Vormmerken

Met een karakteristieke en herkenbare verpakking kan een ondernemer zich onderscheiden op een productmarkt. Een verpakking kan in voorkomende gevallen als vormmerk worden gedeponeerd. Een depot voor een vorm van een verpakking betekent evenwel niet automatisch merkrechtelijke bescherming voor die vorm. Een vormmerk-zaak bij de Rechtbank 's-Gravenhage illustreert hoe getoetst wordt of een gedeponeerde vorm een geldig merk is.

mw.mr. M.C.H.I. van der Dussen en
dhr.mr. N.C. Voortman

Davidoff & Cie SA ('Davidoff') en haar licentieneemster Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH ('Reemtsma') brengen sinds 1993 in België en Luxemburg en sinds 1995 in Nederland sigaretten op de markt, in een (kenmerkende) achthoekige verpakking, onder de naam Davidoff (zie afbeelding).
Reemtsma heeft onder andere in 1997 de vorm van de verpakking sec als merk gedeponeerd. Davidoff heeft onder meer de vorm en het uiterlijk van de verpakking in kleur in 2002 als merk gedeponeerd.
SPS Cigaronne Co. Ltd. ('SPS') brengt onder de naam 'Cigaronne' sigaretten op de markt. De sigaretten van SPS worden evenals de sigaretten van Davidoff en Reemtsma (Davidoff c.s.) verkocht in een achthoekige verpakking. SPS heeft de vorm en het uiterlijk van de verpakking in twee kleurvarianten in 2000 als merk gedeponeerd.
SPS start een procedure tegen Davidoff c.s. waarin zij de nietigverklaring van het vormmerk van Reemtsma uit 1997 vordert ('het vormmerk'). SPS is namelijk van oordeel dat de vorm van de achthoekige verpakking sec niet voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. Davidoff c.s. komen met een tegenvordering. Volgens hen zijn de eigen merkinschrijvingen geldig, die van SPS nietig (gedeponeerd na een aantal relevante inschrijvingen van Davidoff c.s.) en maakt SPS inbreuk op de merkrechten van Davidoff.

Wanneer merkrechtelijke bescherming?

In deze zaak beoordeelt de Rechtbank 's-Gravenhage allereerst of de vorm van de verpakking (zoals gedeponeerd door Reemtsma) als zodanig (dus niet in combinatie met kleur en/of woordmerk) de functie van merk kan vervullen. Om een merk te kunnen zijn moet de vorm (evenals alle andere tekens) onderscheidend vermogen bezitten.
De Rechtbank overweegt dat de achthoekige verpakking "van huis uit" geschikt is om tabaksproducten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. Vervolgens is het vormmerk volgens de Rechtbank ingeburgerd door intensief gebruik, en het substantiële marktaandeel van de Davidoff-sigaretten. Kortom, de achthoekige verpakking kan dus de functie van merk vervullen.
Nederlandse en Europese regelgeving bepalen echter dat niet iedere vorm (die de functie van merk kan vervullen) als merk kan worden ingeschreven. De wetgeving bepaalt onder andere dat een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet als vormmerk kan worden ingeschreven. De achterliggende gedachte hiervan is te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een product. Bescherming van technische oplossingen en innovatie moet in het octrooirecht worden gevonden.

SPS voerde in de procedure aan dat de achthoekige verpakking (sec) een technisch effect beoogt, en daardoor niet als merk kan dienen. SPS stelde dat de specifieke vorm ertoe dient de stevigheid van de verpakking te verbeteren, terwijl tegelijkertijd minder materiaal (karton) nodig zou zijn voor het vervaardigen van de verpakking (kostenbesparing).
De Rechtbank overweegt op dit punt eerst



Davidoff *Davidoff Classic*



Cigaronne

dat de vraag of een vorm een technisch effect beoogt, objectief moet worden beantwoord. De subjectieve beweegredenen van de ondernemer om voor een bepaalde verpakking te kiezen, spelen geen rol. Als een ondernemer om esthetische redenen een vorm kiest die onbedoeld een onmiskenbaar technisch effect heeft, kan geen sprake zijn van merkrechtelijke bescherming.
De Rechtbank moet dus beoordelen of de achthoekige verpakking, objectief bezien, een technisch effect beoogt.
Onder verwijzing naar jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie overweegt de Rechtbank dat van merkrechtelijke bescherming voor de vorm geen sprake kan zijn als het met de vorm bereikte technische effect een daadwerkelijk (of: relevant) voordeel oplevert voor de ondernemer en/of de consument. Bijvoorbeeld doordat het product goedkoper kan worden vervaardigd en daarmee tegen een lagere prijs kan worden verkocht, of van een betere kwaliteit is.
De Rechtbank komt uiteindelijk tot het oordeel dat de achthoekige verpakking niet noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst. De achthoekige vorm van de verpakking draagt niet bij aan (verbeterde) stevigheid van de verpakking. Ook treedt tijdens het productieproces van de verpakking geen papierbesparing op en is er dus van een kostenvoordeel geen sprake.

