

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

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

Rolnummer rechtbank : 06/2721

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 30 maart 2010

inzake

de vennootschap naar vreemd recht **KWIK LOK CORPORATION**,
gevestigd te Yakima, Washington, Verenigde Staten,
appellante,
geïntimeerde in het incidenteel appel,
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,
appellante in het incidenteel appel,
hierna te noemen: Schutte,
→ procesadvocaat: mr. W.E. Pors,
advocaat: mr. B.T. Beuving.

Het geding

Bij exploit van 1 februari 2008 is Kwik Lok in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen haar als eiseres in conventie tevens verweerster in reconventie en geïntimeerde als gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie gewezen vonnis van 7 november 2007. Bij memorie van grieven (met producties) heeft Kwik Lok twintig grieven tegen het vonnis aangevoerd. Tevens heeft zij haar eis gewijzigd. Schutte heeft bij memorie van antwoord met producties de grieven bestreden. Daarbij heeft zij zich verzet tegen de ciswijziging, welk verzet door dit hof bij rolarrest van 24 februari 2009 ongegrond is verklaard. Van haar kant heeft Schutte onder aanvoering van twee grieven incidenteel geappelleerd tegen het vonnis. Kwik Lok heeft die grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen (Kwik Lok onder overlegging van producties) hun standpunten voor het hof doen bepleiten door hun respectievelijke, voornoemde advocaten. Daarna heeft Kwik Lok de stukken overgelegd en hebben partijen arrest gevraagd. De pleitaantekeningen maken deel uit van de processtukken.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof gaat in hoger beroep uit van de door de rechtbank in het vonnis onder 2 vastgestelde en ook in hoger beroep niet weersproken feiten.
2. De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis in conventie de inbreukvorderingen (en nevenvorderingen) van Kwik Lok afgewezen, in reconventie de nietigheidsvorderingen van Schutte voor zover de merken betreft (deels) toegewezen en de vordering tot vernietiging van het in het geding zijnde octrooi afgewezen. In het principale beroep zijn de grieven 1-9 gericht tegen de uitleg die de rechtbank geeft aan het octrooi en de afwijzing van de inbreukvordering (en nevenvorderingen) in conventie en de grieven 10-17 tegen de vernietiging van de merken in reconventie. De principale grieven 18 en 19 zijn gericht tegen de afwijzing van de vorderingen betreffende inbreuk op de merken. Principale grief 20 betreft de geldigheid van het vormmerk. In het incidentele beroep heeft Schutte twee grieven aangevoerd, inhoudende dat het octrooi niet nieuw is, althans niet inventief, en evenmin nawerkbaar.
3. In dit geding staat allereerst de vraag centraal of het voor Nederland geldende Europees octrooi 0.382.169 van Kwik Lok, verleend voor een "Strip of closures", dient te worden vernietigd, zoals door Schutte wordt gevorderd (in reconventie) en, indien vernietiging niet wordt uitgesproken, of de zaksluitingen type G (hierna ook aan te duiden als: de G-sluitingen) van Schutte inbreuk maken op het octrooi. Door de rechtbank is geoordeeld, dat het octrooi geldig is en dat de zaksluitingen van Schutte geen inbreuk maken.
4. Het hof overweegt ambtshalve, dat het Europees octrooi 0.382.169 een octrooi is, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, lid 4 van het Europees Octrooiwet (EOV) is gepubliceerd voor 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 1, Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 95) uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is. Het hof constateert dat het octrooi op 6 februari 2010 is geëxpireerd wegens het bereiken van de maximale duur.
5. Ingevolge art. 53, lid 2 ROW 95 wordt de beschermingsomvang van het octrooi (het uitsluitend recht) bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.
6. Het octrooi heeft betrekking op een strook van sluitingen uit halfstijf, vlak kunststof materiaal voor het gesloten houden van de nekken van flexibele zakken. De conclusies van het octrooi luiden:
 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, bag-neck access opening (19) joining a bag-neck 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).*

7. De drie conclusies luiden in de (niet-betwiste) Nederlandse vertaling aldus:

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 toegangsopening (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.*

8. Blijkens het octrooi is een strook van sluitingen voor het gesloten houden van de nekken van flexibele (plastic) zakken bekend, bijvoorbeeld uit het Amerikaanse octrooischrift 3.164.250 (hierna ook US 250, een afschrift is overgelegd door Schutte als productie 8 bij antwoord in prima). De bekende strook van zaksluitingen wordt toegepast in een machine voor het automatisch aanbrengen van de sluitingen (rond de nek van de af te sluiten plastic zak) en het scheiden van de aldus aangebrachte sluiting van de strook. Bij de strook volgens US 250 vindt de scheiding van een sluiting plaats door een zijdelingse beweging, waardoor de bruggen roteren en onder trekspanning losscheuren (vgl. figuur 4 van

US 250 en zie ook het aangevallen octrooi, kolom 3, regels 41 e.v.: “*In ‘250 the fracture is also technically tensile stress fracture*”). Een nadeel van de sluiting volgens US 250 is dat de uitsteeksels tussen aangrenzende sluitingen bij het scheiden van de weg te nemen sluiting, losbreken van de sluitingsranden en als afval rond de machine vallen. Een nadeel van de bekende strook is voorts (aldus het octrooi, kolom 2, regels 22 – 27) dat bij het scheiden van een sluiting het verbindingsmateriaal tussen aangrenzende sluitingen soms niet netjes afbreekt, waardoor een scherp uitsteeksel resulteert, dat tot beschadiging van de te sluiten zakken kan leiden.

