

# arrest

---

## GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.162.351  
(zaaknummer rechtbank C/05/252770/HA ZA 13-706)

### arrest van 21 augustus 2018

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Rivafoam B.V.**

gevestigd te Tiel,

appellante in het principaal hoger beroep,

geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

hierna: **Rivafoam**,

advocaat: mr. R.M.I. van der Straaten,

tegen

de vennootschap naar Duits recht

**Storopack Hans Reichenecker GmbH**,

gevestigd te Metzingen, Duitsland,

geïntimeerde in principaal hoger beroep,

appellante in incidenteel hoger beroep,

in eerste aanleg: eiseres in conventie en verweerster in reconventie,

hierna: **Storopack**,

advocaat: mr. Ch.E.F.M. Gielen.

### 1. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1 Het hof neemt de inhoud van de tussenarresten van 19 juli 2016 en 22 augustus 2017 februari 2017 hier over.

1.2 Het verdere verloop blijkt uit:

- het arrest in het incident van 19 juli 2016;
- de aangepaste memorie van grieven tevens houdende wijziging van de (grondslagen van de) eis van de zijde van Rivafoam met producties 41 - 44;
- de memorie van antwoord in principaal appel, tevens houdende memorie van grieven in incidenteel appel, tevens houdende beroep op gedeeltelijke onbevoegdheid van het hof, tevens houdende voorwaardelijke vermeerdering van (de grondslag van de) eis, tevens houdende akte overlegging producties van de zijde van Storopack met producties 21 en 22;
- de memorie van antwoord in het incidenteel appel, tevens akte houdende overlegging

- 
- producties van de zijde van Rivafoam met producties 45 – 46;
  - de akte overlegging producties van de zijde van Rivafoam met producties 47 - 50;
  - de akte overlegging producties van de zijde van Storopack met producties 23 - 25;
  - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 5 december 2017. Tijdens de comparitie heeft Storopack een kopie overgelegd van een fax van de heer P. Ayrey van Dow Deutschland Inc. van 14 augustus 1998 met als bijlage een fax van zijn octrooigemachtigde van 10 augustus 1998.

1.3 Ter zitting hebben partijen het hof verzocht de zaak niet terug te verwijzen naar de rechtbank maar zelf op de vorderingen te beslissen.

1.4 Vervolgens heeft Rivafoam de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

## 2. De vaststaande feiten

2.1 De rechtbank heeft in het vonnis van 10 september 2014 in rechtsoverweging 2 (2.1 tot en met 2.8) de feiten vastgesteld. Tegen de vaststelling van de rechtbank in rechtsoverweging 2.2 dat Dow in hoger beroep heeft erkend dat de S-vorm van het opvulmateriaal, afgezien van zijn functie als merk, een technische functie vervult, heeft Rivafoam grief 4 in het principaal hoger beroep gericht. Storopack bestrijdt in grief 2 in het incidenteel hoger beroep dat zij partij was bij de in rechtsoverweging 2.2. genoemde procedure.

2.2 Het hof zal hierna opnieuw de feiten vaststellen met inachtneming van hetgeen beide partijen onder hun grieven hebben aangevoerd. De betrokken grieven behoeven om die reden niet verder te worden besproken. Die feiten - voor zover van belang - komen op het volgende neer.

2.3 Rivafoam en Storopack houden zich bezig met de productie en de verhandeling van kunststofvulmaterialen in de vorm van een S.

2.4 The Dow Chemical Group te Midland, Michigan, Verenigde Staten van Amerika (hierna: Dow) heeft de S-Vorm op 12 januari 1994 onder nummer 0537751 als Benelux merk laten inschrijven voor verpakkingsmateriaal (opvulmateriaal) van rubber en kunststof in klasse 17 (zie onderstaande afbeelding, hierna: het S-vormmerk).



2.5 Dow beschikte daarnaast over registraties voor de Benelux woordmerken PELASPAN (nrs. 0034849 en 0864205) en PELASPAN-PAC (nrs. 0537449 en 0843388) voor waren in klassen 1, 16 en 17.

2.6 In een overeenkomst, genaamd Trademark Agreement, van 12 juli 1994 heeft Dow

---

Rivafoam het recht gegeven het S-vormmerk te gebruiken in de Benelux en het woordmerk PELASPAN (nr. 0034849) in België en Nederland.

2.7 Over het gebruik van het S-vormmerk is in 1996 en 1997 een procedure gevoerd tussen Dow enerzijds en de in België gevestigde onderneming Storopack NV (hierna: Storopack NV) en de in Nederland gevestigde onderneming Topa Verpakkingen B.V. (hierna: Topa) anderzijds. De rechtbank Den Haag heeft in haar vonnis van 19 juni 1996 Storopack NV en Topa veroordeeld wegens merkinbreuk en hun reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk afgewezen. De rechtbank heeft Storopack NV en Topa onder andere verboden in de Benelux S-vormig vulmateriaal te gebruiken. Verder heeft zij beide partijen op de voet van artikel 6:104 BW veroordeeld tot vergoeding van de door Dow geleden schade. Storopack NV en Topa zijn van dit vonnis in hoger beroep gekomen. Het hof heeft in zijn tussenarrest van 2 oktober 1997 aangegeven voornemens te zijn ten aanzien van de gestelde technische en andere bruikbaarheidsvoordelen van het S-vormig opvulmateriaal een deskundige te benoemen. Aan de deskundige is daarnaast de vraag gesteld of er naast de S-vorm realiter andere vormen van hetzelfde opvulmateriaal beschikbaar zijn (ECLI:NL:GHSGR:1997:AM3109). De procedure is in 1998 door een schikking voortijdig beëindigd.

