

Bescherming van verpakkingen

Steeds vaker worden (delen van) verpakkingen van producten als merk gedeponeerd. Deze trend is begrijpelijk omdat een als merk gedeponeerde verpakking een effectieve bescherming kan bieden tegen nabootsing.

mw. mr. M.C.H.I. van der Dussen

Inleiding

In Product nr. 4, 2003, schreef ik in mijn bijdrage met de titel 'Soorten Merken' reeds dat eigenlijk alle tekens die in staat zijn de waren en/of diensten van een onderneming te onderscheiden, én vatbaar zijn voor grafische voorstelling, een merk kunnen zijn. Omdat een verpakking een teken wordt geacht te zijn dat in staat is waren en/of diensten van een onderneming te onderscheiden, en grafisch kan worden weergegeven, is algemeen aanvaard dat een verpakking een merk kan zijn. De effectiviteit van een goed verpakkingmerk blijkt uit de volgende zaak.

De beschermde fles

Een onderneming, die in de procedure UDV wordt genoemd, is begin jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen met de productie en verhandeling van een op rum gebaseerde drank met een kokosnootsmaak. Deze drank is op de markt gezet onder de naam Malibu. De drank wordt nu al zo'n twintig jaar verkocht in de afgebeelde ondoorzichtige witte fles met donkerbruine dop, waarbij rechtstreeks op de fles - dus niet op een etiket - het woord Malibu is afgedrukt met een logo (bestaande uit twee palmbomen en een ondergaande zon) en productgegevens.

UDV heeft de naam Malibu, de twee palmbomen met de ondergaande zon in combinatie met de naam Malibu, en de ondoorzichtige witte fles met bruine dop, onder andere voor de Benelux, als merk gedeponeerd voor onder meer alcoholische dranken.

De concurrent

Sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw verkoopt een onderneming, die in de procedure Coymans wordt genoemd, in de Benelux een kokosnootlikeur. Deze likeur wordt verhandeld onder de naam Surfers. Sinds 1997 wordt de kokosnootlikeur van Coymans op de markt gebracht in de afgebeelde witte fles met donkerbruine dop. Volgens UDV maakt Coymans hierdoor inbreuk op haar merkrechten.

De verpakking als merk

Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ('het Hof') oordeelt dat de afbeelding van de ondoorzichtige Malibu-fles met bruine dop kan dienen om de waren van een onderneming van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De afbeelding van de fles is daarvoor, aldus het Hof, voldoende duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volle-

dig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief. Het Hof vindt ook dat de fles voldoende onderscheidend vermogen heeft door de specifieke contouren, de kleur wit van de fles en de donkerbruine dop. Dat geheel, aldus het Hof, stelt het relevante publiek in staat het product van UDV van andere producten te onderscheiden. De witte fles met de bruine dop is dus een merk.

Inbreuk

Vast staat dat de drank van UDV en de drank van Coymans volledig soortgelijke producten zijn. Coymans is evenwel van mening dat er geen sprake is van inbreuk op de merkrechten van UDV omdat er geen gevaar voor verwarring zou zijn. Volgens Coymans roept de fles van Coymans een ander totaalbeeld op dan de fles van UDV.

Volgens het Hof is het door UDV gedeponeerde beeld van de - kale - witte fles met donkerbruine dop zo dominant dat dit beeld niet wordt doorbroken door de enigszins van die fles afwijkende contouren van de fles van Coymans en het etiket van de fles van Coymans. Het Hof vindt dat gevaar voor verwarring te duchten is. Het gevaar voor verwarring wordt versterkt door de bekendheid van de contouren en kleuren van de fles van UDV met dop, zoals ook is geïllustreerd door UDV aan de hand van een marktonderzoek. Coymans maakt met haar fles dus inbreuk op de merkrechten van UDV. Het Hof overweegt ook dat alleen al omdat de producten van UDV en Coymans concurreren zijn, het meer dan aannemelijk is dat UDV ten gevolge van de inbreuk door Coymans schade heeft geleden.

De uitspraak

Het Hof beveelt Coymans elke inbreuk op het merk bestaande uit een ondoorzichtige witte fles met bruine dop te staken en gestaakt te houden. Ook moet Coymans alle winst die zij als gevolg van de inbreuk heeft gemaakt afdragen aan UDV en moet Coymans UDV alle schade betalen die



UDV als gevolg van de inbreuk heeft geleden (voorzover deze niet bestaat uit de door UDV gederfde winst omdat die geacht wordt vergoed te zijn met de afdracht van de door Coymans gemaakte winst).

