

16 maart 1983, 51e jaargang, nr 3
Auteursrecht voorbehouden



Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L.W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Mr J. W. van der Zanden.
Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen.
Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet en Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand.
Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-.
Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Inhoud van deze aflevering

Officiële mededelingen.

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel.

Mededeling van de redactie.

Beslissingen van het Europees Octrooi Bureau.

Jurisprudentie.

a. Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht: geen.

2. Merkenrecht.

Nr 24. Benelux-Gerechtshof, 5 oktober 1982, Wrigley/Benzon e.a. (hoe minder onderscheidend vermogen een merk heeft, des te meer moet een teken op dat merk gelijken wil het daarmee overeenstemmen; bij het bepalen van het onderscheidende vermogen komt het niet uitsluitend aan op de omvang van het deel van het publiek dat het merk als beschrijvend opvat).

Nr 25. Rechtbank van Koophandel Kortrijk, 15 september 1981, Modulex e.a./R. Desmet e.a. (de waren waarvoor partijen het merk "Modulex" gebruiken zijn niet gelijksoortig; verweerders hebben geen geldige reden voor het gebruik van het merk "Modulex" aangetoond; schade door dit gebruik voor eiseressen is aannemelijk, doch vergoeding daarvan afgewezen).

Nr 26. Voorzitter Rechtbank van Koophandel Brussel, 13 december 1979, Valigeria Ronchi/GB-Inno-BM (het

gebruik van het merk "Concord" gekoppeld aan het merk "Samsonite", maakt inbreuk op het merk "Concorde" voor soortgelijke waren).

Nr 27. Voorzitter Rechtbank van Koophandel Gent, 10 februari 1981, Roularta/Uitgeverij J. Hoste (de exceptie van onbevoegdheid wordt verworpen; eiseres heeft de benaming "Streekkrant" voor het eerst gebruikt voor haar blad; het gebruik van deze benaming door verweerder voor een bijlage bij haar dagblad "Het Laatste Nieuws" is bron van verwarring).

3. Handelsnaamrecht.

Nr 28. President Rechtbank Utrecht, 11 maart 1982, Van de Gein/Knollenburg en Alberts (ieder van de drie betrokkenen kan bij het beëindigen van het samenwerkingsverband in beginsel evenveel recht op de naam "Cocktail Trio" doen gelden; het hanteren van die naam door twee van de drie partijen is niet onzorgvuldig jegens de derde, nu de derde niet ook zelf van het gebruik van die naam wil afzien).

Nr 29. Hof Amsterdam, 11 februari 1982, Nedema (Makro Nederland) e.a./Makro's Auto's (op grond van hetgeen appellanten en geïntimeerde te koop aanbieden is verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen van partijen te duchten; Makro's Auto's heeft door zijn advertentie onrechtmatig aangehaakt aan en gepoogd te profiteren van de reputatie van de ondernemingen van Makro).

Nr 30. President Rechtbank Alkmaar, 28 december 1981, Postma/Gielens (geen verwarringsgevaar tussen de handelsnaam "Kreatief" en het kenmerkende deel

van gedaagdes handelsnaam "Karwei en Kreatief"; juist door de nabije ligging van de beide ondernemingen zal het publiek door eigen aanschouwing het verschillend karakter van beide ondernemingen onderkennen).

4. Auteursrecht.

Nr 31. President Rechtbank Utrecht, 12 oktober 1981, HWK e.a./Automation Centre Volmac (aan de adverteerder komt in ieder geval een gebruiksrecht ten aanzien van het reclamemateriaal toe, zodat de vraag of het auteursrecht op dit reclamemateriaal toekomt aan het reclameadviesbureau, dan wel aan de adverteerder, in het midden kan blijven).

5. Onrechtmatige daad.

Nr 32. President Rechtbank Amsterdam, 26 maart 1981, Mills/Grammofoonplatenmaatschappij CNR e.a. (een uitvoerend kunstenaar, die de naam van de te spelen rol als artiestennaam voert, kan op grond van zijn persoonlijke prestatie en creatieve inspanning, door het publiek zo zeer vereenzelvigd worden met die rol, dat een ander zich jegens hem onrechtmatig zou gedragen door aan te haken aan de aldus verworven bekendheid en populariteit).

Nr 33. President Rechtbank Zwolle, 4 juni 1982, Van Wijhe Verf/Sabel Coatings e.a. (de circulaire van gedaagden vormt een aantasting van het belang van eiseres

om van de door haar van de gefailleerde vennootschap Sabel overgenomen produkten het volle profijt te trekken, nu die circulaire de indruk wekt dat het gehele Sabel produktenpakket aan gedaagden is overgegaan).

b. Beschikkingen van de Octrooiraad.

Nr 34. Afdeling van Beroep, 22 april 1982 (de combinatie van twee uit de regeltechniek algemeen bekende elementen, die bovendien elk voor zich bekendheid genieten op het onderhavige gebied van de techniek, ligt voor de hand; de praktijk volgens welke de regeling betreffende de termijnen voor antwoord in de procedure tot voorbereiding van de behandeling van een octrooiaanvraag wordt toegepast door de Aanvraagafdelingen wordt bevestigd).

Nr 35. Afdeling van Beroep, 3 augustus 1981 (een niet-eenheidsbeslissing, die door aanvraagster voor de Aanvraagafdeling bij vergissing niet was gevraagd, wordt door de Afdeling van Beroep alsnog gegeven; de Afdeling van Beroep beoordeelt niet of de materie van de in beroep ingediende nieuwe conclusies overeenkomt met de materie van de af te splitsen conclusies).

Litteratuur.

Verbetering.

Officiële mededelingen

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.

Het Bureau zal op 1 april a.s. (Goede Vrijdag) voor het publiek gesloten zijn (kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, 2e lid van het Reglement Industriële Eigendom).

Personeel.

Benoemd tot lid van de Octrooiraad.

De heer Dr S. de Vries, hoofdingenieur A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is met ingang van 1 februari 1983 benoemd tot lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 11 januari 1983, nr 27).

Benoemd tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad.

De heer Drs M. S. M. Groenendijk, hoofdingenieur in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 januari 1983 benoemd tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad onder gelijktijdige bevordering tot hoofdingenieur A (Koninklijk besluit van 11 januari 1983, nr 28).

Bevorderd.

De heer Dr J. A. van der Linden, hoofdingenieur A in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is met ingang van 1 januari 1983 bevorderd tot hoofdingenieur voor bijzondere diensten (Koninklijk besluit van 11 januari 1983, nr 29).

In dienst getreden.

Mevr. Drs C. A. M. van der Schaal en de heer H. van Dee zijn met ingang van 1 februari 1983 als ingenieur respectievelijk rijksambtenaar III in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (beschikkingen van de Minister van Economische Zaken van 1 februari 1983, nrs Pers./5 en 6).

Benoemd in vaste dienst.

De heer R. H. van Oudenaarde, schrijver A in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 februari 1983 benoemd in vaste dienst (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 10 februari 1983, nr Pers./8).

Mededeling van de redactie

Beslissingen van het Europees Octrooi Bureau.

In het *Bijblad* van november 1981, blz. 282, heeft de redactie haar voornemen kenbaar gemaakt om samenvattingen van beslissingen van het Europees Octrooi Bureau te publiceren en vervolgens na verloop van enige tijd te bezien of deze wijze van publiceren voldoet. Gedurende ruim één jaar zijn 23 dergelijke beslissingen in het *Bijblad* vermeld.

De redactie is inmiddels tot het oordeel gekomen dat het opnemen op deze wijze van beslissingen van het

Europees Octrooi Bureau in het *Bijblad* weinig zinvol is, omdat de volledige beslissingen eenvoudig te vinden zijn in het officiële blad van het Europees Octrooi Bureau en omdat voor diegenen, die werkelijk in deze beslissingen geïnteresseerd zijn een korte samenvatting te weinig informatie biedt. Zij heeft daarom besloten beslissingen die na december 1982 in het "*Official Journal of the European Patent Office*" verschijnen, niet meer in het *Bijblad* op te nemen. (Zie voor de laatste opgenomen beslissingen *Bijblad I.E.*, 1983, blz. 56.)

Jurisprudentie

Nr 24. Benelux-Gerechtshof, 5 oktober 1982
(zaak nr A 81/4).*)

(Juicy/Juicy Fruit)

President: F. Goerens;

A. Wauters, Eerste Vice-President; Mr Ch. M. J. A. Moons, Tweede Vice-President en R. Thiry, C. Wampach, Mr H. E. Ras, Mr W. L. Haardt, A. Meeus en R. Janssens, Rechter.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 Benelux-Merkenwet.

1) De beschermingsomvang van een merk wordt in die zin mede bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naar mate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 1, van de B.M.W.

2) en 3) Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld onder 1 komt het niet uitsluitend aan op de omvang van het gedeelte van het in aanmerking komende publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, doch moet met alle bijzonderheden van het gegeven geval in onderling verband rekening worden gehouden, zodat een vaste regel omtrent de grootte van dat gedeelte van het publiek niet kan worden gegeven.

4) Voor de bepaling van de beschermingsomvang met inachtneming van het voorafgaande speelt een rol enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een andere taal dan een van de nationale of streektaalen van het Beneluxgebied, anderzijds dat die taal in de handel binnen het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, zodat uit dien hoofde behoefte bestaat aan vrijheid om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken.

5) Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld onder 1 valt te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek, niet ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, maar ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van het overeenstemmende teken.

[De vennootschap naar het recht van de Staat

*) Vervolg van Hoge Raad, 5 juni 1981, *Bijblad I.E.* 1981, nr 36, blz. 98 (*Red.*).

Delaware, Verenigde Staten van Noord-Amerika Wm.] Wrigley [Jr. Company te Chicago, Illinois, V.S. van Am., eiseres tot cassatie], advocaat Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,

tegen

[1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alfred] Benzon [B.V. te Maarn en

2. de vennootschap naar Deens recht Aktieselskabet Alfred Benzon te Kopenhagen, verweersters in cassatie], advocaat Mr T. Schaper.

a) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr W. J. M. Berger.

I

Bij arrest van 5 juni 1981 [*Bijblad I.E.* 1982, nr 36, blz. 98 *Red.*] heeft de Hoge Raad der Nederlanden zes vragen van uitleg betreffende bepalingen van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW) aan Uw Hof voorgelegd.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof heeft de Hoge Raad in zijn arrest de feiten, waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt omschreven:

"In dit stadium van het geding moet worden aangenomen dat Wrigley rechthebbende is op het merk JUICY FRUIT onder meer voor kauwgom, zulks krachtens depot als bedoeld in artikel 30 van de B.M.W. in verband met eerder in de landen van de Benelux bestaande rechten op dat zelfde merk voor die zelfde waar, respectievelijk gevestigd op 1 maart 1920 (België), 5 maart 1956 (Nederland) en 28 september 1965 (Luxemburg).

Benzon gebruikt binnen het Beneluxgebied voor door haar onder de merken BEN-BITS en SOR-BITS verhandelde kauwgom de aanduiding JUICY; Benzon stelt deze aanduiding slechts te gebruiken in combinatie met deze merken, maar het Hof heeft de juistheid van deze stelling in het midden gelaten, zodat daarvan in dit stadium van het geding niet mag worden uitgegaan.

Wrigley stelt dat JUICY een met haar merk JUICY FRUIT overeenstemmend teken is in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de B.M.W.; Benzon stelt daartegenover dat de woorden juicy en fruit voor de waar kauwgom beschrijvend zijn. In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat "(i) de woorden juicy en fruit gezien hun betekenis in het Engels, voor een waar als kauwgom op zichzelf genomen beschrijvend zijn; (ii) dat dat deel van het kauwgom kopende publiek dat de Engelse taal begrijpt, de Engelse termen juicy en fruit als beschrijvend zal

opvatten; (iii) dat de kennis van de Engelse taal sedert het ontstaan van het recht op het merk JUICY FRUIT is toegenomen; (iv) dat Engels als "voertaal" bij verpakkingen van vrijwel alle merken kauwgom in het Beneluxgebied wordt gebruikt."

Alvorens tot de behandeling van de gestelde vragen over te gaan wil ik uit het hiervoren weergegeven feitencomplex twee aspecten nog in het bijzonder naar voren halen. In de eerste plaats, dat er bij de beantwoording van de voorgelegde vragen van moet worden uitgegaan, dat Wrigley op grond van de bepalingen van de B.M.W. uitsluitend rechthebbende is op het merk JUICY FRUIT voor de waar kauwgom en dat zij reeds daarom de bescherming van haar uitsluitend recht kan inroepen, die haar in art. 13 sub A B.M.W. ten dienste is gesteld. In de tweede plaats zij er op gewezen, dat, in dit stadium van het geding, alléén aan de orde is, dat Benzon op de door haar verhandelde kauwgom de aanduiding JUICY gebruikt. Op dit laatste aspect meen ik de aandacht meer in het bijzonder te moeten vestigen, omdat de geëerde pleiter voor Wrigley in zijn pleidooi voor Uw Hof er blijk van heeft gegeven voor de beantwoording van de vragen mede van belang te achten, dat, naar zijn zeggen, Benzon de aanduiding JUICY op een speciale in het oog springende wijze op de verpakking van de door haar verhandelde kauwgom heeft aangebracht.

Hier is echter niet aan de orde of Benzon al dan niet het woord juicy aldus op haar waren aanbrengt, dat dit woord door Benzon (mede) als merk zou worden gebruikt.

II

Vraag 1: "Wordt de beschermingsomvang van een merk in die zin mede bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naar mate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de B.M.W.?"

Bij de beantwoording van deze vraag moet vooropgesteld worden, hetgeen ik sub I naar aanleiding van het door de Hoge Raad vastgestelde feitencomplex in de eerste plaats heb gereleveerd, nl. dat het onderhavige geding een merkrecht tot onderwerp heeft als bedoeld in art. 1 B.M.W., aan hetwelk de bescherming toekomt als omschreven in art. 13 B.M.W. Dit nu brengt mede, dat het hier aan de orde zijnde merk waren van een onderneming vermag te onderscheiden en dat de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik van dat merk of een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren.

In dit verband zal ik nu eerst dienen terug te keren tot de functie van het merk in het huidige economisch gebeuren. Ik veroorloof mij te dezen te verwijzen naar mijn conclusie bij het eerste arrest van Uw Hof (zaak A 74/1 d.d. 1 maart 1975, Colgate/Bols - 'Claeryn' - Jurisprudentie, bldz. 15 e.v. [Bijblad I.E. 1975, nr 30, blz. 183, met noot V.d.Z., *Ars Aequi* 1977, blz. 664, met noten Cohen Jehoram en N.J. 1975, nr 472, met noot L. Wichers Hoeth Red.]), waarin ik uiteengezet heb hoe met name na de tweede wereldoorlog de functie van het merk in het tegenwoordig bestel is gewijzigd of liever verschoven van voornamelijk herkomstaanduiding naar zelfstandige, individualiserende en kwalificerende produktaanduiding, waarbij het merk met name in de reclame zijn wervingsfunctie pleegt te manifesteren. Daarin is wat onze oosterburen noemen de 'Kennzeichnungskraft im Verkehr' gelegen (Baumbach/Hefermehl, 'Warenzeichenrecht' - 1979 - bldz. 813). "Darunter sind die Wirkung und Ausstrahlung zu verstehen, die ein zur Individualisierung einer Ware nach ihrer betrieblichen Herkunft geeignetes Zeichen kraft seiner Eigenart und Einprägsamkeit

besitzt." Hefermehl wijst er dan nog op dat velen de 'Kennzeichnungskraft' gelijkstellen met de onderscheidingskracht van het teken, wat wij zouden noemen het onderscheidend vermogen van het teken.

M.i. heeft de voorschreven functieverschuiving toch ook wel - zij het evenzeer geleidelijk - mede tot een wijziging geleid in het vergelijkingsmechanisme voor wat betreft de merkinbreuk als bedoeld in art. 13 B.M.W. Het onderscheidend vermogen van een merk is een grotere rol gaan spelen naar mate de functie van herkomstaanduiding van het merk naar de achtergrond is gedrongen.

Hoe specialer hoe markanter een als merk gebezigd teken naar buiten treedt zo temeer krachtig zal zijn onderscheidende functie worden vervuld.

Welnu naar mate het onderscheidend vermogen van een als merk gebezigd teken groter dan wel geringer is, is men gekomen tot de indeling van merken in zwakke, normale en sterke merken (zie: Komen en Verkade, 'Het nieuwe merkenrecht' - 1970 - bldz. 26, Van Dijk, 'Merkenrecht in de Beneluxlanden' - 1973 - bldz. 31, Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, 'Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom' - 1976 - bldz. 98, Van Bunnens, 'Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun' - 1967 - bldz. 458, Baumbach-Hefermehl, o.c., bldz. 814 en Reimer, 'Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht' - 1966 - bldz. 396).

In de laatste druk van laatstbedoeld werk is - naar aanleiding van een uitspraak van het Bundesgerichtshof - teruggekomen op een tegenovergesteld standpunt, dat in eerdere drukken was verdedigd. Hoewel het Duitse merkenrecht niet geheel parallel loopt aan het in de Benelux geldende, laat ik hier dit citaat volgen:

"Im Leitsatz zur Entscheidung des BGH vom 15 Februar 1952 - Gumax - GRUR 1952, 419 heisst es:

"Allen Warenzeichen kommt grundsätzlicher Schutz gegenüber gleichen und verwechslungsfähigen Zeichen in gleicher Weise zu. Insofern darf ein grundsätzlicher Unterschied zwischen 'starken' und 'schwachen' Zeichen nicht gemacht werden. Dies ändert aber nichts daran, dass die Kennzeichnungskraft von Warenzeichen im Einzelfall verschieden stark sein kann und dass dementsprechend die Verwechslungsgefahr nach entsprechenden Masstabe beurteilt werden muss. Sie wird bei einem Zeichen von geringer Kennzeichnungskraft schwerer feststellbar sein als bei einem Zeichen von grosser Kennzeichnungskraft." Dieser Grundsatz entspricht der heute herrschenden Rechtsprechung." (o.c., bldz. 396).

Ik geloof, dat het vorenstaande m.m. voor de onderhavige zaak kan gelden en dat daarin mede de bevestigende beantwoording van de eerste vraag kan worden gevonden. (Zie voor de ontwikkeling in Duitsland: Benkard, 'Starke und schwache Zeichen' GRUR 1952, bldz. 311).

Er zij op gewezen, dat in een merk een voor het publiek bestemd signaal is gelegen dat dat produkt de speciale originele waar is, en dat dat signaal het publiek daarom tot aankoop tracht te motiveren.

Naar mijn mening kan worden vastgesteld, dat in het algemeen het publiek, waarvoor de met een zwak merk voorziene waar bestemd is, eerder een klein verschil met een soortgelijk teken zal onderkennen dan zulks bij een sterk merk het geval zal zijn. Anders gezegd: de dissonant van een zwak signaal zal eerder worden onderkend dan die van een sterk signaal.

III

Vraag 2: "Zo ja, is voor het oordeel dat de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk slechts gering is omdat dat merk bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, vereist dat die woorden voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven van de daarmee aangeduide waar?"

Naar mijn mening is in deze vraagstelling een inner-

lijke tegenstrijdigheid gelegen. Indien immers een merk bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, welke voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven van de daarmede aangeduide waar, dan bestaat er geen rechtsgeldig verkregen merk. Woorden die voor een ieder slechts de hoedanigheid aangeven van de daarmede aangeduide waar kunnen voor bescherming onder vigeur van de B.M.W. niet in aanmerking komen, reeds omdat zij ieder onderscheidend vermogen missen en bovendien dan als merk in strijd zouden komen met art. 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs (art. 14 A aanhef en sub 1a B.M.W.).

Het antwoord op vraag 2 kan dan ook niet anders dan ontkennend luiden.

IV

Vraag 3: "Zo neen, is dan voor het in vraag 2 bedoelde oordeel voldoende dat enig deel van het in aanmerking komende publiek — hoe gering ook — die woorden als beschrijvend opvat, dan wel moet daartoe worden verlangd dat een niet te verwaarlozen, een belangrijk of wellicht zelfs een overwegend deel van dat publiek de woorden als beschrijvend opvat?"

De beantwoording van deze vraag is, naar het mij voorkomt, in haar algemeenheid niet goed mogelijk.

Er is een onzekere factor in deze vraag gelegen, welke wordt gevormd door "het in aanmerking komend publiek". M.i. zal het deel van het in aanmerking komend publiek dat als merk bezigde woorden als beschrijvend zal opvatten naar mate de samenstelling van dat in aanmerking komend publiek kunnen verschillen.

Dit vooropgesteld hebbend zal ik nader op de vraag ingaan.

Zoals uit het arrest van Uw Hof d.d. 19 januari 1981, zaak A 80/3 in zake Ferrero/Ritter — Kinder — (NJ 1981, 294, m.n. L.W.H. [Bijblad I.E. 1981, nr 32, blz. 145 (met noten V.d.Z. Red.)]) alsook uit de daarbij behorende conclusie van de Advocaat-Generaal Dumon volgt, zijn beschrijvende merken onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar, uiteraard mits zij onderscheidend vermogen bezitten.

Zuiver beschrijvende woorden kunnen niet als merk worden gemonopoliseerd, omdat zij gebruikt zijn om een waar in het algemeen te identificeren, terwijl toch de primaire functie van een merk is de waar van een onderneming te identificeren. Het moet andere ondernemers vrij staan soortgelijke waar te beschrijven met de daarvoor geëigende woorden. Hiernaast moet in aanmerking worden genomen, dat het merk dient om het publiek op de waar van een onderneming te attenderen. Welnu wanneer nu moet worden vastgesteld wanneer bepaalde woorden als beschrijvend zijn te kwalificeren, dan zal te dezen doorslaggevend zijn de opvatting van dat publiek. Callmann (in 'Unfair Competition Trademarks and Monopolies', third edition, Volume 3, bldz. 113) schrijft hierover het volgende: "Whether a particular word is understood as descriptive will be determined by the reaction of those to whom the trademark is directed in the particular case. If a considerable portion of the purchasing public considers the word descriptive, it is descriptive, and if the term does in fact describe the goods, it is immaterial whether others use that term or use other words to describe them."

Ik zou mij hier volledig bij willen aansluiten.

Aldus zal het antwoord op de derde vraag moeten luiden, dat voor het in vraag 2 bedoelde oordeel moet worden verlangd dat een belangrijk deel van het in aanmerking komend publiek de woorden als beschrijvend opvat.

