

18 april 1994, 62e jaargang, nr 4
Auteursrecht voorbehouden



Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof,
Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise,
Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,
Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor,
Mr P. J. M. Steinhauer en Prof. Mr D. W. F. Verkade.
Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV
Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73
Telefax (070) 390 01 90.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand.
Prijs f 100,- per jaar met inbegrip van het jaarregister;
een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-.
Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2,
Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55.
Postbank giro nr 17 300.
ABN-AMRO Bank rek.nr 40.45.00.714.

Inhoud

Officiële mededelingen.

Personeel. – Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. – Register van Octrooigemachtigden.

Artikelen.

Dr P.J. Kaufmann en Mevr. Drs G. Gemser, De lof der nabootsing revisited (blz. 106-111).

Prof. Mr J.J. Brinkhof, De onderzoeksexceptie (blz. 112/3).

Prof. Mr J.J. Brinkhof, Overzicht van de octrooirecht-spraak in eerste aanleg in 1992 (blz. 113/4).

Jurisprudentie.

Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht.

Nr 34. President Rechtbank 's-Gravenhage, 9 september 1991, Kiggen Beheer e.a./Vekamaf Holding, h.o.d.n. Afval- en Containertechniek Engineering (A.C.E.), e.a. (octrooiinbreuk aangenomen, o.g.v. de conclusie gelezen in het licht van beschrijving en tekeningen; verbod beperkt tot Nederland; geen onrechtmatige daad van ex-werknemers; bevel tot afgifte van kopieën van stukken betreffende inbreukmakende voortbrengselen).

Nr 35. Hof 's-Gravenhage, 6 mei 1993, Kiggen Beheer e.a./Vekamaf Holding, h.o.d.n. Afval- en Containertechniek Engineering (A.C.E.), e.a. (de aandrijfeenheid bij

de rode container van ACE is *niet* gemakkelijk uitschuifbaar in de zin van het octrooi; geen overtreding eerder verbod).

2. Merkenrecht.

Nr 36. President Rechtbank Utrecht, 29 april 1993, De Graaf's Bakkerijen/Klumpers Verkoop e.a. (merk "Oma's Cake" is ingeburgerd en bezit aanmerkelijk onderscheidend vermogen; tekens Mama's Cake en Mama's Vruchtencake stemmen overeen).

Nr 37. Rechtbank Leeuwarden, 26 november 1992, Industrie- en Handelonderneming Prinsen/Sara Lee/D.E. (aan Sara Lee is niet verwijtbaar dat zij van het voorgebruik – op beperkte schaal en onopvallend – niet op de hoogte was; gezien de jongere inschrijving van "Boncafé" van Sara Lee heeft Prinsen geen belang bij nietigverklaring oudere inschrijving).

Nr 38. Hof Brussel, 5 november 1992, Mercedes Benz Belgium/Touring Club Royal de Belgique (de beschermingsomvang van de samengestelde merken Touring Secours en Touring Assistance met kleur is niet beperkt tot deze samenstelling; Touring-Garantie enz. wekken associatiegevaar met deze merken).

Nr 39. President Rechtbank Breda, 5 augustus 1991, TDK Corporation e.a./Video Zuid Nederland e.a. (verhandelen van door TDK merkloos in het verkeer gebrachte spoelen onbespeelde videoband – zg. pancakes – onder het TDK-merk maakt inbreuk op de rechten van TDK; tevens wijziging van de toestand van de waar; vermelding TDK-videoband is – ook naast het Tricorp-merk – gebruik

als merk ter onderscheiding van de waar; aan de criteria van het Hoffmann La Roche/Centrafarm arrest is niet voldaan).

3. Modellenrecht.

Nr 40. President Rechtbank Haarlem, 20 maart 1992, H Zippel u. Co. e.a./Colourfile e.a. (vorderingen uitsluitend gebaseerd op handelingen die "inbreuk op een model" opleveren afgewezen nu het model niet is gedeponeerd en op 1 januari 1975 nog niet bestond; het aanhaken met de gekozen benaming "Flexi-Clip" aan het voor het model gebruikte merk "ZipClip" doet daaraan niet af).

4. Handelsnaamrecht.

Nr 41. President Rechtbank Middelburg, 23 april 1993, D.A. Koppelaar/C.I.S. Commercial and Industrial Services (art. 2 Hnw. - overdracht in verbinding met de onderneming - heeft een andere betekenis gekregen en is mogelijk in de praktijk in onbruik geraakt; overdracht

onderhavige handelsnaam niet nietig of vernietigbaar).

5. Auteursrecht.

Nr 42. Hof 's-Hertogenbosch, 6 juli 1992, H. van Lier/Kunst Adelt (door Anton Pieck ondertekende kwitanties zijn te beschouwen als aktes van overdracht van auteursrecht).

Nr 43. President Rechtbank Leeuwarden, 29 november 1988, F.W.M. van der Pijl/Pakiyan Mode I (de winkelinrichting is een auteursrechtelijk werk; het kunstzinnig element is gelegen in ontwerp en uitvoering van verlaagd plafond, display-unit en draagsysteem voor kleding; grondige wijziging daarvan door gedaagde is voldoende).

Mededelingen.

CIER-lezing "Modellen voor octrooi-strategie" (blz. 136).

Eurasian Patent Convention initialled by eleven successor states of the Soviet Union (blz. 136).

Officiële mededelingen

Personeel.

Benoeming in vaste dienst.

De heer P. Dorr, bibliotheekmedewerker in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 maart 1994 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 februari 1994, nr Personeel 94004).

De heer M. Kaster, chef sectie Registers op arbeids-overeenkomst, is met ingang van 1 april benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 11 maart 1994, nr Personeel 94015).

Beëindiging van het dienstverband.

Aan mevrouw M.C.J. Perizonius-Ritman, directiesecretaresse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 april 1994 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van

Economische Zaken van 4 maart 1994, nr Personeel 94012).

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op donderdag 5 mei 1994 (Bevrijdingsdag), vrijdag 6 mei 1994 en vrijdag 13 mei 1994 gesloten zijn.

(Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom).

Register van Octrooigemachtigden.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Drs H. Flamman op zijn verzoek op 17 maart 1994 in bovengenoemd Register opnieuw is ingeschreven.

Artikelen

De lof der nabootsing revisited.

Dr P.J. Kaufmann en Mevr. Drs G. Gemser.*)

Inleiding

De Hoge Raad heeft in enige arresten kort achter elkaar opnieuw de leer der slaafse nabootsing aan een onderzoek onderworpen.) Vooral in het *Raamuitzetter*

*) Drs Gemser is AIO aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (titel dissertatie-onderzoek: "The Borderlines of Design Counterfeiting").

¹⁾ Zie: a. 'Kwikform' arrest, Hoge Raad, 1 december 1989, *BIE* 1991, p. 244; b. 'Raamuitzetter' arrest, Hoge Raad, 31 mei 1991, *NJ* 1992, nr. 391 [ook in *B.I.E.* 1992, blz. 50 (Ste.); *Red.*]; c. 'Rummikub' arrest, Hoge Raad, 7 juni 1991, *BIE* 1992, p. 61. De titel van dit artikel is ontleend aan: P.J. Kaufmann, 'De lof der nabootsing', *TVVS* 1982, nr. 82/9, p. 216 e.v.

arrest werd in heldere streken een nieuw beeld geschetst.