2.8 De schikking luidt - voor zover hier van belang - als volgt:

"To resolve the outstanding issues between Storopack and Dow, Dow proposes the following:

1. Storopack will withdraw its appeal of the decision of the lower court in the Benelux and will abide by and respect the decision of the court except for the award of damages and costs, any claim to which is hereby waived by Dow. Storopack will cause its distributors to abide by and respect the decision of that court. Storopack will not sell the S Shape product in the Benelux, nor will it knowingly sell to distributors who resell into the Benelux.

2. Storopack will withdraw any opposition it has filed or caused to be filed to the registration of the S Shape trademark by Dow in any country.

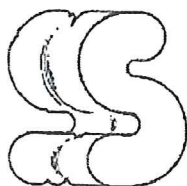
3. Dow will withdraw from the legal action it has started in the United Kingdom and will not pursue further legal action in that country.

4. Outside the Benelux Dow will not assert any rights against the use by Storopack of an S Shape packing material.

(...)

If you agree to the terms of this international settlement, please have the originals of this agreement countersigned by an authorized representative of Storopack and return one original to me".

2.9 Op 31 juli 2006 heeft Storopack een Gemeenschapsaanvraag verricht voor de hierna afgebeelde S-vorm voor waren in klasse 17. Het Gemeenschapsmerk (nr. 005231841) is op 20 augustus 2007 geregistreerd. Tegen de registratie is door Dow oppositie ingesteld.



2.10 De gemachtigde van Dow, Robert Chambers, heeft de gemachtigde van Storopack, Uwe Dreiss, in zijn email van 18 juni 2007 het volgende bericht:

"I spoke with Joe Miller of Dow on Friday. He said that he was considering abandoning all of the registrations of

---

the Pelaspan mark and the S-shape and simply walking away since Dow is out of that business. (...). He would also terminate the existing licenses. Then, whoever had an interest in the marks could do whatever they wanted to establish their rights. However, he had not reached a final decision but promised to let me know this week".

2.11 Op 12 juli 2007 heeft Joe Miller van Dow het volgende geschreven aan Chambers, welke e-mail kennelijk is doorgestuurd aan Storopack:

"We have decided not to enter a license. The benefit does not justify the continued involvement. We will be terminating any remaining licenses and not renewing the marks as they come due. We have given instruction to our counsel to drop the current opposition to your application for the S shaped design."

2.12 Op 20 juli 2007 heeft Storopack een Gemeenschapsaanvraag verricht voor het woord PELASPAN voor waren in klasse 17. Het Gemeenschapsmerk PELASPAN (nr. 006118319) is op 30 mei 2008 geregistreerd.

2.13 Bij akte van 20 oktober 2009 heeft Dow haar S-vormmerk en de woordmerken PELASPAN (nr. 0034849) en PELASPAN-PAC (nr. 0537449) aan Rivafoam overgedragen.

2.14 Rivafoam heeft vervolgens op grond van de van Dow verworven Beneluxmerken tegen de jongere Gemeenschapsmerken van Storopack op de voet van artikel 53 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening nietigheidsvorderingen ingesteld. De vorderingen zijn door het EUIPO in bezwaar toegewezen. De daartegen ingestelde beroepen zijn door de kamers van beroep van het EUIPO afgewezen. De betrokken Gemeenschapsmerken zijn doorgehaald.

2.15 Bij brief van 22 april 2012 heeft Rivafoam Storopack Packaging Distribution Benelux N.V. te Machelen, België, gesommeerd het gebruik van het S-vormmerk en de Pelaspan merken te staken.

### **3. Het geschil en de beslissing in eerste aanleg**

3.1 Tegen de achtergrond van de onder 2 genoemde feiten heeft Storopack bij inleidende dagvaarding van 24 september 2013 Rivafoam gedagvaard en daarbij de nietigverklaring van het S-vormmerk gevorderd. Zij heeft daartoe aangevoerd dat het S-vormmerk uitsluitend bestaat uit een de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: het BVIE).

3.2 In reconventie heeft Rivafoam gevorderd - samengevat - veroordeling van Storopack tot i) het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van S-vormig opvulmateriaal en de tekens Pelaspan en Pelaspan-pac voor verpakkings- en opvulmateriaal, ii) het staken en gestaakt houden van de slaafse nabootsing van de S-vorm en het onrechtmatig handelen, iii) tot vernietiging van de voorraad, iv) het doen van een opgaaf van bepaalde gegevens en bescheiden, en v) betaling van schadevergoeding dan wel winstafdracht, nader op te maken bij staat. De vorderingen onder i) tot en met iv) zijn ingesteld op straffe van onmiddellijk opeisbare dwangsommen.

3.3 Beide partijen hebben gevorderd dat de andere partij op de voet van 1019h Rv in de volledige proceskosten wordt veroordeeld.