V

Vraag 4: "Speelt voor de beantwoording van de onder 1, 2 en 3 gestelde vragen een rol enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een vreemde taal, anderzijds dat die taal in de handel binnen

het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, zodat uit dien hoofde behoefte bestaat aan vrijheid om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken?"

Ik kan deze vraag eigenlijk zonder meer bevestigend beantwoorden, omdat de rechter bij de beoordeling van een hem voorgelegde merkinbreuk nu eenmaal alle omstandigheden van het betreffende geval in aanmerking moet nemen.

Uiteraard speelt in deze zaak een belangrijke rol, dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een vreemde taal. Termen in een vreemde taal zullen, naar mijn oordeel, op het publiek in het algemeen eerder het idee van een merk geven, zelfs wanneer een belangrijk deel van dat publiek die vreemde taal machtig is en de hem aldus bekende equivalenten in zijn landstaal als beschrijvend zouden zijn aan te merken.

Natuurlijk is ook van belang, dat de betreffende taal als "voertaal" dient, zoals in deze vraag aangegeven. Immers alsdan zou een woord uit die "voertaal" een in de betreffende handelskringen gebruikelijke aanduiding kunnen zijn geworden van de hoedanigheid van een waar, welke aanduiding niet meer kan worden gemonopoliseerd door haar in een merk op te nemen. Hier bevinden wij ons, naar het mij voorkomt, op het terrein van de rechter, die over de feiten heeft te oordelen. (Zie voorts: Callmann, o.c., bldz. 189 e.v.).

VI

Vraag 5: "Indien vraag 3 in die zin wordt beantwoord dat het in aanmerking komend publiek de desbetreffende woorden als beschrijvend opvat, valt bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in vraag 1 dan te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het ontstaan van het merkenrecht, dan wel op die ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken?"

Het antwoord op deze vraag staat, zoals aangegeven, in verband met het antwoord op de eerste vraag. Het onderscheidend vermogen van een merk (de "Kennzeichnungskraft") is niet een constante grootte, die bepaald wordt en is op de datum van het ontstaan van het merkrecht, doch hetzelfde kan — bijvoorbeeld — groter worden. Ik citeer uit bovenvermeld arrest van Uw Hof d.d. 19 januari 1981 (Kinder):

"O. dat bij de beoordeling van dat onderscheidend vermogen de rechter niet alleen alle omstandigheden van het geval in aanmerking moet nemen, doch ook, in voorkomend geval, de vraag of het teken door inburgering onderscheidende kracht heeft verkregen."

Waarom nu zou, wanneer het onderscheidend vermogen en daarmede de beschermingsomvang van een merk kan uitdijen, niet dat onderscheidend vermogen en daarmede de beschermingsomvang van een merk kunnen verminderen (bijv. door de zogenaamde verwatering)?

"Die Kennzeichnungskraft, die manche mit der Unterscheidungskraft des Zeichens gleichsetzen, ist keine starre konstante Größe, sondern eine sich ständig wandelnde, durch die Verkehrsauffassung maszgebend bestimmte Erscheinung. Es geht um die Feststellung eines *wettbewerbliehen* Sachverhalts. Für die Kennzeichnungskraft eines *benutzten* Zeichens ist nicht seine ursprüngliche Kennzeichnungskraft, sondern sind der Umfang und die Stärke entscheidend, in der das Zeichen sich tatsächlich im Verkehr durchsetzt." (Baumbach/Hefermehl, o.c., bldz. 813).

Een argument voor een tegenovergesteld standpunt wordt wel ontleend aan art. 5 B.M.W. — voor zover te dezen van belang — luidende:

"Het recht op het merk vervalt: enz. . . .

4. voor zover een merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen van de merkhouders in het

normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden."

Op grond van deze bepaling wordt volgehouden, dat een merk niet door inboeting aan onderscheidend vermogen kan 'verdwijnen'. Zulks berust echter op de misvatting, dat het merk door vermindering van zijn onderscheidend vermogen geen merk meer zou zijn. Vermindering van het onderscheidend vermogen laat evenwel het merk als merk onverlet, doch zulks heeft slechts tengevolge dat de beschermingsomvang afneemt.

Uit het vorenstaande volgt, dat vraag 5 aldus moet worden beantwoord, dat bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in vraag 1 valt te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken.

VII

Daar vraag 5, naar mijn mening, niet in de in die vraag eerstbedoelde zin moet worden beantwoord, moet een antwoord op vraag 6, die die eerstbedoelde zin tot grondslag heeft, achterwege blijven. Enz.

b) Het Benelux-Gerechtshof, enz.

in de zaak A 81/4,

Gezien de brief van de Hoge Raad der Nederlanden van 10 juni 1981 met het daarbij gevoegde voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het arrest van de Hoge Raad van 5 juni 1981 in de zaak nr 11.755 van Wm Wrigley Jr. Company te Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Amerika, tegen 1. Alfred Benzon B.V. te Maarn, en 2. Aktieselskabet Alfred Benzon te Kopenhagen, Denemarken, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld;

Ten aanzien van de feiten:

Overwegende dat de procedure welke tot voormeld arrest heeft geleid, kort als volgt kan worden samengevat:

Bij dagvaarding van 30 en 31 mei 1979 heeft Wrigley de beide verweersters, hierna tezamen aan te duiden als Benzon, in kort geding gedagvaard voor de President van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht en, zich beroepende op haar rechten op het merk JUICY FRUIT, gevorderd onder meer dat Benzon het gebruik van de aanduiding JUICY voor kauwgom zou worden verboden. Na verweer van Benzon heeft de President bij vonnis van 15 oktober 1979 de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Van dit vonnis is Wrigley in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te Amsterdam, daartegen een drietal grieven aanvoerende. Benzon heeft die grieven bestreden en harerzijds voorwaardelijk incidenteel geappelleerd onder aanvoering van vier grieven die Wrigley heeft bestreden. Bij arrest van 3 juli 1980 heeft het Hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd, na te hebben geoordeeld dat de grieven in het principaal appel falen en dat derhalve het voorwaardelijk incidenteel appel niet behoefde te worden behandeld.

Van dat arrest heeft Wrigley beroep in cassatie ingesteld, dat de Hoge Raad aanleiding heeft gegeven de hierna genoemde vragen van uitleg te stellen;

O. dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven:

"In dit stadium van het geding moet worden aangenomen dat Wrigley rechthebbende is op het merk JUICY FRUIT onder meer voor kauwgom, zulks krachtens depot als bedoeld in artikel 30 van de B.M.W. in verband met eerder in de landen van de

Benelux bestaande rechten op dat zelfde merk voor die zelfde waar, respectievelijk gevestigd op 1 maart 1920 (België), 5 maart 1956 (Nederland) en 28 september 1965 (Luxemburg).

Benzon gebruikt binnen het Beneluxgebied voor door haar onder de merken BEN-BITS en SOR-BITS verhandelde kauwgom de aanduiding JUICY; Benzon stelt deze aanduiding slechts te gebruiken in combinatie met deze merken, maar het Hof heeft de juistheid van deze stelling in het midden gelaten, zodat daarvan in dit stadium van het geding niet mag worden uitgegaan.

Wrigley stelt dat JUICY een met haar merk JUICY FRUIT overeenstemmend teken is in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de B.M.W.; Benzon stelt daartegenover dat de woorden juicy en fruit voor de waar kauwgom beschrijvend zijn.

In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat (i) de woorden juicy en fruit gezien hun betekenis in het Engels, voor een waar als kauwgom op zichzelf genomen beschrijvend zijn; (ii) dat dat deel van het kauwgom kopende publiek dat de Engelse taal begrijpt, de Engelse termen juicy en fruit als beschrijvend zal opvatten; (iii) dat de kennis van de Engelse taal sedert het ontstaan van het recht op het merk JUICY FRUIT is toegenomen; (iv) dat Engels als "voertaal" bij verpakkingen van vrijwel alle merken kauwgom in het Beneluxgebied wordt gebruikt."

Ten aanzien van het verloop van het geding:

O. dat de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof verzoekt de volgende vragen betreffende de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, hierna te noemen B.M.W., te willen beantwoorden:

"1. Wordt de beschermingsomvang van een merk in die zin mede bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naar mate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 van de B.M.W.?"

2. Zo ja, is voor het oordeel dat de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk slechts gering is omdat dat merk bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, vereist dat die woorden voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven van de daarmede aangeduide waar?"

3. Zo neen, is dan voor het in vraag 2 bedoelde oordeel voldoende dat enig deel van het in aanmerking komende publiek — hoe gering ook — die woorden als beschrijvend opvat, dan wel moet daartoe worden verlangd dat een niet te verwaarlozen, een belangrijk of wellicht zelfs een overwegend deel van dat publiek de woorden als beschrijvend opvat?"

4. Speelt voor de beantwoording van de onder 1, 2 en 3 gestelde vragen een rol enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een vreemde taal, anderzijds dat die taal in de handel binnen het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, zodat uit dien hoofde behoefte bestaat aan vrijheid om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken?"

5. Indien vraag 3 in die zin wordt beantwoord dat vereist is dat een bepaald gedeelte van het in aanmerking komende publiek de desbetreffende woorden als beschrijvend opvat, valt bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in vraag 1 dan te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, dan wel op die ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken?"

6. Indien vraag 5 in eerstbedoelde zin wordt beantwoord, welk tijdstip en welk publiek zijn dan in

aanmerking te nemen in een geval als het onderhavige, waarin het betrokken merkrecht als het ware de bundeling is van drie, ingevolge het bepaalde in artikel 29 van de B.M.W. gehandhaafde nationale merk-rechten, die op verschillende tijdstippen zijn ontstaan?"

O. dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de Ministers van Justitie van België, van Nederland en van Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden;

O. dat het Hof partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk opmerkingen te maken over de door de Hoge Raad gestelde vragen, waarvan zowel door Wrigley als door Benzon gebruik is gemaakt door het indienen van een memorie;

O. dat Wrigley heeft aangevoerd, kort samengevat:

1. *Ten aanzien van de eerste vraag:*

Deze moet ontkennend worden beantwoord omdat de wet voor het daarin gemaakte onderscheid tussen merken met meer en merken met minder onderscheidend vermogen geen ruimte laat. Er is slechts één onderscheid: dat tussen tekens die wel en tekens die niet voor een hoedanigheid van de waar of waren, waarvoor zij als merkteken moeten dienen, uitsluitend beschrijvend zijn. En dat onderscheid raakt enkel het bestaan en niet de omvang van de voor dat teken als merk mogelijke bescherming. Voor de omvang van de bescherming van een merkteken is alleen van belang, dat de merkhouders niet met een beroep op zijn uitsluitend recht derden kan verhinderen een hoedanigheid van hun waar of waren op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden. Dat is echter een beperking van het uitsluitend recht van de merkhouders, die voor ieder merk geldt, ongeacht of het wel of niet in meer of mindere mate naar een hoedanigheid van de betrokken waar of waren verwijst.

2. en 3. *Ten aanzien van de tweede en derde vraag:*

Indien vraag 1, anders dan hier werd aangevoerd, bevestigend moet worden beantwoord, moeten de tweede en derde vraag beide in deze zin worden beantwoord, dat, als het gaat om woorden die de waar of waren, waarvoor zij als merkteken bestemd zijn, niet mogen onderscheiden, het antwoord op die vragen niet ter zake doet, en als het gaat om woorden die de waar of waren wel mogen, maar niet kunnen onderscheiden, dan zijn deze alleen niet-onderscheidend, wanneer zij voor het gehele in aanmerking komende publiek ieder onderscheidend vermogen missen.

4. *Ten aanzien van de vierde vraag:*

Woorden die in een vreemde taal een hoedanigheid beschrijven van de waar of waren, waarvoor zij als merktekens bestemd zijn, bezitten alleen dan onderscheidend vermogen niet, als die woorden voor de betrokken waar of waren elk onderscheidend kenmerk missen. Aan die voorwaarde wordt slechts dan voldaan, indien het in aanmerking komende publiek in zijn totaliteit die vreemde taal zo goed kent, dat het daaraan ontleende woord voor een ieder van het bedoelde publiek duidelijk slechts een hoedanigheid van de waar aanduidt.

5. en 6. *Ten aanzien van de vijfde en zesde vraag:*

Voor een teken, waarop een recht van merk reeds vóór de inwerkingtreding van de B.M.W. in een van de Beneluxlanden werd gevestigd, moet de onderscheidingskracht worden bepaald naar het tijdstip waarop het recht daarop in het betrokken Beneluxland krachtens het daar toen geldende nationale recht werd gevestigd, terwijl dat nationale recht ook bepaalt of, en, zo ja, van welk publiek de opvattingen daarbij in aanmerking komen;

O. dat Benzon heeft aangevoerd, kort samengevat:

1. *Ten aanzien van de eerste vraag:*

Deze vraag kan aldus worden geparafraseerd: bestaan er "zwakke" merken, d.w.z. merken waarmee op grond van het beschrijvend karakter een grotere gelijkenis moet bestaan voordat er van "overeenstemming" sprake is? Het antwoord moet bevestigend luiden.

2. *Ten aanzien van de tweede vraag:*

Het antwoord luidt ontkennend, want als het woord of de woorden waaruit het merk bestaat, voor een ieder slechts een hoedanigheid aangeven, dan is het überhaupt geen merk.

3. en 4. *Ten aanzien van de derde en vierde vraag:*

Op deze beide vragen zou het volgende gecombineerde antwoord passen:

Indien een rechtsgeldig verkregen merk bestaat uit een of meer beschrijvende woorden, die zijn ontleend aan een vreemde taal welke in de handel binnen het Benelux-gebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, dienen de maatstaven welke voor het oordeel, dat de beschermingsomvang van het merk slechts gering is, worden aangelegd met betrekking tot de omvang van het deel van het publiek dat de woorden als beschrijvend opvat, zodanig te zijn dat, gelet op alle omstandigheden van het geval, voor derden een redelijke vrijheid blijft bestaan om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken. Het is aan de nationale rechter om zich daarover uit te spreken, daarbij met name in aanmerking nemende niet alleen de reden van de keuze van het woord of de woorden, tegen gebruik waarvan het merk wordt ingeroepen, doch ook de betekenis daarvan en de hoedanigheid die de waar voor welke dat gebruik wordt gemaakt, daadwerkelijk heeft.

5. *Ten aanzien van de vijfde vraag:*

Te letten valt op de opvattingen ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik.

Zou daarentegen worden geantwoord dat te letten valt op de opvattingen ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, dan zou daaraan moeten worden toegevoegd: "tenzij het sedertdien afnemen van de onderscheidende kracht door toedoen van de merkhouders is geschied."

6. *Ten aanzien van de zesde vraag:*

Het antwoord moet luiden dat het beslissende tijdstip, onderscheidenlijk publiek voor ieder Benelux-land verschillend is:

(a) in die Beneluxlanden, waar naar het destijds geldende nationale recht het in vraag 5 bedoelde tijdstip was: het tijdstip van het ontstaan van het merkrecht, is dat tijdstip ook het tijdstip dat in vraag 6 bedoeld wordt;

(b) in die Beneluxlanden, waar naar het destijds geldende nationale recht het in vraag 5 bedoelde tijdstip was: het tijdstip van de beweerde inbreuk, is het in vraag 6 bedoelde tijdstip: 1 januari 1971;

O. dat ter zitting van het Hof van 1 februari 1982 de standpunten van Wrigley en Benzon mondeling werden toegelicht en wel namens Wrigley door Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, advocaat te 's-Gravenhage, en namens Benzon door Mr T. Schaper, eveneens advocaat te 's-Gravenhage;

O. dat de Advocaat-Generaal Berger op 25 mei 1982 zijn conclusie heeft ingediend;

Ten aanzien van het recht:

ten aanzien van de eerste vraag:

O. dat deze vraag het verband aan de orde stelt tussen het onderscheidend vermogen van een merk en zijn beschermingsomvang;

O. ten aanzien van het onderscheidend vermogen: dat een teken geacht kan worden het door artikel 1 der B.M.W. vereiste onderscheidend vermogen te hebben, indien het geschikt is om de waar of de waren van de merkhouders van soortgelijke waren te onderscheiden;

dat, als aan die eis is voldaan, de mogelijkheid open blijft dat het ene teken meer onderscheidend vermogen heeft, en derhalve de bedoelde functie beter vervult dan het andere, zulks afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals die hierna nog aan de orde zullen komen;

O. ten aanzien van de beschermingsomvang:

dat het hierbij gaat om de vraag, wanneer het teken tegen het gebruik waarvan de merkhouder zich wil verzetten, met zijn merk "overeenstemt" in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, van de B.M.W.;

dat deze overeenstemming afhankelijk kan zijn van het vermogen van dat teken om bij het publiek associaties met het merk op te roepen;

O. dat uit het voorafgaande volgt dat terecht verband wordt gelegd tussen het onderscheidend vermogen van een merk en zijn beschermingsomvang;

dat immers een merk van gering onderscheidend vermogen, dat dus zijn functie als vorenbedoeld minder goed vervult dan een merk met meer onderscheidend vermogen, minder spoedig door het gebruik van een ander teken in de herinnering van het publiek zal worden teruggeroepen;

O. dat bovendien opmerking verdient dat de bescherming welke de wet in artikel 13 onder A van de B.M.W. aan het uitsluitend recht op een merk verbindt, berust op afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van zijn concurrenten;

dat, wanneer van een merk, ofschoon het bij zijn ontstaan niet ieder onderscheidend vermogen mist, één of meer woorden deel uitmaken die hetzij ten tijde van het ontstaan van het merkrecht in die zin beschrijvend waren dat zij een hoedanigheid van de daarmede aangeduide waar aangeven, hetzij dat karakter nadien hebben verkregen, het belang dat de concurrenten van de merkhouder erbij hebben om ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid van hun soortgelijke waren datzelfde woord of diezelfde woorden te kunnen gebruiken, niet behoort te worden achtergesteld bij dat van de merkhouder;

dat mitsdien bij het beantwoorden van de vraag, of in zodanig geval sprake is van een "overeenstemmend teken" in de zin van artikel 13 onder A met dat belang van de concurrenten van de merkhouder rekening gehouden moet worden;

O. dat derhalve de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord;

ten aanzien van de tweede en de derde vraag:

O. dat een merk als rechtmatig kan worden beschouwd, indien het of de tekens die het merk vormen niet uitsluitend beschrijvend zijn;

dat de vraag, wanneer één of meer van een rechtsgeldig verkregen merk deel uitmakende woorden als uitsluitend beschrijvend zijn aan te merken, zich niet voor beantwoording in abstracto leent, omdat het antwoord afhankelijk is van afweging van de bijzonderheden van het gegeven geval;

Overwegende dat weliswaar bij de beantwoording van die vraag van belang is welk deel van het in aanmerking komende publiek het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, maar dat daarbij tenminste evenzeer in aanmerking valt te nemen: of dat woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen; of dat woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar aanduidt; wat de aard van de waar is en de samenstelling van het publiek waarvoor de waar is bestemd; welke de bekendheid is van het merk;

O. dat derhalve de tweede en de derde vraag tezamen aldus moeten worden beantwoord, dat het niet uitsluitend aankomt op de omvang van het gedeelte van het in aanmerking komende publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, terwijl, omdat met

alle bijzonderheden van het gegeven geval in onderling verband valt rekening te houden, niet een vaste regel kan worden gegeven omtrent de grootte van dat gedeelte van het publiek;

ten aanzien van de vierde vraag:

O. dat de in deze vraag bedoelde omstandigheden in aanmerking zijn te nemen bij de beantwoording van de vraag of in het gegeven geval sprake is van beschrijvende woorden en dat zij in zoverre een rol spelen bij de beantwoording van de eerder genoemde vragen;

dat daarbij de omstandigheid dat het gaat om termen die ontleend zijn aan een vreemde taal — waaronder in verband met het bepaalde in artikel 13 onder C moet worden verstaan: een andere taal dan een van de nationale of streektaalen van het Beneluxgebied —, in de regel niet slechts van belang is voor de grootte van het gedeelte van het in aanmerking komende publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, maar ook voor de vraag of dat woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden dan wel of daarvoor termen ontleend aan de nationale of streektaalen van het Beneluxgebied redelijkerwijs in aanmerking komen;

dat bij de beantwoording van laatstbedoelde vraag van belang is dat de taal waaraan de desbetreffende term is ontleend, in de handel binnen het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, omdat alsdan rekening valt te houden met het belang dat de concurrenten van de merkhouder erbij hebben om ter aanduiding van de desbetreffende eigenschap van hun soortgelijke waren termen te kunnen gebruiken die zijn ontleend aan juist die taal;

O. dat derhalve de vierde vraag in haar beide onderdelen bevestigend moet worden beantwoord;

ten aanzien van de vijfde vraag:

O. dat, gelijk hiervoor reeds in het licht is gesteld, het onderscheidend vermogen van een merk geen constante grootte is, maar een die aan verandering onderhevig is;

dat zodanige verandering het gevolg kan zijn van tal van omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het toe- of afnemen van de bekendheid van het merk of wijziging van de betekenis van woorden in het normale taalgebruik;

dat daaruit in verband met het ten aanzien van de eerste vraag overwogene volgt, dat bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in die vraag beslissend zijn de omstandigheden ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken;

O. dat voor de stelling dat beslissend zijn de omstandigheden ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, vergeefs een beroep wordt gedaan op het bepaalde in artikel 5, aanhef en onder 4°, van de B.M.W., omdat daaruit wel valt af te leiden dat een op regelmatige wijze verkregen merk dat buiten toedoen van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van de desbetreffende waar is geworden, in stand blijft, maar niet wat de beschermingsomvang van een dergelijk merk is;

O. dat de vijfde vraag derhalve in deze zin moet worden beantwoord, dat bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld in de eerste vraag valt te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken;

ten aanzien van de zesde vraag:

O. dat, nu de vijfde vraag niet in de daarin eerstbedoelde zin is beantwoord, de beantwoording van de

zesde vraag achterwege kan blijven;

Ten aanzien van de kosten:

O. dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald als volgt: voor Wrigley op 4.000,— gulden (exclusief BTW) en voor Benzon op 4.000,— gulden (exclusief BTW);

Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Berger;

Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 5 juni 1981 gestelde vragen,

Verklaart voor recht:

1) De beschermingsomvang van een merk wordt in die zin mede bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naar mate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13, onder A, eerste lid, aanhef en sub 1, van de B.M.W.