Dit leidde tot veel kritiek. Quaedvlieg schreef in dit blad, dat de Hoge Raad "eigenlijk van twee walletjes snoept". De slaafse nabootsing heeft een dubbel gezicht: "de rechtvaardiging is herkomstverwarring, maar de maatstaf is produktverwarring", zo betoogt hij. De Hoge Raad heeft, aldus Quaedvlieg, dat onvoldoende voor ogen gehouden. Bovendien heeft de Hoge Raad "niet voldoende uit elkaar gehouden" dat designbescherming tot een produktmonopolie leidt, maar nabootsingsbescherming op grond van ongeoorloofde mededingingsbescherming de facto ook in een produktmonopolie kan resulteren, zo is zijn opvatting. Kortom, de Hoge Raad onderkent de konsekventies van de door hemzelf sinds 1953 ontwikkelde nabootsingsleer in het *Hijkskraan* arrest

blijkbaar niet.²⁾ Ook Verkade toont zich kritisch in zijn noot onder het *Raamuitzetter* arrest en is weinig overtuigd van de argumentatie van de Hoge Raad ten aanzien van de nabootsingsleer.³⁾

De oorzaak van de kritiek is gelegen in het feit dat de Hoge Raad duidelijk maakt dat uit de bescherming tegen slaafse nabootsing geen monopolie ontstaat. Dit is natuurlijk moeilijk te begrijpen als verdedigd wordt dat de maatstaf van slaafse nabootsingsbescherming produktverwarring is.⁴⁾ Men houdt dan ook vol dat het beslissende antwoord voor de vraag van de onrechtmatigheid van de nabootsing eigenlijk niet gevonden moet worden in de verwarringwekkende gedragingen van de nabootsende concurrent, maar in de nabootsing zelf. Dit laatste zou, vanuit economisch standpunt gezien, niet acceptabel zijn, immers remmend werken op de innovatieve vooruitgang.⁵⁾

Het is merkwaardig dat een dergelijk standpunt zolang heeft kunnen overleven, nadat het Europese Gerechtshof te Luxemburg in zijn belangrijke uitspraak over deze materie ondubbelzinnig heeft aangegeven waar het bij de slaafse nabootsingsleer om gaat.⁶⁾ In deze zaak, die bij het Hof arriveerde nota bene op grond van een prejudiciële vraag van een Nederlands, namelijk het Haagse Gerechtshof, concludeerde de advocaat-generaal Verloren van Themaat, dat de rationale van het nabootsingsverbod niet gevonden mag worden in, wat hij noemt, de quasi-octrooi (c.q. model-) functie. Een op die gronden baseren van het nabootsingsverbod, zou in rechtstreekse strijd zijn met de imitatievrijheid die als economische motor dient van de innovatie en op grond waarvan de beperking van de monopolies van octrooien en modellen stoelt. De advocaat-generaal wijst er vervolgens op dat de rechtvaardigingsgrond van het nabootsingsverbod gelegen is in een analogie met het merkenrecht. Dat het wezen van het merkenrecht volgens het Europese Hof ligt in de waarborg die het aan de consumenten biedt omtrent de identiteit van de waren. Dat daarom de grondslag van de slaafse nabootsing, aldus de advocaat-generaal in navolging van het advies van de Europese Commissie, ligt in het "voorkomen dat bij het publiek nodeloos verwarring ontstaat omtrent de herkomst van bepaalde waren" (accenten toegevoegd). Het Hof sluit zich volledig bij deze gedachtengang aan door in overweging negen te stellen dat "een nationale rechtspraak, die de slaafse, verwarringstichtende nabootsing van eens anders produkt verbiedt, inderdaad kan dienen ter bescherming van de consumenten en ter bevordering van eerlijkheid van handelstransacties". Dit komt, volgens het Hof, overeen met de grondgedachte van artikel 10bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom "(...) die alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen wekken ten opzichte van de waren van een concurrent verbiedt (...)".

Wanneer Verkade zich, in zijn noot bij het *Raamuitzetter* arrest, afvraagt hoe de Hoge Raad erbij komt om te menen dat het bij bescherming ex 1401 BW (nieuw 6.162 BW) slechts gaat om onnodig verwarring stichten, maar dat deze geenszins bescherming beoogt van een monopoliepositie, zoals dat het geval is bij modelbescherming op grond van de BTMW, dan is dat nu op grond van het bovenstaande duidelijk.

De Hoge Raad bevindt zich in het goede gezelschap van het Europese Hof en stelt zich ook op één lijn met de

opvattingen van twee gerechtshoven van belangrijke industrielanden, te weten Duitsland en de Verenigde Staten. Dit zal in het laatste gedeelte van het artikel nader worden toegelicht.

Bescherming tegen slaafse nabootsing geeft geen "Leistungsschutz"

Daar de bescherming tegen nabootsing zich steeds meer ging ontwikkelen tot een bescherming tegen produktnaam als zodanig, werd het verwarringsgevaar element in de hijskraanformule steeds meer als een overbodige luxe gezien en in het ergste geval als verwarrend. Bovendien was er in de doctrine een sterke richting die namaak als zodanig veroordeelde. "Plagiaat" ging het heten in plaats van het neutrale 'namaak' en er werd ter bestraffing van de nabootsers een naaapprijs ingesteld in Nederland.⁷⁾

Dit leidde ertoe dat de lagere rechters de formule van de Hoge Raad gingen uitleggen als een verplichting voor de imitator om van het nagebootste af te wijken als dat in verband met de functionaliteit van het produkt mogelijk was. Hiermee was een prestatiebeschermingsleer geschapen in plaats van een nabootsingsleer die consumenten beschermt tegen verwarring. Bepalend voor de onrechtmatigheid werd, of de nabootser "gekwalificeerd" kon nabootsen. Dat wil zeggen, nabootsen was alleen geoorloofd als men distantie bewaarde van het nagebootste en op grond van eigen, toegevoegde prestatie de markt betrad. Dat imitatie de motor is van concurrentie en innovatie, werd uit het oog verloren en prestaties die niet voldeden aan de eisen van de octrooiwet werden via de ongeoorloofde mededinging beschermd.⁸⁾

Een gunstige uitzondering op deze leer vormt het Viskisten arrest van het Haagse Hof. Het Hof verzet zich tegen de zienswijze van de appellanten, dat het criterium van verwarringsgevaar een objectief-technische standaard is om de slaafsheid van de nabootsing te meten. Het Hof stelt daarentegen dat verwarringsgevaar het centrale onrechtmatigheids-criterium is om vast te stellen of er aanzienlijk gevaar is voor herkomstverwarring bij de consumenten.⁹⁾

Nu nabootsingsbescherming als prestatiebescherming gezien ging worden, was het niet verwonderlijk dat de vraag naar voren kwam of dit buitenwettelijke absolute recht analoog aan de wettelijk absolute rechten, die van het octrooi en het model, ook niet aan een tijdelijke bescherming gebonden moest worden. Advocaat-generaal Strikwerda betoogt in zijn conclusie bij het *Raamuitzetter* arrest uitvoerig dat het niet aangaat om op grond van ex 1401 BW een geringere prestatie een tijdeloos monopolie te verlenen, waar het vergelijkbare monopolie, verleend door de BTMW, slechts vijftien jaar duurt.¹⁰⁾ De Hoge Raad maakt korte metten met deze gedachtengang. De bescherming van een model is niet vergelijkbaar met de nabootsingsbescherming, maar anders van karakter. De BTMW doet door het eerste depot een uitsluitend recht ontstaan met de rechten door de wet (art. 14, lid 1) daaraan verbonden. De bescherming tegen slaafse nabootsing, zo gaat de Hoge Raad verder, is "slechts een verbod verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt niet nodig is (...)" en dat is "(...) dan ook niet in het belang van een eerlijke mededinging".

