

# arrest

190

## GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.007.842/01  
Rolnummer (oud) : 08/432

Zaak-/rolnummer rechtbank: 271158 / HA ZA 06-2721

**arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 25 januari 2011**

inzake

de vennootschap naar vreemd recht **KWIK LOK CORPORATION**,  
gevestigd te Yakima, Washington, Verenigde Staten,  
appellante,  
incidenteel geïntimeerde,  
hierna te noemen: Kwik Lok,  
procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,  
advocaten: mrs. M. Schut en T.E. Mellema te Amsterdam,

tegen

**SCHUTTE BAGCLOSURES B.V.**,  
gevestigd te Uden,  
geïntimeerde,  
incidenteel appellante,  
hierna te noemen: Schutte,  
→ procesadvocaat: mr. W.E. Pors,  
advocaat: mr. B.T. Beuving te 's-Gravenhage.

### Het geding

Het hof verwijst naar zijn tussen partijen gewezen tussenarrest van 30 maart 2010. Ingevolge dat tussenarrest heeft Kwik Lok een akte houdende overlegging en uitlating producties (genummerd 43-48) d.d. 1 juni 2010 genomen, waarna Schutte onder overlegging van producties (genummerd 1 en 2) een antwoord-akte na tussenarrest d.d. 13 juli 2010 heeft genomen. Vervolgens hebben partijen, Schutte onder overlegging van de processtukken, andermaal arrest gevraagd.

### Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof neemt over hetgeen in voormeld tussenarrest is overwogen en blijft bij zijn beslissingen. Bij het tussenarrest is de zaak naar de rol verwezen teneinde Kwik Lok in de gelegenheid te stellen de inburgering van de woordmerken KWIK LOK (het op 1 april 1996 ingeschreven Gemeenschapswoordmerk voor 'bag closures' en het op 31 december 1971 gedeponeerde Benelux-woordmerk) aan te tonen. Voorts heeft het hof voorshands

geoordeeld dat tussen het teken Schutlok en de woordmerken van Kwik Lok geen overeenstemming bestaat en derhalve geen gevaar bestaat voor directe of indirecte verwarring.

2. Bij inburgering gaat het om een niet-onderscheidend teken dat door intensief gebruik gedurende een zekere periode onderscheidend vermogen verwerft en aldus een deugdelijk merk van een bepaalde onderneming kan worden. In het tussenarrest (rov. 36) is overwogen dat voor inburgering is vereist dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen op basis van het woordmerk de waren en diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert en wel bij het deel van die kringen waar de verhinderingsgrond bestaat. Volgens het arrest Windsurfing Chiemsee, zo is in het tussenarrest overwogen, kan daarbij ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de bedoelde kringen, alsmede met de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (ondernemersorganisaties).

3. In het tussenarrest (rov. 31) is verder vermeld dat de betrokken kringen worden gevormd door producenten die zaksluitingen produceren, wederverkopers aan wie dergelijke zaksluitingen worden geleverd en al degenen die professioneel gebruik maken van zaksluitingen (ook andere producenten) in de voedingsbranche. Uit de arresten van het Hof van Justitie EU van 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 (August Storck; Werther's Echte) en van 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 (Bovemij; Europolis) volgt dat een merk slechts kan worden ingeschreven indien bewezen is dat het bij een belangrijk deel van het in aanmerking komend publiek onderscheidend vermogen heeft gekregen in het deel van de Gemeenschap/Benelux waar het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste; dat wat het Gemeenschapsmerk betreft het deel van de Gemeenschap waar het merk onderscheidend vermogen miste, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat kan bestaan, alsmede dat wat de nationale merken betreft bewezen moet worden dat het merk onderscheidend vermogen heeft gekregen in het gehele grondgebied van een lidstaat (of van de Beneluxlanden) waar een weigeringsgrond bestaat. Niet weersproken is dat een overgroot deel van de betrokken (professionele) kringen in de Europese Unie basiskennis van de Engelse taal heeft, hetgeen meebrengt dat het Gemeenschapswoordmerk onderscheidend vermogen mist binnen het grondgebied van de (gehele) Europese Unie en dat dit ook het geval is voor het Benelux-woordmerk binnen het grondgebied van de Benelux-landen. Derhalve moet de inburgering wat het Gemeenschapswoordmerk betreft worden bewezen voor alle lidstaten van de Gemeenschap/Europese Unie.