2) en 3) Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld onder 1 komt het niet uitsluitend aan op de omvang van het gedeelte van het in aanmerking komende publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, doch moet met alle bijzonderheden van het gegeven geval in onderling verband rekening worden gehouden, zodat een vaste regel omtrent de grootte van dat gedeelte van het publiek niet kan worden gegeven.

4) Voor de bepaling van de beschermingsomvang met in achtneming van het voorafgaande speelt een rol enerzijds dat het te dezen gaat om termen die zijn ontleend aan een andere taal dan een van de nationale of streektaalen van het Beneluxgebied, anderzijds dat die taal in de handel binnen het Beneluxgebied dient als "voertaal" bij de verpakking van de desbetreffende waar, zodat uit dien hoofde behoefte bestaat aan vrijheid om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken.

5) Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn onderscheidend vermogen als bedoeld onder 1 valt te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek, niet ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, maar ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van het overeenstemmend teken. Enz.

Nr 25. Rechtbank van Koophandel te Kortrijk,
Tweede Kamer, 15 september 1981.

(Modulex)

President: J. Delbeke;
Rechters: J. D'Haene en O. Snick.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 Benelux-Merkenwet.

De waren waarvoor partijen het merk Modulex voeren zijn niet gelijksoortig, te weten: schotten uit dimensioneel gemoduleerde en geprefabriceerde elementen, ter constructie van voornamelijk kantoorruimten (verweerders), resp. op schaal vervaardigde blokken, staven en planborden, waaronder "wanden" voor (kantoor)-ruimte-indeling (eiseressen).

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 2 jo art. 4, aanhef en sub 2 Benelux-Merkenwet.

Verweerders hebben geen geldige reden aangetoond om van een met het merk van eiseres overeenkomend teken gebruik te maken.

Schade door dit gebruik voor eiseressen is aannemelijk, doch vergoeding daarvan afgewezen (zie vonnis sub 7).

De nietigheid van verweerders merk wordt uitgesproken, met verbod van het gebruik van het woord Modulex.

1. De vennootschap naar Deens recht "A/S Modulex" te Billund, Jylland (Denemarken), en

2. De personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Burotex" te Brussel, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, advocaat Mr L. Degryse te Brussel,

tegen

1. Roger Desmet te Rollegem, en

2. De personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Roger Desmet-Barbe-Modulex" te Rollegem, verweersters in conventie, eiseressen in reconventie, advocaat Mr S. Declerck te Kortrijk.

(Post alia):

2. Overwegende dat uit het depot in het Beneluxmerkenregister dd. 17 januari 1973 onder nr 36687 waarvan de rechten teruggaan naar het Belgisch Depot nr 99036 dd. 24 april 1963, blijkt dat de A.S. Modulex titularis is van het Beneluxmerk "Modulex". Dat de A.S. Modulex op 14 mei 1975 licentie verleende aan de Pvba Burotex zoals blijkt uit het Beneluxmerkenregister nr 323.210.

O. dat uit het Beneluxmerkenregister het depot blijkt op 26 november 1971 onder nummer 90.301 van eenzelfde merk "Modulex" dat teruggaat naar 1968; dat het merk aanvankelijk gebruikt werd door de Nv Linex die het afstond aan Roger Desmet (registratie 25.3.1974);

Dat daarenboven een internationaal inschrijvingscertificaat overgelegd wordt door verweerders waaruit blijkt dat Roger René Desmet onder nr 407456 voor het zelfde merk een inschrijving bekam met betrekking tot Algerië, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Oost-Duitsland, Zwitserland.

Dat volgens besluiten van verweerders de door Desmet gestichte Pvba Desmet-Barbe-Modulex op 5 juli 1974 deze inschrijving zou hebben bekomen voor 20 jaar, maar dat terzake geen geregistreerde licentie overgelegd wordt.

O. dat verweerders niet betwisten dat eerste eiseres titularis is van het woordmerk "Modulex" en dat de rechten voortspruitend uit het depot teruggaan tot april 1963, weze voorafgaandelijk aan het gebruik vanaf 1968 door de rechtsvoorganger van eerste verweerder, de Nv Linex van hetzelfde merk.

O. dat overeenkomstig art. 13 A, 1° van de Beneluxmerkenwet, de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend merk kan verzetten tegen "1° elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren".

Dat eisers zich in hoofddorde op deze bepaling steunen om de nietigheid en schrapping van de inschrijving nr 90.301 te bekomen.

Dat zij subsidiairlijk hun vordering ook gronden op art. 13 A 2° B.M.W. volgens hetwelke de merkhouders

zich kan verzetten tegen "elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht".

3. O. dat bij toepasselijkheid van artikel 13 letter A eisers de nietigverklaring kunnen vorderen van het depot nr 90.301 (art. 3, 14 B 1).

O. dat verweerders de toepasselijkheid van art. 13 A 1° betwisten omdat de waren waarvoor beide inschrijvingen van het merk Modulex gebeurd zijn, niet als soortgelijk kunnen bestempeld worden.

O. dat het depot A/S Modulex dd. 24.04.1963 vermeldt:

Kl. 16. Op schaal vervaardigde blokken, staven en planborden voor het opzetten van industriële plannen en ten gebruike van industriële, opvoedkundige, technische en commerciële doeleinden, zomede voor architectonische modelbouw en visuele statistieken.

Kl. 20. Plastic artikelen voor zover vallend onder deze klasse.

K. 28. Speelgoed.

O. dat het depot van eerste verweerder vermeldt:

Kl. 6. Schotten uit dimensioneel gemoduleerde en geprefabriceerde elementen van metaal.

Kl. 19. Schotten uit dimensioneel gemoduleerde en geprefabriceerde elementen niet van metaal.

O. dat ter beoordeling van het begrip "soortgelijke waren" geen rekening gehouden wordt met de administratieve voor de inschrijving der merken toegepaste rangschikking in klassen" (art. 13 B).

O. dat de geprefabriceerde elementen Modulex van verweerder de constructie beogen van voornamelijk kantoorruimten.

Dat eisers in hun folder "bouwpakket voor kantoor-indelingen" schrijven "modulex maakt het mogelijk bij besprekingen met architecten, aannemers, directie en eigen medewerkers de juiste plaatsing van ramen, deuren, ventilatoren, bureau en stoelen door te nemen". ... Het standaardsortiment bevat een grondvlak van 50 x 75 cm en het sortiment bestaat verder uit doosjes (stoelen, tafels, afscheidingswanden enz. ...).

O. dat eisers beogen "aan een plan een derde dimensie te geven" (folder industriële planning); dat als markeerelementen Lego blokjes aangewend worden (folder wandborden) "Het eenvoudige grondprincipe van modules; het knoppensysteem zullen de meeste van U herkennen. Het is het systeem van de wereldbekende Lego stenen" (folder wandborden).

O. dat naast de wandborden ook verwezenlijkingen van planborden "van alle kanten bezien" bestaan; dat deze borden of panelen bestemd zijn als roosters, voor klassen, produktie en dergelijke.

O. dat de produkten naar hun louter verschijningsvorm niet als gelijksoortig kunnen beschouwd worden; dat het niet opgaat omdat er in de doosjes ter miniaturisering van bestaande of toekomstige ruimte-indeling ook "wanden" bevinden, aan te nemen dat verweerders fabricatie gelijksoortig is.

O. dat eisers benadrukken dat de soortgelijkheid moet benaderd worden door de bestemming en als dusdanig verstaan het cliënteel voor wie de betrokken produkten bestemd zijn.

Dat, zo weliswaar beide partijen geraadpleegd worden door een gelijksoortig cliënteel, toch dient onderlijnd dat de aanwending van eisers produkten voorkomen als een hulpmiddel ter planning terwijl de materialen van verweerders geleverd worden als op zichzelf bestudeerde bouwmaterialen met het doel afzonderlijke ruimten te verwezenlijken.

O. dat art. 13 A, 1° niet toepasselijk is.

4. O. dat artikel 13 A 2 toelaat elk ander gebruik van het merk te sanctioneren onder bepaalde voorwaarden; dat het artikel aldus mag ingeroepen worden door de

titularis ten aanzien van het gebruik van zijn merk als handelsbenaming (H. Van Lier, *Conflits entre les dénominations sociales, les noms commerciaux et les marques*, B.R.H. 1979, 74) dit ten aanzien van niet gelijksoortige waren.

Dat voornoemde wetsbepaling vereist dat van het merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt:

1. zonder geldige reden

2. in het economisch verkeer

3. onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

O. dat verweerders terzake het tegenbewijs moeten leveren van het bestaan van een "geldige reden" voor gebruik van hetzelfde kenteken.

Dat in feite een redelijke noodzaak tot gebruik van het overeenstemmend teken moet worden aangetoond.

O. dat eerst dan van een geldige reden kan gesproken worden wanneer een overigens gerechtvaardigde deelneming aan het economisch verkeer uitgesloten is dan met gebruik van een merk of een soortgelijk teken ten aanzien waarvan een ander de rechtshebbende is.

Dat de omstandigheid dat het merk of overeenstemmend teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor verweerders het gebruiken, op zichzelf en zonder meer niet als een "geldige reden" kan worden aangemerkt (Benelux Gerechtshof, 1 maart 1975 met conclusie advocaat-generaal W. J. M. Berger, R.W. 1974-75, 2059) [*Bijblad I.E.* 1975, nr 30, blz. 183 *Red.*].

Dat verweerders geen geldige reden bewijzen.

O. dat de omstandigheden van dien aard moeten zijn dat aan eiseres, houdster van het merk Modulex, schade kan worden toegebracht.

Dat het geen beslissend verschil maakt of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen "een beroemd merk" is of niet (geciteerd Beneluxarrest dd. 1.3.1975).

Dat vast staat uit de feitelijke gegevens dat eiseres een zekere faam heeft verworven.

O. dat bij de belangstellenden (architecten en verantwoordelijken voor omvangrijke gebouwen e.a.) het gebruik van het merk Modulex voor beide produkten misleidend kan zijn;

— dat, alhoewel geen gelijksoortigheid aangenomen wordt, er voor de doorsneeconsument toch een gedachte van complementariteit kan ontstaan, van aard het publiek te misleiden;

— dat zoals in art. 4,2 B.M.W. hier de oorsprong bedoeld wordt eerder dan de soortgelijkheid;

— dat het gebruik van de beide merken daarenboven een gedachtenassociatie meebrengt en een keuze oproept tussen voorafgaandelijke planning of rechtstreekse uitvoering.

O. dat de schade hier duidelijk voelbaar kan zijn wanneer de reactie van de belangstellenden is rechtstreeks tot uitvoering te beslissen.

Dat het gebruik van het merk of overeenstemmend teken voor een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het is ingeschreven, de aantrekkingskracht van het merk voor laatstgenoemde soort aldus vermindert (verg. arrest, Beneluxgerechtshof dd. 1.3.1975, R.W. 1974-75, 2079 met noot P. Eeckman).

O. dat de nietigheid van verweerders merk Modulex gelet op wat voorafgaat, moet worden uitgesproken op grond van artikel 13 A 2 en op grond van artikel 4,2 B.M.W.

5. O. dat artikel 6 van het Verdrag van Madrid toepasselijk is voor wat betreft de Internationale inschrijving nr. 407456 dd. 5 juli 1974 gezien de nietigheid van het basisdepot binnen de vijf jaar van de internationale inschrijving gevorderd werd.

6. O. dat de wedereis bij besluiten van 21 mei 1981 ingeleid strekkende tot nietigverklaring van het Benelux depot van het merk Modulex nr 036687 dd.

17.1.1973, gelet op het tijdens de debatten overgelegde Beneluxhandhavingsdepot van 11 juni 1971, waarbij beroep gedaan werd op de sedert 1963 verkregen rechten, kennelijk ongegrond is.

7. O. dat de hoofdeis gegrond is met uitzondering van de eis tot schadevergoeding. Dat deze schade niet bewezen is, eenieder gehouden is zijn schade te beperken en eiseres reeds vroeger de nietigverklaring van het depot kon vorderen (verg. Kh. Gent, 28 maart 1979, B.R.H. 1979, 323).

Om deze redenen,

De Rechtbank, alle andere besluiten afwijzend als niet dienend,

Gelet op de artikelen 2, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935;

Wijzende op tegenspraak;

Zegt uitdrukkelijk dat de Rechtbank van Koophandel van het Arrondissement Kortrijk bevoegd is om huidige geding in eerste aanleg te beslechten;

Verklaart de wedereis ongegrond en rechtdoende op de hoofdeis:

Spreekt de nietigheid uit van het merk Modulex van eerste verweerder, gekend onder Beneluxdepot nr 90301 dd. 26 november 1971;

Beveelt de doorhaling van deze inschrijving;

Zegt dat beide verweerders ten welke titel ook, geen gebruik meer mogen maken van het woord Modulex of een daarmee overeenstemmend teken, hetzij als merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of uithangbord;

Wijst het meer gevorderde af als ongegrond;

Veroordeelt de beide verweerders hoofdelijk tot de kosten van het geding tot heden voor de eisers begroot op 3.007 F dagvaarding + rolrecht, 6.900 F rechtsplegingsvergoeding en alle de gebeurlijke uitvoeringskosten dezer veroordeling;

Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niet-tengestaande elke voorziening en zonder borgstelling; enz.

Nr 26. Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, 13 december 1979.

(Samsonite Concord/Concorde)

Mr O. Bonbled.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 Benelux-Merkenwet.

Het gebruik door verweester van het merk Concord gekoppeld aan haar merk Samsonite maakt inbreuk op het merk Concorde waarop eiseres voor soortgelijke waren recht heeft.

Verbod.

De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Italië Valigeria Ronchi te Padova, Italië, eiseres [in kort geding], vertegenwoordigd door F. Tullio, curator in het faillissement van Valigeria Ronchi, advocaat Mr Th. van Innis,

tegen

de naamloze vennootschap GB-Inno-BM te Evere, gedaagde [in kort geding], advocaat Mr L. van Bunnan.

L'action en référé tend à faire interdire à la défenderesse l'offre en vente et la vente des valises revêtues ou accompagnées de la marque "Concord", et ce par application de l'article 37A et B de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, en ce qui concerne la compétence territoriale.

Depuis 1975, la demanderesse faillie le 18 mai 1979

par jugement du tribunal de Padoue en Italie et aujourd'hui représentée par son curateur, a fait usage au Benelux de la marque "Concorde" déposée internationalement le 23 septembre 1968 sous le numéro 349.918 et identifiant "les valises, malles et bourses, aussi en matériel différent du cuir".

Les valises marquées sont du type rigide.

Des valises similaires sont mises en vente par la défenderesse sous la double dénomination "Samsonite Concord".

La défense.

La défenderesse conclut que les valises disputées sont en réalité de marque "Samsonite" mais d'un type nouveau baptisé "Concord".

Elle ajoute que la demanderesse a cessé toute activité industrielle depuis sa faillite et qu'au surplus l'urgence ne se justifie pas.

Discussion.

I. — *La réalité de la double marque.*

En fait la marque "Samsonite Concord" est double.

Elle se répète quatre fois sur l'emballage en carton et à trois reprises, les lettres de "Concord" sont même plus grandes que celles de "Samsonite".

L'étiquette qui accompagne la valise ne mentionne que "Concord" en très grands caractères colorés tandis que le mot "Samsonite" ne se lit qu'en petits caractères blancs, dans le bas du coin gauche de cet imprimé.

Enfin à l'intérieur de la valise, l'on retrouve encore les mots "Samsonite Concord" sur une étiquette blanche collée ou soudée et difficilement enlevable.

Les dénominations "Samsonite Concord" sont dès lors des marques individuelles servant à distinguer les produits d'une entreprise, conformément à l'article 1er de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits.

Les produits "Samsonite" sont à ce point diffusés depuis un certain temps que le titulaire de cette marque l'a actualisée et rajeunie aux Etats-Unis par une sous-marque prévenant la confusion d'une marque avec un type de valise.

Nous ne savons pas si l'activité industrielle et commerciale de la demanderesse se poursuit.

En toutes hypothèses, la marque "Concorde" a une valeur à ce point chiffrable qu'elle peut être cédée moyennant un prix dont bénéficie la masse des créanciers.

II. — *L'urgence.*

Le lot de valises est limité.

Il est à présumer qu'en fin d'année, période de vacances, le rythme des ventes s'accélère.

Il s'avère urgent de mettre fin à un préjudice irréversible sinon continu dans l'avenir.

L'allégation suivant laquelle la marque déposée "Concorde" ne se retrouvera plus en Belgique demeure aujourd'hui à l'état d'affirmation.

La lésion de la position concurrentielle de la défenderesse n'est pas établie en l'espèce puisque les valises "Samsonite Concord" sont entrées sur le territoire du Royaume par l'importation parallèle et que la défenderesse a la possibilité de s'approvisionner en "Samsonite" non "Concord" en dehors de la voie parallèle.

Les contestations ne sont pas sérieuses.

La marque internationale "Concorde" n° 347.639 du 13 août 1968 et le dépôt confirmatif Benelux "Concord" n° 039.126 en usage aux Pays-Bas en 1966 et déposé en Belgique le 12 août 1966 n'ont trait qu'à des articles d'habillement, à des textiles et des matériaux synthétiques et ne sont pas similaires aux valises.

Ses titulaires ne prennent pas part à l'action suivant le prescrit de l'article 14 B, 1° de la loi uniforme.

Le droit invoqué s'avère certain dans l'état actuel des dossiers des parties.

Par ces motifs:

Nous, Omer Bonbled, Vice-Président au Tribunal de Commerce de Bruxelles, siégeant à l'audience publique des référés, au Palais de Justice, en remplacement du président légitimement empêché, assisté de Ghislène Vanderstappen, greffier,

Constatons notre compétence territoriale, Interdisons à la défenderesse d'offrir en vente et de vendre des valises revêtues ou accompagnées de la marque "CONCORD",

Condamnons la défenderesse aux dépens, liquidés à son égard à deux mille cent francs et à l'égard de la demanderesse à trois mille cinq cent cinquante six francs. Enz.

Nr 27. Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Gent, 10 februari 1981.

(Streekkrant)

R. Matthys.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 2 Benelux-Merkenwet jo art. 56 (Belgische) Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken.

De voorzitter van de rechtbank acht zich bevoegd kennis te nemen van de vordering tot verbod van het gebruik van de benaming "Streekkrant", nu deze vordering gebaseerd is op deloyale handelingen, c.q. onrechtmatige daad als bedoeld in art. 13 A, sub 2 BW en niet op merknaming. De exceptie van onbevoegdheid wordt derhalve verworpen.

Art. 54 (Belgische) Wet betreffende de handelspraktijken.

Het eigene van de benaming "Streekkrant" is dat deze benaming voor het eerst door eiseres werd aangewend als commercieel begrip voor haar kosteloos verspreid (reclame) blad. Verweerster is zich daarvan bewust, hetgeen blijkt uit het feit, dat zij in haar eigen Franse commerciële correspondentie dit woord onvertaald laat. Het gebruik van deze benaming door verweerster voor een bijlage bij haar dagblad "Het Laatste Nieuws" is bron van verwarring en de keuze is zelfs ingegeven met de bedoeling dergelijke verwarring te veroorzaken. Het verwarringsrisico wordt niet ongedaan gemaakt door toevoeging van een geografische aanduiding aan de benaming "Streekkrant", noch door verschillend lettertype of verschillend beeldmerk. Verbod met dwangsom gegeven, gevorderde publicatie van het vonnis als niet doelmatig afgewezen.

N.V. Roularta, uitgeverij-drukkerij te Roeselare, eiseres [in kort geding], advocaat Mr L. J. Martens te Gent-Sint Amandsberg,

tegen
naamloze vennootschap Uitgeverij J. Hoste te Brussel, verweerster [in kort geding], advocaat Mr Y. Vanneste te Brussel.

Eiseres vordert dat Wij op grond van art. 55 van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken, als strijdig met o.a. art. 54 van evengemelde wetgeving de staking zouden bevelen van het gebruik door verweerster van de benaming "Streekkrant" als titel van het katern dat sedert 21 maart 1980 elke vrijdag als bijlage deel uitmaakt van het door verweerster uitgegeven dagblad "Het Laatste Nieuws".

Tot staving van deze vordering tot staken stelt

eiseres dat nu zij de benaming "Streekkrant", steeds voorzien van het beeldmerk "E 3", sedert 13 december 1979 als titulatuur aanwendt voor haar in het nederlands taalgebied van het koninkrijk kosteloos en wekelijks gewestelijk verspreide publiciteitskrant, verweerster, met betrekking tot evengemeld publiciteitsblad, verwarring sticht bij de derden door deze benaming te gebruiken welke eiseres samen met het beeldmerk "E 3" op 2 juli 1979 om 10 uur bij het Benelux Merkenbureau te Den Haag liet deponeren onder respektievelijk nr 362041 en nr 362048.

Van het tussen te komen vonnis vraagt eiseres de publikatie in drie door Ons aan te duiden dagbladen terwijl eveneens gevorderd wordt dat aan eiseres voorbehoud zou worden toegekend van haar vraag tot schadevergoeding en, zo nodig, toepassing te maken van de wet op het merkenrecht.

In antwoord op deze vordering werpt verweerster in de eerste plaats op dat de vordering de staking beoogt van de namaking van een dagbladtitel als merk zodat bij toepassing van art. 56 W.H.P. Wij niet bevoegd zijn om van deze vordering kennis te nemen.

Subsidiairlijk, bestrijdt verweerster de vordering als ongegrond en vat zij haar middelen als volgt samen: de benaming "streekkrant" is een onvoldoende originele louter banale generieke term die in het openbaar domein gevallen is en deze benaming waaraan, om verwarring te voorkomen, een geografische benaming is bijgevoegd zoals "Streekkrant voor West-Vlaanderen", "Streekkrant voor Antwerpen" enz. . . , gebruikt zij niet als titel maar als rubriektitel van een van het "Het Laatste Nieuws" deeluitmakende afzonderlijke katern dat samen met "Het Laatste Nieuws" en niet afzonderlijk verkocht wordt in tegenstelling met het publiciteitsblad van eiseres dat kosteloos in alle bussen wordt bezorgd; wat het door eiseres gebruikte grafisch beeld betreft mede het lettertype van de benaming zelf, betwist verweerster het plagiëren ervan.