De Hoge Raad schuift hier met één duidelijke

²⁾ A.A. Quaedvlieg, 'Verwarren en onderscheiden. De slaafse nabootsing in een veranderend intellectueel eigendomspectief', *BIE* 1992, p. 367 e.v.

³⁾ Noot D.W.F. Verkade, t.a.p. noot onder 1b.

⁴⁾ A.A. Quaedvlieg, t.a.p. noot 2, p. 368.

⁵⁾ Th. Limperg, 'Anti-innovatie of innovatie in een kreetgang', *BIE* 1981, p. 64 e.v.

⁶⁾ B.V. Industrie Diensten Groep v. J.A. Beele Handelsmaatschappij, Europese Hof van Justitie, 2 maart 1982 (6/81), *BIE* 1982, p. 267 e.v.

⁷⁾ Th. Limperg, 'Bescherming van vormgeving tegen plagiaat', 1971; S. Gerbrandy, 'Die sklavische Nachahmung technischer Erzeugnisse', *GRUR*, november 1964, p. 561 en e.v.

⁸⁾ Zie: P.J. Kaufmann, *Passing off and Misappropriation*, 1986, hoofdstuk drie: 'Imitation is the life Blood of Competition', passim.

⁹⁾ 'Viskisten' arrest, Hof Den Haag, 29 december 1982, *BIE* 1983, p. 283 e.v.

¹⁰⁾ t.a.p. noot 1b., pp. 1529-1530.

overweging alle aspiraties om de bescherming tegen nabootsing buiten de wet op één lijn te plaatsen met het octrooi of het model, zoals dat in de Nederlandse doctrine langzaam gegroeid is, opzij. Het is geen bescherming met een quasi-octrooi (model-) functie.

De analyse en de bescherming tegen nabootsing moet gezocht worden analoog aan het merkenrecht. Terecht wijst Brinkhof in zijn noot bij het *Kwikform* arrest in dit verband op het feit, dat de bescherming op grond van het merkenrecht in principe ook tijdloos is.¹¹⁾

Bescherming tegen nabootsing is bescherming tegen herkomstverwarring

Om de overwegingen in het *Raamuitzetter* arrest goed te begrijpen, moeten wij dus te rade gaan bij het merkenrecht en de twee kernbegrippen die dat recht beheersen: 'onderscheidend vermogen' en 'verwarringsgevaar'.

In het *Burberry II* arrest heeft het Benelux Gerechtshof principieel uiteengezet wat een merk kan zijn en hoe het begrip 'onderscheidend vermogen' geanalyseerd moet worden.¹²⁾ Allereerst wordt het merk gekenschetst als iets, dat een zodanig individueel karakter heeft "dat het geschikt is de waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn *herkomst* uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren" (accentuering toegevoegd). In de nabootsingssituatie heeft een nagebootste concurrent een gedeelte van zijn produkt, de "get-up", of de verpakking als onderscheidingsteken, beter gezegd onderscheidingsvorm, gekozen en deze vorm door marketingactiviteiten ingang doen vinden bij consumenten. De onderscheidingsvorm doet dus dienst als ongeregistreerd teken om de herkomst aan te duiden. Daar het bij de nabootsingsbescherming niet gaat om de bescherming van de vorm als zodanig, maar om de bescherming tegen bepaalde nodeloze verwarringwekkende handelingen op de markt met die vorm, is ons inziens artikel 12A BMW, dat voorschrijft dat elk teken dat als merk beschouwd kan worden, gedeponeerd moet worden, niet van toepassing.¹³⁾ De ongeoorloofde nabootsing is een vorm van oneerlijke mededinging, zoals de Hoge Raad zegt, en dus is artikel 13A BMW van toepassing, dat toepassing van het ongeoorloofde mededingingsrecht naast de merkenwet toestaat.

Het 'onderscheidend vermogen' wordt, volgens het Benelux Gerechtshof, op twee momenten bepaald: eerst op het moment van registratie en ten tweede op het moment dat de inbreuk op de markt plaatsvindt. Bij de eerste meting moet vastgesteld worden of het teken, dat als merk moet gaan fungeren, überhaupt als onderscheidingsteken dienst kan of mag doen. Hoe beschrijvender en hoe meer het teken iets vertegenwoordigt dat algemeen is, hoe minder het in staat is, of kan, onderscheiden. Als het de functionele omschrijving van een produkt betreft mag het zelfs niet als merk dienst doen volgens art. 1 lid 2 BMW. Als deze merktheorie op de industriële vormgeving, de 'design', wordt toegepast en op het onderscheidend vermogen volgens het ongeschreven mededingingsrecht, dan is de parallel duidelijk. Volgens de eerste toets zal vastgesteld moeten worden of de design in het functionele ligt. Zo ja, dan mag deze vormgeving niet als onderscheidingsteken dienen. Vervolgens moet in de eerste toets worden vastgesteld of de design een bestaande trend vertegenwoordigt. Als een bepaalde vormgeving, of een deel daarvan, bij het moment van ingebruikneming als een noodzakelijke of algemeen aanvaarde vormgeving wordt gezien, vervalt de mogelijkheid om die vorm als een onderscheidingsteken te gebruiken. De design is dus hier van de aanvang een

standaard, een trend, die voor iedereen bruikbaar behoort te blijven. De tweede meting van het Benelux Gerechtshof stelt vast "in welke mate op het relevante tijdstip - op het moment van inbreuk - het teken die functie *daadwerkelijk* bij het publiek vervult".

