

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/448299 / HA ZA 13-873

Vonnis van 9 april 2014

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
CAPRI SUN AG,
gevestigd te Zug, Zwitserland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat: mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN DOORNE BEVERAGES B.V.,
gevestigd te Den Haag,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. J.J.E. Bremer te Den Haag.

Partijen zullen hierna Capri Sun en Van Doorne genoemd worden.

De zaak is voor Van Doorne mede inhoudelijk behandeld door mr. C. Zeri, eveneens advocaat te Den Haag.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 juli 2013;
- de akte overlegging producties van 7 augustus 2013 van de zijde van Capri Sun, met producties 1 tot en met 4;
- de akte overlegging kopie beslagstukken van 7 augustus 2013 van de zijde van Capri Sun, met beslagstukken 1 tot en met 7;
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie van 16 oktober 2013, met producties 1 tot en met 6;
- het tussenvonnissen van 30 oktober 2013, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de conclusie van antwoord in reconventie en akte overlegging aanvullende producties van 17 januari 2014, met producties 5 tot en met 13;
- de akte overlegging nadere producties van 17 januari 2014 van de zijde van Van Doorne, met producties 7 tot en met 11;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen op 17 januari 2014, waar partijen vooraf de gelegenheid is geboden te pleiten, de daarin genoemde stukken (waaronder de producties

12 en 13 van de zijde van Van Doorne en de kostenspecificaties van beide zijden) en de bij die gelegenheid door partijen overgelegde pleitnotities.

1.2 Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

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



ingeschreven onder nummer 677879 op 26 juni 1997, voor niet-alcoholische dranken, vruchtendranken, vruchtensappen en vruchtennectars in klasse 32.

2.2 Capri Sun brengt in de Benelux in zogenaamde “sta-zakjes” (kinder)vruchtensapdranken op de markt in de vorm zoals afgebeeld in de internationale merkschrijving. Die sta-zakjes worden verkocht onder het merk CAPRI-SUN of (in het Duitse taalgebied) CAPRI-SONNE. Hierbij een afbeelding van het sta-zakje met het merk CAPRI-SUN:



2.3 Van Doorne is een onderneming die zich sinds 2005 onder meer bezighoudt met het (doen) produceren, importeren en exporteren van (fris)dranken. Van Doorne verhandelt zowel producten voorzien van haar eigen merken (merken die op naam van Van Doorne of één van haar groepsmaatschappijen geregistreerd zijn) als producten voorzien van merken van haar afnemers en opdrachtgevers, zogenaamde “private label”-producten.

2.4 Sinds medio 2008 verhandelt Van Doorne vruchtenlimonade in de Benelux in een sta-zakje, onder meer onder de merken CHEETA en TROPPIE en verschillende supermarkthuismerken, waaronder PERFECT, MARKANT en PLUS. Ook verhandelt Van Doorne een isostone sportdrink onder het merk SPORTLINE in een dergelijk sta-zakje. Hierbij een afbeelding van het sta-zakje met het merk CHEETA:



2.5 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 Van Doorne dranken in sta-zakjes aangeboden.

2.6 Capri Sun heeft met verlof van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 27 mei 2013 op de eerste WPL-beursdag – 28 mei 2013 – beslag tot afgifte doen leggen op een aantal door Van Doorne aangeboden dranken in sta-zakjes.

3. Het geschil

in conventie

3.1 Capri Sun vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

A. Van Doorne beveelt binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis: *primair*, iedere inbreuk in de Benelux op het merk ingeschreven onder nummer 677879 te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden ieder gebruik, waaronder met name te verstaan elk gebruik als omschreven in artikel 2.20, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE), van de vorm van een verpakking als afgebeeld onder 2.1, of *subsidiair*, het onrechtmatig handelen zoals in de dagvaarding is omschreven in Nederland te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het aanbieden en verhandelen van sta-zakjes, bestemd voor de verpakking van vruchtensappen of andere niet-alcoholische dranken, die overeenstemmen met de kenmerkende vorm van de sta-zakjes van Capri Sun, een en ander op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,- voor elke schending door Van Doorne van het in deze te geven bevel;

B. Van Doorne beveelt om binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de totale bij haar of voor haar bij derden aanwezig zijnde voorraad inbreukmakende sta-zakjes als ook de beslagen en in bewaring genomen inbreukmakende verpakkingen aan Capri Sun af te (doen) geven ter vernietiging op kosten van Van Doorne, een en ander op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 1.000,- voor elke schending door Van Doorne van het in deze te geven bevel;

C. Van Doorne veroordeelt in de redelijke en evenredige kosten van Capri Sun ter zake van deze procedure als bedoeld in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), en Van Doorne te veroordelen tot vergoeding van de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade alsook ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), waaronder in ieder geval worden begrepen de kosten van het gelegde beslag (met inbegrip van de in dat verband gemaakte opslagkosten), een en ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag zal worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de dag der betekening tot aan de dag van de volledige betaling.