Inbreuk?

Het vormmerk van Reemtsma is geldig. De vordering van SPS wordt dus afgewezen. Vervolgens komt de tegenvordering van Davidoff c.s. aan de orde.
De Rechtbank komt tot de conclusie dat de inschrijvingen van SPS nietig zijn en SPS inbreuk maakt op de (diverse) merkrechten van Davidoff c.s. De Rechtbank vindt dat de afwijkende lengte van – en de aanwezigheid van een ander woordmerk op – de verpakking van SPS, niet tot een ander oordeel kunnen leiden. Het publiek zou gemakkelijk tot de conclusie kunnen komen dat de sigaretten van SPS een variant zijn van de Davidoff-sigaretten.
Het gaat soms anders dan verwacht. SPS die (samen met een tweetal distributeurs) de zaak begonnen is, verliest en wordt zelf veroordeeld (bijvoorbeeld tot het betalen van een schadevergoeding en vernietiging van voorraden).

Conclusie

Een vorm die onderscheidend vermogen bezit en die niet noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, kan als merk worden gedeponeerd en komt voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking. Die bescherming is een sterk wapen tegen concurrenten die de specifieke vorm en/of verpakking nabootsen.



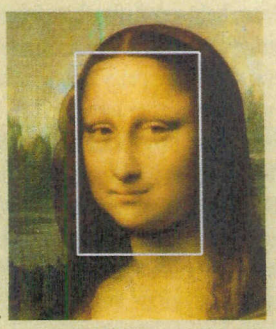
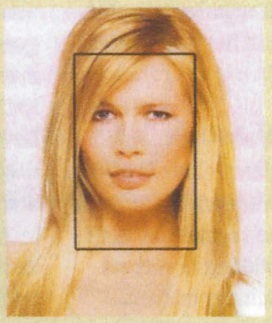
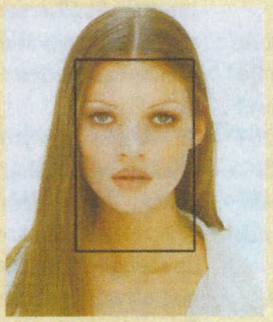

mw.mr. M.C.H.I. van der Dussen en dhr. Mr. N.C. Voortman zijn beide advocaat bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht, sectie Intellectuele Eigendom en Informatietechnologie (e-mail: marcoline.vanderdussen@cms-dsb.com en niek.voortman@cms-dsb.com).

De Geur

De Gulden Geur

Mede dankzij Dan Brown (de Da Vinci code) mag het gulden getal zich in een hernieuwde belangstelling verheugen. Het gulden getal (phi) heeft ongeveer de waarde 1,618. Exact: $\Phi = (1 + \sqrt{5}) / 2$.
Alles wat voldoet aan de gulden verhouding (ook wel de goddelijke verhouding) is mooi. Zo simpel is dat. Als de verhouding tussen de afstand van uw voeten tot uw navel en die van uw navel tot uw hoofd ongeveer is als 1 : 0,6 dan voldoet u aan het gulden getal en is uw lichaam mooi. Jammer genoeg worden wij Nederlanders steeds langer en zit deze lengtetoename vooral in onze benen, dus wij worden steeds lelijker. Aziaten worden ook steeds langer, waardoor die juist steeds dichter bij het goddelijke lichaam komen. In 1984 schreef Dom Néroman: "(...) als van een ras de navel te laag zit voor de grote meerderheid der individuen, dan heeft dit ras zijn tijd van volgroeidheid nog niet bereikt."
Professor Bliskunov (Kiev) biedt op basis van het gulden getal beenverlengingen aan. Hij heeft zelfs een octrooi op een methode om benen (botten) te verlengen. Andere plastisch chirurgen corrigeren de positie van de tanden op basis van het gulden getal. Het goddelijke gezicht tenslotte dient in een rechthoek met verhoudingen volgens het gulden getal (de gulden snede) te passen.
We nemen de proef op de som. Mona Lisa (figuur 1): helaas, haar gezicht zal door de plastisch chirurg iets moeten worden opgerekt.
Claudia Chiffer (figuur 2): ook Claudia zal door de chirurg moeten worden aangepakt.
Kate Moss (figuur 3): hopeloos, hier kan zelfs de beste plastisch chirurg niets mee!
Frankenstein (figuur 4): perfect, niets meer aan doen!

Th. Raergeur


1.

2.

3.

4.