4. Met betrekking tot inburgering van het Gemeenschapswoordmerk voor zaksluitingen heeft Kwik Lok bij memorie van grieven gesteld dat zij van 1996 tot eind juni 2008 in totaal in Europa meer dan 12.000 miljoen zaksluitingen heeft verkocht via vaste distributeurs (zie productie 13 Kwik Lok), dat zij heeft deelgenomen aan alle belangrijke beurzen op de verpakkingsmarkten waarop haar afnemers actief zijn, te weten de markten voor AGF (aardappelen, groente en fruit), voor bakkerijproducten en voor industrieproducten zoals chocolade; dat zij op verzoek van haar distributeurs brochures en leaflets heeft laten drukken (en later zelf in-house gedrukt) die de distributeurs onder hun klanten in heel Europa hebben verspreid (productie 16) en advertenties heeft laten plaatsen in de periode 1981 – 1987 in Zweden en het Verenigd Koninkrijk en nog een grote advertentiecampaignede heeft gevoerd in 2006 in het Europese tijdschrift "European Baker" (producties 20 en 21–23); dat zij op haar

eigen website sinds 1998 adverteert en aan bestaande en potentiële klanten mailings over haar producten en nieuwe ontwikkelingen zendt (productie 25); haar omzet en afzetcijfers zijn vermeld in productie 38.

Ter voldoening aan het tussenarrest heeft Kwik Lok voorts (aanvullende) producties overgelegd, waaruit volgens haar blijkt dat zij het merk KWIK LOK in de afgelopen tientallen jaren consequent heeft gebruikt, onder meer in haar brochures voor plastic zaksluitingen en machines voor deze plastic zaksluitingen, in advertenties voor plastic zaksluitingen op websites van haar Europese distributeurs en op de verpakking waarin deze zaksluitingen zijn vervoerd naar haar Europese distributeurs.

5. Uit het overzicht van verkochte zaksluitingen over de periode 1996-30 juni 2008 (zie het overzicht in de memorie van grieven onder 3.2.3.9, zoals aangevuld bij akte van 1 juni 2010 onder 4.2) blijkt dat Kwik Lok *geen* zaksluitingen heeft verkocht aan onder meer *Portugal, Tsjechië, Roemenië en Estland*, terwijl de gemiddelde jaarlijkse verkopen aan *Hongarije en Litouwen* gering zijn geweest. Ook uit de producties (overgelegd bij memorie van grieven en de aanvullende producties overgelegd bij voormelde akte) en al de overige stukken volgt niet dat in deze lidstaten intensief (en langdurig) gebruik is gemaakt van het teken KWIK LOK, zodat in ieder geval in dat deel de weigeringsgrond is blijven bestaan. Dit alles brengt mee dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor inburgering van het Gemeenschapswoordmerk binnen de Europese Gemeenschap/Europese Unie.

6. Kwik Lok heeft wat de inburgering van haar Beneluxmerk betreft een beroep gedaan op een rapport "Onderzoek naar de bekendheid van het merk KWIK LOK" van september 2009 (productie 41). Uit hetgeen daaromtrent in het tussenarrest onder 36 is overwogen volgt reeds dat het hof de onderzoeksresultaten in het rapport onvoldoende acht om inburgering in de Benelux aan te nemen.