3.2 Aan haar vorderingen legt Capri Sun, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag.

3.2.1 De sta-zakjes die Van Doorne aanbood op de WPL-beurs zijn zo niet identiek dan toch in elk geval overeenstemmend met de sta-zakjes waarvoor Capri Sun vormmerkrechten heeft verkregen en de sta-zakjes van Van Doorne maken daarop inbreuk als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE aangezien deze worden gebruikt voor identieke, althans soortgelijke waar als die waarvoor Capri Sun haar merkrechten heeft ingeschreven.

3.2.2 Capri Sun heeft voorts recht op bescherming tegen slaafse nabootsing van de vorm van haar sta-zakjes, zoals die ook als vormmerk is beschermd. Het nabootsen van de sta-zakjes is onrechtmatig omdat Van Doorne zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen evengoed een andere weg had kunnen inslaan. Door dit na te laten heeft Van Doorne gevaar voor verwarring veroorzaakt.

3.3 Van Doorne voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, van Capri Sun in de volledige proceskosten, te berekenen op de voet van artikel 1019h Rv.

3.4 Van Doorne voert daartoe, zakelijk weergegeven, het volgende aan.

3.4.1 De vorderingen moeten worden afgewezen omdat het vormmerk nietig is.

3.4.2 Van Doorne maakt met de in beslag genomen producten geen inbreuk op het vormmerk als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE omdat, voor zover het vormmerk al enig onderscheidend vermogen heeft uit moet worden gegaan van een zeer beperkte beschermingsomvang en om die reden de producten van Van Doorne voldoende van het vormmerk afwijken. Het ingeroepen vormmerk is voorts geen bekend merk.

3.4.3 Er is eveneens geen sprake van slaafse nabootsing door Van Doorne van de vorm van het sta-zakje aangezien in dit geval aan geen van de in de rechtspraak ontwikkelde voorwaarden voor slaafse nabootsing is voldaan.

3.4.4 Daarnaast geldt dat Capri Sun haar recht om tegen de producten van Van Doorne op te treden heeft verwerkt omdat zij al naar aanleiding van een vaststellingsovereenkomst sinds september 2009 op de hoogte is van de vorm van de sta-zakjes van Van Doorne maar pas in 2013 bezwaar maakt tegen het gebruik van de sta-zakjes.

3.5 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.6 Van Doorne vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht verklaart dat de internationale merkinschrijving met nummer 0 677 879 voor de Benelux nietig is;
2. Capri Sun beveelt het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving met nummer 0 677 879 door te halen;
3. het tijdens de WPL-beurs op 28 mei 2013 gelegde beslag opheft en Capri Sun gebiedt de inbeslaggenomen producten binnen 5 werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan Van Doorne ter beschikking te stellen; en
4. Capri Sun veroordeelt in de volledige proceskosten van deze procedure, te berekenen op de voet van artikel 1019h Rv.

3.7 Aan haar vorderingen legt Van Doorne, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag.

3.7.1 Het vormmerk is nietig omdat de inschrijving van het merk niet duidelijk is.

3.7.2 Voorts is het vormmerk nietig omdat het uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (artikel 2.28, lid 1, sub a juncto artikel 2.1, lid 2 BVIE). Van de sta-zak zoals afgebeeld in de vormmerkinschrijving zijn alle wezenlijke kenmerken uitsluitend aan een technische uitkomst toe te schrijven. Dientengevolge kan de sta-zak niet als merk worden beschouwd.

3.7.3 Daarnaast is het vormmerk nietig omdat het ieder onderscheidend vermogen mist (artikel 2.28, lid 1, sub b BVIE).

3.8 Capri Sun voert verweer en concludeert primair tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Van Doorne in de volledige proceskosten, te berekenen op de voet van artikel 1019h Rv en subsidiair dat de rechtbank de toewijzing van een of meer reconventionele vorderingen niet uitvoerbaar bij voorraad verklaart vanwege de onomkeerbare gevolgen daarvan.

3.9 Capri Sun voert daartoe, zakelijk weergegeven, het volgende aan.

3.9.1 De internationale merkinschrijving is duidelijk en derhalve is sprake van een geldig merk.

3.9.2 Voorts geldt dat de internationale merkinschrijving geldig is omdat het sta-zakje geen vorm betreft die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

3.9.3 Daarnaast geldt dat gezien het intensieve en decennialange gebruik van het karakteristieke uiterlijk van de Capri Sun sta-zakjes en de omvangrijke reclame die daarvoor is gemaakt, deze vorm door inburgering (verder) onderscheidend vermogen heeft verkregen. Deze vorm is dus een rechtsgeldig merk.