3.4 De rechtbank heeft, voor zover in hoger beroep van belang, het volgende overwogen. De rechtbank heeft allereerst vastgesteld dat Storopack belanghebbende is bij het inroepen van de nietigheid van het S-vormmerk en dat zij het S-vormig opvulmateriaal in de Benelux produceert en verhandelt. De rechtbank heeft de S-vorm als het (enige) wezenlijke kenmerk van het S-vormmerk aangemerkt. De door Rivafoam genoemde belijningen op de S-vorm heeft zij niet als wezenlijk aangemerkt, omdat, kort gezegd, de belijningen het resultaat zijn van het productieproces en per S-vorm ook steeds verschillen. De rechtbank heeft verder geoordeeld dat het onder 2.7 genoemde vonnis van de rechtbank Den Haag geen gezag van gewijsde heeft omdat de procespartijen niet dezelfde zijn.

De rechtbank heeft vervolgens ten aanzien van de door de rechtbank Den Haag genoemde verhakingsmogelijkheid en de overige door Storopack gestelde en door Rivafoam betwiste technische effecten, overwogen behoefte te hebben aan voorlichting van een deskundige. De rechtbank heeft in het tussenvonnis van 10 september 2014 partijen in de gelegenheid gesteld zich daarover uit te laten, onder aanhouding van iedere verdere beslissing.

3.5 Tegen al deze beslissingen is Rivafoam, na daarvoor van de rechtbank toestemming te hebben verkregen, met 11 grieven in hoger beroep gekomen. Grief 5 heeft zij ingetrokken. Tevens heeft zij haar eis vermeerderd en na ontvangst van de onder 2.8 genoemde schikkingsovereenkomst de grondslagen daarvan aangepast. Storopack heeft in incidenteel hoger beroep twee grieven geformuleerd. Storopack heeft tevens de grondslag van haar eis voorwaardelijk vermeerderd met de vordering dat het S-vormmerk vervallen wordt verklaard en wordt doorgehaald.

#### **4. De beoordeling van de (overige) grieven en de vorderingen in het principaal beroep en het incidenteel hoger beroep**

##### Bevoegdheid hof

4.1 Ten aanzien van de op het Benelux merk gebaseerde vorderingen van Rivafoam en de door Storopack in conventie gevorderde doorhaling van het S-vormmerk, is het hof als appellinstantie van de rechtbank Gelderland op grond van artikel 4.6 lid 1 van het BVIE bevoegd daarvan kennis te nemen. Het hof is op grond van artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerik niet bevoegd kennis te nemen van de in de memorie van grieven op bladzijde 34 onder 4 gevorderde nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk van Storopack voor de S-vorm (nr. 005231841) en de onder 5 gevorderde verklaring voor recht.

De daarop betrekking hebbende grief 2 in het principaal hoger beroep wordt om die reden niet beoordeeld. Dit geldt ook voor het onder 111 ii) van de memorie van grieven aangeboden bewijs. Ten aanzien van de overige vorderingen van Rivafoam is het hof op grond van artikel 6 lid 3 van de Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken EEX-Verordening bevoegd, welke verordening op grond van artikel 66 van de Verordening (EU) Nr. 1215/2012 betreffende rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszake op dit geding van toepassing is.

---

Contractuele verplichtingen Storopack, afstand van recht (grief 1 in het principaal hoger beroep)

4.2 Rivafoam heeft haar eerste drie vorderingen gebaseerd op de tussen Dow en Storopack gesloten schikkingsovereenkomst. Rivafoam stelt dat de verbintenissen uit de schikkingsovereenkomst op grond van artikel 6:251 lid 1 BW met de overdracht van het S-vormmerk van rechtswege op haar zijn overgegaan. Rivafoam betoogt, kort gezegd, dat Storopack op grond van de schikkingsovereenkomst is gebonden aan het vonnis van de rechtbank Den Haag van 19 juni 1996 en het daarin opgenomen verbod en het oordeel van de rechtbank dat het S-vormmerk geldig is. Rivafoam is er vanuit gegaan dat de schikkingsovereenkomst en de gestelde overgang van rechten wordt beheerst door Nederlands recht.

4.3 Storopack heeft verweer gevoerd. Zij stelt dat Belgisch recht op de schikkingsovereenkomst van toepassing is. Naar Belgisch recht bindt de overeenkomst alleen partijen. De in deze procedure betrokken Storopack GmbH is geen partij bij deze overeenkomst. Zij stelt daarnaast, onder andere, dat Dow afstand heeft gedaan van haar recht om haar merkrechten jegens Storopack in te roepen. Omdat Rivafoam, zo begrijpt het hof het verweer van Storopack, niet meer rechten kan verkrijgen dan Dow op het moment van de overdracht van de merken aan Rivafoam zelf had, kan zij op grond van de schikkingsovereenkomst Storopack niet dwingen zich te houden aan het vonnis van de rechtbank Den Haag van 19 juni 1996 (zie 22 tot en met 26 van de memorie van antwoord van Storopack).

*Toepasselijk recht*

4.4 Partijen zijn het erover eens dat de schikkingsovereenkomst tussen Dow en Storopack moet worden gekwalificeerd als een vaststellingsovereenkomst. De overeenkomst is gesloten ter beëindiging van de procedure die Dow in Nederland tegen Storopack NV en Topa had aangespannen. Deze vaststellingsovereenkomst valt onder het materiële en temporele toepassingsgebied van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (hierna: het EVO).