Wegens hogervermelde aangevoerde exceptie van volstrekte onbevoegdheid waarbij verweerster de rechtbank van koophandel als bevoegde rechter aanduidt, heeft eiseres enkel voor het geval Wij deze exceptie als gegrond zouden inwilligen, bij zittingsconclusie haar vordering gewijzigd door in kort geding op grond van de wet van 14 juni 1961 als van art. 13 A 2° van de eenvormige Beneluxmerkenwet, het gebruik van hogervermelde benaming te verbieden. Bij zelfde conclusie vordert eiseres bij wijze van uitbreiding van haar vordering, de veroordeling van verweerster tot de betaling van een dwangsom van 500.000,- F per vastgestelde inbreuk op het als stakingsrechter zoniet als rechter in kort geding uit te spreken verbod;

1. De bevoegdheid.

Overwegende dat onderhavige vordering niet wordt gesteld op het zuivere vlak van de nijverheidseigendom wegens inbreuken op de exclusieve rechten van eiseres wat betreft de bescherming van de benaming en warenmerk;

Dat om andere redenen dan de loutere namaak de vordering enkel het opleggen beoogt van een gebruiksverbod van de benaming "streekkrant" omdat, volgens eiseres, verweerster met het gebruik van deze benaming in haar eigen uitgaven in de geest van het koperspubliek verwarring omtrent de identiteit van de door partijen uitgegeven edities in de hand werkt om aldus beslag te leggen op de cliënteel en, mitsdien, een daad te stellen strijdig met de eerlijke handelspraktijken;

Dat bij de uiteenzetting van de feiten in de dagvaarding met weergave o.m. van de tussen partijen bij monde van hun raadslieden gevoerde briefwisseling, het inroepen door eiseres van de inschrijving van de litigieuze benaming op het Benelux-bureau, in niets de rechtsgrond ontzenuwt waarop haar vordering uiteindelijk is gesteund, met name de onrechtmatige mede-

dinging, temeer eiseres in fine van de motivering van haar dagvaarding uitdrukkelijk zegt dat "Vermits gedaagde weigert zich te conformeren, blijft verzoeker *niets anders over* dan te dagvaarden in toepassing van o.a. art. 54 van de wet van 14 juli 1971 tot staking van de door gedaagde gepleegde *deloyale handelingen*"; dat hieruit nogmaals blijkt dat de vordering geenszins stoelt op een merkinbreuk;

O. trouwens dat waar het rechtstreeks voorwerp van de vordering geenszins het verbod is van een daad van namaking, het Ons voorkomt dat door op de neerlegging van de benaming "Streekkrant" als merk te zinspelen, eiseres de door art. 13, A, 2° B.M.W. verboden daden van onrechtmatig gebruik van haar merk laat gelden; dat deze daden van ongeoorloofd gebruik als daden van merkaantasting en niet als daden van namaking in de zin van art. 56 W.H.P. kunnen worden aangemerkt maar dit onrechtmatig gebruik slechts een tekortkoming is aan de eerlijke handelspraktijken; dat overigens noch de Beneluxwet, noch de wet van 14 juli 1971 betreffende de eerlijke handelspraktijken de merkhouder het recht ontzeggen het gemeen recht of de onrechtmatige mededinging te doen gelden ten einde handelingen te doen sanctioneren die, niettegenstaande zij onrechtstreeks het nut van een merk aantasten, evenwel de namaking ervan niet uitmaken noch tot de namaking ervan mogen worden uitgebreid. (Braun — Précis des marques de produit — n° 265; *Kph. Brussel*, 5 mei 1978 — B.R.H. 1978, 588 met opmerkingen van Ant. Braun, inzonderheid blz. 603 en 604);

O. derhalve dat Wij bevoegd zijn om van deze vordering tot staken kennis te nemen;

2. Ten gronde.

O. dat Wij meer oog moeten hebben voor de tot verwarring leidende gelijkenissen veeleer dan voor de verschillen waarop de doorsnee klant, die zich vooral laat leiden door een vertrouwd beeld of klank, doorgaans geen acht slaat;

O. dat, daargelaten de vaststelling dat het gebruik van een zelfs banale en in het openbaar domein gevallen benaming in concreto misleidend of verwarrend kan zijn (Antwerpen, 3.6.1975 — B.R.H. 1977, 119), ten deze het eigene van de benaming "Streekkrant" is dat deze benaming voor het eerst in het nederlandstalig gedeelte van ons land door eiseres werd aangewend als commercieel begrip voor het door haar louter als publiciteitsmedium gekenmerkt uitgegeven en kosteloos verspreid blad;

Dat verweerster zich hiervan degelijk bewust is nu in haar eigen franse commerciële briefwisseling gericht tot reklamebureaus en publiciteitsagentschappen zij het woord "streekkrant" onvertaald laat;

O. dat niet ernstig kan betwist worden dat door het gebruik door verweerster van de benaming "streekkrant", voor een niet vooringenomen derde het beeld van het door eiseres uitgegeven publiciteitsblad wordt opgeroepen en, mitsdien, het gebruik van deze benaming bron is van verwarring en de keuze ervan zelfs ingegeven is met de bedoeling dergelijke verwarring te verwekken zowel bij de adverteerders als bij de publiciteitsagentschappen;

Dat aldus kenschetsend is de inhoud van het op 18 april 1980 door een firma uit de Veldstraat te Gent tot eiseres gericht schrijven waaruit blijkt dat, reagerend op een omzendbrief van haar beroepsgroepering V.Z.M. Veldstraatcenter die de verbintenis aanging aan een promotieactie van een streekkrant deel te nemen in ruil voor publiciteit in het dagblad "Het Laatste Nieuws" waarvoor uit te hangen affiches en krantenstaanders met toevoeging van enkele streekkranten werden rondgedeeld, deze firma als vaste adverteerder bij eiseres zich erover verbaast dat eiseres in ruil voor deze in de uitstalramen uit te hangen affiches haar beroepsgroepering een advertentie bezorgt in "Het Laatste Nieuws" en zij het nut van haar bij eiseres

geplaatste advertentie in twijfel trekt "als ze zelf beroep moet doen op een dagblad om zich kenbaar te maken (sio)";

O. dat verweerster ten aanzien van dit verwarringsrisico tevergeefs stelt dat haar katern als integrerend bijblad van het dagblad "Het Laatste Nieuws" verkocht wordt tegen een bepaalde prijs en slechts een aanvullend informatieblad is;

Dat inderdaad bij de verkoop van haar dagblad voor de als katern erbij horende "Streekkrant voor . . ." geen meerprijs te betalen valt zodat in werkelijkheid dit bijblad kosteloos verkregen wordt;

Dat voorts de door verweerster uitgegeven "Streekkrant" slechts om de vrijdag verschijnt en eveneens op publiciteit is ingesteld zoals, boven en behalve bij het doornemen van deze katern zelf, ook nog blijkt uit de hiernavolgende slagzin ontleend aan de hoger aangehaalde in het frans opgestelde folder: "Sur le plan publicitaire le Streekkrant offre à vos clients des nouvelles possibilités pour: introduire un produit en zone test, promouvoir un produit plus faible dans une zone géographique limité, soutenir le réseau de distribution, etc. etc. . . .";

Dat kortom verweerster de benaming "Streekkrant" gebruikt als publiciteitsfiguratieve vorm voor een niet dagelijks verschijnend drukwerk niet gecombineerd met journalistieke informatie; dat het inlassen van het katern in het dagblad zelf daaraan niets afdoet;

O. tenslotte, dat de toevoeging door verweerster aan de benaming "Streekkrant" van een geografische benaming, noch het verschillende lettertype, noch het verschillende beeldmerk, van aard zijn het verwarringsrisico ongedaan te maken nu hierdoor de benaming "Streekkrant" "in se" in het geheel van de kontekst niet verloren gaat, zodat het zijn onderscheidende kracht behoudt;

O. derhalve, dat de staking van het aangeklaagde gebruik van de benaming "Streekkrant" als strijdig met art. 54 W.H.P. dient te worden verboden, mede verweerster tot de betaling van een dwangsom dient te worden veroordeeld;

O. dat uit niets blijkt dat de bekendmaking van het vonnis tot de staking van de aangeklaagde daad of zijn nawerking zou kunnen bijdragen zodat het niet past dat Wij deze vraag om bekendmaking inwilligen;

Op die gronden,

Wij, Raymond Matthys, Voorzitter van de Recht-bank van Koophandel te Gent, zetelend ingevolge art. 59 van de wet van 14 juli 1971 op de handelspraktijken, op de wijze van het kort geding, bijgestaan door Norbert Van der Stede, Griffier,

Rechtdoende op tegenspraak,

Alle meerdere en strijdige conclusies verwerpende, Verklaren Ons bevoegd om van de vordering kennis te nemen.

Verklaren de vordering ontvankelijk en gegrond.

Leggen verweerster verbod op de benaming "Streekkrant" op eender welke wijze voor handelsdoeleinden te gebruiken.

Veroordelen verweerster tot de betaling van een dwangsom van *vijfhonderd duizend frank* voor iedere publicatie die in strijd met het stakingsbevel verder zou geschieden te rekenen vanaf de betekening van onderhavig vonnis.

Verwijzen verweerster in de proceskosten, heden begroot aan de zijde van verweerster op *vierduizend vierhonderd frank* rechtsplegingsvergoeding en op *zeven-duizend tweehonderd zeven en tachtig frank* aan de zijde van eiseres, registratie- en expeditierechten niet inbegrepen.

Verklaren dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad ongeacht de aanwending van welk rechtsmiddel ook en zonder zekerheidsstelling. Enz.

Nr 28. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 11 maart 1982.

(Cocktail Trio)

Mr V. J. A. van Dijk.

Art. 1 Handelsnaamwet.

De samenwerking tussen partijen in het Cocktail Trio, waarnaast ieder ook andere werkzaamheden had, kan niet worden gekwalificeerd als het drijven van een onderneming in de zin van art. 1 Hnw, doch veeleer als de gezamenlijke uitoefening van een beroep.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Ieder van de drie betrokkenen – wie ook het initiatief tot het voeren van de naam Cocktail Trio mocht hebben genomen – kan bij het beëindigen van het samenwerkingsverband in beginsel evenveel recht op die naam in het verkeer doen gelden totdat in een bodemprocedure omtrent deze aanspraken op die naam zal zijn beslist. Waar partijen voorhands als ieder voor een gelijk deel tot de naam Cocktail Trio gerechtigd zijn te beschouwen, kan het hanteren van die naam door twee van hun drieën jegens de derde niet als onzorgvuldig worden aangemerkt. Anders zou het slechts zijn als de derde naast het door hem gevorderde verbod, ook zelf van het gebruik van die naam zou afzien, waartoe hij echter niet bereid is.

Adrianus Henricus Christianus van de Gein te Amsterdam, eiser [in kort geding] in conventie, gedaagde in reconventie, procureur Mr Chr. J. M. van Slagmaat, advocaat Mr B. Arp te Amsterdam,

tegen

1. A. Knollenburg te Nigtevegt, en

2. C. C. S. Alberts te Nieuw-Loosdrecht, gemeente Loosdrecht, gedaagden [in kort geding] in conventie, eisers in reconventie, procureur Mr E. M. van Zelm.

Ten aanzien van het recht:

in conventie:

Overwegende dat, nu Knollenburg en Alberts geen bezwaar hebben gemaakt tegen de sub factis vermelde rectificatie der dagvaarding, Wij op de dienovereenkomstig gerectificeerde dagvaarding recht zullen doen;

in conventie en in reconventie:

O. dat de spoedeisendheid van de zaak, zowel in conventie als in reconventie, genoegzaam voortvloeit uit het door partijen over en weer gestelde en gevorderde, zodat daarmede in zoverre Onze bevoegdheid is gegeven om van deze zaak kennis te nemen;

O. omtrent het geschil zelve, dat tussen partijen als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, danwel niet (voldoende gemotiveerd) weersproken vaststaat, dat Van de Gein, Knollenburg en Alberts gedurende meer dan vijftien twintig jaar deel hebben uitgemaakt van het muzikaal ensemble het Cocktail Trio, waarin Alberts als bassist, Van de Gein als pianist en Knollenburg – onder de artiestennaam Tonny More – als gitarist optrad, terwijl zij gedrieën de zang verzorgden;

O. voorts dat tussen partijen niet in geschil is, dat Van de Gein wegens ziekte gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar geen deel heeft kunnen uitmaken van het Cocktail Trio, in welke leemte Knollenburg en Alberts hebben voorzien door een andere pianist te contracteren, om met deze tezamen – als Cocktail Trio – in radioprogramma's op te treden en in zalen uitvoeringen ten gehore te brengen;

in conventie voorts:

O. dat Van de Gein thans in conventie – zakelijk samengevat – vordert dat Knollenburg en Alberts zullen worden veroordeeld zich geheel en al te onthou-

den van het gebruik van de naam Cocktail Trio, zowel bij radio- en/of televisie-opnamen en/of openbare uitvoeringen, alsmede bij uitvoeringen in besloten kring, alles op verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- per overtreding;

O. dat Van de Gein aan zijn stelling, dat Knollenburg en Alberts niet gerechtigd zouden zijn tot verder gebruik van de naam Cocktail Trio, twee pijlers ten grondslag legt, te weten onrechtmatigheid op grond van de algemene bepaling van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek en voorts dat Knollenburg en Alberts handelen in strijd met de bepalingen van de Handelsnaamwet, daar Van de Gein als eerste gerechtigd zou zijn tot het gebruik van de naam Cocktail Trio;

O. dat de laatstgenoemde grondslag Ons in ieder geval ondeugdelijk voorkomt op grond dat de samenwerking tussen partijen in het Cocktail Trio, waarnaast ieder ook andere werkzaamheden had, niet kan worden gekwalificeerd als het drijven van een onderneming in de zin van artikel 1 van de Handelsnaamwet, doch veeleer als de gezamenlijke uitoefening van een beroep;

O. dat alsdan resteert de grondslag dat het door Knollenburg en Alberts hanteren van de naam Cocktail-Trio jegens Van de Gein in strijd is met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid;

O. hieromtrent dat er naar Ons voorlopig oordeel van moet worden uitgegaan dat ieder van de drie betrokkenen – wie ook het initiatief tot het voeren van de naam Cocktail Trio mocht hebben genomen – bij het beëindigen van het samenwerkingsverband, in beginsel evenveel recht op die naam in het verkeer kan doen gelden, totdat in een bodemprocedure omtrent de aanspraken op die naam zal zijn beslist;

O. dat, nu partijen voorhands als ieder voor een gelijk deel tot de naam Cocktail Trio gerechtigd zijn te beschouwen, het hanteren van die naam door Knollenburg en Alberts niet als onzorgvuldig jegens Van de Gein is aan te merken; en dit slechts anders zou kunnen zijn indien Van de Gein naast het door hem gevorderde verbod ook zelf van het gebruik van die naam zou willen afzien, waartoe hij echter – naar hij ter zitting heeft verklaard – niet bereid is;

O. dat uit het vorenoverwogene volgt dat van Knollenburg en Alberts niet kan worden gevergd dat zij zich zullen onthouden van het gebruik van de naam Cocktail Trio, temeer ook daar zij – zoals zij ten processe hebben verklaard – beiden financieel nagenoeg geheel afhankelijk zijn van de inkomsten uit optredens onder de naam Cocktail Trio, zodat de vordering van Van de Gein dient te worden afgewezen;

in reconventie voorts:

O. dat Knollenburg en Alberts bij wege van reconventionele eis thans – zakelijk samengevat – vorderen dat Van de Gein zich in de toekomst, totdat is komen vast te staan dat hij bij uitsluiting gerechtigd is tot het gebruik van de naam Cocktail Trio, zal onthouden van enige uitlating tegenover derden omtrent de personen van Knollenburg en Alberts, hun activiteiten en de naam Cocktail Trio, onder verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- per overtreding;

O. dat Knollenburg en Alberts zich ten deze – blijkens het door hen bij pleidooi betoogde – baseren op uitlatingen van Van de Gein omtrent de situatie rond het Cocktail Trio in een recente uitgave van het weekblad Privé;

O. echter dat Ons niet is gebleken dat Van de Gein, die – naar in de omstandigheden waarin hij verkeert niet onbegrijpelijk is – uiting heeft willen geven aan zijn gevoelens daarbij dermate nodeloos kwetsend en beledigend over de wederpartij heeft gesproken, dat het hem opleggen van een verbod, als thans wordt gevraagd, gewettigd moet worden geacht, zodat

de reconventionele vordering evenmin zal kunnen worden gehonoreerd;

in conventie en in reconventie voorts:

Overwegende tenslotte dat Wij de proceskosten zullen samenvoegen en als in het dictum te melden tussen partijen zullen compenseren, nu noch de conventionele noch de reconventionele vordering leidt tot toewijzing van de gevraagde maatregel;

Rechtdoende in naam der Koningin!

in conventie:

Weigeren de gevraagde voorziening.

in reconventie:

Weigeren de gevraagde voorziening.

in conventie en in reconventie:

Voegen de proceskosten samen en compenseren deze tussen partijen in dier voege, dat elk der partijen haar eigen kosten drage. Enz.

**Nr 29. Gerechtshof te Amsterdam, Derde Kamer,
11 februari 1982.**

(handelsnaam "Makro")

President: Mr H. J. Sluiter;

Raadsheren: Mrs J. H. F. J. Cremers en R. Herrmann.

Art. 5 Handelsnaamwet.

Rechtbank: Gezien de aard der wederzijdse ondernemingen en mede gezien de plaatsen van vestiging der eiseressen sub 2 t/m 7 in verhouding tot gedaagdes vestigingsplaats, kan van verwarring in de zin van bovenstaand artikel geen sprake zijn.

Ook kan niet redelijkerwijze worden verwacht dat het kopend publiek de indruk krijgt dat de ene onderneming in enigerlei verband staat met de organisatie van de andere onderneming: de takken van handel, waarmee beide ondernemingen zich plegen bezig te houden (eiseressen leggen zich toe op de verkoop van een zeer uitgebreid assortiment goederen, waaronder auto-accessoires, aan een door haarzelf geselecteerd publiek, — gedaagde uitsluitend op de verkoop van tweedehands auto's en tractoren, en geen auto-accessoires,) zijn te weinig als soortgelijk te beschouwen, van verwarring bij het publiek is ook niet daadwerkelijk gebleken.

Hof: Nader ingaande op hetgeen respectievelijk de appellanten sub 2 t/m 7 en geïntimeerde te koop aanbieden (op grond van nader verstrekte gegevens daaromtrent) moet worden aangenomen dat wel degelijk bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen is te duchten, zo niet rechtstreeks dan toch indirect.

Ook de plaatsen van vestiging doen daaraan niet af, omdat Makro's Auto's zich blijkens advertentie aanduidt als "de inkopersorganisatie van de verenigde garagebedrijven van geheel Nederland", dus landelijk verkoopt, terwijl ook Makro (appellanten) landelijk in- en verkoopt.

Ook appellante sub 1 heeft recht en belang bij het gevraagde verbod (anders dan de Rechtbank oordeelde), zij is immers betrokken bij de inkoop voor de overige appellanten, met wie zij deel uitmaakt van één organisatie.

Het verweer van geïntimeerde, dat "Makro" eenvoudig een aanduiding is voor iets dat in het groot gebeurt en dat Makro dit woord niet kan monopoliseren, wordt verworpen. De betekenis van het Griekse woord

"Makros" is in 't algemeen niet bij het publiek bekend; het woord wordt hier te lande ook niet in de zin van "groot" gebezigd.

Vonnis vernietigd en vordering alsnog toegewezen.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Rechtbank: Onvoldoende (zie vonnis) is gebleken van onrechtmatig aanhaken door gedaagde bij de reputatie of de goodwill van eiseressen. Vordering ontzegt.

Hof: Door de ten processe overgelegde advertentie van Makro's Auto's heeft geïntimeerde wel degelijk onrechtmatig aangehaakt aan en gepoogd te profiteren van de reputatie van de ondernemingen van Makro. Veroordeling tot betaling van schadevergoeding van f 10.000,—.

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deelneming Maatschappij "Nedema" B.V. te Utrecht, mede handelende onder de naam "Makro Nederland",

2. De commanditaire vennootschap Makro Zelfbedieningsgroothandel Amsterdam C.V. te Ouder-Amstel,

3. De commanditaire vennootschap Makro Zelfbedieningsgroothandel Duiven C.V. te Duiven,

4. De commanditaire vennootschap Makro Zelfbedieningsgroothandel Delft C.V. te Delft,

5. De commanditaire vennootschap Makro Zelfbedieningsgroothandel Breda C.V. te Breda,

6. De commanditaire vennootschap Makro Zelfbedieningsgroothandel Nuth C.V. te Nuth (L), en

7. De commanditaire vennootschap Makro Zelfbedieningsgroothandel Best C.V. te Best, appellanten, procureur Mr E. W. van Slooten, advocaat Jhr Mr J. A. Stoop te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Makro's Auto's B.V., voorheen gevestigd te Santpoort, gemeente Velsen, thans te Beverwijk, geïntimeerde, procureur Mr M. E. Monas-van Bruggen, advocaat Mr O'H. van Wijk te Haarlem.

a) Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 26 juni 1979 (Mrs J. J. Matthijsse, E. A. M. Hüffer en P. Abas).

Overwegende ten aanzien van het recht:

1. Als niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken en deels blijkend uit de overgelegde produkties staan tussen partijen — voor zover te dezen van belang — de volgende feiten vast:

— eiseressen [Nedema c.s. Red.] exploiteren sinds 1968 op verschillende plaatsen in Nederland onder de naam MAKRO een zelfbedieningsgroothandel, waarin onder meer aan detaillisten een assortiment van 40.000 verschillende artikelen, waaronder auto-accessoires, te koop wordt aangeboden en verkocht;

— eiseres sub. 1. is enig beherend vennoot van elk der overige eiseressen;

— gedaagde is als B.V. opgericht op 26 mei 1976, zulks als voortzetting van de eenmanszaak van de directeur van gedaagde, die tevoren onder de naam "Makro's Auto's" of ook wel "Makro's Bedrijfswagens" dan wel "Autohal de Makro" of kortweg "De Makro" werd gevoerd;

— gedaagde handelt te Beverwijk uitsluitend in tweedehands personen- en vrachtwagens, tractoren, hijskranen, machines en voertuigen voor landbouw- en bouwnijverheid.

