

1. Kan Capri Sun op grond van haar rechten op het vormmerk voor een zogenaamd sta-zakje voor vruchtensap met succes optreden tegen een soortgelijk sta-zakje dat door Riha op de markt wordt gebracht? Capri Sun zette niet alleen haar recht op een vormmerk in, maar bepleitte ook dat het Riha sta-zakje een onrechtmatige slaafse navolging van haar sta-zakje betrof. Het Hof Den Haag wees de vorderingen af. Wat het vormmerk betreft, luidde de conclusie van het hof dat dit merk nietig is omdat het uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (zie, thans, art. 2.2bis lid 1(e)(ii) BVIE). De slaafse navolgingsactie mislukte omdat het hof (onder meer) van oordeel was dat voor zover er door het sta-zakje van Riha verwarring ontstond deze niet vermijdbaar was zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de verpakking af te doen. De Hoge Raad bekrachtigt dit oordeel.
2. Er zijn wat mij betreft twee aspecten van het arrest van de Hoge Raad die aandacht verdienen. Het eerste ziet op de toepassing van de merkenrechtelijke techniek uitzondering. Die uitzondering is in een aantal arresten van het Europese Hof aan de orde geweest; die rechtspraak wordt door de Hoge Raad in de rov. 3.2.2-3.2.4 samengevat. Van groot belang is dat het Europese Hof gekozen heeft voor de zogenaamde apparaatgerichte leer, die inhoudt dat de techniekuitzondering reeds toepasbaar is indien de vorm uitsluitend technisch is bepaald, los van eventueel bestaande alternatieven waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt. Dit heeft volgens het Hof alles te maken met de ratio van de uitzondering inhoudend dat wordt verhinderd dat ondernemingen een monopolie kunnen verkrijgen op technische oplossingen of gebruikskenmerken waarnaar de consument mogelijkerwijs in producten van concurrenten zoekt. Het bestaan van alternatieven is dus niet relevant.
3. In cassatie probeerde Capri Sun een verfijning van de leer van het Hof erdoor te krijgen en wel omdat, naar haar zeggen, sprake is van de vorm van de verpakking van vormloze waar (vruchtensap) waarvoor een zo'n groot aantal alternatieven voorhanden is, dat er geen sprake is van monopolisering van een specifieke oplossing. Daarbij wees Capri Sun op een recent arrest van het Hof over de techniekuitzondering in het modellenrecht (HvJEU 8 maart 2018, *DOCERAM/CeramTec*, C-395/18, NJ 2018/352 met mijn noot). Die uitzondering luidt (in de Benelux opgenomen in art. 3.2(1)(a) BVIE) dat van bescherming zijn uitgesloten de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door een technische functie worden bepaald. Het Hof heeft in genoemd recent arrest ook voor het modellenrecht beslist dat de apparaatgerichte leer geldt (zie rov. 29-31). Maar het Hof overwoog ook dat bij de vraag of een uiterlijk kenmerk van een voortbrengsel uitsluitend is bepaald door de technische functie van dat voortbrengsel, mede acht kan worden geslagen op

het bestaan van alternatieven. En aan die overweging klampte Capri Sun zich vast, maar die poging mislukte terecht. Belangrijkste argument is, dat, wat het merkenrecht betreft de uitleg door het Europese Hof duidelijk is: geen monopolie op technische oplossingen ook al bestaan er alternatieven. Wat het modellenrecht betreft, wijst de Hoge Raad erop dat merken- en modellenrecht zowel in functie als in beschermingsduur verschillen. Dat laatste moge zo zijn, maar het is de vraag of dat verschil wel zo relevant is voor wat betreft de ratio van het verbod om technische oplossingen te monopoliseren. De Hoge Raad overweegt ook nog dat de techniekexceptie in het modellenrecht anders van aard is dan in het merkenrecht omdat het in het modellenrecht niet om een nietigheidsgrond gaat, maar om een beperking van de beschermingsomvang. Helemaal overtuigend is dit niet, want art. 3.23 lid 1(c) BVIE bepaalt dat de nietigheid kan worden ingeroepen van een model dat onder de techniekuitzondering valt; het moet dan wel gaan om een model dat geheel bepaald wordt door een technische oplossing. Het is dus ook in het modellenrecht weldegelijk een nietigheidsgrond. Wat hier ook van zij, het oordeel van de Hoge Raad over de toepasselijkheid van de techniekuitzondering in deze zaak is juist. Er was geen enkele reden om, zoals Capri Sun voorstelde, daarover nog weer prejudiciële vragen aan het Europese Hof te stellen.

4. Het tweede aspect van de zaak dat aandacht vraagt, betreft de overwegingen van de Hoge Raad naar aanleiding van de stelling dat Riha onnodig verwarring stichtte zodat sprake is van onrechtmatig handelen. Capri Sun verweet het hof dat het is voorbijgegaan aan de omstandigheid dat er alternatieve vormen van verpakkingen voor vruchtensap bestaan die tot eenzelfde technische uitkomst leiden. Toegepast op de slaafse navolgingsdoctrine betekent dit volgens Capri Sun dat verwarringsgevaar kan worden tegengegaan nu het voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet nodig was om het sta-zakje van Capri Sun na te bootsen. Die klacht wordt ongegrond bevonden. In rov. 3.5.4 overweegt de Hoge Raad dat het hof naar zijn oordeel over de techniekexceptie (in het merkenrecht, G.) verwijst en dat het in het kader daarvan heeft overwogen dat niet is gebleken dat sta-zakjes met een alternatieve vorm in dezelfde mate de gebruiksvoordelen hebben die toekomen aan het sta-zakje van Capri Sun. Daarin ligt volgens de Hoge Raad besloten dat de door Capri Sun genoemde alternatieve vormen voor een sta-zakje wat betreft deugdelijkheid en bruikbaarheid niet gelijkwaardig zijn aan het sta-zakje van Capri-Sun. En daarmee was de kous af.
5. Maar stel nu eens dat de alternatieve vormen wel gelijkwaardig waren bevonden? Men zou na lezing van voornoemde overweging geneigd zijn te denken dat dit dan mogelijk wel een relevante omstandigheid is die maakt dat van monopolisering van een technische oplossing geen sprake is en dat Capri Sun in dat geval wel had kunnen optreden. Anders gezegd: dat de apparaatgerichte leer in de slaafse navolgingsdoctrine niet geldt. Die neiging moet echter snel

worden onderdrukt. In het standaardarrest van de Hoge Raad over deze doctrine (*Hyster Karry Krane* van 26 juni 1953, NJ 1954/90 m.nt. Ph.A.N. Houwing) is immers beslist dat nabootsing van techniek is geoorloofd. Zoals AG van Peursem terecht opmerkt (zie randnr. 2.60 van zijn conclusie) wordt in de vakliteratuur en de feitenrechtspraak aangenomen dat het gebruik van dezelfde functionele kenmerken op zich niet kwalificeert als slaafse navolging. Ik denk inderdaad dat net als in het merkenrecht in de slaafse navolgingsdoctrine geldt dat techniek nimmer kan worden beschermd hoezeer er ook alternatieve, gelijkwaardige technische oplossingen bestaan.

Ch. Gielen

14 augustus 2019