Met deze twee metingen geeft het Hof aan dat het onderscheidend vermogen in het merkenrecht "niet een constante grootheid" is, maar afhankelijk is van het spanningsveld tussen de twee meetpunten. Hoe sterker het teken er bij meting één uitkomt, hoe breder de beschermingsomvang zal zijn nog voordat er marketingactiviteiten ontplooid zijn. Omgekeerd zal, indien een sterke marktpositie is opgebouwd door veel activiteiten op de markt, een zwakke uitgangspositie onder toets één kunnen verkeren in een sterke beschermingsomvang. Het probleem van de standaardisatie, dat sinds het *Klerenhanger* arrest in de nabootsingsleer een rol speelt, moet dan ook niet gezien worden als een probleem van "economische bruikbaarheid". Dit laatste maakt immers een teken c.q. design van het begin af aan ongeschikt c.q. onacceptabel als onderscheidingsteken (meting één). Bij standaardisatie gebeurt echter iets anders. Door de marktactiviteiten van de concurrenten ontstaat bij de consumenten, de afnemers van bijvoorbeeld klerenhangers, of de afnemers van delen van bouwsteigers, een verlies in interesse voor onderscheiden, gedifferentieerde produkten. De afnemers prefereren een markt van 'generics' met scherpe prijsconcurrentie, in plaats van kwaliteitsconcurrentie met merk- c.q. geïndividualiseerde vormprodukten. Het is belangrijk op te merken dat deze verandering in behoefte van de consumenten dikwijls ontstaat bij onderscheidingstekens of -vormen die een zeer sterke marktpositie hebben opgebouwd. Een goed voorbeeld hiervan op de Nederlandse markt is de verwording tot soortnaam van het merk Spa. De problematiek van standaardisatie, zoals bijvoorbeeld in het *Kwikform* arrest door het Gerechtshof zorgvuldig is onderzocht, wordt ten onrechte als bruikbaarheid van de vorm gezien, terwijl gemeten had moeten worden "(...) in welke mate op het relevante tijdstip op het moment van inbreuk het teken [de vorm] die functie daadwerkelijk bij het publiek vervult".

Nu de analyse van het *Burberry II* arrest zo goed blijkt te passen op de grondgedachten van de ongeoorloofde nabootsingsleer en de quasi-merkfunctie van het nabootsingsverbod duidelijk wordt, is het belangrijk in dit verband te wijzen op de Europese richtlijn van 1988 inzake de harmonisatie van de nationale merkenrechten. Hier speelt het begrip verwarringsgevaar een centrale en cruciale rol bij de bepaling van de overeenstemmingsvraag tussen het teken en het merk, bij de vraag van de overeenstemming en bij de vraag van de beschermingsomvang.¹⁴⁾

Een analoge toepassing op de leer van de ongeoorloofde nabootsing en een benadrukking van de quasi-merkfunctie hiervan toont aan hoe onjuist de kritiek is op overwegingen van de Hoge Raad, wanneer deze stelt dat "deze bescherming de concurrenten niet in hun vrijheid om het produkt in kwestie te vervaardigen en te verhandelen belemmert" (het is dus blijkbaar geen quasi-octrooi-, c.q. modelrecht); zij belet hen enkel daarbij onoirbaar te werk te gaan door "onnodig gevaar voor verwarring bij het publiek te scheppen". Dit houdt verder in, aldus de Hoge Raad, dat het in het belang van de eerlijke mededinging is om te allen tijde te voorkomen dat een nabootser "ongestraft bij het publiek de indruk wekt dat die nabootsing van de uitvinder afkomstig is". De suggestie dat deze laatste bescherming op grond van ongeoorloofde mededinging, evenals de bescherming tegen modelinbreuk, aan een termijn gebonden moet worden, wijst de Hoge Raad van de hand. Ongeoorloofd mededingingsgedrag moet altijd tegengegaan worden in het belang van de consumenten. Nabootsingsbescherming en modelbescherming zijn twee verschillende rechten, zo

¹¹⁾ Noot J.J. Brinkhof, onder 'Bouwsteigers' arrest, *BIE* 1991, p. 244 e.v.

¹²⁾ 'Burberry II' arrest, Benelux Gerechtshof, 16 december 1991, *BIE* 1992, p. 379 e.v.

¹³⁾ Zie Ch. Gielen, Z. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, 1992, p. 358.

¹⁴⁾ *Pb.* 1102, 1989, L 40/1.

concludeert de Hoge Raad terecht.

Rechtsbescherming op grond van de BTMW is wezenlijk anders dan ongeoorloofde mededingingsbescherming tegen nabootsing

In de conclusie voor het *Raamuitzetter* arrest betoogt de advocaat-generaal dat het in deze beide gevallen om hetzelfde rechtsgoed gaat en dat het niet aan zou gaan om een verschil te maken in beschermingsomvang wat tijd betreft. Deze gedachting is gebaseerd op de MvT bij artikel 4 lid 1 van de BTMW, waarbij het criterium van de niet-nieuwheid van het te deponeren model afhankelijk wordt gesteld van de vraag of dit zo weinig verschillen vertoont met een reeds bekend voortbrengsel "dat het publiek hen gemakkelijk met elkaar zou kunnen verwarren". In beide rechtssystemen is verwarring het beslissende criterium, zo is de redenering, dus zullen zij ook wel hetzelfde inhouden.¹⁵⁾ Dit is echter een onjuiste conclusie, omdat het begrip 'verwarring' in het modellenrecht iets anders inhoudt dan het herkomstverwarringsgevaar van de bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing.

Braun en Evrard, bij de bespreking van inbreuk op modellen, bekritisieren een uitspraak waarbij de rechter bij de definitie van 'contrefaçon' mede in aanmerking neemt een zodanige gelijkenis dat de beschouwer de neiging heeft "à faire attribuer aux deux objets une origine commune".¹⁶⁾ Zij merken op dat dit onjuist is, omdat "le critère de confusion sur l'origine des produits souvent utilisé en matière de marques, est étranger au droit des modèles". De verwarring in het modellenrecht wordt vastgesteld door het effect te meten "que la vision des modèles en présence produit sur un oeil non exercé ou non averti (...) en fait l'homme de la rue".

Kortom, de beide begrippen 'verwarring' hebben niets met elkaar te maken en dit is een bewijs te meer dat de Hoge Raad gelijk had toen deze overwoog dat de actie op grond van de BTMW een "geheel ander karakter" heeft dan de actie ex 1401 BW. Het één is een absoluut recht met in de wet afgebakende rechten. Het ander is een gedragsregel van eerlijke mededinging die telkens geactualiseerd wordt als de nabootser zich schuldig maakt aan ongeoorloofd verwarringsgedrag tegenover de consumenten. Dit laatste is een relatief recht, dat te allen tijde zich kan voordoen en afhankelijk is van het marktgedrag van de concurrenten en van de perceptie van de consumenten.

Wat betekent dit voor de interpretatie van art. 14 lid 5 BTMW?

Op grond van het bovenstaande, waarbij geconstateerd is dat de acties terzake van de BTMW en terzake van ongeoorloofde nabootsing ex 1401 BW geheel verschillende rechtsovereenkomsten zijn, zal het duidelijk zijn dat de regel van artikel 14 lid 5 niet van toepassing is op de ongeoorloofde mededingingsactie en daaraan te ontnemen rechten. Immers, dit artikel beoogt geen rechten buiten de wet om te verschaffen, die exclusief in de BTMW aan de modelrechthouder zijn toegekend.

Als een vordering wegens ongeoorloofde nabootsing wordt ingesteld, kan dit gedaan worden niet alleen door de modelhouder na 1975 die vergeten heeft zijn model te deponeren, maar ook door de modelgerechtigde die in het bezit is van een wettig modelrecht. Deze laatste situatie, waarbij beide vorderingen naast elkaar en onafhankelijk van elkaar ingesteld kunnen worden, volgt uit het feit dat het hier om totaal verschillende rechtsovereenkomsten gaat, waar artikel 14 lid 5 BTMW geen betrekking op heeft. Dit blijkt uit de opvatting van het Benelux Gerechtshof,

neergelegd in het *Prince* arrest.¹⁷⁾ Daarin wordt uitgesproken dat feiten die inbreuk op een model inhouden, zoals opgesomd in artikel 14 lid 1 BTMW, uitsluitend via deze wet bestreden kunnen worden. Dit kan slechts anders zijn, als er andere feiten en handelingen zich voordoen, die op zich "in strijd zijn met goed koopmansgebruik" en deze op zichzelf een inbreuk naar het toepasselijke nationale recht, ongeoorloofde mededinging, opleveren (nrs. 21 tot en met 27).