3.10 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

bevoegdheid

4.1 Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op een internationaal merk met gelding in de Benelux geldt het volgende. In een arrest van 23 november 2013 heeft het gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2013:4466, H&M/G-Star, rov. 34) geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Uitgaande van deze opvatting is de rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Capri Sun op grond van artikel 2 EEX-Vo omdat Van Doorne in Nederland is gevestigd. Ook bij toepassing van het BVIE zou de rechtbank Den Haag internationaal bevoegd zijn van de vorderingen kennis te nemen en de bevoegdheid is overigens niet door Van Doorne betwist. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Beneluxrecht, nu zowel op grond van artikel 99 Rv als op grond van artikel 4.6, lid 1 BVIE de rechtbank relatief bevoegd is omdat Van Doorne is gevestigd in Den Haag. Volledigheidshalve merkt de rechtbank op dat zij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Capri Sun voor zover gebaseerd op onrechtmatige daad reeds bij gebreke van een betwisting van die bevoegdheid (artikel 110 Rv).

4.2 Voor de vorderingen in reconventie geldt dat de rechtbank, uitgaande van het hiervoor genoemde arrest van het gerechtshof Den Haag, internationaal bevoegd is op grond van artikel 22, lid 4 EEX-Vo althans, voor zover artikel 22, lid 4 EEX-Vo de internationale bevoegdheid niet uitputtend zou regelen, op grond van artikel 22, lid 4 EEX-Vo juncto

artikel 4.6, lid 4 BVIE en relatief bevoegd nu de bevoegdheid niet is bestreden (artikel 110 Rv), althans op grond van artikel 4.6, lid 4 BVIE.

voorts in reconventie

inleiding

4.3 De rechtbank zal eerst de vorderingen in reconventie beoordelen omdat de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op het vormmerk waarvan de geldigheid in reconventie wordt bestreden. Het vormmerk zal hierna worden aangeduid als: het sta-zakjevormmerk.

sta-zakjevormmerk geldig?

4.4 De vorm van een waar behoort tot de tekens die een merk kunnen vormen. Voor internationale merken die gelding hebben in de Benelux vloeit dit voort uit artikel 2.1, lid 1 juncto artikel 2.2 en artikel 2.10 BVIE. Op de voet van artikel 2.1, lid 2 BVIE kunnen evenwel, voor zover in dit geval van belang, niet als merken worden beschouwd tekens die *uitsluitend* bestaan uit een vorm die *noodzakelijk* is om een technische uitkomst te verkrijgen. Van de inschrijving van het teken dat geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 2 BVIE kan op grond van artikel 2.28, lid 1, sub a BVIE de nietigheid worden ingeroepen. Het gaat om een absolute nietigheidsgrond waarop van Doorne een beroep doet. De rechtbank dient derhalve te beoordelen of het sta-zakjevormmerk uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

maatstaf technisch noodzakelijke vorm

4.5 De rechtbank stelt voorop dat de ratio van de nietigheidsgrond van artikel 2.28, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.1, lid 2 BVIE erin bestaat te verhinderen dat als gevolg van het merkenrecht een onderneming een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar. In het stelsel van intellectuele-eigendomsrechten zoals dat in de Europese Unie is ontwikkeld, kunnen technische oplossingen enkel voor een beperkte duur worden beschermd, zodat zij daarna ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt. Zelfs indien een vorm van een waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft gekregen, mag deze vorm niet als merk worden ingeschreven (vgl. HvJ EU 14 september 2010, ECLI:NL:XX:2010:BN8975, Lego/BHIM, rov. 43-47).

4.6 Daarnaast geldt dat het begrip “noodzakelijk” ziet op de noodzaak om een technische uitkomst te verkrijgen. Deze voorwaarde betekent niet dat de betrokken vorm de enige moet zijn waarmee die uitkomst kan worden verkregen. Irrelevant is derhalve dat er andere vormen zijn waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen en die gebruikelijker zijn dan die waaruit het vormmerk bestaat. Het bestaan van deze alternatieve vormen neemt immers niet weg dat de in de merkinschrijving gebruikte technische oplossing niet beschikbaar is voor anderen (vgl. rov. 53-54 Lego/BHIM).

4.7 Voorts geldt dat het begrip “uitsluitend” ziet op de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm, in dit geval het betrokken driedimensionale teken. Een vorm is

geen merk indien wordt aangetoond dat de wezenlijke kenmerken van die vorm aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bij de wezenlijke kenmerken gaat het om de *belangrijkste* elementen van het teken. De inschrijving van een dergelijk teken kan echter niet worden geweigerd wanneer de betrokken vorm van de waar een *belangrijk niet-functioneel element* bevat. In dat geval is de vorm niet *uitsluitend* functioneel. De identificatie van de wezenlijke kenmerken moet van geval tot geval worden verricht (vgl. rov. 52 en 69-72 Lego/BHIM).