Met betrekking tot de vorderingen onder a. en b.:

2. Eiseressen baseren haar hiervoor onder de feiten omschreven vorderingen onder a. en b. op het bepaalde in artikel 5. van de Handelsnaamwet 1921, dat verbiedt een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens

handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander onder de restrictie dat "dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is".

3. Gezien de hiervoor omschreven aard der ondernemingen van enerzijds eiseressen sub 2. tot en met 7. — waarbij eiseres sub. 1. buiten beschouwing kan blijven, nu zij niet heeft gesteld een bedrijf gelijksoortig aan dat der andere eiseressen uit te oefenen — en anderzijds gedaagde en mede gezien de zeer verspreide plaatsen van vestiging der eiseressen sub 2. tot en met 7. in verhouding tot gedaagdes vestigingsplaats te Beverwijk, is de rechtbank van oordeel dat van verwarring in de zin van meerbedoeld artikel 5. Handelsnaamwet geen sprake kan zijn, voor zover te duchten zou zijn dat een koper de ondernemingen van eiseressen sub. 2. tot en met 7. en van gedaagde met elkaar zou identificeren, aldus dat hij zonder dat te bemerken zich wendt tot gedaagde in de mening te maken te hebben met een der eiseressen sub. 2 tot en met 7.

4. De rechtbank is voorts van oordeel dat van verwarring in de zin van meerbedoeld artikel evenzeer sprake kan zijn, wanneer redelijkerwijs verwacht moet worden dat het kopend publiek indruk krijgt dat de ene onderneming in enigerlei verband met de organisatie van de andere onderneming staat, de zogenaamde indirecte verwarring.

5. Voor het aannemen van een zodanige vorm van verwarring is weliswaar niet vereist dat de beide ondernemingen elkander wederzijds concurrentie aandoen, doch wel acht de rechtbank het noodzakelijk dat, wil het publiek redelijkerwijs de indruk kunnen krijgen dat de ene onderneming in enigerlei verband met de organisatie van de andere onderneming staat, de takken van handel waarmee de beide ondernemingen zich plegen bezig te houden min of meer, althans in elk geval slechts ten dele als van soortgelijke aard zijn te beschouwen.

6. Nu eiseressen sub. 2. tot en met 7. zich blijkens de ten processe overgelegde uittreksels uit het Handelsregister toeleggen op verkoop van een zeer uitgebreid assortiment goederen, waaronder auto-accessoires, aan een door haar zelf geselecteerd publiek — immers aan houders van een zogenaamd MAKRO-paspoort — en gedaagde zich uitsluitend bezighoudt met verkoop van tweedehands auto's en tractoren (en dus niet, naar onweersproken vaststaat, met de verkoop van auto-accessoires), is de rechtbank van oordeel dat de takken van handel waarmee enerzijds de eiseressen sub. 2. tot en met 7. en anderzijds gedaagde zich plegen bezig te houden zo weinig als soortgelijk zijn te beschouwen, dat het publiek redelijkerwijs niet de indruk kan krijgen dat de onderneming van gedaagde in enigerlei verband zou staan met de organisatie van eiseres sub. 1., waartoe de overige eiseressen behoren.

7. Bij deze beslissing neemt de rechtbank mede in overweging dat van enige verwarring in eerderbedoelde zin in de periode na de oprichting van gedaagde daadwerkelijk niet is gebleken. Het bovenoverwogene brengt met zich mee dat deze vorderingen dienen te worden ontzegd.

Met betrekking tot de vordering onder c.:

8. Eiseressen baseren deze vordering op een onrechtmatig handelen aan de zijde van gedaagde, hieruit bestaande dat zij door gebruik te maken van de naam MAKRO zonder noodzaak profiteert van en aanhaakt bij de goodwill die eiseressen voor de naam MAKRO hebben verworven.

9. Eiseressen ondersteunen deze vordering met het betoog dat wegens het gebruik van het woord MAKRO in verband met een tweedehands autohandel negatieve associaties aan dat woord verbonden zullen worden,

tengevolge waarvan de attractieve waarde van dat woord als roepnaam voor haar ondernemingen zal worden aangetast. Ter adstructie van het aan gedaagde verweten "aanhaken" hebben eiseressen een advertentie van gedaagde in het geding gebracht, geplaatst in een landelijk dagblad. De rechtbank is van oordeel dat het enkele plaatsen van een advertentie, waarin voorkomende de passage "de naam zegt het al, de Makro. Dat betekent inkoopprijs.", niet voldoende is om aan te nemen dat gedaagde op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de reputatie en goodwill van eiseressen. Hiervan kan immers slechts sprake zijn, wanneer gedaagde zou beogen te profiteren van het bedrijfsdebet van eiseressen, waarvan gelijk eerder overwogen niet is gebleken.

Aan deze beslissing doet het betoog van eiseressen inzake de aantasting van de attractieve waarde van het woord MAKRO als roepnaam voor haar ondernemingen — als boven weergegeven — niet af.

Het bovenoverwogene brengt met zich mee dat ook deze vordering behoort te worden afgewezen.

10. Nu de vorderingen aan eiseressen dienen te worden ontzegd, zullen zij als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

Rechtdoende:

Ontzegt eiseressen de door haar ingestelde vorderingen;

Veroordeelt eiseressen in de kosten dezer procedure, aan de zijde van gedaagde tot heden begroot op f 75,— aan verschotten en f 1.840,— aan procureurssalaris. Enz.

b) Het Hof, enz.

Overwegende ten aanzien van het recht:

1. De grieven houden het volgende in:

Grief I

Ten onrechte heeft de Rechtbank de verbodsvordering alleen getoetst aan artikel 5 Handelsnaamwet en nagelaten het verbod op grond van de artikelen 5b Handelsnaamwet, respectievelijk 1401 BW toe te wijzen.

Grief II

Ten onrechte heeft de Rechtbank overwogen en beslist dat in casu geen verwarring als in artikel 5 Handelsnaamwet bedoeld te duchten is. Ten onrechte heeft de Rechtbank appellante sub 1 "buiten spel" gezet.

Grief III

Ten onrechte stelt de Rechtbank als voorwaarde voor de onrechtmatigheid het oogmerk van Makro's Auto's om van het bedrijfsdebet van Makro te profiteren.

Grief IV

Ten onrechte heeft de Rechtbank de door Makro ingestelde vorderingen ontzegd.

2. Nu geen grief is aangevoerd tegen de beslissing van de Rechtbank, dat de feiten, vermeld in rechtsoverweging 1 van het vonnis waarvan beroep, tussen partijen vaststaan, gaat ook het Hof van die feiten uit, met dien verstande dat Makro's Auto's blijkens een mededeling van haar advocaat tijdens de pleidooien in hoger beroep niet alleen, zoals de Rechtbank heeft overwogen, handelt in tweedehands personen- en vrachtwagens, tractoren, hijskranen, machines en voertuigen voor landbouw- en bouwrijverheid, maar ook in onderdelen daarvan.

3. Het Hof zal eerst de *tweede grief* behandelen. Daarbij stelt het Hof het volgende voorop:

a) Makro's Auto's voert sedert haar oprichting in 1976 niet slechts haar statutaire naam Makro's Auto's B.V., maar blijkens de advertentie die Makro als productie 9 bij conclusie van repliek in eerste aanleg heeft overgelegd tevens de naam Autohal De Makro en blijkens het uithangbord bij haar bedrijf waarvan Makro bij akte van 9 mei 1979 in eerste aanleg foto's heeft overgelegd de naam MAKRO.

b) Appellanten voeren sedert 1968, 1969, 1970, respectievelijk 1973 hun statutaire handelsnamen en tevens blijkens de uittreksels, overgelegd als produkties 1 tot en met 7 bij conclusie van repliek in eerste aanleg, de handelsnamen Makro Nederland, Makro Amsterdam, Makro Duiven, Makro Delft, Makro Breda, Makro Nuth, respectievelijk Makro Best.

c) Het kenmerkende bestanddeel van de handelsnamen van partijen is "Makro", respectievelijk "De Makro" en "Makro's".

d) Er bestaan raakvlakken tussen de ondernemingen van partijen, omdat enerzijds blijkens de uittreksels uit het Handelsregister betreffende appellanten onder 2. tot en met 7. deze appellanten in haar zelfbedienings-groothandels auto-onderdelen en autobenodigdheden, auto-onderdelen en accessoires, autobenodigdheden en auto-onderdelen, respectievelijk auto-onderdelen verkopen, terwijl appellante onder 1. blijkens het haar betreffende uittreksel uit het Handelsregister een procuratiehouder heeft aangesteld met de titel Chef Inkoop Non-Food Nederland, waaruit het Hof afleidt, dat deze appellante bij de inkoop van — onder andere — auto-onderdelen, autobenodigdheden en auto-accessoires voor de overige appellanten is betrokken, terwijl anderzijds, zoals onder 2. overwogen, Makro's Auto's zich onder andere eveneens toelegt op de verkoop van auto-onderdelen en zich daarbij evenals appellanten onder 2. tot en met 7. richt tot het publiek dat auto's koopt en gebruikt.

e) De handelsnamen van appellanten onder 2. tot en met 7. zijn, naar van algemene bekendheid is, bij het publiek bekend als handelsnamen van ondernemingen, waar tegen lage —, zo geen groothandelsprijzen een groot assortiment van goederen verkrijgbaar is voor de houders van een bewijs van toelating tot de zelfbedieningsgroothandel van een dezer appellanten, het zogenaamde Makro-paspoort.

4. Gelet op hetgeen onder 3. in aanmerking is genomen is de onderhavige grief gegrond, omdat Makro's Auto's handelsnamen voert — Makro's Auto's B.V., Autohal De Makro en Makro — die slechts in geringe mate afwijken van de hiervoor onder 3. b) genoemde handelsnamen van Makro, die eerder rechtmatig zijn gevoerd en omdat dientengevolge in verband met de betrokkenheid van de ondernemingen van partijen bij de handel in auto-onderdelen — en met de betrokkenheid van Makro bij de handel in autobenodigdheden en auto-accessoires — bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen is te duchten.

5. Die verwarring is, zoal niet rechtstreeks, in ieder geval indirect te duchten, omdat gelet op hetgeen hiervoor onder 3. in aanmerking is genomen moet worden gevreesd, dat het publiek de ondernemingen van partijen als op enigerlei wijze met elkaar verbonden zal beschouwen.

6. Daaraan doen niet af het veel uitgebreidere assortiment van Makro, de omstandigheid dat tot dit assortiment slechts nieuwe goederen behoren en dat Makro's Auto's slechts tweedehands goederen verkoopt noch de selectie van afnemers die Makro door het zogenaamde Makro-paspoort toepast, terwijl Makro's Auto's zich zonder meer tot alle kopers en gebruikers van — onder andere — auto-onderdelen richt. De grote bekendheid van de handelsnamen van Makro zal immers ondanks deze verschillen bij het publiek licht de indruk wekken, dat een onderneming die zich zoals Makro's Auto's van soortgelijke handelsnamen bedient, op enigerlei wijze met de organisatie van Makro is verbonden.

7. Ook de plaatsen van vestiging van partijen doen aan het vorenstaande niet af, omdat Makro's Auto's zich blijkens de hiervoor onder 3 a) vermelde advertentie aanduidt als "de inkopersorganisatie van de verenigde garagebedrijven van geheel Nederland", dus — zoals het Hof hieruit afleidt — landelijk inkoop, terwijl Makro eveneens een organisatie vormt die landelijk in- en ver-

koopt, zoals volgt uit de plaatsen van vestiging van de appellanten onder 2. tot en met 7. en uit de hiervoor onder 3. d) vermelde inkoop door appellante onder 1. ten behoeve van de overige appellanten.

8. Tenslotte doet aan het vorenstaande evenmin af, dat — zoals de Rechtbank heeft overwogen — van verwarring tussen de ondernemingen van partijen niet is gebleken, nu immers ingevolge artikel 5 Handelsnaamwet beslissend is niet of verwarring als bedoeld in dat artikel zich heeft voorgedaan, maar of deze is te duchten.

9. De onderhavige grief is eveneens gegrond, voorzover Makro daarbij de beslissing van de Rechtbank bestrijdt, dat appellante onder 1. bij de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarring in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet buiten beschouwing moet blijven, omdat zij niet heeft gesteld een bedrijf, gelijksoortig aan dat van de overige appellanten, uit te oefenen. Appellante sub 1. is immers, gelijk hiervoor onder 3. d) overwogen, betrokken bij de inkoop voor de overige appellanten, met wie zij deel uitmaakt van één organisatie en zij heeft dus evenals de overige appellanten recht en belang bij het gevorderde verbod van ieder gebruik van de naam Makro of enig ander daarmee overeenstemmend teken als handelsnaam of onderdeel daarvan voor of in verband met enige door Makro's Auto's gedreven onderneming te voeren.

10. De gegrondbevinding van de tweede grief brengt mee dat Makro bij de behandeling van haar eerste grief geen belang meer heeft.

11. Bij de behandeling van de derde grief stelt het Hof voorop, dat Makro's Auto's in meergenoemde advertentie het aanbod van de daarin omschreven tweedehands auto's vooraf doet gaan door de volgende aankondiging:

" Autohal
De Makro

biedt aan onder garantie, inruil en fin. mogelijk. De naam zegt het al, de Makro. Dat betekent inkoopprijs. Wij zijn de inkopersorganisatie van de verenigde garagebedrijven van geheel Nederland. Let op, daar gaan we, keuze uit 40 à 50 stuks."

en dat Makro's Auto's aldus pleegt te adverteren.

12. De Rechtbank heeft het betoog van Makro dat Makro's Auto's door gebruik te maken van de naam Makro zonder noodzaak profiteert van — en aanhaakt bij — de goodwill die Makro voor deze naam heeft verworven en het beroep dat Makro in dit verband met name heeft gedaan op de woorden in de hiervoor aangehaalde advertentie:

"De naam zegt het al, de Makro. Dat betekent inkoopprijs". verworpen.

13. De onderhavige, tegen deze beslissing gerichte grief is gegrond. De hiervoor aangehaalde passage, waarin verband wordt gelegd tussen de naam Makro en lage prijzen is immers in redelijkheid niet anders te verklaren dan als blij van het streven van Makro's Auto's aan te haken bij — en te profiteren van — de reputatie van de ondernemingen van Makro als ondernemingen waar men tegen lage prijzen kan kopen. Dat aanhaken en profiteren is jegens Makro onrechtmatig en Makro's Auto's is gehouden de schade die Makro dientengevolge heeft geleden te vergoeden.

14. De gegrondbevinding van de tweede en derde grief brengt mee, dat Makro geen belang meer heeft bij de behandeling van haar vierde grief en dat alsnog aan de orde komt het in eerste aanleg gevoerde en in hoger beroep gehandhaafde verweer van Makro's Auto's dat "makro" eenvoudig een aanduiding is voor iets dat in het groot gebeurt en dat niet valt in te zien dat Makro voor zich een dergelijk woord kan monopoliseren.

15. Het Hof verwerpt dit verweer, omdat de betekenis van het Griekse woord "makros", te weten "groot",

in het algemeen bij het publiek niet bekend is, en omdat dat woord niet door andere ondernemingen hier te lande pleegt te worden gebezigd om bij de aanduiding van hun naam iets groots aan te geven of kenbaar te maken dat zij een groothandel uitoefenen en zelfs indien het onderscheidende kracht zou missen niet in de weg staat aan bescherming van de handelsnaam waarvan het deel uitmaakt.

16. Het vonnis waarvan beroep kan gelet op hetgeen hiervoor is overwogen niet in stand blijven en aan Makro dienen haar vorderingen te worden toegewezen, met dien verstande dat het Hof de schadevergoeding zal beperken tot f 10.000,— Makro heeft gesteld, dat haar schade niet exact becijferd kan worden en dat deze ex bono et aequo op f 25.000,— moet worden gesteld. Dit bedrag dient echter als voormeld te worden verminderd, omdat Makro's Auto's zich weliswaar in haar advertenties aankondigt als "de inkopersorganisatie van de verenigde garagebedrijven van geheel Nederland" en als een bedrijf "met servicepunten door geheel Nederland", maar deze aankondiging blijkt de toelichting van haar advocaat tijdens de pleidooien in hoger beroep slechts baseert op een zekere collegiale samenwerking met andere handelaren in tweedehands auto's en in werkelijkheid, zoals ook volgt uit de overgelegde foto's van de bescheiden behuizing van haar onderneming, slechts op kleine schaal zaken heeft gedaan en doet.

17. De uitvoerbaar verklaring bij voorraad van het gevorderde verbod met dwangsom berust niet op de Wet.

Rechtdoende:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en — opnieuw rechtdoende —:

Beveelt geïntimeerde, Makro's Auto's, ieder gebruik van het woord MAKRO of enig ander daarmee overeenstemmend teken als handelsnaam of onderdeel daarvan voor of in verband met enige door haar gedreven onderneming te staken en gestaakt te houden;

Veroordeelt geïntimeerde, Makro's Auto's, ten behoeve van de gezamenlijke appellanten, Makro, een dwangsom te betalen van f 25.000,— (. .) voor iedere dag of keer, dat zij voormeld bevel mocht overtreden;

Veroordeelt geïntimeerde, Makro's Auto's, om aan appellanten, Makro, gezamenlijk ten titel van schadevergoeding te betalen van f 10.000,— (. .) vermeerderd met de wettelijke rente, ingaande de dag na die van de dagvaarding in eerste aanleg (12 juli 1977);

Verklaart dit arrest ten aanzien van de veroordeling tot betaling van schadevergoeding uitvoerbaar bij voorraad;

Veroordeelt geïntimeerde, Makro's Auto's, in de kosten van het geding aan de zijde van appellanten, Makro, in eerste aanleg begroot op f 2.385,10 (. .) en in hoger beroep tot dit arrest op f 3.439,05 (. .). Enz.

Nr 30. President Arrondissementsrechtbank
te Alkmaar, 28 december 1981.

(Karwei en Kreatief/Kreatief)

Mr T. W. Attema.

Art. 5 Handelsnaamwet.

"Kreatief" heeft een weinig onderscheidend karakter als handelsnaam. Verwarringsgevaar tussen de handelsnaam "Kreatief" en het kenmerkende deel van gedaagdes handelsnaam "Karwei en Kreatief" wordt niet aanwezig geacht, nu eiser die naam slechts incidenteel gebruikt (niet in de telefoongids en de Gouden Gids, waarin hij slechts onder zijn eigen naam is vermeld, en op

zijn bedrijfspand slechts nauwelijks zichtbaar naast opvallend groot "Kunsthandel en lijstenmakerij"), terwijl gedaagde zich in overwegende mate aanmeldt als een zg. "Doe Het Zelf Centrum" en als handelaar in ijzerwaren, bouwmaterialen enz.

Juist door de nabije ligging der beide ondernemingen (praktisch in dezelfde straat) zal het publiek door eigen aanschouwing het verschillende karakter van beide ondernemingen onderkennen.

Voorziening geweigerd.

Gerardus Petrus Josephus Postma te Schagen, eiser [in kort geding], procureur Mr E. T. W. Buers, tegen

Paulus Jozef Gielens te Schagen, gedaagde [in kort geding], procureur Mr M. Koomen.

Overwegende ten aanzien van het recht:

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken en ten dele gestaafd door overgelegde niet bestreden produkties staat tussen partijen — voorzover te dezen van belang — het volgende vast:

Eiser drijft in Schagen een onderneming onder de handelsnaam "Kreatief", welk bedrijf zich beweegt op het gebied van de verkoop van zelf-vervaardigde schilderijen, beeldjes en dergelijke, de kleinhandel in schildersbenodigdheden en de lijstenmakerij.

Gedaagde drijft in Schagen een onderneming onder de handelsnaam: Doe Het Zelf Centrum "Karwei en Kreatief", welk bedrijf bestaat uit een kleinhandel in ijzerwaren, gereedschappen, bouwmaterialen, keukens en huisvuilartikelen en dergelijke. Het assortiment van gedaagde omvat mede schildersbenodigdheden.

Beide ondernemingen zijn op een afstand van enkele honderden meters gelegen aan straten die (ongeveer) in elkaars verlengde liggen.

2. Eiser heeft aan zijn vordering ten grondslag gelegd de stelling dat gedaagde door het voeren van zijn handelsnaam in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet. Op grond daarvan heeft hij gevorderd — kort weergegeven — dat Wij gedaagde op straffe van een dwangsom zullen bevelen wijziging te brengen in zijn handelsnaam in diër voege, dat daaruit het woord "Kreatief" wordt verwijderd.

3. Gedaagde heeft deze vordering gemotiveerd bestreden.

4. Voorzover hij zich erop heeft beroepen dat zijn handelsnaam niet luidt "Karwei en Kreatief" maar Doe Het Zelf Centrum Karwei en Kreatief, gaan Wij aan deze stelling voorbij aangezien als het kenmerkende gedeelte van zijn handelsnaam de woorden "Karwei en Kreatief" moeten worden aangemerkt, zodat slechts dit bestanddeel van zijn volledige handelsnaam voor beoordeling in aanmerking komt. Daarnaast overwegen Wij dat naar Ons oordeel aan het woord "Kreatief" slechts een weinig onderscheidend karakter kan worden gehecht.

5. Voor toepasselijkheid van artikel 5 van de Handelsnaamwet is onder meer vereist dat bij het publiek gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen valt te duchten, in die zin dat het publiek zou kunnen denken, dat beide ondernemingen op enigerlei wijze met elkaar zijn gelieerd.

6. Wij zijn voorshands van oordeel dat zulk een verwarringsgevaar onvoldoende aannemelijk is geworden.

7. Wij gronden dit oordeel op het volgende:

Uit de Ons overgelegde produkties blijkt dat eiser zich niet in al zijn uitingen naar buiten van de naam "Kreatief" bedient, maar in de telefoongids en de Gouden Gids slechts onder zijn eigen naam is vermeld. Blijkens een Ons overgelegde foto is op de gevel van eisers "klassiek-ogend" bedrijfspand met grote opvallende letters aangegeven "Kunsthandel en lijstenmakerij" en neemt de aanduiding "Kreatief" een op de foto niet of nauwelijks te onderscheiden plaats in. Uit de

afbeeldingen van de door eiser geplaatste advertenties waarin de vermelding "Kreatief" voorkomt blijkt, dat deze advertenties duidelijk aandacht willen vestigen op artistiek-bepaalde activiteiten, zoals potten bakken, inlijstwerk etc.

