

IN NAAM VAN DE KONING

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.174.903/01

zaak-/rolnummer rechtbank: C/13/549212/HA ZA 13-1145

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 19 december 2017

inzake

de vennootschap naar vreemd recht **CAPRI SUN AG**,
gevestigd te Zug, Zwitserland,
appellante,
tevens incidenteel geïntimeerde,
advocaat: mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,

tegen:

de vennootschap naar vreemd recht **RIHA WESERGOLD GETRÄNKE GMBH & CO KG**,
gevestigd te Rinteln, Bondsrepubliek Duitsland,
geïntimeerde,
tevens incidenteel appellante,
advocaat: mr. A. van Hees te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Capri Sun en Riha genoemd.

Capri Sun is bij dagvaarding van 27 januari 2015 in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 24 december 2014 onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen Capri Sun als eiseres in conventie, tevens verweerster in reconventie en Riha als gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie.

Partijen hebben vervolgens de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, tevens houdende wijziging van eis, met producties;
- memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel, met producties;
- memorie van antwoord in incidenteel appel, met producties.

Partijen hebben hun zaak ter zitting van het hof van 21 juni 2017 doen bepleiten, Capri Sun door mr. Stöpetie voornoemd en mr. R.A.C. Stoop, advocaat te Amsterdam, en Riha door mrs. M.P.M. Hennekens en R.M.I. van der Straaten, beiden advocaat te Den

Bosch, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Bij die gelegenheid hebben beide partijen nadere producties in het geding gebracht.

Vervolgens is arrest gevraagd.

Capri Sun heeft geconcludeerd, kort samengevat, dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad - alsnog haar vorderingen zoals in de memorie van grieven verwoord zal toewijzen en de vorderingen van Riha zal afwijzen, met beslissing over de proceskosten.

Riha heeft geconcludeerd, samengevat, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen, met veroordeling van Capri Sun in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden.

2. Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.12 de vaststaande feiten vermeld die zij bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt heeft genomen. Riha maakt door middel van haar eerste grief bezwaar tegen de weergave door de rechtbank onder 2.1 van de in de merkregistratie vermelde classificatiecode. Het hof zal met dit bezwaar in het onderstaande rekening houden. Voor het overige zijn de feiten in hoger beroep niet in geschil, zodat ook het hof van deze feiten uitgaat. Deze worden hierna (in verkorte vorm) weergegeven:

(i) Capri Sun is houdster van het volgende internationale driedimensionale vormmerk met gelding in de Benelux:



ingeschreven onder nummer IR 677879 op 26 juni 1997, voor niet-alcoholische dranken, vruchtendranken, vruchtensappen en vruchtennectars in klasse 32. De Weense classificatiecode is 19.03.03, waarbij 19 staat voor de categorie "containers and packing" en de codering 03.03 staat voor "*small non-cylindrical or non-elliptical containers*". De classificatie kent een aantal uitzonderingen waaronder "*11.3 containers for beverages, plates and dishes, kitchen utensils for serving, preparing or cooking food or drink*". Classificatie code 11 betreft "*household utensils*".

(ii) Capri Sun brengt in de Benelux (kinder)vruchtensapdranken op de markt in zogenaamde "sta-zakjes" in de vorm zoals afgebeeld in de internationale merkinschrijving. Zij brengt vruchtendrank in deze sta-zakjes sinds 1969 in Duitsland

op de markt en sinds 1981 ook in Nederland. Deze vruchtendrank in sta-zakjes wordt verkocht onder het merk CAPRI-SUN of (in het Duitse taalgebied) CAPRI-SONNE. Deze sta-zakjes zijn in 1966 gecreëerd en worden sinds 1969 in Duitsland geproduceerd door de zustersvennootschap van Capri Sun: Deutsche SiSi Werke Betriebs GmbH. Hieronder staat een Sta-zakje afgebeeld in opgemaakte vorm.



(iii) Riha is een vruchtensappen- en vruchtendrankenproducente. Zij verkoopt vruchtendranken onder eigen merken en onder de naam van 'private labels' van diverse supermarkten.

(iv) Van 28 tot en met 29 mei 2013 is te Amsterdam de "World of Private Label" beurs gehouden (hierna: WPL-beurs). Op de WPL-beurs heeft Riha dranken in (onder meer) onderstaand sta-zakje aangeboden aan retailers om deze sta-zakjes onder hun eigen merk in het verkeer te brengen.