4.8 Tenslotte geldt dat bij de beoordeling van de technische functionaliteit van de kenmerken van een vorm onder meer rekening kan worden gehouden met het feit dat de vorm geotrooieerd is geweest (vgl. rov. 85 Lego/BHIM).

wezenlijke kenmerken van het sta-zakjevormmerk

4.9 De wezenlijke kenmerken van het sta-zakjevormmerk zoals deze zijn af te leiden uit de internationale merkinschrijving waarvan Van Doorne nietigverklaring vordert in de Benelux, zijn volgens Van Doorne de volgende. Het betreft een rechthoekige vorm die taps toeloopt en waarvan de breedte korter is dan de lengte. Langs de zijkanen en aan de bovenkant heeft de vorm rechte lasnaden. De vorm is schijnbaar gemaakt van reflecterend materiaal.

4.10 Volgens Capri Sun zijn de wezenlijke kenmerken van het sta-zakjevormmerk: een hoogte- en breedteratio van 1.48, reflecterend aluminium kleurig, rechthoekig met bepaalde taps-toelopende vorm, met specifiek buikje, smal aan de onderkant en breed aan de bovenkant, zichtbare lasnaden en een ovaalvormige bodem.

4.11 De rechtbank stelt vast, aan de hand van een eenvoudig visuele analyse van het teken zoals afgebeeld in de internationale merkinschrijving, dat de wezenlijke kenmerken van het sta-zakjevormmerk van Capri Sun bestaan uit een rechthoekvormig sta-zakje, met een taps-toelopende vorm naar beneden (breed aan de bovenkant en smal aan de onderkant), met een bolling aan de onderkant en lasnaden (sealnaden) aan de bovenkant en de zijkanen.

4.12 De merkinschrijving vermeldt niet uit welke kleur het sta-zakje bestaat. Aluminiumkleurig kan daarom niet als wezenlijk kenmerk worden aangemerkt. De merkinschrijving vermeldt evenmin uit welk materiaal het sta-zakje bestaat. Nu partijen het erover eens dat uit de afbeelding in de merkregistratie blijkt dat het sta-zakje reflecteert en aldus uit reflecterend materiaal is gemaakt, zal de rechtbank daar ook van uitgaan en het reflecteren derhalve aanmerken als een wezenlijk kenmerk van het sta-zakjevormmerk. Niet het materiaal is dus aan te merken als een wezenlijk kenmerk, maar de eigenschap van het materiaal: het reflecteren.

4.13 Uit de afbeelding in de merkinschrijving kan niet worden opgemaakt hoe de bodem van het zakje eruit ziet, laat staan of het, zoals Capri Sun betoogt, een ovaalvormige bodem betreft. De bodem van het sta-zakje is derhalve geen wezenlijk kenmerk van het sta-zakjevormmerk.

4.14 Capri Sun betoogt voorts dat de internationale merkinschrijving een sta-zakje met hoogte- en breedteratio van 1.48 zou betreffen, althans dat het om een klein formaat sta-zakje gaat. De rechtbank oordeelt dat de afmetingen van het sta-zakje niet zijn af te leiden uit de merkinschrijving. De afmetingen van de vorm zijn derhalve niet een wezenlijk

kenmerk van het sta-zakjevormmerk. Een hoogte- en breedteratio van 1.48 is mogelijk wel af te leiden uit de merkregistratie. Het is echter een volstrekt gebruikelijke verhouding bij vele verpakkingsvormen die niet of nauwelijks onderscheidend is. Om die reden is niet in te zien dat dit kenmerk als een afzonderlijk wezenlijk kenmerk moet worden aangemerkt.

wezenlijke kenmerken van het sta-zakjevormmerk functioneel?

4.15 Van Doorne betoogt dat een rechthoekig model zoals het sta-zakjevormmerk stabiel overeind staat en het directe resultaat is van de vervaardigingsmethode. Een gebruikelijke manier van vervaardigen van de sta-zak is dat een vel folie machinaal in de lengte wordt dubbelgevouwen, zodat de vouwrand komt waar uiteindelijk de bodem zal worden gevormd en het gedeelte dat uiteindelijk de bovenkant van de sta-zak vormt, open blijft. Door middel van "heatsealing", het plaatselijk verwarmen van twee stukken folie totdat zij aan elkaar gelast worden, worden compartimenten in de dubbelgevouwen strook folie gecreëerd. De daardoor ontstane lasnaad wordt in de lengte doormidden gesneden. Vervolgens wordt de bodem gevouwen en daarna door middel van heatsealing gefixeerd. Vervolgens is de zak klaar om afgevuld te worden. De rechthoekige vorm maakt efficiënt en snel vullen mogelijk, waarmee een handzaam en stabiel product wordt verkregen. Na het afvullen wordt de zak door middel van horizontale heatsealing aan de bovenkant afgesloten. Daarna is de sta-zak klaar voor transport en gebruik. De sta-zak die het product is van dit procedé stemt volgens Van Doorne exact overeen met het sta-zakjevormmerk.