9. Het octrooi beoogt een strook van zaksluitingen te verschaffen, waarbij zich de geschetste nadelen niet voordoen (vgl. Nederlandse vertaling van het octrooi, blz. 2, regels 22 – 35: “*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*”). En ook: “*Het is een ander oogmerk van deze uitvinding een meervoudige sluiting-strook van vlakke, stijve sluitingen uit kunststof te verschaffen, die (...) bij scheiding, netjes zullen breken*”).

10. De oplossing, die het octrooi zegt te verschaffen is als volgt omschreven op blz. 3, regels 1 – 21 van genoemde Nederlandse vertaling: “*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*”.

11. Naar het oordeel van het hof is die gestelde oplossing te ruim omschreven, want reeds gedeeltelijk bekend uit het eerder genoemde US 250. Immers, ook bij die bekende sluitingen worden de sluitingen in een eind-op-eind verbonden opstelling verschaft, met uitsteeksels, die zich vanaf de einden van de aangrenzende sluitingen uitstrekken (vgl. bijvoorbeeld figuur 2 van US 250 de met 31 aangeduide verbindingen of bruggen tussen twee sluitingen). Die bruggen 31 vormen voor ieder van de aangrenzende sluitingen stellen uitsteeksels, waarbij de uitsteeksels van ieder stel in dwarsrichting op afstand van elkaar zijn gelegen. Verder is ook bij de uit het US 250 bekende sluitingen is een minimale centrale spleet voorzien tussen de in dwarsrichting op afstand van elkaar gelegen uitsteeksels (31) 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, de verbinding tussen de sluitingen wordt verbroken door trekspanning wanneer een sluiting zijdelings beweegt ten opzichte van de andere. Bij de bekende constructie evenwel breken de uitsteeksels 31 (de verbindingen 31 tussen aangrenzende sluitingen) geheel af van de desbetreffende sluitingen (vgl. figuur 4 van US 250).

12. Een verschil met de constructie volgens US 250 is, zoals omschreven in conclusie 1 van het octrooi, dat “*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 overlappen, waarbij het verbindingsmateriaal (20) zich bevindt in 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". De bruggen tussen aangrenzende sluitingen bestaan aldus uit (vgl. figuur 3 van het octrooi) uitsteeksels 22 en 26 en verbindingsmateriaal 20 daartussen, respectievelijk uitsteeksels 24 en 28 en verbindingsmateriaal 20 daartussen. Door deze opbouw, zo begrijpt het hof, zullen bij onderlinge zijdelingse beweging van de aangrenzende sluitingen de genoemde bruggen niet in hun geheel van de desbetreffende sluitingen afbreken, maar zal slechts het verbindingsmateriaal (20) tussen de overlappende uitsteeksels (22 en 26, respectievelijk 24 en 28) onder trekspanning breken ("fracture (...) in tension"), onder het niet verbonden achterlaten van de uitsteeksels (vgl. conclusie 1, laatste volzin: "whereby lateral movement of the endmost closure relative to the next adjacent closure will fracture the connecting material between the overlapping protrusions in tension, leaving the protrusions unconnected").

13. Door Schutte is aangevoerd, dat het octrooi van Kwik Lok dient te worden vernietigd, omdat de materie van het octrooi niet nieuw, althans niet inventief is. Ter toelichting verwijst zij naar haar conclusie van antwoord in eerste aanleg, onder 15 – 25. Daarin betoogt Schutte aan de hand van een aantal publicaties, dat de problemen, waarvoor het octrooi een oplossing zegt te bieden, in het vakgebied reeds bekend waren. Verder stelt Schutte, dat het Amerikaanse octrooi 4.361.935 (hierna ook US 935, een afschrift is overgelegd door Schutte als productie 11 bij antwoord in prima) een oplossing voor het probleem van de scherpe uitsteeksels leert en dat de gemiddelde vakman (hierna ook: de vakman), uitgaande van dit geschrift in combinatie met algemeen vakkennis tot de geöctrooieerde uitvinding zal komen. Dit is een argument betreffende het ontbreken van inventiviteit. Nergens in de toelichting wordt door Schutte verduidelijkt, waarom de geöctrooieerde vinding niet nieuw zou zijn. Het hof verwierpt daarom de stelling van niet-nieuwheid.

14. De wijze van afbreken van sluitingen wordt in US 935 niet nader omschreven. De vakman die US 935 bestudeert zal echter op grond van kolom 4, regels 32 – 35 begrijpen dat het afbreken van de strook sluitingen overeenkomstig figuur 4 van US 935 zal plaatsvinden op de wijze als omschreven in US 250 (zie in het bijzonder figuur 4 van US 250). Anders dan in US 250 ontstaat bij losbreken van sluitingen uit de strook overeenkomstig figuur 4 uit US 935 geen restafval van bruggen. Doordat de stompvormige uitsteeksels recht tegenover elkaar gelegen zijn, vindt echter de breuk niet plaats onder trekspanning, maar onder schuifspanning (zie memorie van grieven onder 2.2.9 en de figuur onder 2.4.4, en de pleitnota Kwik Lok in hoger beroep, onder 10), hetgeen niet altijd resulteert in een schone breuk (zie de conclusie van antwoord in eerste aanleg, onder 21 en 22 en kolom 1, regels 22 – 27 van het aangevallen octrooi).