Wat betekent dit nu? Dat het Benelux Gerechtshof het namaken van een "hele produktrange" van een concurrent toch als een zelfstandige vorm van ongeoorloofde concurrentie zal aanmerken, zoals Verkade verondersteld in zijn noot onder het *Prince* arrest (nrs. 23 en 24)? Is het zuiver mechanisch slaafs nabootsen een onrechtmatige daad? Dit lijkt ons niet. Het is geen toeval dat het Benelux Gerechtshof gezwegen heeft over de zogenaamde "verwarringsgevaar(sec)"-doctrine, zoals die in de Nederlandse literatuur zich ontwikkeld heeft.¹⁸⁾ Deze opvatting is, ons inziens, door de Hoge Raad, te beginnen met het *Hijkskraan* arrest, nooit aangehangen en hij is nu met het *Raamuitzetter* arrest te ruste gelegd. De Hoge Raad heeft altijd een onderscheid gemaakt tussen produktverwarring enerzijds en herkomstverwarring anderzijds. De eerste advocaat-generaal ten Kate drukt het helder uit door te zeggen: "Ook al zou er sprake zijn van 'slaafse nabootsing' een verdere of anders dan in de wet gefundeerde inbreuk op de vrije concurrentie en het vrije economische verkeer heeft men hier niet gewild" (conclusie nr. 51). Dat wil zeggen, dat slaafse stelselmatige nabootsing, nabootsing met "prijbederf" zoals *Prince* de imitator verweet, allemaal geoorloofd is buiten het wettelijk kader om, dit, aldus weer de advocaat-generaal, "teneinde de normale concurrentiemogelijkheden [niet] te belemmeren". De imitator, die de originator met "slaafse" nabootsing te lijf gaat, handelt in het algemeen belang. Dankzij zijn inspanningen wordt er economisch gezien efficiënter met schaarse produktiemiddelen omgegaan. Kortom, produktverwarring sec, demisec, of sucré is te allen tijde toe te juichen en toegestaan.

Iets geheel anders is het als door de imitatie van de 'get-up' of de verpakking van een produkt herkomstverwarring ontstaat. Ook als die "sec" plaatsvindt, vormt dit feit een vorm van ongeoorloofde mededinging, die de imitator verplicht zodanige maatregelen te nemen als van hem verwacht mag worden om de herkomstverwarring te doen verdwijnen of te verminderen. De markt heeft er belang bij dat de vraagkant niet onnodig omtrent de herkomst van produkten of diensten in verwarring wordt gebracht. Handelen in strijd met dit algemeen belang is een vorm van ongeoorloofde mededinging en valt volledig buiten het kader van de BTMW.

In Duitsland wordt het naast elkaar toelaten van vorderingen reeds jaren door het Bundesgerichtshof erkend.¹⁹⁾ Het is dan ook te hopen dat spoedig een geschil de Hoge Raad bereikt, waarbij een houder van een wettelijk beschermd model niet de nabootser aanspreekt op grond van zijn wettelijk absoluut recht, maar omdat op een zodanige wijze de vormgeving van zijn produkt nagebootst wordt, dat de consumenten omtrent de herkomst in verwarring (kunnen) geraken. Als de Hoge Raad een dergelijke zaak in behandeling zou nemen, zou dat het beste bewijs zijn van zijn principiële stellingname dat het hier om twee rechten gaat van een totaal verschillend karakter.

¹⁷⁾ 'Prince' arrest, Benelux Gerechtshof, 21 december 1990, NJ 1991, 429, noot Verkade [B.I.E. 1991, nr 53, blz. 203; Red.]

¹⁸⁾ D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van produkten*, Deventer 1985, nrs. 145 en 149.

¹⁹⁾ 'Oval Puderbehälter' arrest, BHG, 19 juni 1984, *Wettbewerb in Recht und Praxis* (6.1976), p. 370 e.v.

¹⁵⁾ Noot D.W.F. Verkade, t.a.p. noot onder 1b, p. 1536.

¹⁶⁾ A. Braun, J.J. Evrard, *Droit des dessins et modèles au Benelux*, 1975, pp. 146-147.

Ongeoorloofde nabootsing in Duitsland

Terwijl in Nederland de maatstaf in de doctrine en de lagere jurisprudentie gezien wordt in de produktnaamaak en de produktverwarring, wordt in Duitsland de doctrine omgekeerd: iedere nabootsing is rechtmatig, zelfs nabootsing die verwarringsgevaar in zich kan houden. Het nabootsende gedrag wordt slechts ongeoorloofd, wanneer uit de speciale omstandigheden van de markt, de onderscheidende kracht van de vormgeving van het nagebootste voortbrengsel, de wijze van acceptatie door de consumenten van de design, voortvloeit dat van de nabootser geëist kan worden dat hij maatregelen treft om het verwarringsgevaar te verminderen c.q. te voorkomen, de regel van de "Zumutbarkeit". Dit leidt tot de volgende soepele vuistregel: "Das Wettbewerbverstoß liegt nicht in der Nachbildung des nachgebildeten Erzeugnisses, sondern darin, dass er versäumt hat die geeigneten und ihm zuzumutenden von Herkunftsverwechslungen zu treffen".²⁰⁾ Deze regel leidt tot een marktgerichte toepassing van de plicht tot voorkoming van verwarringsgevaar. Hoe meer "Eigenart" het design heeft, hoe eerder de nabootser verplicht kan worden maatregelen te nemen. Hoe zwakker de onderscheidende kracht, hoe meer het nagebootste een trend vertegenwoordigt, hoe minder afstand de nabootser behoeft te nemen. Met andere woorden, dit is een goede toepassing van de quasi-merkfunctie van de leer van de nabootsing van vormgeving. Nergens verschijnt de automatische plicht voor de nabootser om, wanneer het niet de bruikbaarheid betreft, alles te doen tot het nemen van distantie van het nagebootste. Neen, Hefermehl zegt terecht dat zelfs "(...) die Nachahmung von Erzeugnissen mit denen der Verkehr bestimmte Herkunftsvorstellungen verknüpft frei ist".²¹⁾

Nabootsing is dus in de Duitse opvatting de hoofdregel. Onder bijzondere omstandigheden worden van de nabootser correcties vereist. Een goed voorbeeld van deze vaste jurisprudentie, die loodrecht staat op de Nederlandse opvatting van de lagere jurisprudentie, vormt het recente *Betonsteinelemente* arrest van het Bundesgerichtshof.²²⁾ De lagere rechter had de nabootser veroordeeld wegens "sklavische Nachbildung", waarbij het nagebootste "schlicht abgekupfert" was (identieke namaak). Het Hof casseerde deze uitspraak. Het was een foute rechtsopvatting te menen dat de bescherming berust op "eines unmittelbaren Leistungsübernahme in der Form der Fast identischen Nachbildung". Het komt, aldus het Hof, aan op de vaststelling of het nagebootste een "Herkunftshinweisende Funktion" heeft waarbij de markt-omstandigheden bepalend zijn. Kortom, het Bundesgerichtshof moet niets hebben van de ongeoorloofde nabootsingsleer, berustend op de maatstaf van produkt-naamaak.