Uit het meergenoemde overzicht van verkochte zaksluitingen over de periode 1996 – 30 juni 2008 volgt dat de gemiddelde jaarlijkse verkoop aan Belgische professionele afnemers, die is begonnen in 2002, gering is geweest, en dat geen verkoop in Luxemburg heeft plaatsgevonden.

Het aantal in Nederland verkochte zaksluitingen is groot, maar dit is niet van doorslaggevende aard, nu zoals reeds in het tussenarrest is overwogen, gesteld noch gebleken is dat op de zaksluitingen zelf een van de woordmerken is aangebracht. Het had daarom voor de hand gelegen dat aanvullende producties ter onderbouwing van het gebruik in Nederland van het merk op verpakkingen en anderszins in het geding zouden zijn gebracht.

Distributeur Van der Windt heeft weliswaar verklaard dat professionele partijen in de verpakkingsindustrie de aanduiding KWIK LOK zullen herkennen als merk, maar deze verklaring wordt niet ondersteund door ander bewijs. Verder is Kwik Lok er niet in geslaagd inzicht te geven in het totale aanbod op de Nederlandse en Belgische markt van (verpakkingen van) plastic zaksluitingen.

Derhalve is de inburgering van het Beneluxwoordmerk KWIK LOK niet aangetoond.

7. Aan het verzoek van Kwik Lok om haar woordmerkinschrijving vrijwillig te beperken tot *plastic bag closures and plastic labelling devices for bakery products althans zaksluitingen voor verpakking van papier of plastic voor bakkerijproducten* (akte van 1 juni 2010) gaat het hof, gezien hetgeen onder 3 en 6 is overwogen, voorbij.

8. Het hof heeft in het tussenarrest voorshands geoordeeld dat tussen het teken Schutlok en

de woordmerken van Kwik Lok (het Gemeenschapswoordmerk voor 'bag closures' en het Beneluxmerk) niet zodanige (visuele, auditieve of begripsmatige) overeenstemming bestaat dat gevaar voor directe of indirecte verwarring is te duchten.  
Geen van partijen is bij akte op dit voorlopige oordeel van het hof ingegaan.  
Gelet hierop en al het voorgaande maakt het hof zijn oordeel thans definitief.  
Dit brengt mee dat ook de op inbreuk op de woordmerken gebaseerde vordering van Kwik Lok niet voor toewijzing vatbaar is.

9. Aan het nadere bewijsaanbod van Kwik Lok gaat het hof gelet op het voorgaande als niet ter zake dienend voorbij.

10. De (principale) grieven 10 tot en met 20 zijn mitsdien ongegrond. In het tussenarrest is reeds overwogen dat de grieven 1 tot en met 9 falen. Dit betekent dat het vonnis zal worden bekrachtigd en dat Kwik Lok in de kosten van het principale beroep zal worden veroordeeld. Het hof acht na te noemen bedrag redelijk en evenredig, terwijl gesteld noch gebleken is dat de billijkheid zich tegen een veroordeling in de werkelijk gemaakte kosten verzet. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen dat Schutte meer kosten heeft moeten maken dan Kwik Lok omdat Kwik Lok reeds over meer expertise met betrekking tot haar octrooi beschikte.

### Beslissing

Het hof:

*in het principale beroep*

bekrachtigt het vonnis in conventie voor zover dit aan het oordeel van het hof is onderworpen;

veroordeelt Kwik Lok in de kosten van het principale beroep en begroot deze aan de zijde van Schutte tot op deze uitspraak op € 80.000,- aan salaris en op € 303,- aan verschotten;

*in het incidenteel beroep*

- verwerpt het beroep;

- veroordeelt Schutte in de kosten van het incidentele beroep en begroot deze aan de zijde van Kwik Lok tot op deze uitspraak op € 20.000,- en verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn, en is uitgesproken ter openbare zitting van 25 januari 2011 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr. WE PORS  
Advocaat van de geint.  
De griffier van het Gerechtshof  
te s-Gravenhage