4.5 Vaststaat dat partijen geen rechtskeuze hebben gedaan. Op grond van artikel 4 lid 1 van het EVO wordt de overeenkomst dan beheerst door het recht van het land waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden is. Het in artikel 4 lid 2 opgenomen algemene vermoeden, dat als aanknopingspunt geeft de verblijfplaats van de partij die de kenmerkende prestatie verricht, is niet van toepassing omdat bij een vaststellingsovereenkomst als de onderhavige de kenmerkende prestatie niet kan worden vastgesteld (vgl. nr. 2.10 van de conclusie van advocaat-generaal Vlas van 12 februari 2016, ECLI:NL:PHR:2016:53).

4.6 Omstandigheden die bij het bepalen van de in artikel 4 lid 1 bedoelde nauwstverbondenheid een rol kunnen spelen zijn, zoals Storopack terecht stelt, de plaats van vestiging van het hoofdbestuur van partijen, de plaats waar de overeenkomst is gesloten of de plaats waar ieder van hen de verplichtingen moet nakomen. Die opsomming is niet uitputtend. Uiteindelijk gaat het om een beoordeling van alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder ook het land waar de juridische procedure in het kader waarvan de vaststellingsovereenkomst is gesloten is gevoerd en het in die procedure toegepaste (materiële) recht.

---

4.7 De omstandigheid dat het hoofdbestuur van Storopack NV in België is gevestigd, is voor het hof onvoldoende reden om aan te nemen dat de schikkingsovereenkomst de nauwste band met België vertoont, zoals Storopack betoogt. Andere aanknopingspunten voor de rechtssfeer van België ontbreken namelijk. In het bijzonder kan niet worden gezegd dat de verplichtingen die Storopack in artikel 1 van de schikkingsovereenkomst op zich heeft genomen in België moeten worden uitgevoerd.

4.8 Het hof is van oordeel dat de omstandigheden dat i) de schikkingsovereenkomst het directe gevolg is van een in Nederland gevoerde procedure, ii) de belangrijkste verplichting daarin is het respecteren van het vonnis van de rechtbank van Den Haag 19 juni 1996 en iii) in dat vonnis Nederlands recht is toegepast, ertoe leiden dat moet worden aangenomen dat de schikkingsovereenkomst het nauwst verbonden is met de Nederlandse rechtssfeer, zodat op de schikkingsovereenkomst Nederlands recht van toepassing is.

4.9 Het hof overweegt verder dat ingevolge artikel 10 lid 1 onder d van het EVO de wijze waarop verbintenissen tenietgaan, wordt beheerst door het recht dat krachtens artikel 4 van het EVO op de overeenkomst van toepassing is. Dit heeft tot gevolg dat de vraag of Dow ten opzichte van Storopack afstand heeft gedaan van haar recht om haar merkrechten jegens Storopack in te roepen, eveneens naar Nederlands recht moet worden beoordeeld.

4.10 Het hof volgt Storopack in haar stelling dat door de hiervoor onder 2.10 en 2.11 aangehaalde emailberichten van Dow bij Storopack het vertrouwen is gewekt dat Dow om niet afstand heeft gedaan van haar merkrechten met betrekking tot S-vormig opvulmateriaal als genoemd in de schikkingsovereenkomst (6:160 lid 2 BW). Dow heeft, zoals aangekondigd in de email van 12 juli 2007, de oppositie tegen het Gemeenschapsmerk van Storopack daadwerkelijk ingetrokken. Dat Dow door haar uitlatingen en gedrag tevens het vertrouwen heeft gewekt afstand te doen van haar rechten uit de schikkingsovereenkomst moet gelet op de inhoud van die emails en als door Storopack gesteld en door Rivafoam niet (onderbouwd) weersproken, worden gevolgd. Het hof is met Storopack van oordeel dat een andere uitleg van de emailberichten, namelijk dat Storopack ondanks de mededeling van Dow dat - kort gezegd - een ieder vrij is haar merken te gebruiken en registreren omdat zij met de business van S-vorm opvulmateriaal is gestopt, toch gehouden zou zijn de schikkingsovereenkomst na te komen, strijdig is met hetgeen de redelijkheid en billijkheid meebrengen.

4.11 Het gevolg van de afstand van recht is dat de verbintenissen van Storopack in artikel 1 van de schikkingsovereenkomst, in juli 2007, dus ruim voor de overdracht van de merken aan Rivafoam in oktober 2009, op de voet van artikel 6:160 lid 1 BW teniet zijn gegaan, zodat niet kan worden aangenomen dat Storopack op grond van de schikkingsovereenkomst aan het vonnis van 19 juni 1996 is gebonden. De vorderingen van Rivafoam, voor zover gebaseerd op de contractuele grondslag, moeten dus worden afgewezen.

Gezag van gewijsde (grief 11 in het principaal hoger beroep)

4.12 Het hof is ten aanzien van het vonnis van 19 juni 1996 verder van oordeel dat de rechtbank in rechtsoverweging 4.9 van het bestreden vonnis van 10 september 2014 op juiste gronden heeft geoordeeld dat het vonnis van 19 juni 1996 in deze procedure geen gezag van gewijsde heeft. De tegen dit oordeel gerichte grief 11 in principaal hoger beroep bevat geen nieuwe argumenten en behoeft daarom geen nadere behandeling.

