

# vonnis

---

## RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/252770 / HA ZA 13-706

### Vonnis van 10 september 2014

in de zaak van

de vennootschap naar Duits recht

**STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH,**

gevestigd te (72555) Metzingen, Duitsland,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. Ch.E.F.M. Gielen en mr. C.E. de Waal te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**RIVAFOAM BV,**

gevestigd te Tiel,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. G.S.C.M. van Roeyen te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna Storopack en Rivafoam genoemd worden.

## 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 22 januari 2014

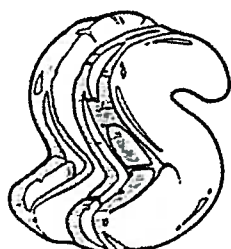
- het proces-verbaal van comparitie van 25 april 2014

- de akte van Storopack.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Rivafoam is houder van een Benelux vormmerk. Het betreft een teken voor S-vormig vulmateriaal voor verpakkingen (hierna: het S-vormmerk):



2.2. In 1996 en 1997 is een procedure gevoerd over het S-vormmerk tussen de toenmalig merkhouders, The Dow Chemical Group (hierna: Dow) enerzijds en Topa Verpakkingen B.V. (hierna: Topa) en Storopack anderzijds. In eerste aanleg zijn Topa en Storopack veroordeeld wegens merkinbreuk en is hun vordering tot nietigverklaring van het merk afgewezen. Hen werd onder meer verboden in de Benelux S-vormig vulmateriaal te gebruiken. In hoger beroep heeft Dow vervolgens erkend dat de S-vorm van het opvulmateriaal (afgezien van zijn functie als merk) een technische functie vervult. Het hof was voornemens een deskundige te benoemen, echter de procedure is voortijdig beëindigd door een schikking.

2.3. Thans vervaardigt en verkoopt Storopack vulmateriaal dat overeenstemt met het S-vormig vulmateriaal voor verpakkingen dat Rivafoam produceert en verhandelt.

2.4. Op naam van Storopack staat geregistreerd een Gemeenschapsmerk van een S-vorm. Met betrekking tot dit Gemeenschapsmerk is bij OHIM een nietigheidsprocedure aanhangig. In die nietigheidsprocedure heeft Rivafoam de nietigheid ingeroepen op basis van haar oudere Benelux merkinschrijving.

2.5. Storopack heeft een in haar opdracht opgemaakt rapport overgelegd van VDZ GmbH van 25 maart 2014 betreffende een vergelijkende test van de fixeerwerking van loose-fill opvulmateriaal van EPS met de vorm S en de vorm E. Het rapport is mede ondertekend door Dipl.-Ing. Günter Winkler (hierna: Winkler). De Nederlandse vertaling van de resultaten luidt:

Na afloop van de verticale tril- en schoktests werden de colli geopend en werd de verschuiving vergeleken met de uitgangspositie van de proefvoorwerpen binnen de doos gemeten. Vastgesteld werden de navolgende waarden van de verschuiving in verticale richting (verschuiving in de richting van de zwaartekracht alsmede de verticale impulsrichting bij de dynamische tests):

Gemeten verschuiving van het testobject in mm

Test nr.	Verpakking met schudkussen vorm S (testobject 3453_2)	Verpakking met schudkussen vorm E (testobject 3435_1)
1	19 mm	52 mm
2	20 mm	42 mm

Beide testruns maakten duidelijk dat het schudkussenmateriaal met de vorm S een meetbaar hogere fixerende werking heeft met betrekking tot het proefvoorwerp binnen de vouwdoos dan het schudkussen vorm E.

2.6. Bij de stukken bevindt zich een stuk waarvan de Nederlandse vertaling getiteld is: **Additionele informatie van de deskundige Dipl.-Ing. Günter Winkler. Het is gedateerd 28 maart 2014. Hierin staat:**

1. Vraag aan de deskundige: Als u de S-vorm van het S-vormige loose-fill materiaal en de resultaten van uw tests bekijkt: bent u van mening, dat deze S-vorm met betrekking tot het doel van het loose-fill materiaal (opvullen van een kartonnen doos en positioneren van een voorwerp in de kartonnen doos) geheel of gedeeltelijk een technische functie heeft?