4.16 Het functionele karakter van de rechthoekige vorm van het sta-zakjevormmerk kan volgens Van Doorne onder meer worden afgeleid uit het feit dat voor de vorm van een sta-zak octrooi is aangevraagd. Uit de conclusie van het door Van Doorne als productie 3 overgelegde octrooischrift van de octrooiaanvraag NL300500A uit 1963 blijkt dat het gaat om een octrooi voor een verpakking die bestaat uit:

“een houder van kunststof van de soort die is vervaardigd door lassen en afsnijden van de velvormige kunststof. Door de wijze van vervaardiging heeft deze houder de voordelen bestand te zijn tegen hoge drukken en hevige stoten zonder gevaar van scheuren alsook een rationele vorm te hebben waardoor hij rechtop blijft staan.

De houder is gevormd door twee zijden en bodem als verlengstuk daarvan welke bodem echter in de vorm van een W is gevouwen; twee zijdelingse lassen strekken zich over de volle hoogte der zijden uit met inbegrip van de bodem, en schuine of gebogen lassen welke op de zijdelingse lasnaden beginnen nabij de bodemvouw verenigen elke zijde met het bodemdeel dat daartegenover is gelegen.

Door deze constructie en lasnaden vertoont de gevulde verpakking een vlakke bodem in de vorm van een zeshoek of ruit waarvan de beide tegenovergestelde toppen zijn gevormd door de onderste uiteinden van de zijdelingse lasnaden die twee betrekkelijk stijve verticale delen vormen waarvan de kern één of tweevlakken vormt waarvan de uiterste zijden driehoekig zijn en zijn bevestigd aan de genoemde verticale delen ten opzichte waarvan zij schuin benedenwaarts zijn gericht. Hieruit vloeit voort dat de druk uitgeoefend door de vloeistof op de bodem, zelfs bij een stoot, gelijkmatig wordt verdeeld, waardoor de houder een grote weerstand heeft.”

4.17 Door de lasnaden wordt een houder/container gevormd waarin inhoud geplaatst kan worden. De lasnaden die aldus worden verkregen zijn duurzaam, nagenoeg onbreekbaar en bestand tegen lekken. Het uiterlijk van de rand van het sta-zakjevormmerk is het standaarduiterlijk van een rechte lasnaad als gevolg van heatsealing waaraan verder niets is

toegevoegd. Recht afsnijden van het materiaal is de goedkoopste methode en een rechte lasnaad betekent dat de lasnaad smal kan zijn, omdat op alle punten van de verpakking precies door het midden wordt gesneden teneinde de verpakkingen van elkaar te scheiden. Hierdoor ontstaat geen afval bij het scheiden van de zakken. Bij het sta-zakjevormmerk is te zien dat de lasnaad functioneel smal is gehouden, waardoor zoveel mogelijk ruimte in de verpakking ook daadwerkelijk benut kan worden om als container voor vloeistof te dienen, aldus Van Doorne.

4.18 Voorts voert Van Doorne aan dat folie standaardmateriaal is voor dit soort verpakkingen voor vloeibare levensmiddelen. De folie waarvan sta-zakverpakkingen worden gemaakt bestaat uit meerdere lagen. De goedkoopste oplossing is een laag aan de binnenkant gemaakt van kunststof (veelal polyethyleen) die in contact komt met het product. Daaroverheen zit een aluminiumfolie laag, die ervoor zorgt dat het product volledig luchtdicht is afgesloten. Dit maximaliseert de houdbaarheid van het product. Over de aluminiumfolielaag heen zit een transparante laag waarop het etiket aangebracht kan worden. Aluminiumfolie is de goedkoopste vorm van een dergelijke, lucht-afsluitende laag. Dientengevolge is ook dit element van het sta-zakjevormmerk puur functioneel.

4.19 Tenslotte zorgen de hier bedoelde wezenlijke kenmerken ervoor dat de stazak goedkoop kan worden vervaardigd met een minimum aan verpakkingsmateriaal, zonder restmateriaal en afsnijdsels, en dat de sta-zak efficiënt en spatvrij afgevuld kan worden. Dit zijn wezenlijke voordelen voor de producenten. Voor de consument zorgt de vorm ervoor dat de sta-zak stabiel overeind staat, niet snel kapot gaat, licht en makkelijk mee te nemen is, weinig afval oplevert en bovendien zo goedkoop mogelijk is, aldus nog steeds Van Doorne.