15. In hoger beroep heeft Schutte (extra) aandacht gevestigd op figuur 1A van US 935, waarbij in de strook sluitingen het verbindingsmateriaal zich bevindt aan de zijde van de sluiting tegenover de zijde met de toegangsopening voor de zaknek. Uit kolom 4, regels 35 – 38 van US 935 zal de gemiddelde vakman (hierna ook: de vakman) opmaken dat afbreken van de sluiting (aan het uiteinde van de strook sluitingen overeenkomstig figuur 1A), zal plaatsvinden op de wijze als omschreven in het Amerikaanse octrooi 3.164.249 (door Schutte overlegd als productie 14 bij antwoord in prima). De sluiting aan het uiteinde wordt volgens de beschreven werkwijze in het verlengde van de strook losgetrokken en is er dus sprake van

een breuk onder trekspanning.

16. De vakman, gesteld voor het probleem om de strook sluitingen overeenkomstig figuur 4 van US 935 te verbeteren zodat na afbreken een schone breuk resulteert, zou volgens Schutte in figuur 1A van US 935 de oplossing vinden. Volgens Schutte zal de vakman, indien hij beide figuren in ogenschouw neemt, de breuklijn in figuur 4 met 90 graden draaien en vervolgens zonder uitvinderswerkzaamheid uitkomen op de strook sluitingen overeenkomstig conclusie I van het aangevallen octrooi.

17. Deze inventiviteitsargumentatie van Schutte vermag het hof niet te volgen. De vakman zal allereerst het inzicht moeten krijgen, dat breken onder trekspanning tot een schone breuk zonder restmateriaal leidt. De suggestie van Schutte dat de vakman dit uit figuur 1A zou opmaken, vindt geen steun in de beschrijving bij figuur 1A (noch in het Amerikaanse octrooi 3.164.249). Waaruit de vakman de aanwijzing zou krijgen om twee aangrenzende uitsteeksels (i) ten opzichte van elkaar te verschuiven en (ii) de stompe uitsteeksels zodanig te veranderen in vorm, zodat de breuklijn ongeveer 90 graden verdraait, heeft Schutte eveneens niet duidelijk gemaakt. Het hof acht het inzicht dat onder trekspanning schone breuken ontstaan en voorts de twee voornoemde stappen om de bekende sluiting uit figuur 4 van US 935 aan te passen, niet behoren tot de algemene kennis van de vakman op het gebied van de onderhavige sluitingen. De stelling van Schutte dat de vakman vertrekkende vanuit figuur 4, na bestudering van figuur 1A op grond van zijn algemene vakkennis tot conclusie I zou komen, wordt verworpen door het hof.

18. Door Schutte is in hoger beroep voor het eerst aangevoerd, dat het octrooi van Kwik Lok vernietigd dient te worden, omdat het octrooi niet nawerkbaar is. In het bijzonder zouden in het octrooi gegevens ontbreken met betrekking tot het materiaal van de geöctrooieerde sluitingen. Zonder over die gegevens te beschikken is het met de uitvinding beoogde resultaat niet te reproduceren, aldus Schutte (parafraze hof). Het hof oordeelt hieromtrent als volgt. Het octrooi heeft betrekking op "*sluitingen gevormd uit halfstijf, vlak kunststof materiaal*" (Nederlandse vertaling, blz. 1, regels 2 en 3). De vakman, die het octrooi bestudeert zal begrijpen om wat voor sluitingen het gaat. Dergelijke sluitingen zijn immers reeds vaker en eerder beschreven en zijn kennelijk algemeen bekend. In het octrooi wordt bij voorbeeld al verwezen naar vier eerdere octrooi-publicaties (vgl. blz. 1, regel 12: "*US-A-4026413, US-A-316249, US-A-3164250 en EP-A-53390*"). In US 250 wordt uitgelegd dat voor de bekende sluitingen gewoonlijk polystyreen met een dikte van 0,032 inch wordt gebruikt (vgl. kolom 1, regels 34 – 36 "*the peculiar characteristics of polystyrene in the thickness (.032 inch) required for these closures*"). In US 413 (overgelegd door Schutte als productie 9 bij antwoord in prima) wordt uitgelegd welk materiaal geschikt is (vgl. kolom 4, regels 32 – 38: "*any frangible plastics sheet material may be employed, a preferred plastics material being high-impact polystyrene such as the compositions sold under the trade names "Bextrene" and "Celetron". Such compositions are made to British Standard Specification B.S. 3241 (1960) and B.S. 3290 (1960) for sheet polystyrene stock*"). De vakman, de stand van de techniek op het desbetreffende vakgebied beheersende, zal daarom geen verdere aanwijzingen nodig hebben om te begrijpen om welk materiaal het gaat bij het in het octrooi genoemde "*halfstijf, vlak kunststof materiaal*". Het octrooi is mitsdien op dit punt nawerkbaar.

19. Het vorenstaande betekent, dat het octrooi op geen van de door Schutte genoemde gronden vernietigd dient te worden en dat de twee grieven in het incidenteel appel falen.

20. De vraag, die vervolgens dient te worden beantwoord, is of de zaksluitingen type G van Schutte inbreuk maken op het octrooi. Door de rechtbank is geoordeeld en door partijen is niet betwist, dat het type G-sluiting van Schutte voldoet aan bijna alle kenmerken van conclusie 1 van het octrooi. Partijen verschillen evenwel van mening over de vraag of het type G-sluiting van Schutte ook voldoet aan het kenmerk dat het verbindingsmateriaal tussen aangrenzende uitsteeksels van aangrenzende sluitingen in de strook sluitingen zich bevindt langs een lijn parallel aan of onder een kleine hoek tot de langshartlijn van de strook. Door Kwik Lok wordt deze vraag bevestigend en door Schutte wordt de vraag ontkennend beantwoord. De rechtbank heeft geoordeeld dat het type G-sluiting niet voldoet aan het genoemde kenmerk en dat Schutte de maatregelen van het octrooi niet toepast. Daarbij heeft de rechtbank overwogen, dat uit het door Schutte overgelegde TNO-rapport (productie 13 bij antwoord in prima) kan worden afgeleid, dat het type G-sluiting een inkeping ter plaatse van het verbindingsmateriaal vereist, omdat zonder inkeping geen schone breuken zonder restmateriaal optreden.