(v) Capri Sun heeft met verlof van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 23 mei 2013 op 28 mei 2013 beslag tot afgifte doen leggen van de op de beurs aangetroffen sta-zakjes van Riha. Capri Sun heeft deze goederen in gerechtelijke bewaring gegeven.

(vi) Het vormmerk onder nummer IR 677879 is bij vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 9 april 2014 in een procedure tussen Capri Sun als eiseres en Van Doorne Beverages B.V. als gedaagde, nietig verklaard, wegens - kort gezegd - een geslaagd beroep door Van Doorne Beverages op de techniekuitzondering van artikel 2.1 lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (verder: BVIE). Deze nietigverklaring is niet uitvoerbaar bij voorraad. Capri Sun heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

(vii) Beide partijen hebben verklaringen in het geding gebracht van deskundigen aangaande de techniekuitzondering in relatie tot het sta-zakje van Capri Sun.

(viii) Door Riha is een octrooiaanvraag in het geding gebracht van 14 november 1963 van Léon en Louis Doyen met betrekking tot 'een houder van kunststof van de soort die is vervaardigd door lassen en afsnijden van de velvormige kunststof' (een sta-zakje).

(ix) Beide partijen hebben voorts rapporten in het geding gebracht met betrekking tot, kort gezegd, het onderscheidend vermogen van de vorm van het sta-zakje.

3. Beoordeling

3.1. Het geschil van partijen heeft betrekking op zogenoemde sta-zakjes waarin Capri Sun onder meer in de Benelux vruchtensapdranken op de markt brengt. Zij heeft de vorm van dit zakje (staand in gevulde staat) als vormmerk gedeponeerd en roept daarvan in dit geding merkenrechtelijke bescherming in. Subsidiair stelt zij zich op het standpunt dat Riha onrechtmatig handelt door gelijksoortige sta-zakjes voor vruchtensapdranken in Nederland op de markt te brengen.

Riha bestrijdt dat de vorm van het sta-zakje geschikt is om als merk te dienen en heeft onder meer een verklaring voor recht gevorderd dat de desbetreffende internationale merkinschrijving voor wat de Benelux betreft nietig is. Zij betwist voorts dat zij zich schuldig maakt aan ongeoorloofde slaafse nabootsing.

De rechtbank heeft het standpunt van Riha gehonoreerd, de vorderingen van Capri Sun afgewezen en vorderingen van Riha (die naast voornoemde verklaring voor recht zien op een bevel tot doorhaling van het Benelux-deel van de litigieuze internationale merkinschrijving, opheffing van het door Capri Sun ten laste van Riha gelegd beslag en een kostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv) toegewezen.

Capri Sun komt in hoger beroep met vijf grieven tegen voornoemde beslissingen op en vermeerderd in hoger beroep haar eis met een aantal nevenvorderingen.

De grieven van Riha hebben, zeer kort samengevat, betrekking op de weergave in het vonnis waarvan beroep van de classificatiecode van het geregistreerde vormmerk en de omschrijving daarvan.

3.2. Het hof verwijst naar en sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank met betrekking tot de bevoegdheid van de Nederlandse rechter heeft overwogen en beslist.

3.3. Voor de beoordeling van de vraag of het vormmerk van Capri Sun nietig is op grond van de techniekuitzondering is het volgende van belang.

3.3.1. De zakjes die inzet zijn van het onderhavige geding zijn vervaardigd uit flexibele (reflecterende/aluminiumkleurige) samengestelde folie met gelaste zijnaden en zijn in onge vulde staat rechthoekig van vorm. Zij zijn voorzien van een ovaalvormig inzetstuk aan de onderzijde. In gevulde staat zijn de zakjes, indien plat neergelegd, eveneens (min of meer) rechthoekig van vorm en is de drank over de lengte van het zakje min of meer gelijkmatig verdeeld. De (enigszins) taps toelopende vorm (Capri Sun beschrijft in hoger beroep het vooraangezicht van de vorm als een gelijkbenig trapezium met stompe hoeken aan de onderzijde, naar buiten lopende rechte zijkanten en -horizontaal bezien een rechte bovenkant), zoals afgebeeld in de merkregistratie, is het gevolg van de bolling aan de onderzijde van de zakjes die ontstaat als het gevulde zakje rechtop geplaatst wordt.