4.20 Capri Sun voert tegen de hiervoor vermelde stellingen van Van Doorne het volgende aan. De uitsluitingsgrond in artikel 2.1, lid 2 BVIE mist toepassing omdat het in deze bepaling uitsluitend gaat om een vorm die noodzakelijk is voor een technische uitkomst voor de gebruiker (de consument) en niet voor de producent. Het is derhalve de vraag of het relevante publiek voor (kinder)vruchtendrank (in het bijzonder jonge kinderen en hun ouders) aan de vorm van de verpakking een andere technische eis stelt dan dat die vorm geschikt moet zijn om de daarin verpakte vruchtensap te omsluiten. Voor zover al aangenomen zou moeten worden dat het relevante publiek in het gebruik van een sta-zakje als verpakking van (kinder)vruchtendrank wel een technisch voordeel of gebruikerskenmerk ziet, dan brengt dat gewenste voordeel of kenmerk nog altijd niet de noodzaak mee om voor de vorm van een sta-zakje juist die vorm te kiezen die overeenstemt met het sta-zakjevormmerk. De technische uitkomst kan op eindeloos verschillende manieren worden bereikt en daarvoor bestaat geen enkele noodzaak de vorm te gebruiken van het vormmerk.

4.21 Stabiel staan, niet snel kapot, licht en makkelijk mee te nemen, weinig afval en goedkoop zijn geen gebruikersvoordelen van het sta-zakje, dan wel niet juist in vergelijking met andere verpakkingsvormen. Sta-zakjes behouden bij transport of ander gebruik juist niet beter hun vorm in vergelijking met andere verpakkingsmiddelen. Voor vruchtensappen geldt dat het sta-zakjevormmerk een evident technisch nadeel is vanwege het feit dat gebruikers (met name kinderen) minder makkelijk zonder morsen of knoeien de inhoud uit een dergelijke verpakking kunnen krijgen. Daarom worden de meeste vruchtensappen juist niet in een sta-zak verpakt, aldus Capri Sun.

4.22 Capri Sun claimt met haar sta-zakjevormmerk geen technische oplossing voor het vervaardigen van een sta-zakje dat kan blijven staan, maar slechts de vorm zoals die in de merkinschrijving wordt getoond, zodat een producent niet in de vervaardigingswijze van sta-zakken wordt gehinderd. Bovendien zijn er meerdere goedkope alternatieven voor aluminiumfolie zodat dit materiaal niet technisch noodzakelijk is voor het volledig luchtdicht afsluiten van een sta-zak en voor het efficiënt produceren ervan.

4.23 Capri Sun verwijst voorts naar een vonnis van het Landgericht Braunschweig van 20 december 2013, SiSi/riha Wesergold, 22 O 1917/13 (hierna: het Duitse vonnis), door haar overgelegd als productie 6 en betwist dat het ter verkrijging van een technische uitkomst noodzakelijk is vruchtendranken te verpakken in een aluminiumkleurige rechthoekige sta-zak die taps toeloopt en zichtbare lasnaden heeft. Het sta-zakjevormmerk is niet noodzakelijk voor het verkrijgen van een technische uitkomst. Octrooi NL 300500A doet hier niet aan af, omdat die aanvraag in zijn verleende vorm uitsluitend ziet op het vergroten van de stabiliteit van verpakkingen van thermoplastisch materiaal.

4.24 De rechtbank oordeelt als volgt. Qua vorm is rechthoekig de meest economische vorm om een sta-zak te fabriceren: het kan op een goedkope en efficiënte manier vervaardigd, afgevuld, getransporteerd, aangeboden en geconsumeerd worden. De lasnaden zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen: een zakje dat gevuld en afgesloten kan worden. Het zakje is voorts taps-toelopen omdat het gevuld is met vruchtensapdrank. Het rechthoekige platte zakje wordt gevuld met vruchtensap en krijgt dan een bolling aan de onderkant en wordt daardoor aan de onderkant smaller dan aan de bovenkant. De bovenkant wordt vervolgens dichtgeseald. De taps-toelopende vorm is derhalve een gevolg van de afvulling van het zakje waardoor een bolling ontstaat en dus is ook het door Capri Sun genoemde “buikje” een functioneel element. Het voorgaande blijkt uit datgene wat Van Doorne heeft gesteld en door Capri Sun niet is weersproken.