Geldigheid S-vormmerk (grievens 8 t/m10 in het principaal hoger beroep en grief 1 in het incidenteel hoger beroep)

4.13 De overige vorderingen van Rivafoam (6 tot en met 11 op bladzijden 34, 35 en 36 van haar aangepaste memorie van grieven) zijn gebaseerd op het S-vormmerk. Volgens Storopack is het S-vormmerk nietig omdat het *uitsluitend* bestaat uit een vorm die *noodzakelijk* is om een technische uitkomst te verkrijgen, de zogenaamde techniekuitsluiting. In conventie heeft zij nietigverklaring (en voorwaardelijk: vervallenverklaring) en doorhaling van het merk gevorderd.

4.14 Partijen zijn het erover eens zijn dat de vraag of het S-vormmerk een geldig merk is in de zin van artikel 2 lid 2 van het BVIE, moet worden beantwoord aan de hand van hetgeen het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het HvJ) daarover heeft overwogen in zijn arresten van 18 juni 2002 (zaak C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377, *Philips/Remington*), 14 september 2010 (zaak C-48/09, ECLI:EU:C:2010:516, *Lego/BHIM*) en 16 september 2015 (zaak C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604, *Société des Produits Nestlé*).

4.15 Uit genoemde arresten kan, voor zover hier van belang, het volgende worden afgeleid. De uitsluitingsgronden van artikel 2.1 lid 2 van het BVIE moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan de uitsluitingen ten grondslag ligt. Aan de techniekuitsluiting ligt ten grondslag dat moet worden voorkomen dat door middel van het merkenrecht een onderneming een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar, waarnaar de afnemer van de betrokken waar mogelijkwijs in de waren van concurrenten zoekt (punt 78 *Philips/Remington*).

4.16 Het is niet de bedoeling dat iedere vorm met gebruikskennmerken op grond van de techniekuitsluiting geen merk kan zijn. De voorwaarden *uitsluitend* en *noodzakelijk* verzekeren dat slechts die merken nietig moeten worden verklaard die een louter technische oplossing verwerken en werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen. Alleen indien de wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan een technische functie, kan de vorm geen merk kan zijn. Onder wezenlijke kenmerken worden de belangrijkste elementen van het teken verstaan. Een vorm kan een merk zijn indien het naast wezenlijke functionele elementen, belangrijke niet-functionele elementen bevat, zoals sier- of fantasie-elementen (punten 48, 52 en 72 *Lego/BHIM*). In dat geval is de vorm niet uitsluitend functioneel bepaald.

4.17 De wezenlijke kenmerken dienen te worden geïdentificeerd op basis van de totaalindruk die het betrokken vormmerk oproept aan de hand van een eenvoudige visuele analyse, of - indien een eenvoudige analyse niet mogelijk blijkt - van een achtereenvolgend onderzoek van elk element waaruit het teken bestaat. Daarbij dient niet alleen rekening gehouden te worden met de grafische voorstelling en de eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de inschrijvingsaanvraag werden ingediend, maar ook met elementen die nuttig zijn voor de juiste vaststelling van de wezenlijke kenmerken van dat teken en bijkomende informatie over de concrete waar, waaronder bijvoorbeeld gebruiksinformatie (vgl. HvJ 10 juni 2016, zaak C-30/15P, ECLI:EU:C:2016:849, *Simba Toys/EUIPO*).

4.18 Vervolgens dient te worden onderzocht of de vastgestelde wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm beantwoorden aan een technische functie. Niet relevant daarbij is dat er andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen (punten 81 en 83 Philips/Remington). Bij de beoordeling van de technische functie van de wezenlijke kenmerken van de vorm kan onder andere rekening worden gehouden met documenten inzake oudere octrooien die de functionele elementen van de betrokken vorm beschrijven (punt 85 Lego/BHIM).

4.19 Toepassing van de hiervoor genoemde uitgangspunten op de onderhavige zaak leidt tot het volgende.

4.20 Het opvulmateriaal van Rivafoam waarvoor het S-vormmerk is geregistreerd, bestaat uit piepschuim verpakingschips in de vorm van een S. De verpakingschips worden, zoals blijkt uit de door Rivafoam overgelegde verkoopinformatie, gebruikt voor het verpakken van (kwetsbare) producten in dozen en het opvullen van die dozen. Uit de stellingen van partijen leidt het hof af dat het beoogde technische effect van het opvulmateriaal is te voorkomen dat de verpakte producten in de dozen gemakkelijk gaan verschuiven. Aan de stelling van Rivafoam in punt 36 van haar memorie van antwoord in het incidenteel hoger beroep dat het opvulmateriaal daarvoor niet wordt gebruikt, gaat het hof voorbij gelet op haar andersluidende stellingen in punt 92 van haar aangepaste memorie van grieven en de verkoopbrochure, waarin met zoveel woorden wordt genoemd dat "*door het inklinkvermogen van Pelespan Pac blijft het product goed op de plaats*". Uit de stukken en stellingen van partijen maakt het hof verder op dat voor een eenvoudige en snelle verwerking van de chips van belang is dat de chips goed kunnen doorstromen en dat de chips niet te veel ruimte dienen in te nemen.