Antwoord van de deskundige: De S-vorm van het loose-fill materiaal heeft volgens mijn inschatting een technische functie voornamelijk in het opzicht dat zij het fixeren van het te verpakken voorwerp binnen de omsluitende buitenverpakking in samenspel met het aandrukken bij het sluiten van de doos door **gedeeltelijke vormsluiting** ondersteunt.

2. Vraag aan de deskundige: Welke delen van de S-vorm hebben naar uw mening een of meerdere technische functie/s?

Antwoord van de deskundige: De technische functie wordt naar mijn inschatting daardoor mogelijk gemaakt dat dankzij de S-vorm van de **aan beide kanten aanwezige beugelvormige zijden** het in elkaar sluiten ('Verrastung') van elkaar aanrakende elementen niet slechts vanuit een kant – zoals bij de E-vorm – maar in principe vanuit meerdere kanten mogelijk is.

3. Vraag aan de deskundige: Zijn deze delen van de S-vorm die een technische functie hebben de wezenlijke elementen van de S-vorm?

Antwoord van de deskundige: Ja, want door hen wordt de S-vorm gecreëerd.

4. Vraag aan de deskundige: Bent u van mening dat de andere elementen (bv. breedte, aard van de oppervlakte etc.) van de S-vorm – hoewel niet technisch (bv. decoratieve of fantasievolle elementen) – desalniettemin van wezenlijke waarde zijn?

Antwoord van de deskundige: Dat kan ik echt niet beoordelen. Ik heb echter de indruk dat door het feit dat de S-vormige elementen bijna uitsluitend door hun S-vorm worden gekarakteriseerd en bovendien wit van kleur zijn **andere aspecten**, zoals bijvoorbeeld de oppervlaktekwaliteit, **niet worden opgemerkt**.

2.7. Op 23 april 2014 heeft Brantsandpatents in opdracht van Rivafoam een advies uitgebracht met betrekking tot de S-vorm van Rivafoam. In dit advies wordt gereageerd op het hierboven aangehaalde rapport van VDZ:

[11] Storopack meent verder met een vergelijkende test de technische functionaliteit van de S-vorm van te kunnen aantonen. Hierbij wordt de S-vorm vergeleken met een E-vormig element en getracht hun invloed op het verschuiven van een verpakt object tijdens een transport te onderzoeken.

[12] De verschillen die opgemeten worden tijdens deze vergelijkende test zijn volgens de heer Winkler, die de test heeft gedaan, toe te schrijven aan de twee overstaande openingen ten opzicht van een centrale as, eigen aan de S-vorm. Dit in tegenstelling tot de E vorm,

---

waarbij de openingen zich aan dezelfde kant van de centrale as bevinden. Via de S-vormige schudkussens zouden betere en meer verbindingen kunnen worden gelegd.

[13] Naast het feit dat US '453 [gedoeld wordt op het United States Patent, octrooinummer: 4,514,453 van 30 april 1985 voor "Loose fill packing element of hooked configuration" dat door Storopack als productie is overgelegd, toevoeging rechtbank] reeds aantoonde dat enig ineen haken vooral op papier bestaat en bovendien eerder een nadeel dan een voordeel is tijdens transport, gaat de uitleg van de heer Winkler niet op. Zowel de S als de E-vorm kunnen in principe en in theorie gelijkaardige connecties aangaan, naargelang de oriëntatie van de schudkussens. (...)

[14] Storopack gaat onterecht (te) kort door de bocht door de gemeten verschillen louter toe te schrijven aan de vormgeving van de S-vorm. Er dient te worden opgemerkt dat de test wel heel rudimentair werd uitgevoerd en dat er nagelaten werd om de mogelijke invloed van ongelijke kenmerken tussen de S en de E-vorm in acht te nemen. Er zijn in deze set-up té veel parameters die verschillend en/of onzeker zijn, en die een niet te onderschatten invloed op het eindresultaat kunnen gehad hebben.