4.25 Nu partijen het er kennelijk over eens zijn dat het kenmerk “reflecterend” ook een kenmerk is dat langs de lat van de techniekuitsluiting moet worden gelegd zoals is bedoeld in artikel 2:1, lid 2 BVIE, zal de rechtbank daar ook van uitgaan. Door Van Doorne is betoogd en door Capri Sun niet weersproken dat (aluminium)folie om allerlei redenen geschikt is als verpakkingsmateriaal en dat een verpakking die gemaakt is van folie reflecteert. Zo wordt de houdbaarheid van de inhoud van een sta-zakje gemaximaliseerd indien het zakje volledig lucht- en lichtdicht is afgesloten. Ook het materiaal waaruit het vormmerk bestaat is derhalve functioneel. Nu vaststaat dat het materiaal waaruit het sta-zakje is vervaardigd het reflecteren veroorzaakt, is ook dit kenmerk van het sta-zakjevormmerk puur functioneel.

4.26 Anders dan Capri Sun aanvoert ziet het octrooi NL 300500A niet uitsluitend op het vergroten van de stabiliteit van verpakkingen van thermoplastisch materiaal. De in de aanvraag openbaar gemaakte of geclaimde kenmerken zijn functioneel: een houder met een rationale vorm gevormd door twee zijden en een bodem waardoor hij rechtop blijft staan. Het octrooi bevestigt derhalve dat de rechthoekige vorm van het sta-zakjevormmerk elementen bevat die bijdragen aan de door Van Doorne gestelde technische functie.

4.27 Het verweer van Capri Sun komt er vervolgens nog op neer dat de vorm van het sta-zakje geen technisch voordeel heeft boven andere verpakkingen, dat het daarbij gaat om de voordelen voor de gebruiker van het zakje (de consument) en dat indien er al een voordeel is om een sta-zakje te gebruiken het niet noodzakelijk is te kiezen voor specifiek

het sta-zakjevormmerk. Of de vorm al dan niet een technisch voordeel heeft boven andere verpakkingen doet echter niet ter zake omdat, ook al zou dit niet het geval zijn, de in een merkomschrijving gebruikte technische oplossing daarmee nog altijd niet beschikbaar is voor anderen. Doorslaggevend is of het vormmerk uitsluitend technisch bepaald is omdat het een onderneming, in dit geval Capri Sun, verhinderd moet worden dat als gevolg van het merkenrecht aan haar een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar. Het is derhalve niet relevant dat er andere vormen zijn waarmee dezelfde of zelfs een voordeliger technische uitkomst kan worden verkregen en die gebruikelijker zijn dan het sta-zakjevormmerk. Het gaat er bovendien niet om dat uitsluitend de voordelen die een vorm heeft voor de gebruiker meewegen. Doorslaggevend is of het vormmerk zelf een technische effect sorteert, en dat is hier het geval.

4.28 Het Duitse vonnis waar Capri Sun een beroep op doet bevat een oordeel over een nietigheidsprocedure in Duitsland ingesteld tegen de Duitse basismerkregistratie van de internationale merkinschrijving 677879. Het Landgericht Braunschweig heeft in het kader van een inbreukprocedure geoordeeld dat het niet zeer waarschijnlijk is (*“nicht von der überwiegenden Wahrscheinlichkeit”*) dat die nietigheidsactie zal slagen. Een daadwerkelijke beoordeling aan de hand van de wezenlijke kenmerken van het sta-zakjevormmerk, zoals thans het geval is, heeft derhalve door de Duitse rechter niet plaatsgevonden. Aan het Duitse vonnis kan daarom geen doorslaggevende betekenis worden ontleend.

vorm uitsluitend functioneel

4.29 Op grond van de elementen rechthoekvormig reflecterend zakje, met taps-toelopende vorm naar beneden, met een bolling aan de onderkant en lasnaden aan de bovenkant en de zijkanten is sprake van een lucht- en lichtdichte houder die rechtop blijft staan en voldoet de vorm derhalve aan de functie van sta-zakje: een houder voor in dit geval (kinder)vruchtensapdranken. Op basis van de merkinschrijving oordeelt de rechtbank derhalve dat sprake is van een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

slotsom

4.30 Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat het sta-zakjevormmerk een belangrijk niet-functioneel element bevat. Dit betekent dat alle wezenlijke kenmerken van het sta-zakjevormmerk uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. Aan nadere (tegen)bewijslevering door Capri Sun wordt niet toegekomen. Capri Sun biedt aan te bewijzen dat er een grote verscheidenheid aan sta-zakken is, hetgeen hiervoor als niet relevant is geoordeeld. Voorts biedt zij aan te bewijzen dat de vorm niet noodzakelijk is voor een technische uitkomst. Mede in het licht van de uitvoerige uiteenzetting van Van Doorne op dit punt, is dit aanbod te weinig concreet. Het sta-zakje kan derhalve op grond van artikel 2.1, lid 2 BVIE niet als een merk worden beschouwd.

