

US B.V.
Hoefsmedenhof 7
3981 TC Bunnik

tav de heer W.F. van Werkhoven

mr P.R. de Vlam
F.M. Pusters
mr W.F.P. Goosen
E.H. Bakker

A.K.V. Alandt
mr K. Becks
mr A.H. Beentje
mr H.L.P. Broere
mr M.F.A. Enghardt
mr P.W.H. Gevers
R.M. Graver-de Looper
mr P.P.A. Hoenderdos
J. Hollander

mr K.I. John
B.G. van de Klundert
R. van Laaren
C. van Leeuwen
mr A.M.J. Mens
mr drs G.E.A.L. Rubens
mr D.C. Teeuwissen
mr L.N. Vermaak
Th. M. Visser
mr K.C. Vreeburg
mr M.L. Vuijst
J. Wiechmann
mr N.A. Weringa

Professional services:
M. Bibbe
Of counsel:
mr F.A.M. Pannekoek

Markgraaf BV
P.O. Box 22722
1100 DE Amsterdam
Holland

Kantoor | Office address:
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam Z.O.

Telephone (020) 5 64 14 11
Telex 10432 mark nl
Fax (020) 6 96 23 03

Onze ref. | Our ref.
LE

Uw ref. | Your ref.

Direct tel. no.

Amsterdam,
28-10-1996

Betref | Re:
SURPRISE-zeepje.

Geachte heer Van Werkhoven,

Met referentie aan de bespreking van 2-10-1996 bied ik u in de eerste plaats mijn excuses aan voor deze verlate reactie. Zoals ik u onlangs telefonisch mededeelde, werd deze vertraging o.a. veroorzaakt door mijn vakantie en de daarmee samenhangende achterstand. Dit was echter niet alleen de oorzaak. Het is uiterst moeilijk, zo niet (bijna) onmogelijk om een adequate bescherming voor uw produkt te vinden.

Het gaat om een zeepje, in ovaal vorm, dat uitgehoud is met daarin een surprise voor kinderen. Zoals ik u tijdens de bespreking al mededeelde, is het idee op zich niet te beschermen. Het moet iedereen vrij staan om een vergelijkbaar idee uit te werken en een dergelijk produkt op de markt te brengen. Uiteindelijk bent u zelf ook niet de eerste, gelet op het KINDER-chocoladeëi met daarin een verrassing.

Modelbescherming

Wij bespraken de mogelijkheid van een modelregistratie, alsmede de daarmee samenhangende beperkingen. Via een modelregistratie claimt u uitsluitend het nieuwe uiterlijk van een produkt. De ovaal vorm voor een zeepje is niet echt "nieuw" te noemen en het is de vraag of uw claim op het modelrecht zou worden gehonoreerd. U zou weliswaar kunnen overwegen om een modelregistratie te verrichten van het hele zeepje en van een dwarsdoorsnede, waaruit blijkt dat het zeepje hol is, maar indien iemand een afwijkende vorm gaat gebruiken - rond, vierkant, rechthoekig, etc. - kunt u daar niets tegen doen. Let wel: door middel van deze registratie is de uitwerking van het idee - een speeltje, verpakt in een zeepje - niet gedekt.

Markgraaf

2.

Merkbescherming

Het is mogelijk om het zeepje via een merkregistratie vast te leggen, en wel als vormmerk voor "zeep". Konform art.1 van de Benelux Merkenwet zijn echter vormen, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, van bescherming uitgesloten. Deze bepaling is in het onderhavige geval van toepassing, omdat de zeepjes uiteraard uitsluitend gekocht zullen worden voor de vorm der zeepjes (de wezenlijke waarde van de waar). Ook in deze opzet wordt de combinatie niet gedekt.

Er is een enigszins gekunstelde mogelijkheid om dit probleem te omzeilen, en wel door het zeepje voor te stellen als "verpakking" welke dient als onderscheidingsteken voor de "verrassing". Sinds kort is het mogelijk om een merk te "beschrijven". In het onderhavige geval zou het volgende kunnen dienen:

het merk bestaat uit de vorm van de verpakking, meer in het bijzonder een holle zeepvorm, dienende als verpakking voor de zich daarin bevindende produkten.

Inschrijving zou dan moeten c.q. kunnen plaatsvinden voor "speeltjes, bedeltjes, sieraadjes", of wellicht voor "in zeep verpakte speeltjes, bedeltjes, sieraadjes". Ook deze oplossing is niet ideaal, maar wellicht de "beste van de slechte". In de eerste plaats bestaat er hetzelfde probleem als bij een modelregistratie, namelijk dat u niet kunt optreden tegen gebruik door derden van een teveel afwijkende vorm, maar wel tegen overeenstemmende tekens. U zit echter niet met het nieuweidprobleem, zoals bij een modelregistratie. Ten slotte is het dan nog de vraag of de rechter de klaim dat er van een "verpakking" sprake is zal honoreren.

Dat neemt echter niet weg dat ik geneigd ben om voor deze optie (een vormmerk van de zeep als verpakking voor de verrassingen) te kiezen. U hebt dan in elk geval "een" wapen in handen. Als u helemaal niets doet, dan kunt u zich nergens op beroepen.

Voor de kosten verwijs ik naar punt 1 van het bijgesloten tarieven "Merken". Volledigheidshalve (en wellicht voor toekomstige gevallen) sluit ik ook een exemplaar bij van het tarief "Modellen en dessins".

Markgraaf

3.

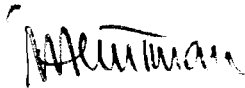
Zoals afgesproken treft u in de bijlagen ook een concept aan voor een "geheimhoudingsverklaring". Daarnaast zend ik u een volmacht ter ondertekening. Zoals uit voornoemd tarief blijkt, heb ik vijf zwart/wit afbeeldingen nodig.

Ten slotte deelde u mee het zeepje onder de merknaam SURPRISE te willen brengen. Mij is gebleken dat SURPRISE ook op de chocoladeëi-verpakking voorkomt. De eigenaar heeft de benaming daarnaast in vele combinaties als merk ingeschreven. Vooralsnog beperk ik mij tot toezending van een kopie van de Internationale registratie 551073 SURPRISE sec ten name van Ferrero SpA.

Ik denk dat het risico ten opzichte van Ferrero acceptabel wordt door bijvoorbeeld te kiezen voor SURPRISOAP (dus niet SURPRISE SOAP, waar uw gedachten naar uitgingen) of SURPRIZEEP. De kosten voor een volledig beschikbaarheidsonderzoek treft u aan onder punt 1 van het bijgesloten tarief Onderzoeken. Bij gebleken beschikbaarheid dient SURPRISOAP dan uiteraard als merk te worden vastgelegd.

Ik zal gaarne van u vernemen of ik u nog verder van dienst kan zijn. Ik zend u deze brief met bijlagen in duplo (met uitzondering van de volmacht), opdat u één exemplaar aan de heer Van Maarsseveen kunt geven.

Met vriendelijke groet,



Marian Huisman
(Ass. C. van Leeuwen)