21. Volgens het octrooi wordt een verbeterde strook met meerdere sluitingen verschaft, waarin sluitingen, wanneer aangebracht door een machine, van de strook worden afgebroken onder het niet achterlaten van resten, waarbij de verbonden uitsteeksels worden gescheiden door gebruikmaking van trekspanning. Dit vereist volgens conclusie 1 van het octrooi een aantal kenmerken (naast de uit het US '250 reeds bekende – vgl. 11 hierboven):

- a) de uitsteeksels van het einde van een sluiting zijn in dwarsrichting versprongen van de uitsteeksels van de volgende aangrenzende sluiting en deze in dwarsrichting overlappend, en
- b) het verbindingsmateriaal bevindt zich langs een lijn parallel of onder een kleine hoek tot de langshartlijn van de strook en binnen de overlap van de uitsteeksels van aangrenzende sluitingen.

22. Het eerste kenmerk (onderling in dwarsrichting versprongen en elkaar overlappende uitsteeksels) is voor een deskundige, die de octrooi-conclusie leest en de bij het octrooi behorende tekening (in het bijzonder figuur 3) beziet, zonder nadere toelichting duidelijk. Het tweede kenmerk (de lijn, waarlangs het verbindingsmateriaal zich bevindt) lijkt op het eerste gezicht eveneens duidelijk. De lijn dient evenwijdig aan of onder een kleine hoek ten opzichte van de langshartlijn van de strook te verlopen. De vraag is echter hoe groot deze hoek maximaal mag zijn. Bij een hoek van 0° , waarbij het verbindingsmateriaal zich geheel parallel aan de langshartlijn van de strook bevindt, is er geen sprake van schuifspanning (zie memorie van grieven, onder 2.3.7 en pleitnota Kwik Lok in hoger beroep, onder 10). De schuifspanningen ontstaan zodra het verbindingsmateriaal een hoek maakt met de langshartlijn en naarmate de hoek zich verder verwijderd van de 0° worden de schuifspanningen groter (zie memorie van grieven, onder 2.3.7). Door de hoek klein te houden, blijven de schuifspanningen ook klein en zullen deze geen invloed hebben op de breuk (zie memorie van grieven, onder 2.4.4, blz. 19). De vakman zal begrijpen dat hoek niet al te groot mag worden, omdat anders de invloed van de schuifspanning teveel toeneemt, waardoor de breuk niet langer een breuk is onder alleen trekspanning, met als gevolg dat de breuk niet langer schoon is en restmateriaal ontstaat. Het is voor de vakman evident dat de hoek waarbij de schuifspanning merkbaar invloed krijgt op de breuk, per type sluiting kan verschillen. De vakman zal zich realiseren dat de maximale hoek waarbij de uitvinding nog net werkt van diverse aspecten afhangt, zoals (onder meer) de materiaalkeuze. Ook Kwik Lok heeft zich dit gerealiseerd en heeft dan ook voor de experimenten van ECN de sluitingen van Schutte in een ander materiaal laten namaken. Voor de voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding ("*the preferred form of the invention*", kolom 2, regel 28; zie voorts kolom 3, regels 48 – 55) beschreven in het octrooi blijkt volgens kolom 3, regels 19 – 23 de hoek

maximaal 15° te zijn. Schutte zou graag deze hoek uit het uitvoeringsvoorbeeld, genoemd in conclusie 2, in conclusie 1 willen meelesen. Hierin gaat het hof niet mee. De genoemde hoek van 15° is specifiek voor het uitvoeringsvoorbeeld en kan niet gegeneraliseerd worden naar alle mogelijke sluitingen die onder conclusie 1 kunnen vallen. De vakman zal begrijpen dat deze hoek, afhankelijk van de uitvoeringsvorm, soms kleiner kan zijn en soms groter. De vakman zal evenwel uit het uitvoeringsvoorbeeld opmaken dat de hoek niet substantieel meer dan 15° zal bedragen. Immers, de halfstijve kunststoffen waaruit de onderhavige sluitingen zouden kunnen worden gemaakt, kunnen weliswaar onderling iets verschillen, maar de vakman weet dat de verschillen in materiaaleigenschappen niet dusdanig groot zijn dat voor sommige kunststoffen de schuifspanning pas bij een veel grotere hoek invloed zou krijgen op het breukgedrag.

23. Door Schutte is aangevoerd, dat uit het overgelegde TNO-rapport volgt dat de G-sluitingen een hoek hebben tot de langshartlijn van tussen de 27° en 38° , met een gemiddelde van 32° . Kwik Lok bestrijdt de juistheid van de TNO-metingen en voert aan dat uit het door haar overgelegde ECN-rapport (zie productie 6 bij de memorie van grieven) blijkt, dat de gemiddelde breukhoek bij de (in die test gebruikte) type G-sluitingen $23,5^\circ$ bedraagt. Het gaat bij de ECN-metingen evenwel niet om "echte" type G-sluitingen van Schutte, maar om sluitingen, die door of namens Kwik Lok zijn vervaardigd uit een ander materiaal (en met een andere dikte) dan de type G-sluitingen van Schutte, welke andere sluitingen niet waren voorzien van een inkeping, zoals door Schutte wel toegepast. De bestrijding van de TNO-metingen snijdt daarom geen hout.