4.21 Het S-vormmerk van Rivafoam is voorzien van belijningen in de vorm van groeven en kartelingen. Vaststaat dat de groeven en kartelingen, zoals afgebeeld in de merkregistratie, het directe gevolg zijn van de door Rivafoam toegepaste productietechniek. Het hof is met Storopack van oordeel dat de groeven en kartelingen en de daardoor gevormde belijningen alleen daarom al niet als *niet functionele* sier- of fantasie-elementen kunnen worden beschouwd. Het hof is daarnaast van oordeel, en ook daarin volgt het Storopack, dat de groeven en kartelingen voor het totaalbeeld van het S-vormmerk van ondergeschikt belang zijn. Doordat de groeven en kartelingen per chip verschillen ontstaat eerder de indruk dat het hier een eigenschap van het materiaal betreft en niet een belangrijk onderscheidend decoratief element. Dit geldt naar het oordeel van het hof ook voor het door Rivafoam gestelde en door Storopack onderbouwd betwiste optische effect dat de S-vorm uit meerdere op elkaar gestapelde S-vormen zou bestaan.

4.22 Blijft over de S-vorm. Die vorm is, naar Storopack genoegzaam heeft onderbouwd (zie de memorie van antwoord onder 104 t/m 106 en 126 t/m 132), voor opvulmateriaal functioneel. Daartoe overweegt het hof als volgt.

4.23 Het door Storopack overgelegde octrooischrift US 4,514,453 (productie 9 Storopack) beschrijft de verhakingsmogelijkheid van een S-vorm en de voordelen daarvan. Dat het hier geen S-vorm betreft maar een hakende configuratie, zoals Rivafoam stelt, wijst het hof van de hand. Uit de tekeningen van het octrooi blijkt duidelijk dat de configuratie de vorm van een S heeft. Dit octrooi vormt voor het hof een eerste aanwijzing dat de S-vorm technisch bepaald is. Dat het verhakende effect nihil of slechts gering zou zijn, zoals Rivafoam stelt, omdat haar S afwijkt van de in het octrooi beschreven S, acht het hof niet relevant. Duidelijk

---

is immers, zoals Rivafoam en haar octrooigemachtigde erkennen, dat de S een zeker fixerend effect heeft op de te verpakken goederen (productie 38 Rivafoam, rapport Brants, onder 2.3). Dat er andere vormen zijn die beter fixeren dan de S-vorm van Rivafoam doet niet ter zake. Ook is niet relevant dat de S-vorm niet volledig fixeert. Het gaat erom dat de S-vorm beantwoordt aan een technische functie.

4.24 Een S-vorm fixeert niet alleen, maar zorgt er tevens voor dat de chips gemakkelijk mengen en redelijk goed doorstromen. Dit volgt uit het door Storopack overgelegde octrooischrift US 4,621,022 (productie 8 Storopack), waarin gerefereerd wordt aan de "*frequently satisfactory intermashing properties with acceptable pouring property*" van onder meer de S-vorm.

4.25 Dat de S-vorm bijdraagt aan de gebruiksvoordelen van het opvulmateriaal blijkt verder uit de door Rivafoam overgelegde verkoopinformatie. In haar verkoopbrochure gaat het over het inklinkvermogen van Pelespan Pac, waardoor het verpakte goed op de plaats blijft (productie 32 Rivafoam). Dat daarmee, zoals Rivafoam stelt, wordt gedoeld op een eigenschap van polystyreenschuim en niet op de S-vorm, blijkt niet uit de tekst van de verkoopbrochure en ligt ook niet voor de hand nu die eigenschap alleen bij Pelespan Pac en niet bij de overige polystyreenschuim producten wordt genoemd. In de brochure wordt verder gesproken over het schok- en trillingabsorberende werking van Pelespan. Deze eigenschappen worden door wederverkopers van Pelespan Pac ook steeds genoemd als de voordelen van de S-vorm (zie productie 22 van Storopack).

4.26 Dit alles overziend, is het hof van oordeel dat de door Rivafoam als merk ingeschreven S-vorm zozeer functioneel 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 het wezenlijke kenmerk, de S, inherent is aan de generieke functie van het opvulmateriaal, namelijk het schok- en schuifbestendig verpakken van (kwetsbare) producten. Het toekennen van merkenrechtelijke bescherming aan de S-vorm zou concurrerende ondernemingen op een onwenselijke manier belemmeren om de technische en gebruiksvoordelen van de S te benutten.

4.27 Door Rivafoam zijn geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd die afzonderlijk van de reeds aangevoerde en door het hof verworpen stellingen tot het oordeel zouden kunnen leiden dat het S-vormmerk geldig is. Aan het door Rivafoam in punt 111 onder iii) van haar aangepaste memorie van grieven en punt 48 van haar memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep opgenomen bewijsaanbod gaat het hof daarom voorbij.

4.28 Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Rivafoam, voor zover gebaseerd op het S-vormmerk, evenmin toewijsbaar zijn.

#### *Slaafse nabootsing*

4.29 In het licht van het voorgaande kan het op de markt brengen van S-vormig vulmateriaal door Storopack, anders dan Rivafoam onder punt 61 van haar conclusie van antwoord stelt, evenmin als een onrechtmatige slaafse nabootsing worden gekwalificeerd. De S-vorm heeft immers technische en gebruiksvoordelen. Voor zover door de vormgeving van de beide S-vormen bij het publiek verwarring ontstaat, geldt dat deze niet vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het vulmateriaal afbreuk te doen, nog daargelaten dat door Rivafoam niet is aangetoond dat er sprake is van gevaar voor

---

verwarring. Ook op deze grondslag kunnen de vorderingen van Rivafoam niet worden toegewezen.