3.3.2. De hier beschreven verpakkingswijze van drank biedt, naar Riha voldoende overtuigend heeft toegelicht (zie onder meer memorie van antwoord onder 7.18 en

7.32), meerdere voordelen van praktische/functionele aard. Het drankzakje is, door de (min of meer) rechthoekige vorm en gelijkmatige verdeling van de drank in liggende staat, compact en zonder overbodig verlies van ruimte te plaatsen in (bijvoorbeeld) een boterham trommel en kan bij het gebruik van de vruchtendrank met een rietje rechtop gezet worden, waardoor het morsen (bijvoorbeeld) tijdens de het nuttigen van de maaltijd zoveel mogelijk wordt voorkomen. De afmetingen van het zakje zijn zodanig dat het een hoeveelheid drank bevat die mede gelet op de doelgroep (veelal kinderen) passend is. Doordat de twee foliezijden aan de bovenkant samengevoegd zijn en de bolling zich aan de onderzijde bevindt is het (uit flexibel materiaal vervaardigde) zakje in staande staat relatief stabiel. De gebruikte kwaliteit samengestelde folie met brede lasnaden biedt stevigheid en beschermt tegen lekgevaar bij het vervoer van het zakje.

3.3.3. In het licht van dit een en ander is het hof met de rechtbank van oordeel dat de door Capri Sun als merk ingeschreven vorm zozeer functioneel/technisch is bepaald dat op grond van het bepaalde in artikel 2.1 lid 2 BVIE daaraan geen merkenrechtelijke bescherming kan worden toegekend. Het betreft immers een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie van de desbetreffende verpakking. Het toekennen van merkenrechtelijke bescherming daaraan zou concurrerende ondernemingen op een onwenselijke manier belemmeren om aan hun drankverpakking een voor het gebruik daarvan (mede gelet op de doelgroep en de gangbare wijze van gebruik) even nuttige vorm te geven.

Dat bij het ontwerp van het zakje andere overwegingen dan die van praktische/technische aard een rol hebben gespeeld (volgens Capri Sun ook creatieve en esthetische keuzes) vindt in het feitenmateriaal onvoldoende steun. Uitgangspunt is immers een basale (min of meer) rechthoekige vorm die qua hoogte breedte verhouding gelet op de hierboven beschreven functie van de verpakking (het houden van met name door kinderen bijvoorbeeld op school te nuttigen drank) voor de hand liggend is. De 'trapeziumvorm' van het sta-zakje ontstaat louter als gevolg van de functie daarvan als houder van drank die onder meer tijdens het nuttigen daarvan op rechtop wordt geplaatst en is noodzakelijk om de hiervoor onder 3.3.2 beschreven functie te vervullen.

3.3.4. Aan het betoog van Capri Sun dat het mogelijk is sta-zakjes met een (iets) afwijkende vorm te maken waaraan een gelijke nuttige functie kan worden toegekend gaat het hof voorbij, reeds omdat niet gebleken is dat daaraan in dezelfde mate de hierboven beschreven gebruiksvoordelen inherent zijn. Aangenomen moet worden dat aan de (min of meer) rechthoekige vorm van de zakjes in liggende staat in combinatie met de mogelijkheid om deze op stabiele wijze rechtop te zetten (waardoor de vorm ontstaat die inzet is van het onderhavige geding) voordelen voor de consument/gebruiker zijn verbonden waarnaar deze ook in de waren van concurrenten zal zoeken. De techniekexceptie dient er toe het ontstaan van een monopolie op dergelijke functionele kenmerken te voorkomen (HvJ EU 18 juni 2002 C-299/99 Philips/Remington rov. 78).

Daar komt bij dat het feit dat er nog andere vormen zouden zijn waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen de hier besproken grond voor nietigheid van de inschrijving niet opzijzet (vgl. het genoemde arrest rov. 84).

3.3.5. Riha stelt terecht dat nu de techniekuitzondering van toepassing is geen betekenis toekomt aan het onderscheidend vermogen dat de sap-zakjes van Capri-Sun in de loop der jaren hebben verkregen.