24. De TNO-experimenten illustreren dat de type G-sluitingen van Schutte anders werken dan de uitvinding volgens het octrooi van Kwik Lok. Uit de TNO-experimenten met het type G-sluiting zonder inkeping (in eigen materiaal van Schutte) blijkt dat het breukpatroon grillig is en dat vaak twee, niet rechte, breuklijnen ontstaan waarbij stukjes materiaal afbreken, door TNO aangeduid als een zgn. vervuilende breuk (zie memorie van grieven, onder 2.5.4 en blz. 6 en bijlage D van het TNO-rapport). Dit illustreert dat het effect dat met de uitvinding wordt beoogd, namelijk een schone breuk zonder restmateriaal, niet wordt bereikt zonder inkeping, en derhalve het type G-sluiting zonder inkeping niet onder het bereik van conclusie 1 valt. De experimenten van TNO illustreren dat breuken van het type G-sluiting van Schutte alleen schoon zijn als ook inkepingen zijn aangebracht. De breuken die zijn ontstaan, hebben een hoek van gemiddeld 32° , hetgeen een hoek is die niet meer klein te noemen is (en substantieel meer is dan de voornoemde 15°). De inkepingen zijn noodzakelijk om een schone breuk te bewerkstelligen bij een dergelijk grote hoek. Het materiaal breekt op of nabij de inkeping, omdat daar de verbinding zwakker is (zie memorie van grieven, onder 2.5.3). Bij grote hoeken "stuurt de inkeping de breuk" (zoals treffend geformuleerd in de memorie van grieven, onder 2.6.8), zodat de aanwezige schuifspanningen er niet in kunnen resulteren dat er een vervuilende breuk met restmateriaal ontstaat. Het hof concludeert dat de inkeping het mogelijk maakt om ook bij grote hoeken, waarbij de uitvinding volgens conclusie 1 niet langer werkt, toch nog tot een schone breuk zonder restmateriaal te komen. Naar oordeel van het hof is van letterlijke inbreuk op conclusie 1 van het octrooi door het type G-sluiting van Schutte (met inkeping) geen sprake.

25. Door Kwik Lok is ook betoogd, dat de G-sluitingen van Schutte bij wege van equivalentie inbreuk maken op het octrooi. Van equivalentie is sprake, indien de door Schutte benutte middelen dezelfde functie, op in wezen dezelfde wijze en met in wezen hetzelfde resultaat bewerkstelligen als door het octrooi wordt beoogd. De type G-sluitingen van Schutte vertonen een hoek tussen de lijn door het verbindingsmateriaal en de

langshartlijn van de strook sluitingen, die aanmerkelijk afwijkt van de in de conclusie voorgeschreven evenwijdigheid of kleine hoek. Daarnaast zijn de G-sluitingen, om een juiste werking te verzekeren, voorzien van een inkeping (vgl. 24 hierboven). Naar het oordeel van het hof kan niet gesteld worden dat een beduidend grotere hoek dan de in de octrooi-conclusie voorgeschreven hoek, in combinatie met de (bij grotere hoeken noodzakelijke) inkeping, middelen zijn met dezelfde functie, die op in wezen dezelfde wijze in wezen hetzelfde resultaat bewerkstelligen als in het octrooi wordt beoogd. Anders gezegd: naar het oordeel van het hof is een beduidend grotere hoek van gemiddeld 32° niet een equivalent element. Dergelijke grote hoeken liggen buiten het bereik van conclusie 1. Bovendien is bij een beduidend grotere hoek (van 32°) een additionele maatregel nodig in de vorm van een inkeping om de breuk te sturen, zodat ondanks de inherent aanwezige schuifspanningen toch een schone breuk zonder restmateriaal ontstaat. Van inbreuk bij wege van equivalentie is dan ook geen sprake.

26. Slotsom van het vorenstaande is, dat nu van inbreuk op het octrooi geen sprake is, de principale grieven 1–9 van Kwik Lok falen.

27. De grieven 10–14 en 16 in het principale beroep strekken ten betoge dat de rechtbank ten onrechte het Gemeenschapswoordmerk KWIK LOK (registratienummer 153544) beschrijvend heeft geacht voor bag closures. Grief 17 in het principale beroep is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het Beneluxwoordmerk KWIK LOK (inschrijvingsnummer 0081686) beschrijvend is voor alle waren waarvoor het is ingeschreven.

Principale grief 15 strekt ten betoge dat deze woordmerken zijn ingeburgerd. De principale grieven 18 en 19 zijn gericht tegen de afwijzing van de inbreukvorderingen door de rechtbank en de motivering daarvan. Grief 20 in het principale beroep heeft betrekking op het vormmerk.

28. Het Gemeenschapswoordmerk (productie 7 Kwik Lok in prima) is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 6, 7 en 16 (zie het vonnis onder 2.6) en voor de waren in klasse 20:
KI 20 Plastic bags closures and plastic labelling devices.

29. Het Beneluxwoordmerk KWIK LOK (productie 8 Kwik Lok in prima) is ingeschreven voor waren in de volgende klassen:
KI 16 Zaksluitingen voor verpakkingen van papier of plastic.
KI 18 Sluitingen (onderdelen) voor tassen, koffers, voor zover begrepen in deze klasse.
KI 20 Sluitingen voor houders, niet van metaal.

30. Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 12 februari 2004 inzake Postkantoor (NJ 2006, 531) omtrent samengestelde woordmerken onder meer overwogen:

“97 (...) De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling (artikel 3, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens (ook Merkenrichtlijn of richtlijn te noemen, hof)) worden geweigerd, indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt [zie in die zin met betrekking tot identieke bepalingen van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PbEG 1994, L 11, blz. 1) arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrightley, C-191/01 P(...)].