*Inbreukmakend gebruik Pelaspan en Pelaspan-Pac (grief 3 in het principaal hoger beroep)*

4.30 De rechtbank heeft in het tussenvonnis in afwachting van het deskundigenbericht geen beslissing genomen over de door Rivafoam gestelde inbreuk op haar woordmerken Pelaspan en Pelaspan-Pac. Daarop heeft grief 3 betrekking. De klacht dat de rechtbank haar beslissing ten onrechte heeft aangehouden, treft geen doel nu de beslissing van de rechtbank om delen van een zaak aan te houden behoort tot de vrijheid van een rechter. Rivafoam heeft overigens ook geen belang bij de grief, omdat het hof desgevraagd zelf zal beoordelen of Storopack inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Rivafoam op Pelaspan en Pelaspan-Pac. Bij die beoordeling betreft het hof hetgeen partijen daarover in eerste aanleg hebben aangevoerd.

4.31 Vaststaat dat het om identieke dan wel overeenstemmende tekens gaat als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a en b van het BVIE. In geschil is het gebruik van het teken Pelaspan. Storopack stelt dat zij het gebruik van het teken Pelaspan in de Benelux in maart 2013 heeft beëindigd. De door Rivafoam overlegde kopieën van schermafbeeldingen (producties 13 en 14) hebben volgens Storopack betrekking op oude in cache opgeslagen pagina's. Daarbij gaat het niet om gebruik van het teken Pelaspan door Storopack *zelf*, maar om gebruik daarvan door haar dochteronderneming Storopack Benelux B.V. (hierna Storopack Benelux), die geen partij is in deze procedure. Het vulmateriaal werd geleverd door Storopack Deutschland GmbH & Co. Kg (hierna: Storopack Deutschland), zodat evenmin op die grond sprake is van gebruik in de Benelux, aldus nog steeds Storopack

4.32 Het hof is van oordeel dat Rivafoam in het licht van de onderbouwde betwisting van Storopack onvoldoende heeft aangetoond dat Storopack Benelux N.V. na het instellen van de reconventionele vorderingen in januari 2014 het teken Pelaspan in de Benelux nog heeft gebruikt. Rivafoam heeft daarvan ook geen bewijs aangeboden, terwijl dit gelet op de onderbouwde betwistingen van Storopack en de uitlatingen van haar directeur ter zitting dat zij het merk sinds 2013 niet meer gebruikt en niet meer zal gebruiken, voor de hand had gelegen. De door haar overgelegde stukken hebben, uitgezonderd de in producties 13 en 14 overgelegde schermafbeeldingen van de websites storopack.be en storopack.nl, betrekking op de periode voor maart 2013. Het hof acht het niet onaannemelijk dat de in producties 13 en 14 overgelegde pagina's afkomstig zijn van in het cachegeheugen opgeslagen pagina's. Het hof hecht bovendien waarde aan de toezegging van de directeur van Storopack ter zitting dat Storopack het gebruik van het teken Pelaspan in de Benelux heeft gestaakt.

4.33 Rivafoam heeft bovendien onvoldoende onderbouwd dat Storopack *zelf* het teken Pelaspan in de Benelux heeft gebruikt. Het enkele feit dat zij tot 2011 houder van het gemeenschapsmerk Pelaspan was, veronderstelt nog niet dat zij de merken in de Benelux in de zin van artikel 2.20 lid 1 van het BVIE heeft gebruikt of gebruikt. Zonder nadere onderbouwing, die door Rivafoam niet is gegeven, kan evenmin worden aangenomen dat het gebruik van het teken PelaspanBio op de websites storopack.be en storopack.nl. moet worden aangemerkt als gebruik van het teken door Storopack. De levering van Pelaspan producten aan Storopack Benelux N.V. zou als gebruik van het teken Pelaspan door Storopack in de Benelux kunnen worden aangemerkt. Rivafoam heeft echter onvoldoende aangetoond dat de producten door Storopack worden geleverd.

---

4.34 Voor zover Rivafoam heeft willen betogen dat Storopack als moedervereniging van Storopack Benelux N.V. aansprakelijk is voor de vermeende schade die de dochter met het gebruik van het teken Pelasan haar zou hebben berokkend, overweegt het hof dat zij ook daarin niet kan worden gevolgd. Uitgangspunt is immers dat indien een vereniging een onrechtmatige daad pleegt, alleen die vereniging aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is naast aansprakelijkheid van de vereniging, ook ruimte voor aansprakelijkheid van de bestuurder van de vereniging, volgens Rivafoam Storopack. Daarvoor is vereist dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit vereist een hogere mate van verwijtbaarheid dan in het algemeen het geval is (ECLI:NL:HR:2014:2627). De enkele omstandigheid dat Storopack als bestuurder/merkhoudster invloed kan uitoefenen op haar dochterondernemingen/licentienemers en die invloed mogelijk onvoldoende heeft aangewend om merkinbreuken te voorkomen, maken nog niet dat er sprake is van een ernstig verwijt. Dat er daarnaast sprake zou zijn van vereenzelving van rechtspersonen, is gesteld noch gebleken.

4.35 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen dienen ook de vorderingen van Rivafoam gebaseerd op schending van de Beneluxmerken Pelasan en Pelasan-pac te worden afgewezen.

Nietigverklaring S-vormmerk, belanghebbende (grievens 6 en 7 in het principaal hoger beroep)

4.36 Wat betreft de door Storopack gevorderde nietigverklaring van het S-vormmerk, overweegt het hof als volgt. Het verweer van Rivafoam in grievens 6 en 7 van het principaal hoger beroep dat Storopack vanwege de schikkingsovereenkomst niet als belanghebbende in de zin van artikel 2.28 van het BVIE kan worden aangemerkt, moet gelet op hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen met betrekking tot de afstand van recht door Dow worden afgewezen.