Ongeoorloofde nabootsing in de Verenigde Staten

De uitspraak van de Hoge Raad inzake het *Raamuitzetter* arrest is analoog aan de uitspraak van de Supreme Court van de Verenigde Staten inzake het *Bonito Boats* arrest uit 1989.²³⁾ Beide uitspraken weerspiegelen de gedachte dat bestrijding van slaafse nabootsing gezien moet worden in het licht van bestrijding van onrechtmatig mededingingsgedrag: zowel de Hoge Raad als de Supreme Court relateren onrechtmatige mededinging aan het gedrag van de nabootser en niet aan het nagebootste produkt. Het beslissende criterium ter bepaling van de onrechtmatigheid van de nabootsing is dan ook niet het

²⁰⁾ Baumbach/Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, 1991, p. 553.

²¹⁾ Idem, p. 540; zie ook *GRUR* 1991, 'Modeschmuck' arrest, p. 384 e.v.

²²⁾ 'Betonsteinelemente' arrest, *GRUR Int.* 1992, p. 832 e.v.

²³⁾ *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.* 9 *USPQ* 2d 1847 (USC, 1989).

nabootsen 'sec', maar de aanwezigheid van verwarringsgevaar bij het publiek omtrent de herkomst van produkten.

In het *Bonito Boats* arrest was de vraag aan de orde of een model van een jacht, dat veel succes had op de markt, slaafs, identiek nagebootst kon worden. Het model was niet beschermd door enig 'design patent statute'. De eigenaar van het nagebootste jacht beriep zich echter op een Florida-wet die het onrechtmatig maakte "for any person to use the direct molding process to duplicate for the purpose of sale (...)".

De meerderheid van de Supreme Court van Florida vond deze wet in strijd met de grondregel van het federale octrooirecht, dat alles wat in het 'public domain' is, vrij nabootsbaar is, tenzij er een wettelijk recht op rust. De minderheid vond dat hier van geen imitatieverbod sprake was. Slechts één vorm van namaak, identieke namaak, werd als ongeoorloofd aangemerkt. De Supreme Court van de Verenigde Staten verwierp het standpunt van de minderheid volledig met het argument dat de octrooiwetgeving een zorgvuldige balans had aangebracht tussen de bevordering van innovatie, berustend enerzijds op het monopolie van het octrooi en de imitatievrijheid anderzijds, beide als motoren van economische vooruitgang. Een staatswet, die reeds geopenbaarde kennis zou gaan beschermen, zou dat evenwicht verstoren.

Zorgvuldig de geschiedenis van de 'law of unfair competition' analyserend, kwam de Supreme Court van de Verenigde Staten tot de unanieme conclusie dat dit recht "has its roots in the common law tort of deceit: its general concern is with protecting consumers from confusion as to source". Dat is de enige grondslag voor het nabootsingsverbod in de ongeoorloofde mededinging. Wat de gewraakte Florida-wet betreft, zegt de Supreme Court dat deze wet is "directly aimed at preventing the exploitation of the design and utilitarian conceptions embodied in the product itself", een produkt waarvan de kennis van de vormgeving in de openbaarheid was. De Supreme Court verwierp dus iedere poging om via ongeoorloofde mededingingsrecht innovatiepolitiek te bedrijven door bescherming van geopenbaarde produkten tegen wat voor namaak dan ook. Wel werd verwezen naar de bovengenoemde grondslag van het ongeoorloofde mededingingsrecht, onder verwijzing naar de *Sears* en *Compco* arresten, die bescherming mogelijk maken "against copying of nonfunctional aspects of consumer products which have acquired secondary meaning such that they operate as a destination of source" (accenten toegevoegd).

De conclusie lijkt duidelijk. Het Amerikaanse recht is dankzij de genoemde 'landmark-decisions' stevig verankerd in bescherming tegen herkomstverwarring als een vorm van commerciële en marketing politiek. Produktverwarring is volledig uitgebannen. De meest 'slaafse' nabootsing bevordert, volgens de Supreme Court, de innovatie.

Het Raamuitzetter arrest passend binnen het Europese modellenrecht?

Het *Raamuitzetter* arrest is van groot belang voor de huidige ontwikkelingen op het gebied van Europese modelbescherming.

In 1991 heeft de Europese Commissie in het *Groenboek betreffende de juridische bescherming van modellen van nijverheid* een toekomstig communautair systeem van modellenbescherming voorgesteld.²⁴⁾ Dit systeem voorziet in een Gemeenschapsmodel dat twee verschillende vormen kan aannemen, te weten een Gemeenschapsmodel dat is gebaseerd op inschrijving en een beschermingsduur van ten hoogste 25 jaar heeft; en een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel met een maximale geldigheidsduur van drie jaar dat automatisch tot stand komt op het ogenblik waarop het model voor

²⁴⁾ *Doc. III/F/5131/91.*

het publiek beschikbaar wordt gesteld. Het ingeschreven en nietingeschreven Gemeenschapsmodel worden onder dezelfde voorwaarden beschermd. De verschillen betreffen in hoofdzaak de toegekende rechten, de vaststelling van het tijdstip waarop de bescherming ingaat en de beschermingsduur.

De bescherming op grond van het bovenbeschreven systeem kan worden gecumuleerd met een mogelijke bescherming uit hoofde van de nationale wetten of ongeschreven recht inzake oneerlijke mededinging. Dit omdat de laatstgenoemde wettelijke bepalingen een andere rechtsgrondslag hebben dan het voorgestelde modelbeschermingssysteem, aldus de Europese Commissie.²⁵⁾ Dit betekent voor Nederland dat de verwarringsgevaardoctrine, zoals verwoord door de Hoge Raad in het *Hyster Karry Krane* arrest en op principiële wijze bevestigd in het *Raamuitzetter* arrest, blijft gehandhaafd.

In het Groenboek is er expliciet voor gekozen om de voorwaarden voor bescherming te vatten onder één enkel begrip, namelijk het begrip 'onderscheidend vermogen'.²⁶⁾ Na overleg met belanghebbende kringen heeft de Commissie er in een volgend werkdocument twee afzonderlijke voorwaarden van gemaakt, te weten 'nieuwheid' en 'eigenheid'.²⁷⁾ Het eerste vereiste betreft een *absoluut* nieuwheidsvoorwaarde en getuigt van een octrooiachtige aanpak. Nieuwheid ontbreekt indien er waar ook ter wereld een 'identiek' of 'in wezen gelijksoortige' ouder model in de openbaarheid is gebracht. Het nieuwheidscriterium wordt aangevuld met een toets waarmee het 'eigen karakter' van het model wordt bepaald. Een model beschikt *niet* over een eigen karakter indien het niet in belangrijke mate van andere op de markt beschikbare modellen verschilt.²⁸⁾ Een van de meest bediscussieerde onderwerpen naar aanleiding van het Groenboek betrof de vraag wie moet bepalen of een produkt zich in voldoende mate onderscheidt van voorafgaande modellen. In het Groenboek werd uitgegaan van de 'gewone' consument. Het huidige voorstel gaat uit van een 'zaakkundig gebruiker'. Wie deze geïnformeerde gebruiker is, is afhankelijk van de bijzonderheden van de

²⁵⁾ Zie paragraaf 2.7.1. en 2.7.2. van het Groenboek, p. 26. Zie ook: Cohen Jehoram, H., *Raamuitzetter*, *Ars Aequi* 42, 1993, 9, pp. 686-687.