[15] Zo is het niet duidelijk of de dimensies van de vergeleken vormelementen gelijkaardig waren. Was de grootte, het volume, de breedte, het gewicht, etc. gelijkaardig?

[16] Beide soorten vormelementen bestonden uit EPS. Maar was dit exact hetzelfde materiaal? Werden deze op identieke wijze geproduceerd? Hoeveel vormelementen werden er per set-up gebruikt? Was het aantal vergelijkbaar?

[17] Dit zijn allemaal parameters die niet genormaliseerd werden tussen de twee testen maar die wel degelijk een invloed kunnen hebben gehad op de resultaten. Kleine verschillen kunnen reeds leiden tot verschillen in gemeten eindresultaat. Het is dan ook wetenschappelijk niet correct en oneerlijk om uit het vergelijkend experiment enige conclusie te trekken.

[18] Uit bovenstaande blijkt telkens weer dat het aangehaalde technische aspect van de S-vorm op zijn minst twijfelachtig is. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat de gedeponeerde S-vorm uit onderhavig geschil een driedimensionaal product merkt, met specifieke belijningen. Uit de tekening opgenomen in de merkinschrijving blijkt duidelijk dat deze als het ware uit drie of meerdere enkelvoudige S-jes bestaat, die zijdelings aan elkaar bevestigd zijn. Deze fictieve 'bevestigingen' zijn zichtbaar als duidelijk waarneembare groeven of belijningen op de rugzijde van de vorm. Deze vormgeving heeft geen technische functie en is wezenlijk voor deze specifieke S-vorm.

De samenvatting van dit rapport luidt:

Samenvattend kunnen we stellen dat de S-vorm van Rivafoam, wat er ook zij van de fixerende functie, niet qua wezenlijke kenmerken louter technisch wordt gedictoord. In het bijzondere de direct zichtbare belijningen karakteriseren de S-vorm van Rivafoam en zijn een element van het wezen van die vorm.

2.8. Rivafoam is houder van de Benelux merken Pelaspan en Pelaspan-Pac. Storopack heeft een Gemeenschapsmerkregistratie voor Pelaspan. Deze laatste merkregistratie is nietig

---

verklaard door de Cancellation Division, welke uitspraak bevestigd is door de Board of Appeal. Storopack heeft geen beroep ingesteld tegen de beslissing van de Board of Appeal.

### **3. Het geschil**

#### **in conventie**

3.1. Storopack vordert - samengevat – nietig verklaring van het Benelux merkrecht met registratienummer 0537751 (het S-vormmerk) en stelt daartoe dat het gaat om een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (de techniek exceptie). Tevens vordert zij veroordeling van Rivafoam tot betaling van de proceskosten en (na)kosten. Ten aanzien van de proceskostenvergoeding wordt een beroep gedaan op artikel 1019h Rv.

3.2. Rivafoam voert verweer en betwist onder meer dat het aangevallen merk van Rivafoam nietig is.

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

#### **in reconventie**

3.4. Rivafoam vordert - samengevat - veroordeling van Storopack tot het staken van elk gebruik van S-vormig vulmateriaal en de tekens Pelaspan en Pelaspan-pac voor verpakkings- en opvulmateriaal op straffe van een dwangsom, tot het staken van de slaafse nabootsing van de S-vorm en het onrechtmatig handelen, tot vernietiging van de voorraad op straffe van een dwangsom, tot het doen van een opgaaf van bepaalde gegevens en bescheiden en tot betaling van schadevergoeding dan wel winstafdracht, nader op te maken bij staat. Tevens vordert zij veroordeling van Storopack tot betaling van de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.5. Rivafoam legt hieraan ten grondslag dat het S-vormig vulmateriaal van Storopack identiek is aan het S-vormmerk van Rivafoam, nu merk en teken bestaan uit een S-vorm van (nagenoeg) dezelfde grootte die op dezelfde wijze is vormgegeven en van hetzelfde materiaal is gemaakt. Eventuele verschillen zijn onbeduidend. Er is sprake van een teken dat gelijk is aan een merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Als merk en teken niet identiek zijn, dan zijn ze zodanig overeenstemmend dat bij het publiek verwarring zal worden gewekt. Daarmee is sprake van een merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Rivafoam verzet zich ook op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE tegen het gebruik van het S-vormig vulmateriaal door Storopack. Tot slot doet Rivafoam een beroep op de slaafse nabootsing en de onrechtmatigheid van het tegelijkertijd starten van een nietigheidsprocedure en een Gemeenschapsmerkgeregistratie door Storopack. Als gevolg van het handelen van Storopack lijdt Rivafoam schade die zij vergoed wil zien.