98 Over het algemeen is de enkele combinatie van bestanddelen die op zichzelf beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf nog steeds beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c van de richtlijn. Het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, kan immers leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of diensten.

99 Het is evenwel mogelijk dat een dergelijke combinatie niet beschrijvend is in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, indien de door deze combinatie gewekte indruk ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen.

In het geval van een woordmerk, dat bestemd is om zowel gehoord als gelezen te worden, zal aan die voorwaarde zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die door het merk wordt gewekt, moeten zijn voldaan.

100 Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan ook te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling."

31. Het beschrijvende karakter van de woordmerken KWIK LOK dient telkens 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/de betrokken kringen wordt opgevat. Naar het oordeel van het hof worden de betrokken kringen 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. Partijen zijn het er in dit geding over eens dat tot de betrokken kringen niet behoren het grote publiek (de consumenten).

32. Beide woordmerken/tekens bestaan uit de woorden/bestanddelen 'kwik' en 'lok'. Kwik Lok betwist niet langer dat het woord 'kwik' in het algemeen in het Nederlandse spraakgebruik wordt opgevat als 'quick' (snel). Verder is niet weersproken dat een overgroot deel van de betrokken (professionele) kringen in de Europese Unie basiskennis van de Engelse taal heeft (memorie van grieven, onder 3.2.2.4) zodat naar het oordeel van het hof de betrokken kringen het woord 'kwik' zullen opvatten als 'quick'.

Dat Kwik Lok met het woord 'kwik', dat auditief en begripsmatig overeenkomt met de aanduiding 'quick' maar eenvoudiger van schrijfwijze is, enige afstand heeft genomen van 'quick', vermag het hof - zonder nadere toelichting, die ontbreekt - niet in te zien.

Kwik Lok stelt, kort gezegd, dat het woord 'lock' slot of afsluiten met een slot betekent en dat de door haar geproduceerde sluitingen in de Engelse taal worden aangeduid als 'closures'.

Schutte voert aan dat 'lok' een populaire schrijfwijze is van 'lock' en ook 'sluiting' betekent,

en verder dat de combinatie van de bestanddelen 'kwik' en 'lok' de som van de afzonderlijke bestanddelen niet ontstijgt en evenmin een eigen betekenis heeft gekregen die los staat van de bestanddelen en derhalve beschrijvend is voor bag closures (Gemeenschapsmerk) en voor alle ingeschreven waren en diensten van het Beneluxmerk.

33. Naar het oordeel van het hof heeft het woord 'lock' in de Engelse taal mede de betekenis van sluiting (zie bijvoorbeeld blz. 526 uit het Engels-Nederlandse Groot Polytechnische Woordenboek van Kluwer 1997).

Dat de spelling van het Engelse woord 'lock', in schrijfwijze is vereenvoudigd tot het gelijkkluidende woord 'lok' doet aan het beschrijvende karakter niet af, nu een dergelijke vereenvoudiging heden ten dage geen ongebruikelijk verschijnsel is in de Nederlandse taal. Naar het oordeel van het hof is de woordcombinatie ('snelle sluiting' of 'snelsluiting') voorts beschrijvend voor alle waren waarvoor het Beneluxmerk is ingeschreven en zal dit door de betrokken kringen ook zo worden opgevat.

Ervan uitgaande dat een basiskennis van de Engelse taal bij de professionele betrokken kringen in de Europese Unie aanwezig is (zoals hierboven is overwogen) geldt ook voor hen dat de woordcombinatie KWIK LOK beschrijvend is voor 'bag closures' (klasse 20, Gemeenschapsmerk). Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen dat gesteld noch gebleken is dat de woordcombinatie merkbaar verschilt van de som van haar bestanddelen. Immers, het gaat hier niet om een ongebruikelijke woordcombinatie die een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, waardoor de woordcombinatie meer is dan de som van haar bestanddelen, terwijl de woordcombinatie evenmin in het normale spraakgebruik een eigen betekenis heeft gekregen.

34. Kwik Lok betoogt dat beide woordmerken zijn ingeburgerd. Zij voert daartoe aan - onder verwijzing naar de arresten van het Hof van Justitie van 4 mei 1999, C-108-109/97 inzake Windsurfing Chiemsee (NJ 2000, 269), van 18 juni 2002, C-299/99 inzake Philips/Remington (NJ 2003, 481) en van 7 september 2006, C-108/05 inzake Europol (NJ 2007, 238) - dat voor inburgering voldoende is dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek de producten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming herkent.

Kwik Lok stelt daartoe 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. Kwik Lok heeft, zo stelt zij, op verzoek van haar distributeurs brochures en leaflets laten drukken (en later zelf in-house gedrukt) die de distributeurs onder hun klanten in heel Europa hebben verspreid (productie 16); zij heeft voorts advertenties laten plaatsen in de periode 1981 - 1987 in Zweden en het Verenigd Koninkrijk en nog een grote advertentiecampagne gevoerd in 2006 in het Europese tijdschrift "European Baker" (producties 20 en 21-23). Daarnaast adverteert Kwik Lok, naar zij stelt, op haar eigen website sinds 1998 en zendt zij aan bestaande en potentiële klanten mailings over haar producten en nieuwe ontwikkelingen (productie 25); haar omzet en afzetcijfers zijn vermeld in productie 38. Verder doet Kwik Lok voor de gestelde inburgering in Nederland een beroep op een marktonderzoek (productie 41).