Anderzijds blijkt uit de overgelegde produkties dat gedaagde met de vermelding "Karwei en Kreatief" zowel op de gevel van zijn "modern-ogend" bedrijfspand als in advertenties zich in overwegende mate naar buiten aanduidt als een zogenaamd "Doe Het Zelf Centrum" en als handelaar in ijzerwaren en bouwmaterialen etc.

De omstandigheid dat beide ondernemingen op een betrekkelijk geringe afstand van elkaar zijn gevestigd brengt mee dat het publiek door eigen aanschouwing het verschillende karakter van beide ondernemingen kan onderkennen.

8. Reeds op grond van het vorenoverwogene achten Wij het niet in die mate waarschijnlijk, dat eiser in een rekestprocedure als bedoeld in artikel 6 van de Handelsnaamwet kans van slagen heeft, dat er aanleiding is in afwachting van en vooruitlopend op de beslissing in zulk een procedure, een maatregel van orde te gelasten als door eiser gevorderd. Daarbij zal onder meer ook aan de orde moeten komen de vraag of en zo ja hoelang partijen de door hen thans gevoerde handelsnamen in het verleden feitelijk hebben gebruikt.

9. Wij nemen nog mede in aanmerking dat gedaagde onvoldoende weersproken heeft gesteld, dat hij een aanzienlijk bedrag heeft geïnvesteerd in winkelaankleding, drukwerk, verpakkingen etc. waarop zijn huidige handelsnaam voorkomt, zodat hij door een voorlopige voorziening als gevorderd ernstig zal worden geschaad.

10. Uit het voorgaande volgt, dat de gevraagde voorziening moet worden geweigerd en dat hetgeen partijen verder hebben aangevoerd buiten behandeling kan blijven.

11. Eiser behoort als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding.

12. Wij hebben eiser reeds voorlopig verlof verleend kosteloos te procederen en zullen gedaagde eenzelfde verlof verlenen. Wij kunnen thans onvoldoende beoordelen of partijen voor definitieve gratis admisie in aanmerking komen, zodat Wij hen in na te noemen voege in de gelegenheid zullen stellen een daartoe strekkend verzoek bij de bevoegde rechter in te dienen.

Rechtdoende in kort geding:

Weigeren de gevraagde voorzieningen;

Verlenen gedaagde verlof voorlopig kosteloos te procederen;

Bepalen de termijn waarbinnen een verzoek als bedoeld in artikel 856 Rv. door partijen bij de Rechtbank moet zijn ingediend, op uiterlijk twee weken na heden;

Verwijzen eiser in de kosten van het geding, aan de zijde van gedaagde tot heden begroot op f 1.000,— aan salaris voor zijn procureur en — voor het geval gedaagde gratis admisie zal zijn verleend — rechtstreeks te betalen aan die procureur. Enz.

Nr 31. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht,
12 oktober 1981, RvdW/KG 1981, 155.

(HWK/Volmac)

Mr L. Schuman.

Artt. 2, 7 en 8 Auteurswet 1912.

De slagzin 'Software waar de wereld wat aan heeft'

is gemaakt door een free-lancer, die het auteursrecht niet aan het eisende reclame-adviesbureau heeft overgedragen, zodat dit hierop geen auteursrecht kan doen gelden.

Art. 1375 Burgerlijk Wetboek jo art. 8 Auteurswet 1912.

De vraag of het auteursrecht op (gedeelten van) het reclamemateriaal toekomt aan het eisende reclame-adviesbureau, dan wel krachtens art. 8 Auteurswet aan de adverteerder, kan in het midden blijven. Aan de adverteerder komt immers in ieder geval op grond van de gesloten overeenkomst een gebruiksrecht ten aanzien van dit materiaal toe, ook na beëindiging van de relatie met het reclameadviesbureau (zie verder het vonnis, Red.).¹⁾

Art. 25 Auteurswet 1912.

Het 'droit moral' betreft slechts zeer beperkte rechten, die geen grondslag kunnen vormen voor toewijzing van het in dit geding gevorderde gebruiksverbod.

1. De besloten vennootschap HWK Adviesbureau voor Reclame en Marketing b.v., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam,

2. Wilhelmus Johannes Theodorus Kok, te Broek in Waterland,

3. Fons Bruys, te Muiden, en

4. Suki Langereis, te Amsterdam,
eisers [in kort geding], procureur Mr G. F. Th. Hesselink, advocaat Mr Th. Limperg te Amsterdam, tegen

de besloten vennootschap Automation Centre Volmac B.V., te Utrecht, gedaagde [in kort geding], procureur Mr W. H. B. den Hartog Jager, advocaat Mr O. J. R. Bakker te Rotterdam.

Overwegende ten aanzien van het recht:

De spoedeisendheid van de zaak is niet door Volmac betwist en vloeit voldoende voort uit hetgeen eisers hebben gesteld en gevorderd.

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of niet voldoende gemotiveerd weersproken staat tussen pp. het volgende vast:

Eiseres sub 1, hierna ook te noemen HWK, is een adviesbureau dat zich o.a. belast met het (doen) ontwerpen en (doen) produceren van reclameuitingen (zoals advertenties, reclamefilms en reclameslogans) en het plaatsen of onderbrengen daarvan bij de massamedia (zoals dagbladen en de STER-televisie-reclame) in opdracht en voor rekening van derden.

Zo heeft HWK met Volmac in of omstreeks 1979 resp. 1980 een mondelinge overeenkomst gesloten, waarbij zij — HWK — voor rekening van Volmac het ontwerp van enkele series advertenties heeft verzorgd, te weten 3 advertenties inzake personeelswerving voor Volmac's "Software-house" en 4 advertenties voor een campagne in de zogenaamde management-bladen.

Voorts heeft HWK ter uitvoering van die overeenkomst met Volmac die advertenties in 1980 in diverse bladen geplaatst, volgens een met de uitgevers van die bladen overeengekomen en door Volmac aanvaard schema.

HWK is voor de voor die plaatsing verschuldigde kosten door de diverse bladen belast. Zij heeft die kosten inclusief de haar vanwege de uitgevers van de bladen toekomende provisie (15% van de plaatsingskosten) aan Volmac doorbelast, die de desbetreffende rekeningen aan HWK heeft voldaan.

Daarnaast heeft HWK het ontwerp verzorgd van 8 advertenties voor de zogenaamde "TT-campagne",

¹⁾ Vgl. Hof Amsterdam 4 juni 1980, BIE 1981, nr 55, blz. 239 (Red.).

alsmede de plaatsing daarvan in diverse bladen.

Van al deze advertenties zijn de teksten en de opmaak het werk van HWK, die daarbij gebruik heeft gemaakt van fotografische werken van eiser sub 4, hierna te noemen Langereis.

HWK heeft verder in opdracht en voor rekening van Volmac in of omstreeks 1979 de produktie verzorgd van een reclamefilm voor televisie door Connection Films B.V.

Het script of scenario voor die film is in opdracht van HWK gemaakt door eiser sub 2, hierna te noemen Kok, terwijl het storyboard in opdracht van HWK is vervaardigd door eiser sub 3, hierna te noemen Bruys.

Deze reclamefilm is in 1980 23 maal door de Stichting Ether Reclame (STER) uitgezonden volgens een door HWK ter uitvoering van haar overeenkomst met Volmac met de STER overeengekomen en door Volmac aanvaard schema.

De STER heeft HWK voor de kosten van die uitzendingen belast en HWK heeft die kosten inclusief de haar vanwege de STER toekomende provisie (ad 15%) aan Volmac doorbelast, die de betreffende rekeningen aan HWK heeft voldaan.

Tenslotte heeft HWK als rechtsopvolger van het gefailleerde Reclamebureau Van Alphen, Amsterdam, dat in 1979 in opdracht en voor rekening van Volmac de slagzin "Software waar de wereld wat aan heeft" had ontwikkeld, aan Volmac toegestaan deze slagzin gedurende 1980 te voeren en te gebruiken.

In de loop van 1980 heeft Volmac haar relatie met HWK beëindigd met ingang van 31 dec. 1980.

Volmac heeft in 1981 buiten HWK en de overige eisers om en zonder hun toestemming de hiervoor vermelde advertenties doen plaatsen in een of meer periodieken en de film enkele malen door de STER doen uitzenden, terwijl zij ook de slagzin na 31 dec. 1980 zonder toestemming van HWK is blijven gebruiken.

Eisers stellen nu dat een en ander iedere keer een inbreuk betekent op het auteursrecht van HWK en/of één of meer van de overige eisers, welke laatstgenoemden naast HWK een zelfstandig auteursrecht zouden hebben met betrekking tot hetgeen zij hebben bijgedragen aan het vervaardigde reclamemateriaal. Subsidiair stellen zij dat Volmac aldus onrechtmatig jegens HWK en/of één of meer van de overige eisers handelt.

Op vorenstaande gronden vorderen eisers, die ook stellen dat zij door de handelwijze van Volmac schade hebben geleden en nog zullen lijden, om Volmac te veroordelen op straffe van diverse dwangsommen te staken en niet te hervatten het gebruik van voormelde advertenties, de televisiereclamefilm en het gebruik van de slogan "Software waar de wereld wat aan heeft".

Volmac heeft in de eerste plaats aangevoerd dat de vordering van Langereis behoort te worden afgewezen omdat aan hem geen auteursrecht meer toekomt ten aanzien van het fotografische gedeelte van de voormelde advertenties. Langereis heeft immers — zo stelt Volmac — zijn auteursrecht aan de heer Wiegman (enig directeur van HWK) overgedragen, welke bewering Volmac heeft gestaafd door overlegging van een kopie van de desbetreffende schriftelijke overdracht.

Dit verweer van Volmac slaagt. Immers van de zijde van eisers is hiertegen weliswaar aangevoerd dat aan Langereis ook na overdracht van het auteursrecht in ieder geval nog het zogenaamd "droit moral" toekomt, doch dit droit moral betreft slechts zeer beperkte rechten, die geen grondslag kunnen vormen voor toewijzing van de in dit geding ingestelde vordering. De vordering zal derhalve, wat Langereis betreft, worden afgewezen.

Volmac heeft zich er verder op beroepen dat niet zij, maar Volmac TT (Top Training) B.V. de overeenkomst met betrekking tot de vervaardiging en plaatsing van de 8 advertenties voor de zogenaamde "TT-campagne"

heeft gesloten. Volmac TT is ook — zo stelt Volmac — voor de uit die overeenkomst voortvloeiende kosten belast, getuige de in het geding overgelegde factuur.

Ook dit verweer van Volmac moet als juist worden aanvaard, nu voorshands onvoldoende is gebleken dat Volmac ook de overeenkomst voor de advertenties van de "TT-campagne" heeft gesloten. Het vorenstaande leidt tot afwijzing van de vordering voor zover zij op die advertenties betrekking heeft.

Met betrekking tot de slogan "Software waar de wereld wat aan heeft" heeft Volmac erop gewezen dat HWK in het geheel geen auteursrecht kan doen gelden, omdat die zin destijds ontworpen is door een free-lance medewerker van het Reclamebureau Van Alphen. Deze medewerker komt dan ook — aldus Volmac — het auteursrecht ten aanzien van die slogan toe; het Reclamebureau heeft zelf nooit het auteursrecht verworven, zodat het ook geen auteursrecht aan HWK heeft kunnen overdragen.

HWK heeft ook deze feiten niet voldoende gemotiveerd betwist, zodat er voorshands van moet worden uitgegaan dat HWK in dezen geen auteursrecht toekomt.

Met betrekking tot het resterende deel van het reclamemateriaal (de advertenties inzake de personeelswerping voor Volmac's "Software-house", die voor de campagne in de managementbladen en de reclamefilm) twisten pp. erover aan wie het auteursrecht toekomt; aan HWK alleen dan wel tezamen met Kok en Bruys als maker(s) van het werk of aan Volmac op grond van het bepaalde in art. 8 Auteurswet.

Aan het antwoord op deze vraag kan echter in dit geding worden voorbijgegaan, nu — ook al zou het auteursrecht ten aanzien van het in geding zijnde reclamemateriaal aan eerstgenoemden toekomen — aan Volmac in ieder geval op grond van de met HWK gesloten overeenkomst een gebruiksrecht ten aanzien van dit materiaal toekwam. De vraag hoever dit gebruiksrecht zich uitstrekt, met name of het ook door Volmac kan worden uitgeoefend zonder dat HWK daarbij betrokken is, moet dan ook aan de hand van die tussen HWK en Volmac gesloten overeenkomst worden beantwoord. Niet gesteld en in ieder geval niet gebleken is dat Kok en Bruys, die door HWK voor de produktie van de reclamefilm zijn ingeschakeld en kennelijk van de overeenkomst tussen HWK en Volmac op de hoogte waren, enige andere beperking aan Volmac hebben willen opleggen dan voor haar uit die overeenkomst voortvloeide.

In dat verband moeten de volgende ten processe gebleken feiten in aanmerking worden genomen:

De tussen Volmac en HWK gesloten overeenkomst had een tweeledig doel, te weten enerzijds de vervaardiging van reclamemateriaal, anderzijds het plaatsen of onderbrengen daarvan bij de massamedia.

Het door HWK — dan wel in haar opdracht — vervaardigde materiaal is naar zijn aard duurzaam en kan gedurende langere tijd worden gebruikt.

Aan Volmac zijn de ontwerpen van de advertenties en (een kopie van) de film ter hand gesteld.

De kosten van de vervaardiging van het reclamemateriaal zijn afzonderlijk aan Volmac in rekening gebracht (de advertenties) dan wel volledig aan haar doorberekend (de reclamefilm), náást de 15% provisie, die bij plaatsing van de advertenties of uitzending door de STER aan Volmac in rekening zijn gebracht.

Niet is gebleken dat HWK en Volmac uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat het gebruiksrecht van het reclamemateriaal beperkt is tot de tijd gedurende welke uitvoering wordt gegeven aan het tweede element van de tussen haar gesloten overeenkomst. In verband daarmee verdient opmerking dat de "Regelen voor het advertentie-wezen" in art. 25 lid 3 voorschrijven dat bij verandering van reclamebureau het oorspronkelijke bureau verplicht is alle in zijn bezit zijnde eigendommen onmiddellijk na

het afwickelen van de relatie aan de adverteerder af te staan, terwijl ook het VEA (Nederlandse Vereniging van Erkende Reclameadviseurs)-modelcontract voor de overeenkomst tussen reclamebureau en adverteerder in de artt. 7 en 8 bepaalt dat het reclamemateriaal en de auteursrechten bij beëindiging van de relatie aan de adverteerder op diens aanvraag zullen worden overgedragen. Deze bepalingen wijzen eerder op een gebruik in de branche om de adverteerder na de beëindiging van de relatie het gebruik van het gedurende die relatie vervaardigde reclamemateriaal te laten dan dat het gebruiksrecht daarvan zou eindigen indien aan de relatie een eind is gekomen, zoals eisers hebben gesteld.

Het vorenstaande voert tot de conclusie dat de aard van de tussen Volmac en HWK gesloten overeenkomst meebrengt dat Volmac ook na de beëindiging van de relatie met HWK het recht toekomt de gedurende die relatie vervaardigde advertenties en reclamefilm te blijven gebruiken. Mitsdien is ook het door eisers sub 1, 2 en 3 gevorderde verbod, voorzover daarop betrekking hebbend, niet toewijsbaar.

Eisers zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

Recht doende in naam der Koningin:

Weigeren de gevraagde voorziening.

Veroordelen eisers in de kosten van dit geding, welke aan de zijde van de wederpartij worden begroot op f 750 (...) voor salaris van de procureur en nihil voor verschotten. Enz.

Nr 32. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 26 maart 1981, RvdW/KG 1981, 40.

(Max 'n Specs)

Mr E. W. de Kruijff.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een uitvoerend kunstenaar, die de naam van de te spelen rol als artiestennaam voert, op grond van zijn persoonlijke presentatie en creatieve inspanning door het publiek zo zeer vereenzelvigd wordt met die rol, dat een ander zich jegens hem onrechtmatig zou gedragen door aan te haken aan de aldus verworven bekendheid en populariteit. Iets dergelijks kan gelden voor een groep uitvoerende kunstenaars.

In casu is echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dergelijke omstandigheden zich zouden voordoen.

Lorenzo Mills, te 's-Hertogenbosch, eiser [in kort geding], procureur Mr E. C. Lambers, tegen

1. De besloten vennootschap B.V. Grammofoonplaten-maatschappij CNR, gevestigd en kantoorhoudende te Weesp, gedaagde [in kort geding], procureur Mr H. B. A. Verhagen,

2. Ilja Gort, te Utrecht, gedaagde [in kort geding], procureur Mr J. Heeres, en

3. C. H. W. de Bois Jr., te De Bilt, gedaagde [in kort geding], niet verschenen.

Overwegende ten aanzien van het recht: (...)

2. Tussen pp. staat het navolgende vast:

a. Medio 1980 heeft Gort als maker een muziekwerk gecomponeerd en van tekst voorzien, welke werk is getiteld 'Don't come stoned and don't tell Trude'.

b. Het eerste en het laatste couplet van het voorbedeelde werk — dat bestaat uit een op muzikale wijze gevoerde samenspraak tussen de, door Gort bedachte, figuren Max (een gangsterfiguur), Specs (een gebrilde gangsterfiguur) en Trude — luiden:

'S. 'Good evening Max'

M. 'Heyhow are you Specs?'

S. 'well I'm fine and you, you mean ol' crock?'

M. 'Sit down my man and have a beer but keep your hands off the broad who serves it here!'

S. 'Hey, hey listen Max, I'm kinda short'

M. 'well, I'll help you brother don't you worrie no more'

'you see, I got this job here, comin' up completely safe, real easy job,

but first let me tell you what you must not do:

Don't come stoned and don't tell Trude!'

T. 'Hello?'

S. 'Trude? this is Specs'

'Listen Honny I got a fantastic job commin' up

A real big one!'

T. 'Oh, far out! When and where?!'

S. 'Come to kelsy's, we'll have a few beers and I'll tell ya all about it!'

T. 'Right on, honey, I'm on my way!'

c. Na door Gort daartoe te zijn benaderd heeft CNR zich bereid verklaard van voorbedoeld muziekwerk, nadat daarvan op kosten van Gort een mastertape zou zijn gereed gemaakt, een single te persen, deze van een hoes te voorzien en te distribueren.

d. Ten behoeve van de opname van de mastertape heeft Gort voor de rol van Max, Mills, voor de rol van Specs, Robin Land, en voor de rol van Trude, Cherry Weydenbosch, bereid gevonden om als zodanig op te treden.

e. De door CNR geperste single en de door haar verzorgde hoes bevat aan beide zijden naast de titel van het werk 'Don't come stoned and don't tell Trude', de aanduiding Max 'n Specs, alsmede, wat de hoes betreft, een foto met daarop o.a. afgebeeld Mills en Land voornemd.

f. Bij gelegenheid van de opname van de mastertape zijn met de hiervoor genoemde uitvoerenden geen afspraken omtrent een beloning gemaakt. Eerst na gereedkomen van die opname is met Land voornoemd, die thans bij CBS onder contract is, overeengekomen dat hij een éénmalige uitkering zou krijgen. Met Cherry Weydenbosch en Mills is — afzonderlijk — een royalty-afsprak gemaakt.

g. Art. 1 van deze laatste overeenkomst welke door Mills en door Gort is ondertekend luidt:

'1. Terzake van het optreden van Lorenzo Mills op de door Ilja Gort geproduceerde en door CNR b.v. uitgebrachte grammofoonplaat met muziek en tekst: 'don't get stoned, don't tell Trude', ontvangt Lorenzo Mills 3% world-wide netto retail over de verkoopprijs van de eerste tienduizend platen en bij verkoop van meer dan tienduizend platen 3½% world-wide netto retail;.....'

h. Ten behoeve van de programma's AVRO's Top Pop en TROS Top 50 is door de NOS een televisie-opname van de uitvoering van meergenoemd muziekwerk gemaakt waarbij Mills de rol van Max, Rudo Schifffers de rol van Specs en Cherry Weydenbosch de rol van Trudy vervulden.

Deze opname is verschillende malen door voornoemde omroeporganisaties in voorbedoelde televisieprogramma's uitgezonden.

i. In de loop van 1980 heeft Gort twee muziekwerken gecomponeerd en van tekst voorzien, welke werken zijn getiteld 'The way they do it' en 'Han's up', waarbij opnieuw de door Gort bedachte figuren Max en Specs alsmede een vrouw een op muzikale wijze gevoerde samenspraak houden.

Van deze werken is een single gemaakt welke eveneens door CNR is uitgebracht.

j. In voorbedoelde muziekwerken wordt de rol van Max gezongen door Eddy Conard, die van Specs door Rudo Schifffers en de vrouwelijke rol door Weydenbosch voornoemd.

k. De, ook in dit geval, door CNR geperste single en

de door haar verzorgde hoës bevatten aan beide zijden naast de titels van de werken 'Han's up' en 'The way they do it' de aanduiding Max 'n Specs.

3. In verband met dit laatste vordert Mills dat Wij CNR, Gort en De Bois zullen verbieden op enigerlei wijze mee te werken aan het in de handel brengen van muziekproducties onder de naam Max 'n Specs, alsmede dat Wij hen zullen bevelen er voor zorg te dragen dat de reeds in de handel gebrachte platen onder de naam Max 'n Specs waaraan Mills geen medewerking heeft verleend uit de handel te nemen een en ander onder verbeurte van een dwangsom als nader in het petitum weergegeven.

4. Mills stelt daartoe, kort gezegd, dat CNR c.s. door het in de handel brengen van een nieuwe single onder de naam 'Max 'n Specs' onrechtmatig gebruik maken van de als gevolg van de artistieke presentatie van Mills ontstane populariteit van de naam 'Max 'n Specs' alsmede dat alleen Mills tezamen met de oorspronkelijke uitvoerenden van het werk 'Don't come stoned and don't tell Trude' gerechtigd zijn als groep gebruik te maken van de naam 'Max 'n Specs'.

5. Voorafgaande aan de bespreking van het geschil wordt de vordering tegen De Bois reeds aanstonds afgewezen nu uit de door CNR en Gort ter terechtzitting verstrekte inlichtingen, welke door Mills niet zijn weersproken, voldoende aannemelijk is geworden dat De Bois slechts als vertegenwoordiger van Gort voor diens verantwoordelijkheid enige zakelijke gegevens met Mills heeft besproken en/of aan laatstgenoemde doorgegeven.