3.6. Daarnaast maakt Storopack inbreuk op de merken Pelaspan en Pelaspan-Pac van Rivafoam door identieke tekens te gebruiken voor dezelfde waren als waarvoor de Pelaspan merken van Rivafoam zijn ingeschreven. Ook ten aanzien van deze gestelde merkinbreuk doet Rivafoam een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE.

---

3.7. Storopack voert verweer.

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

#### **4. De beoordeling in conventie**

4.1. Rivafoam heeft betoogd dat Storopack geen belanghebbende is en deze nietigheidsvordering niet kan instellen, althans dat zij die bevoegdheid daartoe niet te goeder trouw uit, omdat Storopack zelf voor de S-vorm een Gemeenschapsmerkingschrijving heeft gedaan. Met die inschrijving erkent Storopack de S-vorm als geldig merk en daar dient Storopack aan gehouden te worden aldus Rivafoam.

4.2. De rechtbank begrijpt dit verweer als een beroep op rechtsverwerking. Dat Rivafoam zegt: "het kan niet van tweeën één zijn, én een beroep op nietigheid van een merk en een inschrijving voor datzelfde merk" is vanuit haar oogpunt gezien begrijpelijk, maar naar het oordeel van de rechtbank is het voor twee ankers gaan liggen door Storopack iets anders dan het verwerken van een recht en daartoe ook onvoldoende. Storopack heeft wel degelijk een belang bij deze procedure, te weten de nietigverklaring van een Benelux-merk waardoor in de Benelux kansen voor haar ontstaan, en haar keuze voor een Gemeenschapsmerkingschrijving is onvoldoende om te zeggen dat zij die kansen niet mag probeeren en/of misbruik van recht maakt.

4.3. Hiervoor onder 2.3. is als vaststaand feit opgenomen dat Storopack vulmateriaal produceert en verhandelt dat overeenstemt met het S-vormig vulmateriaal voor verpakkingen dat Rivafoam produceert en verhandelt. Dit is tussen partijen niet in geschil en dient daarom door de rechtbank als uitgangspunt te worden genomen bij de beoordeling. Wel in geschil is, kort gezegd, of Storopack een beroep toekomt op de techniek exceptie.

4.4. Een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, geniet geen merkenrechtelijke bescherming. Indien een teken beantwoordt aan deze uitzonderingsregel is bovendien irrelevant of er andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen. Deze techniek exceptie dient om te voorkomen dat door een merkingschrijving het gebruik van een bepaalde technische oplossing wordt gemonopoliseerd en andere ondernemingen zouden worden gehinderd in het gebruik van die bepaalde technische oplossing.

4.5. Als wezenlijke kenmerken hebben partijen enkel genoemd de S-vorm. Ter zitting is nog gediscussieerd over de belijningen op de S-vorm. De rechtbank laat de belijning en hetgeen Brantsandpatents hierover heeft geschreven buiten beschouwing, nu ter zitting helder is geworden dat deze belijning niet een keuze of toevoeging is van Rivafoam, maar puur een resultaat is van het productieproces (expansie) en welke belijning per S-vorm verschilt. De belijning kan daarom niet als een sier- of fantasie-element worden beschouwd. Uitgegaan wordt van de S-vorm als enig wezenlijk kenmerk.

4.6. Storopack stelt dat de S-vorm noodzakelijk is omdat vulmateriaal een vorm dient te hebben die niet te veel ruimte inneemt en die ervoor zorgt dat de objecten die het materiaal beschermt, niet gemakkelijk verschuiven. Storopack wijst op het eenvoudig op elkaar

---

aansluiten van de S-vormen, een schokabsorberend effect van de S-vorm, en het voorkomen van verschuivende objecten door de S-vorm. Storopack onderbouwt haar stellingen met het rapport van VDZ en de antwoorden op de additionele vragen door Winkler.