3.4. Op grond van het voorgaande komt ook het hof tot de slotsom dat het door Capri Sun ingeschreven vormmerk nietig is en dat de vorderingen van Capri Sun die gebaseerd zijn op inbreuk daarop niet voor toewijzing in aanmerking komen.

3.5. Mede in het licht van het voorgaande kan het op de markt brengen door Riha van een sta-zakje met een vorm die gelijk is aan die van het sta-zakje van Capri Sun niet als onrechtmatige slaafse nabootsing worden gekwalificeerd. Het betreft immers kenmerken die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.

Aangenomen moet worden dat voor zover door de (grotendeels gelijke) vormgeving van het zakje bij het publiek verwarring ontstaat, deze niet vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de verpakking af te doen.

Aan het feit dat het sta-zakje van Riha is gemaakt van soortgelijke reflecterende aluminium kleurige samengestelde folie komt in dit verband evenmin betekenis toe. Ook uit de stellingen van Capri Sun volgt immers dat het gebruik van dergelijke folie zorgt voor het vloeistof-, gas en lichtdicht maken van het zakje, hetgeen de houdbaarheid van de verpakte drank bevordert en dat het gebruik van aluminium-kleurig folie geschikt is voor de verpakking van vruchtendrank.

Riha heeft voorts gemotiveerd uiteengezet dat het om standaardmateriaal gaat en dat het gebruik daarvan ook vanuit kostentechnisch oogpunt voor de hand ligt.

Wat de overige aspecten van het uiterlijk van de sta-zakjes betreft (met name de opdruk daarvan) is het hof van oordeel dat Riha met de aan het hof getoonde exemplaren voldoende afstand houdt van het sta-zakje van Capri Sun om onnodig verwarringsgevaar te voorkomen. Het hof wijst in dit verband op de prominent in beeld gebrachte andere merknaam, de nadere stijl/lettertype van de opschriften en andere gebruikte (achtergrond) kleuren.

Het hof komt gelet hierop met de rechtbank tot de slotsom dat het feitenmateriaal geen steun biedt voor de gevolgtrekking dat Riha zich jegens Carpi Sun heeft schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad.

3.6. Capri Sun heeft geen feiten gesteld en te bewijzen aangeboden die tot een andere uitkomst van het geding kunnen leiden. Haar bewijsaanbod wordt mitsdien gepasseerd.

3.7. Uit het voorgaande volgt dat de door Capri Sun tegen het bestreden vonnis gerichte grieven geen doel treffen. Het door haar in hoger beroep anders of meer (dan in eerste aanleg) gevorderde is niet toewijsbaar. Bij een verdere bespreking van de (incidentele) grieven bestaat onvoldoende belang.

Capri Sun zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep, deze worden met inachtneming van het indicietarief voor een complexe zaak begroot op € 40.000,- met dien verstande dat daarin is inbegrepen de vergoeding voor de posten burokosten en overige kosten en voor de kosten die door

Riha gemaakt zijn in het kader van haar verweer tegen de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering.

4. Beslissing

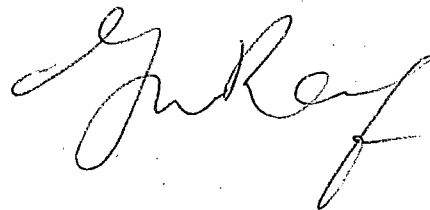
Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

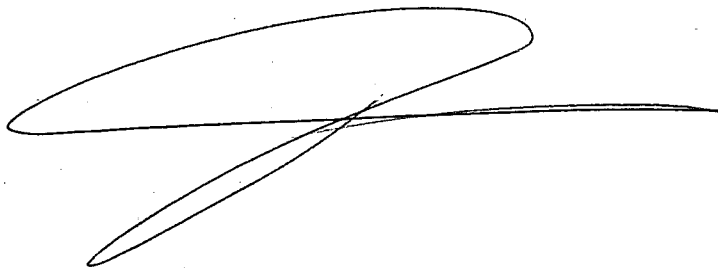
veroordeelt Capri Sun in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Riha tot op heden begroot op € 1.937,- aan verschotten en op € 40.000,- voor salaris;

wijst het door Capri Sun anders of meer gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, E.M. Polak en H. Struik en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 19 december 2017.



mr. J.C.W. Rang



AFGEGEVEN VOOR GROSSE
AAN: *mr. A. van Huis*
DE GRIFFIER