35. Schutte betwist dat de woordmerken zijn ingeburgerd. Zij voert aan dat de aanduiding KWIK LOK wordt gebezigd als handelsnaam en dat niet gebleken is dat het gebruik van KWIK LOK door de betrokken kringen zal worden opgevat als gebruik van een

teken waarmee de verhandelde of aangeboden waren van die van anderen worden onderscheiden (Benelux-Gerechtshof van 20 december 1996, NJ 1997, 313, inzake Europabank).

36. Naar het oordeel van het hof is voor inburgering 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* 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 de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (ondernemersorganisaties).

Gesteld noch gebleken is dat op de sluitingen van Kwik Lok een van de woordmerken KWIK LOK is aangebracht. Uit productie 40, bijlage c van Kwik Lok volgt dat de zaksluitingen ook zelf kunnen worden bedrukt, kennelijk met een andere aanduiding dan KWIK LOK. Verder valt uit productie 40, bijlage c op te maken dat op de geleverde dispenserdoos de aanduiding KWIK LOK voorkomt en uit bijlage d dat in de brochure de aanduiding KWIK LOK® is vermeld.

In het onderzoeksrapport is vermeld dat slechts telefonisch onderzoek is verricht en dat daarbij blijkens de enquêtevragen is gevraagd: "Kunt u een aantal merken opnoemen van plastic zaksluitingen". Hierdoor wordt reeds de suggestie gewekt dat de gevraagde aanduidingen van plastic zaksluitingen *merken* zijn. In de processtukken wordt voorts niet vermeld wat de totale omzetten aan plastic zaksluitingen zijn - thans en over de afgelopen jaren - op de markten voor bakkerijproducten en industrieproducten in de voedingsbranche binnen het Beneluxgebied en in de Europese Unie. In verband hiermee is ook onvoldoende duidelijk waarom bij het marktonderzoek de gestelde vragen uitsluitend zijn gericht aan industriële bakkerijen en middelgrote bakkerijen maar niet aan kleine bakkerijen en evenmin aan afnemers op de markt voor AGF en waarom uitsluitend in Nederland.

Bij het staatje op blz. 40 van de memorie van grieven en de desbetreffende producties (13 en 38) is niet aangegeven wanneer de vermelde landen tot de EU zijn toegetreden.

Het hof zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde Kwik Lok in de gelegenheid te stellen de inburgering van de woordmerken aan te tonen.

37. Met betrekking tot de gestelde inbreuk wordt reeds nu het volgende overwogen. Er is sprake van inbreuk in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, Gemeenschapsmerkenverordening en in de zin van artikel 2:20, lid 1, sub b, BVIE wanneer het door Schutte gebruikte teken (Schutlok) zodanig met (een van de) merken van Kwik Lok overeenstemt dat door het gebruik van het teken bij een aanzienlijk deel van de in aanmerking komende kringen verwarring kan ontstaan.

Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van merk en teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, volgens de indruk die de desbetreffende waren of diensten bij de betrokken kringen achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk/de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het merk en de eventuele andere op de markt zijnde producten.

38. Uitgangspunt is dat de merken KWIK LOK van Kwik Lok zoals ingeschreven telkens moeten worden vergeleken met het teken Schutlok van Schutte zoals gebruikt. Niet weersproken is dat het teken Schutlok wordt gebruikt voor zaksluitingen. Gelet op de waren waarvoor de merken van Kwik Lok zijn ingeschreven gaat het om soortgelijke waren. Het bestanddeel lok heeft op zichzelf geen onderscheidend vermogen. Het dominerende bestanddeel van het teken van Schutte is Schut, welk woord niet voorkomt in de woordmerken KWIK LOK, terwijl er tussen 'Schut' en 'KWIK' visueel, auditief of begripsmatig geen overeenstemming is. Verder is van belang dat Schutlok is afgeleid van de naam Schutte. Voorts is thans niet gebleken van feiten of omstandigheden waaruit volgt dat KWIK LOK een bekend merk is met een grote onderscheidende kracht. Gelet hierop is het hof voorshands van oordeel dat tussen het teken Schutlok en de woordmerken van Kwik Lok geen (visuele, auditieve of begripsmatige) overeenstemming bestaat en derhalve geen gevaar voor directe of indirecte verwarring.

39. In hoger beroep stelt Kwik Lok dat Schutte tevens inbreuk heeft gemaakt op grond van artikel 2:20, lid 1, sub c, BVIE en artikel 9, sub 1, sub c, Gemeenschapsmerkenverordening. Het hof merkt het volgende op. Thans is niet gebleken dat KWIK LOK een bekend merk is in de zin van die bepalingen (vgl. Hof van Justitie van 6 oktober 2009 inzake Pago (IER 2009, 86)). Bovendien heeft Kwik Lok de juistheid van haar - door Schutte betwiste - stellingen betreffende het zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit dan wel afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk niet aangetoond en deze ook niet voldoende onderbouwd.

40. Grief 20 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het vormmerk nr. 55848429 uitsluitend bestaat uit de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te krijgen en tegen de nietigverklaring van het merk om die reden.