4.7. Rivafoam betwist deze stellingen en wijst erop dat deze stellingen niet onderbouwd zijn. Rivafoam betoogt dat de S-vorm is gekozen om het vulmateriaal te onderscheiden van de vele andere vormen van vulmateriaal die op de markt verkrijgbaar zijn. Niet de vorm, maar het materiaal waarvan de S-vorm is gemaakt, zorgt voor de absorptie van schokken, ruimtebesparing en voorkoming van verschuiven van objecten.. Ter onderbouwing van haar betwisting dat de S-vormen op elkaar aansluiten heeft Rivafoam foto's en een filmpje overgelegd van de wijze waarop de S-vorm zich in verpakkingen bevindt. Het S-vormmerk vervult een herkomstfunctie aldus Rivafoam. Rivafoam betwist gemotiveerd het bestaan van een verhakingsmogelijkheid en merkt op dat zij meent dat VDZ bij haar onderzoek een andere S-vorm dan de S-vorm van Rivafoam heeft gebruikt, te weten een met hakende krullen aan de uiteinden. Zij betoogt dat daarom de bevindingen van VDZ en de antwoorden op de additionele vragen door Winkler buiten beschouwing moeten worden gelaten. De conclusie, aldus Rivafoam, moet zijn dat haar S-vormmerk niet uitsluitend technisch bepaald is en de vordering van Storopack daarom dient te worden afgewezen.

4.8. Bij vonnis van 19 juni 1996 heeft de rechtbank 's-Gravenhage in de hiervoor onder rechtsoverweging 2.2. beschreven procedure als volgt geoordeeld:

11. Aan Storopack c.s. kan – in afwijking van hetgeen door Dow is betoogd – worden toegegeven dat het aan de geldigheid van een merk in de weg kan staan als er sprake is van een technisch effect dat het gebruik van de waar zelf wezenlijk vergemakkelijkt of verbetert. (...)

12. Duidelijk is dat opvulmateriaal voor verpakkingen een vorm dient te hebben die enerzijds ruimte inneemt en anderzijds te gemakkelijk verschuiven verhindert. In zoverre heeft – ook – de S-vorm een technisch effect. Er is echter naar het oordeel van de rechtbank geen reden om aan te nemen dat dat technisch effect beter zou worden bereikt door de S-vorm dan door de vele andere mogelijke vormen die ter zitting zijn getoond en besproken. Voor het beoogde technisch effect is dus wel een (van een reeks) vorm(en) noodzakelijk doch niet noodzakelijkerwijs deze vorm. Storopack c.s. hebben niet aannemelijk gemaakt dat de S-vorm bepaalde – extra – technische voordelen oplevert door de gestelde 'verhakingsmogelijkheid'. Enerzijds is van de aanwezigheid van die verhakingsmogelijkheid niet gebleken. Anderzijds zou zo'n verhakingsmogelijkheid geen technisch voordeel opleveren. Deze – aangevallen – vorm is dus niet noodzakelijk voor het bereiken van het gewenste effect zodat niet kan worden gezegd dat deze vorm een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert in de zin van de laatste alinea van art. 1 BMW. Nu deze S-vorm niet wezenlijk is voor het beoogde technisch effect kan die S-vorm niet als een uitkomst op het gebied van de nijverheid worden beschouwd. (...)

13. De conclusie moet dus zijn dat het merk geldig moet worden geacht (...).

Bij tussenvonnis in appel heeft het hof 's-Gravenhage overwogen behoefte te hebben aan deskundige voorlichting over de vraag of er naast de S-vorm alternatieven beschikbaar zijn dat niet met de S-vorm overeenstemt, maar welk alternatief ondanks die andere vorm in technische en economische zin tenminste net zo deugdelijk en bruikbaar is als het S-vormig

---

materiaal. Ook wenste het hof deskundige voorlichting over welke speciale bijdrage de S-vorm zelf levert aan de bruikbaarheid als opvulmateriaal.