6. Aan de orde is vervolgens de vraag of gelijk Mills betoogt, en door CNR en Gort wordt betwist, laatstgenoemden, door gebruik te maken van de aanduiding 'Max 'n Specs', jegens Mills onrechtmatig handelen nu zij, zo begrijpen Wij de stellingen van Mills, aanhaken aan de populariteit van die naam welke te danken is aan de door Mills uitgevoerde presentatie.

7. Deze vraag wordt in het licht van de feiten te dezen voorshands ontkennend beantwoord. Uit die feiten, en met name uit het hiervoor onder 2.g geciteerde, blijkt immers veeleer dat Mills als uitvoerende de rol van Max heeft gezongen en de aanduiding Max 'n Specs op de betreffende single en hoës en het gebruik van die aanduiding bij de promotie van die single gebruikt wordt om aan te geven dat in de onderhavige muziekwerken een samspraak tussen deze twee, door Gort bedachte, figuren te beluisteren valt.

8. Aan Mills kan worden toegegeven dat er zich situaties kunnen voordoen waarbij de uitvoerende van een bepaalde rol, die daarbij als artiestennaam of als naam van de muziekgroep die van de te spelen rol(-len) voert, door zijn persoonlijke presentatie en creatieve inspanning, zozeer door het publiek als persoon wordt vereenzelvigd met die rol dat een ander door aan die aldus verworven bekendheid en populariteit aan te haken onder bepaalde omstandigheden zich onrechtmatig in de zin van art. 1401 BW, jegens die uitvoerende zou gedragen.

Mills heeft voorshands echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zich in het onderhavige geval dergelijke omstandigheden zouden voordoen.

9. Nu evenmin voldoende aannemelijk is geworden dat Mills — met anderen — een muziekgroep vormt of heeft gevormd, die bij het publiek als groep onder de naam Max 'n Specs bekendheid geniet of als groep met die aanduiding wordt vereenzelvigd, kan ook dienaangaande niet van een onrechtmatig aanhaken of van een inbreuk op een handelsnaam — wat er overigens ook van die stelling zij — worden gesproken.

10. Uit het voorgaande vloeit voort dat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd met veroordeling van Mills in de kosten van het geding.

Recht doende:

1. Laat Mills toe tot de kosteloze procedure;
2. Weigert de gevraagde voorzieningen;

3. Veroordeelt Mills in de kosten van het geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van CNR en Gort elk begroot op f 1000 (...) aan salaris procureur en aan de zijde van De Bois op nihil. Enz.

Nr 33. President Arrondissementsrechtbank te Zwolle, 4 juni 1982.

(LBH-Systeemverf)

Mr W. Jonkers.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Eiseres heeft via een derde van de gefailleerde vennootschap *Sabel* de merken en recepturen van *LBH-Systeemverf* en *Fixator* verkregen; eerstgenoemde verf maakte ongeveer 5 à 10 % van de omzet van het totale productenpakket uit. Gedaagden sub 2 en sub 3 hebben via dezelfde derde de overige merken en recepturen van verven van *Sabel* verkregen, evenals de handelsnaam *Sabel*, en zijn de oprichters van gedaagde sub 1.

Uit een en ander volgt, dat gedaagden sub 2 en sub 3 gerechtigd zijn de handelsnaam en het vignet van de gefailleerde *Sabel* te gebruiken en zij het grootste deel van het *Sabel*-productenpakket hebben verworven, zodat er geen grond bestaat gedaagden te gelasten een nadere circulaire te verspreiden, waarin wordt verklaard dat zij niet de voortzetting van *Sabel* zijn. Wel vormt de circulaire (zie voor de tekst 2.5 van het vonnis) een aantasting van het belang van eiseres om van de door haar overgenomen goede producten van *Sabel* het volle profijt te trekken nu die circulaire spreekt van "de" *Sabel*-producten en aldus de indruk wekt, dat het gehele *Sabel*-productenpakket aan gedaagden is overgegaan. Correctie dient plaats te vinden door middel van een nadere circulaire en niet door middel van een persbericht, dat te algemeen geadresseerd en te vluchtig van aard is.

Onrechtmatig is ook de door gedaagden voor hun *Disanol-Systeemverf* gebruikte produktomschrijving, omdat deze slechts minimale afwijkingen vertoont van de produktomschrijving van eiseresses *LBH-Systeemverf* en een produktomschrijving voor het produkt van eiseres tegenover mogelijke afnemers van dat produkt mede identiteitsbepalend is.

De besloten vennootschap *Van Wijhe Verf B.V.* te Zwolle, eiseres [in kort geding], procureur Mr J. P. Rip, tegen

1. De vennootschap onder firma *Sabel Coatings B.V.* i.o. te Zwolle,

2. De besloten vennootschap *Schaepman Beheer B.V.* te Zwolle, in haar hoedanigheid van vennoot van gedaagde sub 1, en

3. De besloten vennootschap *Schaepmans Lakfabrieken B.V.* te Zwolle, in haar hoedanigheid van vennoot van gedaagde sub 1, gedaagden [in kort geding], procureur Mr A. H. Canté.

Ten aanzien van het recht:

1. De spoedeisendheid van de zaak, overigens door gedaagden niet betwist, is uit de aard van het gestelde en gevorderde voldoende aannemelijk geworden.

2. Uit het enerzijds gestelde en anderzijds erkende dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede uit de overgelegde produkties voorzover niet of onvoldoende betwist, kan — voorzoveel thans van belang — het navolgende worden vastgesteld:

2.1. Bij akte van 31 december 1979 heeft de inmiddels gefailleerde *Sabel Coatings B.V.* — verder te noemen *Sabel* — onder meer een aantal merken en recepturen

van verven verkocht en overgedragen aan Delta Paint Systems B.V. — verder te noemen Delta —, waaronder LBH-Systeemverf en Fixator.

2.2. Op 5 februari 1982 heeft eiseres de merken en recepturen van LBH-Systeemverf en Fixator van Delta gekocht en overgedragen gekregen.

2.3. LBH-Systeemverf maakte ongeveer 5 à 10 % uit van de totale omzet van het gehele produktenpakket van Sabel en vormde en vormt nog steeds een deugdelijk en uitgesproken gerenommeerd produkt.

2.4. Gedaagden sub 2 en 3 hebben van Delta onder meer de handelsnaam van Sabel overgenomen, alsmede de niet reeds aan derden verkochte en overgedragen merken en recepturen van verven, welke produkten ongeveer 90 à 95% uitmaakten van de totale omzet van het gehele produkten-pakket van Sabel.

2.5. In maart 1982 hebben gedaagden een circulaire naar de afnemers van verven doen uitgaan met onder meer de navolgende tekst:

"U ziet hier weer voor U het bekende embleem van Sabel Coatings B.V. Het verheugt ons U te kunnen mededelen, dat wij vanaf heden U de vertrouwde Sabel-produkten weer kunnen aanbieden. Wij behoren thans tot de Schaepman-groep met vestigingen in Zwolle (Ned.) en Tienen (Belg.). Volledigheidshalve vermelden wij, dat wij uiteraard in het bezit zijn van de handelsnamen, merken en recepturen, zoals U gewend bent die in ons assortiment aan te treffen."

Op de circulaire komt het embleem/vignet voor van de onder 2.1. bedoelde Sabel.

2.6. Eiseres heeft gedaagden gesommeerd voormelde circulaire op verschillende punten te rectificeren.

2.7. Gedaagden hebben een door hen zelf opgestelde rectificatie aangeboden, welke door hen ter terechtzitting is overgelegd en waarvan de inhoud als hier ingelast dient te worden beschouwd.

2.8. Eiseres heeft de door gedaagde opgestelde rectificatie afgewezen.

2.9. Gedaagden brengen Disanol-Systeemverf op de markt, waarbij de door hen voor die verf gebruikte produktomschrijving qua uiterlijk, lay-out, en inhoud slechts in die zin afwijkt van de destijds door Sabel voor de LBH-Systeemverf gebruikte produktomschrijving, dat het woordje LBH door gedaagden is vervangen door het woordje Disanol, dan wel geheel is weggelaten.

3. Eiseres baseert haar onder 1 van het petitum weergegeven vordering op deze vaststaande feiten en op de stelling dat de onder 2.5. bedoelde circulaire misleidend is en verwarring wekt onder de afnemers van verven ten detrimente van eiseres, ter ondersteuning waarvan zij aanvoert:

3.1. In de circulaire wordt ten onrechte de indruk gewekt, dat de gefailleerde Sabel Coatings B.V. is voortgezet, terwijl de huidige Sabel Coatings B.V. i.o. een nieuwe andere besloten vennootschap in oprichting betreft.

3.2. Tevens wordt in de circulaire ten onrechte de indruk gewekt, dat de merken en recepturen van LBH-Systeemverf en Fixator zich in het assortiment van gedaagden bevinden.

4. Gedaagden voeren onder meer als verweer, dat de betrokken circulaire niet misleidend is, ter ondersteuning waarvan zij aanvoeren:

4.1. In de circulaire wordt duidelijk tot uiting gebracht, dat de Sabel-produkten onder de Schaepman-paraplu vallen.

4.2. Voordat de circulaire is uitgegaan, is er een ANP-persbericht uitgegaan, alsmede een bericht naar de voornaamste vakpers, waarin uitdrukkelijk was vermeld, dat LBH-Systeemverf en Fixator niet door gedaagden zijn overgenomen.

5. Mijn visie ten aanzien van de door eiseres onder

3.1. aangevoerde stelling en het door gedaagden onder 4.1. daartegen gevoerde verweer is als volgt:

5.1. Uit het onder 2.4. overwogene blijkt, dat gedaagden sub 2 en 3 gerechtigd zijn de handelsnaam van Sabel te gebruiken alsmede het tot die onderneming behoord hebbende embleem/vignet.

5.2. Uit hetgeen onweersproken is gesteld en uit de overgelegde produkties blijkt, dat gedaagden sub 2 en 3 tot het gebruik van de bedoelde handelsnaam en het bedoeld embleem/vignet zijn overgegaan.

5.3. Uit het onder 2.4. overwogene blijkt eveneens dat gedaagden het grootste gedeelte van het Sabel produkten-pakket in eigendom hebben verworven.

5.4. Reeds op grond van het vorenoverwogene acht ik de door eiseres gevorderde rectificatie, voorzover deze inhoudt dat gedaagden in een nadere circulaire dienen te verklaren niet de voortzetting van Sabel te zijn, maar een nieuwe andere besloten vennootschap in oprichting, voorshands niet houdbaar, temeer niet waar de betreffende circulaire is ondertekend met Sabel Coatings B.V. i.o., zodat de vordering van eiseres in zoverre zal worden afgewezen.

6. Mijn visie ten aanzien van de door eiseres onder 3.2. aangevoerde stelling en het door gedaagden onder 4.2. daartegen gevoerde verweer is als volgt:

6.1. Eiseres heeft er alle belang bij om van de door haar overgenomen goede produkten, waarvan LBH-Systeemverf zelfs een gerenommeerde naam heeft in de branche, het volle profijt te hebben en iedere onrechtmatige aantasting daarvan door derden te voorkomen.

6.2. In de betreffende circulaire wordt door gedaagden, enerzijds door de gebruikte bewoordingen (*de vertrouwde Sabel-produkten*, in het bezit van *de handelsnamen, merken en recepturen*, zoals U *gewend bent in ons assortiment aan te treffen*), anderzijds door het niet daarin vermelden van het feit dat LBH-Systeemverf en Fixator niet door gedaagden verworven zijn, de indruk gewekt, dat zij de enigen zijn die Sabel-produkten op de markt brengen en dat zij het gehele Sabel-produkten-pakket op de markt brengen, hetgeen, zoals uit de vaststaande feiten blijkt, uitdrukkelijk in strijd met de waarheid is.

6.3. Gelet op het vorenoverwogene ben ik dan ook van oordeel, dat de onder 2.5. bedoelde circulaire een onrechtmatige aantasting vormt van het onder 6.1. bedoelde belang van eiseres zodat haar vordering voorzover deze inhoudt dat gedaagden in een nadere circulaire dienen te verklaren dat LBH-Systeemverf en Fixator tot het assortiment van eiseres behoren, en niet tot dat van gedaagden, in na te melden zin voor toewijzing vatbaar is.

6.4. Aan het vorenoverwogene doet het door gedaagden onder 4.2. gevoerde verweer niet af. Ten eerste legitimeert een op zichzelf korrekt persbericht niet dat vervolgens een daarmee strijdig bericht naar de afnemers wordt gestuurd. Daardoor wordt verwarring aangericht die dient te worden opgeheven. Ten tweede is naar mijn voorlopig oordeel een persbericht, zelfs indien het in de vakpers komt, te algemeen geadresseerd en te vluchtig van aard. Het heeft immers een te geringe persoonsgerichtheid, dit in tegenstelling tot een aan de afzonderlijke afnemers gerichte circulaire, welke speciaal mikt op de "inner-circle". En juist dáárbij is uiterste zorgvuldigheid vereist, welke zorgvuldigheid gedaagden blijkens het vorenoverwogene niet in acht hebben genomen.

7. Eiseres baseert haar onder 2 van het petitum weergegeven vordering met name op het onder 2.9. als vaststaand aangenomene en op de stelling, dat gedaagden, dusdoende, op onrechtmatige wijze aanhaken aan de door eiseres aangeboden LBH-Systeemverf.

8. Gedaagden voeren tegen voornoemde stelling kort gezegd als verweer:

8.1. De produktomschrijving is niet identiteit bepalend voor een produkt, maar de receptuur is essentieel voor de identiteit.

8.2. Gedaagden hebben alle dokumentatie van Sabel in eigendom verworven, waaronder de produktomschrijving van LBH-Systeemverf, zodat gedaagden op die gronden gerechtigd zijn die produktomschrijving te gebruiken.

8.3. Gedaagden haken derhalve door het gebruik van de onder 2.9. bedoelde produktomschrijving niet op onrechtmatige wijze aan aan het produkt van eiseres.

9. Mijn visie op deze stellingen en weren van partijen is als volgt:

9.1. Naar mijn voorlopig oordeel is de produktomschrijving juist tegenover de afnemers die niet behoren tot de in de bereiding van de verven ingewijden, maar die wel bij uitstek bij de marktpresentatie betrokken zijn en hun klanten moeten inlichten over de verven, mede identiteitsbepalend.

9.2. Gelet op de in de produktomschrijving vervatte informatie, moet zij dan ook voor de markt als wezenlijk gekoppeld aan en identiteitsbepalend voor dat produkt worden beschouwd tegenover mogelijke afnemers.

9.3. Gelet op de minimale afwijking die de door gedaagden gebruikte produktomschrijving bevat ten opzichte van de "oude" LBH-Systeemverf produktomschrijving, en met name gelet op het feit, dat ook de door gedaagden aangeprezen Disanol-Systeemverf wordt gekoppeld aan Disanol G. P.-Dekkend gelijk dat met LBH-Systeemverf gebeurde, ben ik, op grond van al het vorenoverwogene, van oordeel, dat gedaagden door gebruik van de onder 2.9. bedoelde produktomschrijving zichtbaar verwarring stichten onder de afnemers en onrechtmatig aanhaken aan de LBH-Systeemverf van eiseres.

9.4. Reeds op grond van het vorenoverwogene dient het onder 8.2. door gedaagden gevoerde verweer te worden gepasseerd, omdat het mij niet aanvaardbaar voorkomt, dat een produkt op zodanige wijze van zijn omschrijving wordt gesplitst, dat van die produktomschrijving door anderen dan de eigenaar van het produkt gebruik kan worden gemaakt op een wijze als door gedaagden geschiedt en geschied is.

9.5. Op grond van het vorenoverwogene is de vordering van eiseres als weergegeven onder 2 van het petium voor toewijzing vatbaar, met dien verstande dat vanwege de té ruime strekking van het petium toespitsing geboden is als in het dictum nader te melden.

10. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van dit geding worden verwezen.

10.1. Daaraan doet niet af, dat door gedaagden nog als verweer tegen een mogelijke kostenveroordeling is aangevoerd, dat zij in der minne bereid waren tot rectificatie van het een en ander, aangezien ik voorshands met eiseres van oordeel ben, dat de door gedaagden aangeboden rectificatie onbevredigend en derhalve als minnelijke regeling niet aanvaardbaar voor eiseres moet worden geacht, aangezien de eerste zin van die rectificatie miskent, dat er reeds verwarring is gesticht, terwijl de rectificatie bovendien te zeer en passant geschiedt en de circulaire ook overigens te veel is gericht op het eigen belang van gedaagden, hetgeen tot uiting komt in de ten behoeve van henzelf gemaakte reclame.

11. Geen termen zijn aanwezig te achten dit vonnis uitvoerbaar op de minuut te verklaren, gelijk door eiseres gevorderd, nu ten tijde van deze uitspraak een grosse van dit vonnis ter beschikking van eiseres zal zijn.

Op grond van het vorenoverwogene

Rechtdoende in naam der Koningin

In kort geding:

1. worden gedaagden gelast om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis op hun kosten aan al degenen

aan wie zij de onder rechtsoverweging 2.5. bedoelde circulaire hebben gestuurd een schriftelijke rectificatie te zenden met dezelfde opmaak en formaat als voormelde circulaire en inhoudende na te melden tekst, met hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte als in voormelde circulaire en onder de kop:

H. H. Afnemers:

"Rectificatie van onze circulaire van maart 1982.

Mijne Heren,

Bij kort-geding-vonnis van 4 juni 1982 zijn wij veroordeeld tot het zenden van de volgende rectificatie:

Ten onrechte is in onze circulaire van maart 1982 niet vermeld, dat de merken en recepturen van LBH-Systeemverf en Fixator zich niet in ons assortiment bevinden, maar in het assortiment van Van Wijhe B.V. te Zwolle.

Hoogachtend,

Sabel Coatings B.V.i.o."

De rectificatie mag geen verdere tekst bevatten;

2. wordt gedaagden verboden om na betekening van dit vonnis de onder rechtsoverweging 2.9. bedoelde produktomschrijving te gebruiken, dan wel deze door hernieuwde toezending aan grossiers en agenten door hen te doen gebruiken bij het benaderen en informeren van (potentiële) afnemers en andere derden op de wijze welke thans door gedaagden wordt gehanteerd, namelijk met een produktomschrijving welke vrijwel identiek is aan de door het gefailleerde Sabel Coatings B.V. voorgeen gehanteerde produktomschrijving van het merk produkt LBH-Systeemverf;

3. worden gedaagden veroordeeld om aan eiseres te betalen een dwangsom van f 5.000,— voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij na voormelde termijn van veertien dagen na betekening van dit vonnis weigerachtig blijven aan de hiervoor onder 1 bedoelde veroordeling te voldoen en worden zij tevens veroordeeld om aan eiseres te betalen een dwangsom van f 5.000,— voor iedere na betekening van dit vonnis geconstateerde overtreding van het hiervoor onder 2 bedoelde verbod, zulks tot een maximum van totaal f 200.000,—;

4. worden gedaagden verwezen in de kosten van het geding, aan de zijde van eiseres tot aan deze uitspraak begroot op f 250,80 voor verschotten en f 1.000,— voor salaris procureur.

5. wordt dit vonnis voorzover betreffende veroordelingen onder 1, 2 en 3 uitvoerbaar verklaard bij voorraad en op alle dagen en uren;

6. wordt het meer of anders gevorderde afgewezen; enz.

Nr 34. Octrooiraad, Afdeling van Beroep,
22 april 1982.

Voorzitter: Mr E. van Weel;

Leden: Ir F. J. Siegers en Ir J. Bochartd.

Art. 2A Rijksoctrooiwet.

De conclusie van de aanvraag vormt een combinatie van twee uit de regeltechniek algemeen bekende elementen, die bovendien elk voor zich bekendheid genieten op het gebied van de techniek dat hier aan de orde is. Deze combinatie ligt voor een deskundige voor de hand en berust mitsdien niet op een uitvinding.

Art. 23, lid 4 Rijksoctrooiwet.

De Aanvraagafdeling heeft de octrooiaanvraag afgewezen nadat aanvraagster, met inbegrip van twee uitstellen, reeds acht maanden de gelegenheid had gekregen

de bezwaren te weerleggen. Aanvraagster stelt in beroep, dat zij eerst uit de afwijzende beschikking van de Aanvraagafdeling heeft begrepen, dat de termijn niet nogmaals zou worden verlengd.

De Afdeling van Beroep bevestigt de praktijk volgens welke de door de Voorzitter van de Octrooiraad getroffen regeling betreffende de termijnen voor antwoord in de procedure tot voorbereiding van de behandeling van een octrooiaanvraag (circulaire 1615S dd. 25 februari 1964, BIE 1966, blz. 193) wordt toegepast door de Aanvraagafdelingen.

De argumenten vóór een verder uitstel heeft aanvraagster eerst in de memorie van grieven naar voren gebracht, zodat de Aanvraagafdeling daarmee geen rekening heeft kunnen houden. Er zijn derhalve geen termen aanwezig de aanvraag terug te wijzen naar de Aanvraagafdeling.

Volgt afwijzing van de aanvraag op grond van inventiteitsbezwaren.