²⁶⁾ Paragraaf 5.5.2., p. 72 en paragraaf 5.5.9.1, p. 80. Volgens art. 4 van de in het Groenboek voorgestelde ontwerp-verordening en art. 3 van de voorgestelde ontwerp-richtlijn bezit een model 'onderscheidend vermogen' indien het op de relevante datum: niet bekend is in de gespecialiseerde kringen van de betrokken sector die binnen de Gemeenschap bedrijvig zijn; en zich door de algemene indruk die het in de ogen van het relevante publiek wekt, van elk ander in deze kringen bekend model onderscheidt.

²⁷⁾ Didier & Associates, *Study regarding a Systematic Analysis of the key issues reflected in the Green Paper for legal Protection of Industrial Design*, contract no. ETD/92/B5-3000/MI/61, oktober 1992, pp. 19-20.

²⁸⁾ In het voorstel van Didier & Associates wordt in artikel 4 van de ontwerp-verordening 'nieuwheid' en 'eigenheid' als volgt omschreven: 'A design shall be considered to be new if no identical design has been made available to the public before the date of reference. Designs shall be deemed to be identical if their specific features differ only in immaterial details; A design shall be considered to have an individual character if the overall impression it produces on the informed user differs significantly from the overall impression produced on such a user by any design (...) commercialised in the market place at the date of reference whether in the Community or elsewhere, or published following registration as a Registered Community Design or as a design right of a Member State, provided that protection has not expired at the date of reference', pp. 61-62.

betrokken sector: in het geval van bijvoorbeeld produkten uit een supermarkt is dit een huisvrouw; in het geval van technische en complexe produkten een gespecialiseerde handelaar.²⁹⁾ Het gaat erom, aldus de Commissie, dat "het model als 'anders' wordt onderkend op marktniveau, waar het een rol speelt in de mededinging tussen produkten, en niet op het subtielere niveau van de deskundigen".³⁰⁾

In het Groenboek geeft de Commissie treffend het verschil aan tussen het inmiddels gewijzigde begrip 'onderscheidend vermogen' zoals zij deze wilde hanteren in het communautaire modellenstelsel en hetzelfde begrip in het merkenrecht: "Het verschil tussen het begrip 'onderscheidend vermogen' in het modellenrecht en datzelfde begrip in het merkenrecht bestaat welhaast vanzelfsprekend in het feit dat het "onderscheidend vermogen" hier wordt beoordeeld in de verhouding tussen twee soortgelijke modellen, terwijl het in het merkenrecht verwijst naar de oorsprong van de produkten, aangezien het merk het mogelijk maakt te bepalen welke verschillende bedrijven de betrokken produkten hebben vervaardigd of op de markt gebracht."³¹⁾

Uit deze samenvatting van het komende Europese modellenrecht blijkt, dat ook de Europese Commissie een scherp onderscheid maakt tussen modelvervalsing enerzijds en herkomstvervalsing anderzijds.

Conclusie

Met het *Raamuitzetter* arrest heeft de Hoge Raad een duidelijk halt toegeroepen aan een ontwikkeling die, onder de vlag van ongeoorloofde mededinging, nabootsend gedrag bestreed dat zonder enige eigen toegevoegde prestatie te leveren, andermans, niet door een wet beschermd, produkt imiteerde. Deze opvatting wordt nu, door de overwegingen van de Hoge Raad, verworpen. Een gezonde innovatiepolitiek moet gebaseerd blijven op een evenwichtige balans tussen monopolies op de voortbrengsels van kennis van de geest, die in kaart gebracht zijn in wetten, en de vrijheid om daarbuiten op een ieders kennis voort te bouwen. Daarnaast heeft de markt belang bij een bescherming van de communicatie tussen vraag en aanbod en de commerciële goodwill die de concurrenten hebben opgebouwd. Vandaar dat een bescherming tegen herkomstvervalsing, bijvoorbeeld van onderscheidende vormgeving, die als herkenningsteken bij de consumenten dienst doet of dienst kan doen, ook vanuit een gezonde mededinging gewenst is. Het innovatiebelang en het commerciële belang van de markt zijn zo door de Hoge Raad in een mededingingsrechtelijk goed evenwicht gebracht, in harmonie met de ontwikkelingen binnen de Gemeenschappelijke Markt.

Rotterdam, maart 1994.

²⁹⁾ Didier & Associates, *op.cit.*, pp. 35-37.

³⁰⁾ Groenboek, *op.cit.*, paragraaf 5.5.6.3., p. 78.

³¹⁾ Paragraaf 5.5.9.2., p. 81.

De onderzoeksexceptie.¹⁾

J.J. Brinkhof.

1. Geen recht zonder beperking. Dat geldt voor het "droit inviolable et sacré": het eigendomsrecht. Het geldt evenzeer voor het uitsluitend recht van de octrooihouder. De rechthebbende zal bepaalde inperkingen op zijn uitsluitend recht moeten dulden wanneer door een ongebreidelde rechtsuitoefening het algemeen belang of zwaarwegende belangen van derden in het gedrang komen. Correcties zijn dan nodig. Daarbij ontkomt men niet aan het tegen elkaar afwegen van belangen. Dat is verre van eenvoudig. Het is één ding om argumenten pro en contra te bedenken en naast elkaar te zetten. Het tegen elkaar afwegen van de belangen door vaststelling van het relatieve gewicht van de argumenten, is een andere zaak.

2. Het mooiste is natuurlijk als de wetgever de afweging maakt. Het resultaat van een dergelijke afweging is te vinden in artikel 30, lid 3 Rijksoctrooiwet (Row.). Deze bepaling luidt:

Het uitsluitend recht strekt zich niet uit over handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geotrooieerde, daaronder begrepen het door toepassing van de geotrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel.

3. Juristen weten dat met een bepaling als deze niet alle vragen zijn beantwoord. De bepaling zal moeten worden uitgelegd. Wat moet worden verstaan onder "handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geotrooieerde"?

4. Tamelijk recent heeft de Hoge Raad hierover een uitspraak gedaan in de zaak van Medicopharma en Pharbita aan de ene kant en ICI aan de andere kant.²⁾ In die zaak was de vraag aan de orde of het zonder toestemming van de octrooihouder volgens de geotrooieerde werkwijze vervaardigen van geneesmiddelen die een in het octrooi onder bescherming gestelde geneeskrachtige verbinding bevatten, en het ter beschikking stellen van monsters daarvan aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen, als onderzoek is aan te merken en door de octrooihouder niet te verbieden is.