4.31 Uit het voorgaande volgt dat het sta-zakjevormmerk met inschrijvingsnummer 677879 nietig is en dat het gevorderde onder 1, 2 en 3 toewijsbaar is. Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht, behoeft – gelet op hetgeen hiervoor is overwogen – geen verdere bespreking en beoordeling meer, behoudens het hiernavolgende.

4.32 Nu de nietigverklaring als declaratoire uitspraak naar haar aard niet voor uitvoerbaar bij voorraad verklaring in aanmerking komt, zal deze niet uitvoerbaar bij

voorraad worden verklaard. De gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de doorhaling wordt afgewezen gelet op artikel 1.14 BVIE. Het gevorderde onder 3 zal de rechtbank uitvoerbaar bij voorraad verklaren nu er gezien het voorgaande alle aanleiding bestaat het gelegde beslag reeds thans op te heffen en er geen specifieke redenen zijn aangevoerd waarom dit, bij afweging van de belangen van partijen, gehandhaafd zou moeten blijven totdat onherroepelijk is beslist.

proceskosten

4.33 Capri Sun zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. Van Doorne maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar totale kosten voor deze procedure (inclusief verschotten) in conventie en in reconventie onder overlegging van een specificatie, begroot op een bedrag van € 116.534,50, exclusief BTW. De opgegeven kosten zijn door Capri Sun niet bestreden, zodat de rechtbank de kosten conform de opgave van Van Doorne zal begroten. Nu Van Doorne geen verdeling heeft aangegeven van de kosten gemaakt in conventie en die in reconventie zal de rechtbank, gezien het tussen partijen gevoerde debat, ervan uitgaan dat de helft van de kosten kunnen worden toegerekend aan de conventie en de andere helft aan de reconventie. Derhalve zal Capri Sun in reconventie worden veroordeeld tot betaling van € 58.267,25.

voorts in conventie

geen merkinbreuk

4.34 De nietigverklaring van het sta-zakjevormmerk in reconventie heeft tot gevolg dat de conventionele vorderingen van Capri Sun onder A, primair en onder B zullen worden afgewezen nu deze vorderingen zien op inbreuk op het sta-zakjevormmerk. Resteert de beoordeling van de gestelde slaafse nabootsing.

slaafse nabootsing sta-zakje?

4.35 De overeenstemming tussen de producten van Capri Sun en Van Doorne bestaat volgens de stellingen van Capri Sun kennelijk uit de vorm van het sta-zakje. Overeenstemming tussen producten op grond van eigenschappen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen kan niet als slaafse nabootsing worden aangemerkt. Een van de vereisten om vast te stellen of sprake is van slaafse nabootsing is immers dat sprake moet zijn van “nodeloos nabootsen”, oftewel van nabootsing van elementen die niet van invloed zijn op de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van in dit geval het sta-zakje. Nu reeds in reconventie is vastgesteld dat de elementen waaruit het sta-zakje bestaat functioneel zijn, kan de gestelde overeenstemming tussen de producten van partijen niet leiden tot de vaststelling dat sprake is van slaafse nabootsing.

4.36 Gelet op het voorgaande zal ook de subsidiaire vordering van Capri Sun onder A worden afgewezen. Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht, behoeft – gelet op hetgeen hiervoor is overwogen – geen verdere bespreking en beoordeling meer, behoudens het hiernavolgende.

proceskosten

4.37 Capri Sun zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie. Van Doorne maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar totale kosten (inclusief verschotten) voor deze procedure begroot op een bedrag van € 116.534,50, exclusief BTW welk bedrag door Capri Sun niet is bestreden. Gelet op de in 4.33 genoemde verdeling zal de rechtbank Capri Sun in conventie veroordelen tot betaling van € 58.267,25.

5. De beslissing

De rechtbank:

in conventie

5.1 wijst de vorderingen van Capri Sun af;

5.2 veroordeelt Capri Sun in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Van Doorne begroot op € 58.267,25;

5.3 verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.4 verklaart voor recht dat de internationale merkinschrijving met nummer 0 677 879 voor de Benelux nietig is;

5.5 beveelt aan Capri Sun de doorhaling van het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving met nummer 0 677 879;

5.6 heft het tijdens de WPL-beurs op 28 mei 2013 door Capri Sun gelegde beslag op en beveelt Capri Sun de inbeslaggenomen producten binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis aan Van Doorne ter beschikking te stellen;

5.7 veroordeelt Capri Sun in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Van Doorne begroot op € 58.267,25;

5.8 verklaart de opheffing en het bevel in 5.6 en de proceskostenveroordeling in 5.7 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.A.R. Siemerink en in het openbaar uitgesproken op 9 april 2014.