Beschikking nr 15136/artikel 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvraag nr 7205615.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep;

Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir H. Mensen, vergezeld door de heren R. Gregory en P. Gough;

Gezien de stukken;

Overwegende, dat aanvraagster bij tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling dd. 19 december 1980, waarbij werd besloten tot niet-openbaarmaking van de aanvraag;

dat de gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep aan de hand van een daarbij overgelegde pleitnota het standpunt van zijn opdrachtgeefster heeft toegelicht en verdedigd, terwijl hij tevens een nieuwe bladzijde vier voor de memorie van grieven heeft overgelegd;

dat door de Aanvraagafdeling werden beoordeeld de conclusies, die door aanvraagster bij brief van 22 januari 1980 waren ingediend;

dat de inhoud van deze conclusies en van de memorie van grieven als hier ingelast dient te worden beschouwd;

dat de Aanvraagafdeling er op wees dat zij op haar zitting van 2 april 1980 had medegedeeld, welke bezwaren tegen de aanvraag bestonden en aanvraagster een termijn van drie maanden had gegeven, waarbinnen deze bezwaren konden worden weerlegd of opgeheven;

dat aanvraagster na afloop van deze termijn om een verlenging daarvan had gevraagd, waarna de Aanvraagafdeling de termijn met twee maanden tot 2 september 1980 had verlengd, met de mededeling dat, indien het antwoord van aanvraagster niet tijdig zou worden ontvangen, de verdere behandeling van de aanvraag op de dan aanwezige stukken zou plaatsvinden, hetgeen betekende dat tenzij zich bijzondere omstandigheden zouden voordoen, de termijn niet meer zou worden verlengd;

dat de gemachtigde van aanvraagster daarna nogmaals om een verlenging van de termijn met twee maanden had gevraagd in verband met een bezoek van aanvraagster zelf en het uitwerken van haar voorstellen;

dat de Aanvraagafdeling daarop een verlenging van de termijn tot 2 december 1980 had gegeven;

dat aanvraagster vervolgens weer een verlenging van de termijn, met twee maanden, heeft gevraagd;

dat de Aanvraagafdeling overwoog dat aanvraagster reeds acht maanden de gelegenheid had gekregen om de haar genoemde bezwaren te weerleggen of op te heffen en niet was gebleken dat er bijzondere omstandigheden waren die een nieuw uitstel rechtvaardigen;

dat de Aanvraagafdeling daarom de gevraagde verlenging van de termijn niet heeft gegeven en, gezien het feit dat de aanvraag in de geldende vorm niet voor open-

baarmaking geschikt was, tot niet-openbaarmaking heeft besloten;

Overwegende, dat aanvraagster in haar memorie van grieven heeft betoogd dat er een misverstand zou zijn geweest;

dat zij namelijk eerst uit de afwijzende beschikking van de Aanvraagafdeling zou hebben begrepen dat het uitstel tot 2 september 1980 een laatste uitstel was;

dat dit argument van aanvraagster ongegrond is;

dat aanvraagster kennelijk niet bekend is met de sinds jaren bestaande regeling volgens welke de Octrooiraad uitstel pleegt te verlenen voor beantwoording van mis-sives, welke regeling neergelegd is in de circulaire 1615S dd. 25 februari 1964 van de Voorzitter van de Octrooiraad;

dat in deze circulaire is medegedeeld dat voor de beantwoording van alle brieven van de Octrooiraad een uniforme termijn van zes maanden zal worden gegeven en dat deze termijn in beginsel niet verlengbaar is, d.w.z. dat slechts onder bijzondere omstandigheden op deugdelijk gemotiveerd verzoek de noodzakelijke verlenging (in het algemeen voor ten hoogste twee maanden) kan worden verkregen (zie 1 en 2 van de circulaire);

dat de inhoud van deze circulaire die uiteraard medegedeeld is aan de Orde van octrooigemachtigden maar tevens in het Bijblad bij De Industriële Eigendom d.d. 17 oktober 1966, blz. 193, is opgenomen, terwijl het B.I.E. d.d. 16 januari 1978 een overzicht bevat waarin naar het B.I.E. van oktober 1966, blz. 193 wordt verwezen (zie blz. 2, XVII);

dat aanvraagster feitelijk meer uitstel heeft gekregen dan waar zij recht op had, aangezien zij na het bedoelde laatste uitstel nog een uitstel van drie maanden heeft gekregen;

Overwegende, dat de argumenten, die aanvraagster in haar memorie van grieven onder 2 naar voren heeft gebracht om de noodzaak voor het vragen van een nader uitstel te rechtvaardigen, geen gewicht in de schaal kunnen leggen omdat deze de Aanvraagafdeling niet bekend waren, zodat de Aanvraagafdeling daarmee geen rekening heeft kunnen houden;

dat aanvraagster in haar memorie van grieven heeft gevraagd de aanvraag terug te wijzen naar de Aanvraagafdeling;

Overwegende, dat de Afdeling van Beroep, gezien het vorenoverwogene, geen termen aanwezig acht om aan dit verzoek van aanvraagster te voldoen;

dat de Afdeling van Beroep daarom de aanvraag ten gronde zal beoordelen; enz.

dat aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep twee nieuwe voorstellen voor conclusie 1, gericht op een werkwijze, resp. op een toestel, heeft overgelegd;

dat de inhoud van deze conclusies en van de bij brief van 12 mei 1981 ingediende conclusies als hier ingelast dient te worden beschouwd;

O. dat in de ter zitting van de Afdeling van Beroep overgelegde werkwijzeconclusie is uitgegaan van het Duitse octrooischrift 751.700, dat een toestel betreft waarvan de werking overeenkomt met de in de aanhef van de evengenoemde conclusie omschreven werkwijze;

dat dit bekende toestel voor het toedienen van een narcose dient en een schakeling omvat die in de regeltechniek algemeen bekend is voor het regelen van de doorstroomsnelheid van een mengsel van twee gassen zonder de mengverhouding te beïnvloeden;

dat hiertoe in de aanvoerleiding van elk samenstellend gas een drukreguleerder is opgenomen, aan welke drukreguleerders een gemeenschappelijk druksignaal wordt toegevoerd, dat met een regelknop continu kan worden gevarieerd;

dat voor het regelen van de mengverhouding volgens de conclusie van de aanvraag een in de regeltechniek eveneens algemeen bekend samenstel van twee naaldkleppen wordt toegepast die zodanig zijn gekoppeld dat bij verder openen van de één, de ander verder wordt gesloten;

dat uiteraard daarbij de totale doorstroming niet wordt beïnvloed;

dat een zodanig kleppensamenstel onderdeel is van het narcosetoestel, dat beschreven is in het Duitse 'Offenlegungsschrift' 1.932.141;

dat de conclusie daarom een combinatie vormt van twee uit de regeltechniek algemeen bekende elementen, die bovendien elk voor zich bekendheid genieten op het gebied van de techniek dat hier aan de orde is, welke combinatie naar het oordeel van de Afdeling van Beroep voor een deskundige voor de hand ligt en mitsdien niet op een uitvinding berust;

dat de vorengenoemde bezwaren ook gelden voor de ter zitting van de Afdeling van Beroep overgelegde, op een toestel gerichte conclusie 1;

dat de conclusies 2 en 3, welke conclusies aanvraagster niet heeft verdedigd, na het bekende uit het Duitse octrooischrift 751.700 geen inventieve materie bevatten;

dat derhalve de aanvraag niet voor openbaarmaking in aanmerking komt, zodat de beschikking van de Aanvraagafdeling moet worden bevestigd, terwijl de grieven van aanvraagster ongegrond dienen te worden verklaard; enz.

Nr 35. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 3 augustus 1981.

Voorzitter: Mr E. van Weel;
Leden: Ir C. Hordijk en Ir J. Bochardt.

Art. 24A, lid 1 Rijksoctrooiwet.

Aanvraagster heeft bij vergissing verzuimd aan de Aanvraagafdeling een niet-eenheidsbeslissing voor de materie van de oorspronkelijke conclusies 14, enz. van de aanvraag te vragen. De Afdeling van Beroep is bereid deze beslissing alsnog te geven.¹⁾

De Afdeling van Beroep beoordeelt echter niet, of de materie van de in beroep ingediende nieuwe conclusies overeenkomt met de materie van de genoemde oorspronkelijke conclusies; dit oordeel is voorbehouden aan de Afdeling die de eventuele afgesplitste aanvraag(n) zal moeten beoordelen.

Beschikking nr 15022/artikel 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvraag nr 0000000.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep;

Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde X;

¹⁾ Vergelijk Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 10 juli 1975, *Bijblad I.E.* 1975, nr 61, blz. 280 (met noot (Red.)).

Gezien de stukken;

Overwegende, dat aanvraagster tijdig in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 3 juli 1980, waarbij tot niet-openbaarmaking van de aanvraag werd besloten;

dat aanvraagster met haar memorie van grieven een nieuwe beschrijving met vier nieuwe conclusies heeft ingediend;

dat de inhoud van vorengenoemde stukken als hier ingelast dient te worden beschouwd; enz.

O. dat de Aanvraagafdeling in haar beschikking een afwijzende beslissing heeft genomen t.a.v. de op 9 juni 1980 ingediende conclusie;

dat het beroep van aanvraagster zich niet richt tegen deze afwijzende beslissing, maar betrekking heeft op de wens van aanvraagster een deel van de materie van de aanvraag als afgesplitste aanvraag te mogen indienen, en wel de materie welke steunt op de oorspronkelijk ingediende conclusies 14, 15, 16 alsmede 75, 76, 77 en 78;

dat aanvraagster in haar memorie van grieven heeft aangevoerd dat de materie van deze conclusies, op grond van een daartegen blijkens de brief van de Octrooiraad d.d. 11 februari 1972 (M6) bestaand niet-eenheidsbezwaar, niet is vooronderzocht;

dat aanvraagster verder heeft gesteld dat zij tijdens de zitting van de Aanvraagafdeling verzuimd heeft om de gewenste niet-eenheidsbeslissing te vragen;

O. dienaangaande dat de Afdeling van Beroep bereid is alsnog een niet-eenheidsbeslissing te geven, nu aanvraagster bij vergissing verzuimd heeft deze beslissing aan de Aanvraagafdeling te vragen;

dat de Afdeling van Beroep daarbij echter niet wenst te treden in een beoordeling van de vraag of de materie van de bij de memorie van grieven ingediende nieuwe conclusies overeenkomt met de materie van de tijdens de verleningsprocedure niet-vooronderzochte conclusies 14, 15, 16, 75, 76, 77 en 78;

dat namelijk dit oordeel voorbehouden is aan de Afdeling die de eventueel in te dienen afgesplitste aanvraag(n) zal moeten beoordelen;

dat de Aanvraagafdeling blijkens haar, thans aangevochten, beschikking het hoofdonderwerp van de aanvraag gelegen achtte in de materie van de conclusie d.d. 9 juni 1980, en aanvraagster op dit punt de beslissing niet heeft bestreden;

dat de Afdeling van Beroep dan ook zal volstaan met het aanvullen van de beschikking van de Aanvraagafdeling in die zin, dat alsnog te kennen wordt gegeven dat de aanvraag strekt tot het verkrijgen van uitsluitende rechten op meer dan een uitvinding, voor zover betreft de materie van die oorspronkelijke conclusies 14, 15, 16, 75, 76, 77 en 78;

dat de Afdeling van Beroep een uitspraak over de gegrondheid van het beroep onder de huidige omstandigheden achterwege zal laten; enz.

Litteratuur

Boeken.

NEDERLAND.

Groot, Mr H. de, en Prof. Mr P. A. Stein, Grondtrekken van het handelsrecht. (H. III: Het Mededingingsrecht.) 2e druk.

Zwolle, Tjeenk Willink, 1982, 300 blz.

Prijs f 54,50.

Santbrink, Mr J. van, en Mr S. Wibbens, De verhouding tussen auteurs- en industriële eigendomsrechtelijke bescherming van tekeningen en modellen.

Rapport namens de Nederlandse Groep van de A.L.A.I. voor het A.L.A.I. Congres dat van 13-20 april 1983 in Griekenland wordt gehouden.

BUITENLAND.

Amann, R. en J. Cooper (Hrsg.), *Industrial Innovation in the Soviet Union.*

New Haven-Londen, Yale University Press, 1982, XXIX en 526 blz.

Bartenbach, K. en F.-E. Volz, *Gesetz über Arbeitnehmererfindungen.*

- Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1980, 726 blz.
Prijs DM 194,—.
- Bodewig, Th., Staatliche Forschungsförderung und Patentschutz in den U.S.A. (Band I in de serie: Staatliche Forschungsförderung und Patentschutz, onder red. van F. K. Beier en H. Ullrich.)
Weinheim, Verlag Chemie, 1982, 561 blz.
Prijs DM 120,—.
- Buchel, R., Le droit de priorité unioniste.
Straatsburg, Université des sciences juridiques, politiques, sociales et de technologie, 1982, 116 blz.
- Burnier, D., La notion de l'invention en droit européen des brevets.
Genève, Librairie Droz, 1981, 208 blz.
[Besproken door F. Benussi in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht—Internationaler Teil* dec. 1982 (12) blz. 766/8.]
- Calais-Auloy, J., Consumer legislation in France. A study prepared for the EC Commission.
New York, Van Nostrand Reinhold Company, 1981, XI en 192 blz.
- Christen, F., Die Werkintegrität im schweizerischen Urheberrecht.
Bern, Verlag Stämpfli & Cie, 1982, 203 blz.
- Clarke, Chr. M. en N. H. Ludlow, Trademark registration in the PRC (Volksrepubliek China).
Washington, The National Council for US-China Trade, mei 1981, 59 blz.
- Copinger and Skone James, On Copyright including international copyright.
Londen, Sweet & Maxwell, 1980, 77 en 1196 blz.
[Besproken door E. Ulmer in *IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law* (Weinheim) (13) okt. 1982 (5) blz. 678–680.]
- Dunne, D. R., Infringements of Patents.
New York, Practising Law Institute, 1981, 344 blz.
- Gall, G., Die europäische Patentanmeldung in Frage und Antwort.
Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1982, VIII en 155 blz.
- Gilbey, R., La protection par le droit d'auteur du produit industriel.
Straatsburg, Université des sciences juridiques, politiques sociales et de technologie, 1982, 91 blz.
- Goldscheider, R. en T. Arnold, The law and business of licensing. Licensing in the 1980's.
New York (NY), Clark Boardman Company Ltd., 1982 (losbladig). Prijs \$ 85,—.
- Keefauver, W. L., The New Patent Reexamination Law and PTO Rules: Their Relationship to Reissue Protest Procedure.
New York, Law & Business Inc./Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1981, IV en 287 blz.
- Kur, A., Beweislast und Beweisführung im Wettbewerbsprozess, Rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen, amerikanischen und schwedischen Recht.
Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1981, 338 blz.
Prijs DM 98,50.
[Besproken door P. Gottwald in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht—Internationaler Teil* nov. 1982 (11) blz. 695/7.]
- Monteiro, J. A., Le droit d'attribution de l'employeur dans les inventions de salariés.
Straatsburg, Université des sciences juridiques, politiques sociales et de technologie, 1982, 145 blz.
- Nuss, P., Marque et franchise.
Parijs, La Documentation organique, 1982, 32 blz.
[Besproken in *Propriété Industrielle – bulletin documentaire* (Parijs) 1 dec. 1982 (313) blz. IV-172.]
- , Aspects pratiques du droit des brevets d'invention.
Parijs, La Documentation organique, 1982, 75 blz.
[Besproken in *Propriété Industrielle – bulletin documentaire* (Parijs) 1 dec. 1982 (313) blz. IV-172/3.]
- Roux, X. de, Le droit de la concurrence de la C.E.E.
Parijs, Juridictionnaires Joly, 1982, XXXVII en 497 blz. (4e druk).
- Scheuchzer, A., Nouveauté et activité inventive en droit européen des brevets.
Genève, Librairie Droz, 1981, 495 blz.
[Besproken door F. Benussi in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht—Internationaler Teil* dec. 1982 (12) blz. 766/8.]
- Schmidt, S., Urheberrechtsprobleme in der Werbung.
München, Nickl-Verlag, 1982, 232 blz.
Prijs DM 46,—.
[Aangekondigd in *Markenartikel* (44) dec. 1982 (12) blz. 572.]
- Terrell on the Law of Patents, door W. Aldons, D. Young, A. Watson en S. Thorley. 13e druk.
Londen, Sweet & Maxwell, 1982.
Prijs £ 55,—.
- Van Damme, J. A., La politique de la concurrence dans la C.E.E.
Kortrijk, Brussel, Namen, Editions UGA, 1979, 658 blz.
- Vohland, L., Die Voraussetzungen der patentfähigen Erfindung in Italien im Vergleich zum Münchener Patentübereinkommen.
Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1980, XXII en 179 blz. Prijs DM 79,—.
[Besproken door F. Benussi in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht—Internationaler Teil* dec. 1982 (12) blz. 766/8.]
- Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, The use and usefulness of trademarks in developing countries; collection of lectures given at the Asian and Pacific Symposium (org. by the World Intellectual Property Organization at Colombo, Sri Lanka in February 1982; with the cooperation of the Government of Sri Lanka and the assistance of the United Nations Development Programme (UNDP)). (WIPO Publication No 642, E).
Genève, WIPO, 1982, 205 blz.

Tijdschriftartikelen.

NEDERLAND.

- Bonder, Mr M. C., De Amstelveense kabeltelevisieprocessen. (Hoge Raad, 30 oktober 1981, *Nederlandse Jurisprudentie* 1982, nr 435 (met noot v. N. H.)).
Nederlands Juristenblad 15 januari 1983 (3) blz. 94/6.
- Muysenberg, P. van de, Auteur, uitgever en reprorecht.
Ars Aequi (32) jan. 1983 (1) blz. 149–155.
- Waal, F. de, Van auteursrecht tot omroepwet.
Ars Aequi (32) jan. 1983 (1) blz. 51/6.
- Mediarecht. Bijzonder nummer van *Ars Aequi* met een voorwoord van Prof. Mr H. Cohen Jehoram.
Ars Aequi (32) januari 1983 (1).

INTERNATIONAAL

- Aschenbrenner, G., The legal protection of technological innovation: Patents.
The Inventor, Journal of the Institute of Patentees and Inventors (Londen) juli 1982, blz. 18–20.
- Berger, P. W., Complying with copyright in scientific

- libraries. The National Bureau of Standards experience.
Journal of Chemical Information and Computer Sciences (Washington) (22) mei 1982 (2) blz. 74/8.
- Bertin, G. en M. Pinson, Les dépôts de dessins et modèles en France (Les données économiques). *Propriété Industrielle – bulletin documentaire* (Parijs) speciaal nummer, 15 aug. '1982.
- Carratu, V., Protecting industrial secrets.
The Inventor, Journal of the Institute of Patentees and Inventors (Londen) juli 1982, blz. 6–7.
- Ceuninck, P., Het samenwerkingsverdrag inzake octrooien (PCT).
Rechtskundig Weekblad (Antwerpen) (46) 11 sept. 1982 (2) kolommen 65–84.
- Dornbach, E., Macht nur die Not erfinderisch?
Mitteilungen der deutschen Patentanwälte juni 1982, blz. 101/3.
- Fabiani, M., Un profil du droit d'auteur dans la société d'aujourd'hui = A profile of copyright in today's society.
Droit d'auteur (95) 1982 (5) blz. 146–150 = *Copyright* (18) 1982 (5) blz. 152/6.
- Foyer, J., Les brevets d'invention à la Conférence de Nairobi.
Blz. 559–564 in *Revue des deux Mondes* (Parijs) sept. 1981. (Bibliotheek Octrooiraad nr A 3456.)
- Hamburg, C. B., U.S. patent and trademark law developments: copyrights can be crucial to the effective protection of computer video games.
Patent and trademark review (80) 1982 (3) blz. 75/8.
- Hesse, H. G., Vorurteile.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (84) sept. 1982 (9) blz. 514/9.
- Hesser, T., Nordic copyright reform.
Revue internationale du droit d'auteur 1982 (112) blz. 3–43.
- Hoffman, A. C., Facilitating access to copyrighted works.
Journal of Chemical Information and Computer Sciences (Washington) (22) mei 1982 (2) blz. 73.
- Holladay, J.-W., Educators/Copyright: The academic librarians viewpoint.
Journal of Chemical Information and Computer Sciences (Washington) (22) mei 1982 (2) blz. 78–81.
- Kolle, G., Der Rechtsschutz der Computersoftware in der Bundesrepublik Deutschland.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (84) aug. 1982 (8) blz. 443–461.
- Kuney, J. H., Our Stake in Data Base protection.
Journal of Chemical Information and Computer Sciences (Washington) (22) mei 1982 (2) blz. 83/5.
- Loewenheim, U., Gewerbliche Schutzrechte, freier Warenverkehr und Lizenzverträge.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (84) aug. 1982 (8) blz. 461–470.
- Melichar, F., Die Entlehnung aus literarischen Werken in Schulbüchern.
UFITA 1982 (92) blz. 43–60.
- Oppenländer, K. H., Die wirtschaftspolitische Bedeutung des Patentwesens aus der Sicht der empirischen wirtschaftsforschung.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil okt. 1982 (10) blz. 598–604.
- Petit, J., Een wet of een CAO over de uitvindingen van werknemers?
Rechtskundig Weekblad (46) 18 sept. 1982 (3) blz. 129–140.
- Pfaff, D., Technologietransfer und "das" Wesen "der" Lizenzverträge.
Recht der internationalen Wirtschaft (Heidelberg) (28) juni 1982 (6) blz. 381/6.
- Pow, E. en J. Lee, Taiwan's anti-counterfeit measures; a hazard for trade mark owners.
European Intellectual Property Review (Oxford) (4) aug. 1982 (8) blz. 228–230.
- Rahn, G., Die Bedeutung des gewerblichen Rechtsschutzes für die wirtschaftliche Entwicklung: Die japanischen Erfahrungen.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil okt. 1982 (10) blz. 577–598.
- Rauh, P. en D. Hennemann, Patentschutz heute.
Chemie-Technik (Heidelberg) aug. 1982, blz. 957–960.
- Rossitter, D. T., EEC trade mark proposals and the pharmaceutical industry.
Business law review (3) 1982 (6) blz. 185/9.
- Schwaiger, P., Development and current problems of the Uniform Patent Law in the Andean Pact.
IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law (Weinheim) (13) okt. 1982 (5) blz. 566–587.
- Schwartz, I. E., Die Liberalisierung der nationale Hörfunk – und Fernsehsysteme auf grund des Gemeinschaftsrechts.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil dec. 1982 (12) blz. 713/9.
- Simpson, S., Droit de suite: the artist's royalty.
Copyright reporter 1982 (6) blz. 6–9.
- Singer, R., La restitutio in integrum dans la procedure devant l'Office européen des brevets.
Propriété Industrielle – bulletin documentaire (Parijs) Speciaal nummer 15 nov. 1982.
- Strauss, F. J., Sitz des künftigen "Markenamts der Gemeinschaft".
Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (München) juli–aug. 1982, blz. 121.
- Strebel, J., Die Europäische Teilanmeldung.
Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (München) juli–aug. 1982, blz. 129–138.
- Teschemacher, R., Patentability of microorganisms per se.
IIC, International review of industrial property and copyright law, (13) 1982 (1) blz. 27–41.
- Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI in Moskau.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil dec. 1982 (12) blz. 739–744.

Verbetering

Arrondissementsrechtbank te Amsterdam,
22 december 1981, *Bijblad I.E.* 1983, nr 7, blz. 18:
Mr Ir H. G. J. de Boer was in dit geding advocaat
voor appellanten, niet voor geïntimeerde.