41. Het hof overweegt als volgt. Het vormmerk (productie 29 bij memorie van antwoord) is geregistreerd met een grafische weergave van een vierkant met afgeschuinde hoeken en een driehoekige inkeping aan een van de zijden uitkomend via een V-vormige spleet in een met hartvormige stippellijn aangegeven deel. Kwik Lok betoogt, onder verwijzing naar haar overeenkomstige merk in de Verenigde Staten waarin is vermeld dat het gestippelde deel geen onderdeel is van het merk, dat het met deze stippellijn aangegeven hartvormige deel (de opening) geen deel uitmaakt van het teken waarvoor bescherming is gevraagd. Kwik Lok heeft wel enige inschrijvingen van Gemeenschapsmerken overgelegd, maar daarin is in sommige inschrijvingen vermeld dat hetgeen binnen de stippellijn is gelegen geen deel uitmaakt van het merk en ontbreekt in andere merkinschrijvingen zodanig voorbehoud/zodanige beschrijving. Derhalve wordt ervan uitgegaan dat bij de onderhavige merkinschrijving dit deel (de opening) wel onderdeel vormt van het merk, en dat - anders dan Schutte betoogt - de merkinschrijving niet nietig wegens een ondeugdelijke grafische voorstelling. Overigens is het hartvormige karakter van het deel geen wezenlijk (technisch) kenmerk en is niet gebleken dat deze vorm op significante wijze afwijkt van wat in de betrokken sector gangbaar is.

42. Voorts wordt het volgende overwogen. In artikel 7, lid 1, aanhef en onder e, sub ii van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna ook te noemen:

Gemeenschapsmerkenverordening) is bepaald dat inschrijving wordt geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Volgens artikel 51, lid 1, aanhef en sub a van de Gemeenschapsmerkenverordening wordt het merk desgevorderd in een inbreukprocedure nietig verklaard wanneer het is ingeschreven in strijd met artikel 7. De Merkenrichtlijn (artikel 3, lid 1 aanhef en sub e, tweede streepje) bevat, evenals het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (artikel 2.1, lid 2 en 2.28, aanhef en lid 1, sub a) en voordien de Eenvormige wet op de merken (artikel 1 en 14.A, aanhef en lid 1, onder a) overeenkomstige bepalingen. Het Hof van Justitie heeft in zijn voormelde arrest van 18 juni 2002 inzake Philips/Remington, onder meer overwogen:

"78 De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.

79 Wat in het bijzonder de in artikel 3, lid, sub e, tweede streepje, van de richtlijn vermelde tekens betreft die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zij vastgesteld dat deze bepaling beoogt 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 immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden, althans hun te beletten, de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen.

80 Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden (...)."

43. Het vormmerk van Kwik Lok (productie 29 bij memorie van antwoord) betreft, kort gezegd, de vorm van een herstelbare (plastic) zaksluiting. Dergelijke sluitingen kwamen, naar niet is weersproken, reeds in Nederland voor in de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw. De lengte, breedte, omtrek en dikte van bedoelde sluitingen worden mede bepaald door de machine (en de instelling daarvan) waarin de sluitingen worden geplaatst. Daarnaast wordt de vorm met de centrale opening in de sluiting bepaald door de noodzaak om (de opening van) een zak te omvatten. De V-vorm van de spleet is noodzakelijk om de verpakking op effectieve wijze te geleiden in de centrale opening van de sluiting, terwijl de schuine hoeken noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de sluiting in de aanvoerlijn van de machine blijft steken. Daaraan doet niet af dat, zoals door Kwik Lok is gesteld en door Schutte wordt betwist, de vorm al ver voor de komst van de zgn. sluitmachines was bepaald. Wat de technische uitkomst betreft, is bovendien gebleken dat in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw technische maatregelen betreffende dergelijke zaksluitingen/strips zijn geïmplementeerd (zoals het octrooi van Kwik Lok US 3.164.250, gedateerd 5 januari 1965 en de octrooien van derden GB 1.409.426 van 8 oktober 1975 en US 4.026.413 gedateerd 31 mei

1977).

Gelet hierop bestaat het merk naar het oordeel van het hof uitsluitend uit de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen nu de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie, en is het merk door de rechtbank terecht nietig verklaard.

Indien ervan zou worden uitgegaan dat het hartvormige, binnen de stippellijn gelegen deel geen deel uitmaakt van het merk, geldt het vorenstaande evenzeer nu datgene dat zou resteren eveneens technisch is bepaald als bovenbedoeld.

Voor inburgering van een dergelijk vormmerk is geen plaats (zie ook voornoemd arrest van het Hof van Justitie inzake Philips/Remington, rov. 75 en het arrest van de Hoge Raad van 8 september 2006, NJ 2006, 492 inzake Benncton/G-Star, rov. 3.7.2). Voorts kan van inbreuk op het nietige vormmerk geen sprake zijn.

44. Het vorenstaande brengt mee dat, nu de incidentele grieven falen, het incidentele beroep zal worden verworpen onder verwijzing van Schutte in de kosten ex artikel 1019h Rv. van het incidentele beroep aan de zijde van Kwik Lok gevallen. Het hof acht een bedrag van € 20.000 redelijk en evenredig, terwijl gesteld noch gebleken is dat de billijkheid zich daartegen verzet. Het hof acht evenwel termen aanwezig de uitspraak omtrent de proceskosten aan te houden als na te melden.

45. Verder is reeds overwogen dat de grieven 1-9 in het principale beroep falen. De zaak zal wat de overige grieven in het principale beroep betreft naar de rol worden verwezen ten einde Kwik Lok in de gelegenheid te stellen, onder overlegging van justificatoire bescheiden, de door haar gestelde inburgering nader te onderbouwen en aan te tonen zoals hierboven onder 36 is overwogen.

Beslissing

Het hof:

in het principale beroep

- verwijst de zaak naar de rolzitting van dinsdag 18 mei 2010 ter fine als vermeld onder 45 en 36;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

in het incidentele beroep

- verwerpt het beroep.

-houdt de uitspraak omtrent de proceskosten in het incidentele beroep aan tot de eindspraak in het principale beroep.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, S.U. Ottevangers en M.W.D. van der Burg en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2010, in aanwezigheid van de griffier.

Uitgegeven aan mr. W.A. Pors
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage

