die slechts onderdeel vormen van een beeldmerk. Op het eerste gezicht is niet in te zien dat bij de in het ‘Cillit Bang’-merk afgebeelde vorm sprake is van een significante afwijking in deze zin. Bij gebreke aan

argumenten van de kant van Reckitt die op dit punt tot een ander oordeel zouden nopen, moet het er daarom voor worden gehouden dat de vorm van de fles uit dat merk onderscheidend vermogen mist. Dominerend is die vorm ook niet. Omdat schoonmaakmiddelen dikwijls worden aangeboden in flessen die, naar uit het zojuist overwogene volgt, vergelijkbaar zijn als de in het ‘Cillit Bang’-merk afgebeelde fles, zal de gemiddelde consument aan die vorm geen aandacht schenken. 20. Het voorgaande brengt met mee dat de opdruk van het – grote, en daardoor beeldbepalende – etiket als veruit het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van het ‘Cillit Bang’-merk moet worden beschouwd. Dit betekent dat de totaalindruk van dat merk – en van de ‘Mascot Turbo’-fles – in overwegende mate daardoor wordt bepaald, zoals Action heeft gesteld op blz. 11, 7e en 8e alinea, van haar pleitaantekeningen.

21. De opdrukken van de etiketten van de in het ‘Cillit Bang’-merk afgebeelde fles en van de ‘Mascot Turbo’-fles van Action zijn – ondanks zekere overeenkomsten op ondergeschikte punten – zo verschillend dat de overeenkomsten die tussen merk en teken bestaan (in, met name, het gebruik van de kleur paars, de vorm van de fles en de kleur en vorm van de dop), niet voldoende zijn om verwarringsgevaar te kunnen aannemen, ook al gaat het hier om identieke waren en ook al is het ‘Cillit Bang’-merk bekend.

22. Op het etiket van de ‘Mascot Turbo’-fles van Action zijn (in gele letters, onder Turbo) de woorden ‘Power Cleaner’ aangebracht. In haar akte uitbreiding van eis en gronden in de eerste aanleg heeft Reckitt tevens een beroep op gedaan op het feit dat zij op 23 december 2004 het woord-/beeldmerk POWER CLEANER bij het (toenmalige) BMB heeft gedeponeerd. Action heeft er echter terecht op gewezen (op blz. 12 van haar pleitaantekeningen) dat de woorden ‘power cleaner’ voor een oppervlaktereiniger niet onderscheidend zijn, zodat de beschermingsomvang die dat merk toekomt indien het daadwerkelijk zou zijn ingeschreven, beperkt is tot de beeldelementen daarvan, dat wil zeggen: de grafische weegave van de woorden ‘power cleaner’. Die is in de ‘Mascot Turbo’-fles zo anders dan in het POWER CLEANER-depot dat geen verwarring is te duchten.

#### **Tussen-slotsom**

23. Het voorgaande voert tot de slotsom dat op de merkenrechtelijke grondslag de vorderingen van Reckitt niet toewijsbaar zijn.

### **V. MODELLENRECHT**

#### **Vlekverwijderaar**

24. Het voor de vlekverwijderaar van Reckitt ingeschreven Gemeenschapsmodel heeft – zo moet worden vooropgesteld – alleen betrekking op de pot voor het product in poedervorm, en niet op de flessen.

25. Het uiterlijk van de potten volgens het Gemeenschapsmodel wordt in belangrijke mate bepaald door de opdruk op die potten. In aanmerking nemende dat de roze kleur om de in rov. 10 genoemde redenen aan die potten geen eigen karakter kan verlenen, moet worden vastgesteld dat de opdruk van de ‘Oxi Quick’-pot we-

zenlijk verschilt van de opdruk van de pot volgens het model; de weergave van de ‘opstijgende luchtballen’ wijkt sterk af van de weergave daarvan in het model. Ook verschilt de vorm van de potten volgens het Gemeenschapsmodel op meer dan ondergeschikte punten van die van de ‘Oxi Quick’-pot. De potten volgens dat model hebben namelijk schuine wanden of zijn (zonder deksel) nagenoeg vierkant, terwijl de ‘Oxi Quick’-pot rechte wanden heeft en in de lengte onder ongeveer anderhalf keer zo lang is als in de hoogte (zonder deksel). Op de geïnformeerde gebruiker maakt de ‘Oxi Quick’-pot derhalve een andere algemene indruk dan de potten volgens het Gemeenschapsmodel, zodat geen inbreuk op dat model wordt gemaakt.

#### **Oppervlaktereiniger**

26. Voor haar oppervlaktereiniger heeft geen Reckitt geen model doen registeren. Zij heeft evenwel een beroep gedaan op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel voor het uiterlijk van haar ‘Cilli Bang’-fles. De beschermingsduur van zo’n model is drie jaren en begint te lopen op het moment dat het voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek ter beschikking is gesteld (artikel 11 GModV). Naar eigen stelling van Reckitt is haar ‘Cillit Bang’-fles in 2004 in de Benelux op de markt gebracht. Dit betekent dat de beschermingsduur van het door Reckitt ingeroepen modelrecht uiterlijk op 31 december 2007 was verstreken. De daarop gebaseerde vordering is mitsdien thans niet meer toewijsbaar, en was dit overigens ook niet op de datum van het fourneren van de stukken voor arrest in 2008. In verband met het belang dat Reckitt heeft bij ongedaanmaking van haar veroordeling in de eerste aanleg tot betaling van de proceskosten, wordt nog overwogen dat om de in de rov. 30 en 31 te noemen redenen geen inbreuk op haar niet-ingeschreven model kan worden aangenomen.

#### **VI. AUTEURSRECHT**

##### **Inleidende opmerkingen**

27. De beoordeling van de vorderingen van Reckitt op de auteursrechtelijke grondslag – dat met door de verhandeling van de verpakkingen van Action inbreuk wordt gemaakt op Reckitt’s auteursrecht op de ‘Vanish’ en ‘Cillit Bang’-verpakkingen – dient te geschieden aan de hand van de totaalindrukken van die producten ([HR 29 december 1995 ‘Decaux/Mediamax’, NJ 1996, 546](#)), waarbij wel onder ogen moet worden gezien of de mogelijke overeenstemming al dan niet de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Reckitt-verpakkingen betreft ([HR 29 november 2002 ‘Una Voce Particulare’, NJ 2003, 17](#)). Is dat niet het geval dan is er geen sprake van nabootsing in gewijzigde vorm, en zijn de auteursrechten van Reckitt niet geschonden. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet zijn voldaan aan de maatstaf (de zogenoemde werktoets) dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft – welke eis, kort gezegd, inhoudt dat zij niet ontleend mag zijn aan een ander werk – en het persoonlijk stempel van de maker draagt, met welke eis tot uitdrukking wordt gebracht dat het moet gaan om een werk dat het

resultaat is van creatieve keuzes (zie [HR 30 mei 2008, ‘Endstra-tapes’](#)).

##### **Vlekverwijderaar**

28. Het gebruik van de kleur roze als basiskleur van een vorm kan niet worden beschouwd als oorspronkelijk of als berustend op een creatieve keuze, gezien ook het onder 10 overwogene. De roze basiskleur van de verpakkingen kan bij de vaststelling van de daarvan uitgaande totaalindrukken dan ook geen rol van betekenis spelen.

29. In de ‘Oxi Quick’-verpakkingen is de kleur geel ongeveer dezelfde plaatsen aangebracht als in de ‘Vanish’-verpakkingen. In beide is een afbeelding van luchtballen opgenomen. In de ‘Vanish’-knijpfles en de ‘Oxi Quick’-knijpfles is het woord ‘nieuw op ongeveer dezelfde hoogte in een geel vlak geplaatst en zowel de ‘Oxi Quick’-spuitfles als de ‘Vanish’-spuitfles zijn voorzien van een blauwe spuitdop. Deze overeenkomsten wegen echter niet op tegen de verschillen. De vormen van de ‘Oxi Quick’-flessen wijken in aanzienlijke mate af van die van de ‘Vanish’-flessen en dit geldt, zoals onder 25 is overwogen, ook voor de potten. Tussen de etiketten/opdrukken op de ‘Vanish’-verpakkingen en de ‘Oxi Quick’-verpakkingen bestaan eveneens in het oog springende verschillen (zie de rov. 13 en 14). De ‘Oxi Quick’-flessen hebben bovendien niet de specifieke kleur roze van de ‘Vanish’-flessen. Beide verpakkingen maken daarom – gezien ook het zojuist onder 28 overwogene – een duidelijk andere totaalindruk.

##### **Oppervlaktereiniger**

30. De overeenkomsten tussen de ‘Cillit Bang’-fles van Reckitt en de ‘Mascot Turbo’-fles bestaan in het gebruik van de kleur paars, de vorm van de fles en de toepassing van een vergelijkbare rode dop.

31. Het gebruik van de kleur paars in de ‘Cillit Bang’-fles kan geen rol van betekenis spelen (zie rov. 28, in samenhang bezien met het onder 17 overwogene). Onder 19 is al overwogen dat in dit kort geding niet kan worden aangenomen dat de vorm van de ‘Cillit Bang’-fles in significante mate afwijkt van gangbare flessen. Derhalve kan er niet van uit worden gegaan dat deze vorm een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Ditzelfde geldt ook voor de tamelijk alledaagse dop en de maatvoering van het etiket (zie rov. 18). De opdrukken van de op de flessen aangebrachte – grote, en daardoor beeldbepalende – etiketten (op zowel de voor- als achterzijde daarvan) verschillen wezenlijk van elkaar (zie ook de afbeeldingen onder 16 van de inleidende dagvaarding). De ‘Mascot Turbo’-fles maakt daarom een duidelijke andere totaalindruk dan ‘Cillit Bang’-fles.

##### **Tussen-slotsom**

32. Ook op de auteursrechtelijke grondslag zijn de vorderingen van Reckitt niet toewijsbaar.

#### **VII. ONRECHTMATIGE DAAD**

33. Uit het voorgaande volgt a) dat het publiek de kleurstelling en vormen van de Reckitt-verpakkingen niet als (in voldoende mate) afwijkend van de gangbare kleurstellingen en vormen van verpakkingen en schoonmaakmiddelen zal zien en b) dat de Action-

verpakkingen in andere opzichten tamelijk grote verschillen vertonen met de Reckitt-verpakkingen. Dit betekent dat het publiek de Action-verpakkingen niet voor de Reckitt-verpakkingen zal houden en evenmin zal menen dat de Action-producten van Reckitt afkomstig zijn, zodat geen verwarring wordt gesticht, en overigens, anders dan Reckitt (alléén in verband met deze grondslag) heeft betoogd onder 31 van haar pleitnota in eerste aanleg, ook geen verwatering is te duchten. Van onrechtmatig handelen van/slaafse nabootsing door Action is derhalve geen sprake.

34. Ook het beroep van Reckitt op onrechtmatige daad/slaafse nabootsing faalt mitsdien.

#### **VIII. SLOTSOM**

35. Het hof gaat voorbij aan het bewijsaanbod van Reckitt nu daarvoor in dit kort geding geen plaats is.

36. De slotsom luidt dat de voorzieningenrechter de vorderingen van Reckitt terecht heeft afgewezen. De grieven van Reckitt, hoewel op onderdelen terecht voorgesteld, treffen dus geen doel en het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. Als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij zal Reckitt worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten.

#### **Beslissing**

Het hof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 24 mei 2005;
- veroordeelt Reckitt in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Action begroot op € 291,- voor verschotten.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en M.Y. Bonneur en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 februari 2009 in aanwezigheid van de griffier.

---