Tot slot

Indien UDV de verpakking van haar drank met kokosnootsmaak niet als merk zou hebben gedeponeerd, zou zij niet hebben kunnen optreden tegen Coymans en de door haar geleden schade niet op Coymans hebben kunnen verhalen. Een goed gedeponeerd verpakkingsmerk kan dus een uitermate belangrijk en effectief merk zijn. «



* Mw. mr. M.C.H.I. van der Dussen (foto) is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht, sectie Intellectuele Eigendom en Informatietechnologie

(e-mail: m.vanderdussen@cmsderks.nl)

Rectificatie

In mijn artikel in Product nr. 3, 2004, met als titel 'Het registratieoctrooi' staan per abuis een aantal onjuiste passages. Om misverstanden en verwarring te voorkomen hierbij alsnog de goede tekst:

"Tot 1 april 1995 kon voor een uitvinding een twintigjarig octrooi worden verkregen als na vooronderzoek bleek dat aan de voorwaarden voor octrooiverlening was voldaan cq. er geen bezwaren tegen octrooiverlening bleken te bestaan. Op 1 april 1995 is het zogenaamde registratieoctrooi ingevoerd. Dit octrooi wordt verleend, zonder dat vooronderzoek heeft plaatsgevonden, voor zes of voor twintig jaar. Om een twintigjarig registratieoctrooi te krijgen moet een aanvrager een nieuwheidsonderzoek laten uitvoeren, maar de aanvrager mag met de inhoud wel of geen rekening houden. Voor een zesjarig octrooi is geen nieuwheidsonderzoek nodig en dit octrooi kan dus op een betrekkelijk eenvoudige wijze worden verkregen. Het zesjarig octrooi levert evenals het twintigjarig octrooi

een exclusief recht op dat jegens derden, die volgens de octrooihouder inbreuk maken, ook eenvoudig kan worden ingeroepen. Het (zes of twintig jarig) registratieoctrooi zal evenwel vaker dan een na vooronderzoek verleend twintigjarig octrooi (alle octrooien die nog onder de Rijsoctrooiwet 1910 door de Octrooiraad zijn verleend en alle door het Europees Octrooibureau verleende Europese Octrooien) ten onrechte of te ruim zijn verleend."

Tot slot is enige alinea's verder per abuis het woord 'vooronderzocht' weggefallen. De juiste tekst moet zijn: "De procedures op basis van een registratieoctrooi lijken, aldus mr. Van Engelen, daarbij voor de octrooihouder niet duidelijk minder succesvol dan de procedures die gebaseerd zijn op een vooronderzocht octrooi. Dit is uiteraard opvallend, omdat een registratieoctrooi niet is onderzocht op nieuwheid en uitvindingshoogte en daarom als een zwakker octrooi dan het vooronderzocht twintig jarig octrooi moet worden beschouwd."

mr. M.C.H.I. van der Dussen

Fusie KIVI en NIRIA

Het Nederlandse innovatiebeleid komt onvoldoende van de grond.

In politieke discussies wordt de rol van technologie bij het oplossen van maatschappelijke problemen ten onrechte vaak onderbelicht. Ingenieurs hebben geen uitzicht op doorslaggevende verbeteringen van de kennisinfrastructuur en krijgen nauwelijks de ruimte om nieuwe technologieën toe te passen.

ir. Wim Poelman

KIVI en NIRIA achten de tijd rijp om het heft in eigen handen te nemen door samen één sterke vuist te maken. De verdeeldheid tussen HBO-ingenieurs en TU-ingenieurs is verleden tijd. Er is nu een duidelijk gemeenschappelijk belang: de versterking van de positie van technologie en ingenieurs.

Aldus voormalig TNO-topman Jan Dekker, de nieuwe voorzitter van Nederlands grootste technieklobby die door de fusie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en de Nederlandse Ingenieursvereniging (NIRIA) is ontstaan. Op 8 juni jl. gaven de ledenraden van beide

beroepsverenigingen het groene licht voor een samengaan. De fusievereniging gaat verder onder de naam KIVI-NIRIA en telt circa 30.000 leden. Door te fuseren kan de nieuwe vereniging een krachtiger signaal afgeven in het belang van techniek en ingenieurs.

Techniekambassade

De fusievereniging zal zich gaan positioneren als techniekambassade om alle betrokken maatschappelijke partijen ervan te overtuigen dat investeren in nieuwe technologie op langere termijn meer opbrengt dan bezuinigingen kunnen bewerkstelli-

gen. KIVI-NIRIA zal politici adviseren bij het maken van de juiste keuzes. 'Er is in Den Haag een duidelijke behoefte aan informatie over de mogelijkheden van technologie. Dankzij de fusie is KIVI-NIRIA beter in staat daarop snel en adequaat in te spelen', aldus Jan Dekker. Voorts zal de fusievereniging de komende jaren onderzoeken of er voldoende draagvlak is te creëren voor een Ministerie van Technologie en Innovatie.

Afdeling Industrieel Ontwerpen

De afdeling Industrieel Ontwerpen (IO) is een van de meest actieve afdelingen binnen het KIVI. Vooral Delftse afstudeerders zijn hier lid van. Vanuit NIRIA komen met name afgestudeerden van de opleidingen voor Industrieel Product Ontwerpen (IPO) en Product Design & Engineering (PDE) in aanmerking om met de bestaande KIVI-IO-leden de energie te bundelen en gebruik te maken van de 'economy of scale'. Informatie: <http://www.ingenieurs.net/Resource.phx/t/estuur/best-12/index.htm>