4.9. Nu de partijen in deze procedure niet dezelfde zijn als die in de procedure bij de rechtbank en het hof 's-Gravenhage én partijen bij die procedure hoger beroep hebben ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank, heeft het vonnis dat in de vorige rechtsoverweging is geciteerd, geen gezag van gewijsde. Thans staat niet vast of de S-vorm van Rivafoam bijdraagt aan de technische functie. Het overgelegde rapport van VDZ en de door Winkler beantwoorde additionele vragen hebben met name betrekking op wat rechtbank 's-Gravenhage hiervoor de verhakingsmogelijkheid noemt. Op de andere gestelde technische effecten – niet teveel ruimte innemen en bescherming bieden – wordt nagenoeg niet ingegaan. Echter, het rapport van VDZ en de antwoorden op de additionele vragen zijn, zeker gelet op de gemotiveerde betwisting van Rivafoam, onvoldoende om het bestaan van een verhakingsmogelijkheid of een andere bijdrage van de gedeponeerde S-vorm aan de technische functie van het vulmateriaal aan te nemen. Aan de andere kant is het bestaan daarvan ook niet uit te sluiten. Gelet op deze stand van zaken heeft de rechtbank behoefte aan deskundige voorlichting over het bestaan van de verhakingsmogelijkheid van de S-vorm van Rivafoam, de effecten van die verhakingsmogelijkheid en eventuele andere bijdragen van de S-vorm van Rivafoam aan de technische functie.

4.10. Voordat tot benoeming van (een) deskundige(n) wordt overgegaan, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de wenselijkheid van een deskundigenbericht, over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen. Indien partijen zich wensen uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige(n), dienen zij daarbij aan te geven over welke deskundige(n) zij het eens zijn, dan wel tegen wie zij gemotiveerd bezwaar hebben. De rechtbank zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen.

4.11. De rechtbank ziet geen aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt van de wet, dat het voorschot op de kosten van de deskundige(n) in beginsel door de eisende partij moet worden gedeponeerd. Dit voorschot zal daarom door Storopack moeten worden betaald.

4.12. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

### **Reconventie**

4.13. Iedere beslissing in reconventie zal worden aangehouden in afwachting van het deskundigenbericht in conventie.



---

**5. De beslissing**

De rechtbank

**in conventie**

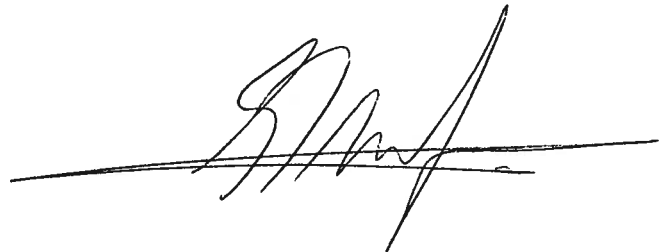
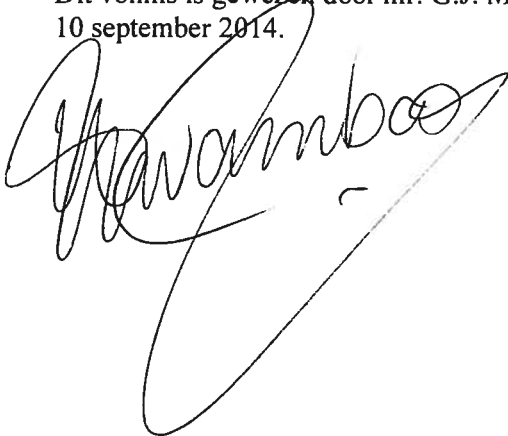
5.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **8 oktober 2014** voor het nemen van een akte door beide partijen waarin zij zich uitlaten over de aangekondigde deskundigenrapportage,

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan,

**in reconventie**

5.3. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Meijer en in het openbaar uitgesproken op 10 september 2014.



voor kopie conform  
De griffier van de  
rechtbank Gelderland