4.37 De omstandigheid dat Storopack na de afstand van recht de registratie van haar gemeenschapsmerkaanvraag voor haar S-vorm heeft doorgezet, kan zonder nadere onderbouwing - die door Rivafoam niet is gegeven - niet als onbehoorlijk of onrechtmatig jegens haar worden aangemerkt. In het bijzonder kan het doorzetten van de merkinschrijving op grond van de afstand van recht niet als te kwader trouw worden aangemerkt.

4.38 Daarnaast is van belang dat Storopack ter zitting expliciet heeft verklaard geen rechten op de S-vorm te laten gelden of tegen Rivafoam in te roepen. De doorhaling van haar gemeenschapsaanvraag is ondertussen definitief. Tegen deze achtergrond, is de stelling van Rivafoam dat Storopack erop uit is het oudere merkrecht van Rivafoam af te pakken om zelf als enige partij, met uitsluiting van Rivafoam, S-vormig vulmateriaal in de Benelux te verhandelen, ook feitelijk ongegrond.

4.39 De gevorderde doorhaling van het S-vormmerk zal worden toegewezen als hierna bepaald

Proceskostenvergoeding

4.40 Rivafoam zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van beide instanties. Storopack maakt voor beide instanties aanspraak op vergoeding van

---

haar proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Van toepassing zijn de desbetreffende regelingen inzake Indicatietarieven in IE-zaken.

4.41 Op de procedure in eerste aanleg zijn van toepassing de Indicatietarieven in IE-zaken Rechtbanken 2014. Storopack heeft in eerste aanleg, onder verwijzing naar de door haar overgelegde proceskostenopgave, een bedrag gevorderd van in totaal € 39.541,25. De proceskostenopgave van Storopack is door Rivafoam niet bestreden, zodat het hof de vordering in lijn met punt 8 van de regeling zal toewijzen.

4.42 De proceskostenvergoeding in hoger beroep wordt gereguleerd door de aangepaste Indicatietarieven in IE-zaken, die vanaf 1 april 2017 gelden. Op grond van de aangepaste regeling worden alleen de redelijke en evenredige proceskosten worden toegewezen, zijnde ten hoogste het maximale indicatietarief van de toepasselijke categorie, met inachtneming van hetgeen in deze regeling overigens is bepaald. Hogere bedragen worden alleen in bijzondere gevallen toegewezen op basis van de specifieke kenmerken van het geval (punt 7b).

4.43 Het hoger beroep moet naar het oordeel van het hof, gelet op onder andere de grondslagen van de vorderingen van Rivafoam en de wijziging daarvan en de omvang van het verweer van Storopack en het feitelijk onderzoek dat door partijen is verricht naar aanleiding van de door Storopack ingestelde vordering tot doorhaling van het S-vormmerk, worden aangemerkt als een complexe bodemzaak. Daarvoor geldt overeenkomst punt 1a van de regeling in beginsel een maximum van € 40.000. Bovendien is er sprake van een gemengde grondslag als bedoeld in punt 1b van de regeling nu partijen een substantieel deel van het principaal hoger beroep (door het hof geschat op 30% van het totaal) hebben besteed aan de contractuele grondslag van de vorderingen van Rivafoam. Dit heeft tot gevolg dat een bedrag van € 28.000,- als redelijk en evenredig kan worden toegewezen en niet het door Storopack gevorderde bedrag van € 54.233,35. Dat er sprake zou zijn van een bijzonder geval als bedoeld in de laatste volzin van punt 7 b, is gesteld noch gebleken.

## **5. De slotsom**

De door Rivafoam tegen het bestreden tussenvonnissen gerichte grieven treffen geen doel. De vorderingen van Rivafoam zullen daarom worden afgewezen. Het door Storopack ingestelde incidentele hoger beroep slaagt. De in conventie gevorderde nietigverklaring en doorhaling van het S-vormmerk zal worden toegewezen als hierna bepaald. Rivafoam zal worden veroordeeld in de proceskosten van Storopack in beide instanties, door het hof begroot op een totaalbedrag van op € 67.541,25 (€ 39.541,25 + € 28.000,-)

## **6. De beslissing**

Het gerechtshof, rechtdoende in principaal en incidenteel hoger beroep:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem van 10 september 2014, en opnieuw rechtdoende:

- verklaart de inschrijving van het in de Benelux ingeschreven S-vormmerk met registratienummer 0537551 nietig en beveelt de doorhaling daarvan;

- 
- wijst de vorderingen van Rivafoam af;
  - veroordeelt Rivafoam in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, aan de zijde van Storopack tot op heden begroot op € 67.541,25;
  - verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad wat betreft de nietigverklaring en de bevolen doorhaling van het S-vormmerk en de proceskostenveroordeling.

Dit arrest is gewezen door mr. R.E Weening, mr. F.J. de Vries en mr. S.C.P. Giesen en is, bij afwezigheid van de voorzitter, ondertekend door de rolraadsheer en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 21 augustus 2018.



der Heide

Uitgegeven voor grosse  
op 21-8-18  
door de griffier van het Gerechtshof  
Arnhem-Leeuwarden