De Hoge Raad ontleent aan de wetsgeschiedenis dat met de formule "handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geotrooieerde" in artikel 30, lid 3 Row. in de eerste plaats is beoogd: "codificatie van wat in doctrine en rechtspraak reeds was aanvaard, namelijk dat hoe extensief het uitsluitend recht van de octrooihouder ook behoort te worden opgevat, daaronder niet vallen "proefnemingen voor een zuiver wetenschappelijk doel".³⁾ In de tweede plaats is met die formule volgens de Hoge Raad beoogd vast te leggen "wat tot dan toe omstreden was, namelijk dat ook "proefnemingen in of voor een bedrijf"⁴⁾ kunnen worden vrijgelaten indien en voor zover zij "het octrooi niet wezenlijk aantasten",⁵⁾ waarmede men klaarblijkelijk tot uitdrukking beoogde te brengen: indien en voor zover de proefnemingen (uitsluitend) worden ondernomen ter bevordering van enig de strekking van de octrooiwet verwezenlijkend doel, zoals nagaan of de uitvinding in praktijk kan worden gebracht dan wel verder kan worden ontwikkeld."

In het licht hiervan overweegt de Hoge Raad dat

¹⁾ Inleiding bij het debat tussen Prof. Mr W.A. Hoyng en Mr S. de Wit over de experimenteervrijheid, in het bijzonder voor de farmaceutische industrie, gehouden op 19 november 1993 te Rijswijk.

²⁾ HR 18 december 1992, *B.I.E.* 1993, blz. 310 m.nt. Steinhauser.

³⁾ Deze door de Hoge Raad tussen aanhalingstekens geplaatste woorden komen uit de Memorie Van Toelichting bij de Rijkswet van 12 januari 1977, *Stb.* 160, waarbij artikel 30, lid 3 Row. werd ingevoegd.

⁴⁾ Zie noot 3.

⁵⁾ Zie noot 3.

artikel 30, lid 3 "een restrictief te interpreteren bepaling [is] krachtens welke handelingen "dienende tot onderzoek van het geotrooieerde", die in beginsel octrooibreuk opleveren, geoorloofd zijn indien en voor zover zulks door het doel van het onderzoek wordt gerechtvaardigd. Dat is slechts het geval als degene die het onderzoek verricht, stelt en zonodig bewijst dat zijn onderzoek uitsluitend van zuiver wetenschappelijke aard is dan wel enkel is gericht op enig de strekking van de octrooiwet verwezenlijkend doel, zoals het verder ontwikkelen der techniek."

5. Is hiermee het laatste woord gezegd? Wel in de betreffende zaak natuurlijk, maar voor het overige ben ik daar nog niet zo zeker van. We zijn ongetwijfeld verder gekomen, maar waarschijnlijk is – zoals we na vrijwel elke uitspraak moeten vaststellen – het debat nog niet ten einde. Het recht pleegt zich immers te ontwikkelen in een oneindige reeks van – afwisselend – uitspraak en tegenspraak. Uitspraken geven antwoorden op vragen maar roepen niet zelden nieuwe vragen op. Het debat dat straks zal losbranden, zal daarvan hopelijk een illustratie vormen.

6. Mag ik één punt noemen dat mij in de uitspraak van de Hoge Raad is opgevallen? Ik doe dat met de nodige schroom omdat ik in eerste aanleg bij de zaak betrokken ben geweest. Opmerkelijk vond ik dat de Hoge Raad zijn oordeel heeft gebaseerd op de tekst van artikel 30, lid 3 Row. en op de wetsgeschiedenis van deze bepaling. Dit acht ik opmerkelijk omdat deze bepaling – zoals uit de uiteenzetting van de Advocaat-Generaal Strikwerda in zijn conclusie voorafgaande aan het arrest blijkt – volgens de wetgever geacht moet worden in overeenstemming te zijn met artikel 27, aanhef en onder b van het Gemeenschapsoctrooiverdrag⁶⁾ (GOV). Dit verdrag is weliswaar nog niet in werking getreden, maar de Rijksoctrooiwet is al aan dit verdrag aangepast,⁷⁾ zulks ter voldoening aan een Resolutie die in 1975 werd aangenomen tegelijk met het Gemeenschapsoctrooiverdrag.⁸⁾ Brengt dit niet mee dat artikel 30, lid 3 uitgelegd dient te worden tegen de achtergrond van artikel 27, aanhef en onder b GOV? Misschien vindt U dit een academische kwestie. Ik betwijfel echter of dit het geval is.

Op drie aspecten wil ik wijzen.

De redactie van de verdragsbepaling verschilt van die van artikel 30, lid 3 Row. De verdragsbepaling luidt:

De uit een Gemeenschapsoctrooi voortvloeiende rechten strekken zich niet uit tot:

...

b. proefnemingen die het onderwerp van de geotrooieerde uitvinding betreffen;

Ik denk dat de wetgever er verstandiger aan had gedaan de verdragsbepaling zoveel mogelijk letterlijk vertaald over te nemen. Wat daarvan zij, moet niet van de redactie van de verdragsbepaling worden uitgegaan bij de uitleg van artikel 30, lid 3 Row.?

Als de verdragsbepaling maatgevend is, rijst vervolgens de vraag of de uitleg niet op een andere manier moet plaatsvinden dan waarop de Hoge Raad te werk is gegaan. Welke betekenis voor de uitleg van een op een verdrag gebaseerde bepaling komt toe aan door de Hoge Raad relevant geachte fragmenten uit de Memorie van Toelichting die – nota bene – niet eens over de verdragsbepaling gaan? En is de, volgens de Hoge Raad van belang zijnde, strekking van de – naar ik aanneem bedoelde – Rijksoctrooiwet een factor van betekenis bij de interpretatie van artikel 27, aanhef en onder b GOV?

⁶⁾ Voor de laatste versie zie *Trb.* 1990, 121 of *Publ. katieblad EG L 401* (30 december 1989), blz. 10-27.

⁷⁾ Rijkswet van 29 mei 1987, *Stb.* 316.

⁸⁾ *Trb.* 1976, 103.

Tenslotte is er de noodzaak dat de verdragsbepaling in de Lid-Staten op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd. Zou het met het oog hierop niet aangewezen zijn aandacht te schenken aan rechtspraak van buitenlandse rechtscollages over deze, ook in hun nationale wetten opgenomen verdragsbepaling? Zolang het GOV niet in werking is getreden, kunnen aan het Hof van Justitie te Luxemburg geen vragen van uitleg worden gesteld. Vóór die tijd kan de met de eerder genoemde Resolutie beoogde rechtseenheid in de Lid-Staten worden nagestreefd door kritisch te kijken naar de beslissingen van buitenlandse rechters.⁹⁾

⁹⁾ Voor een uitgebreide en rechtsvergelijkende behandeling van het onderwerp verwijs ik naar: M.D.B. Schutjens, *Octrooirecht en geneesmiddelen*, Antwerpen - Apeldoorn 1993, blz. 279-316.

Al met al is de discrepantie tussen de benadering van de Advocaat-Generaal en die van de Hoge Raad in het oog springend. Verklaren kan ik haar niet.

7. Of het antwoord op de hier aan de orde zijnde vraag anders moet luiden als wordt uitgegaan van de tekst van artikel 27, aanhef en onder b GOV en als die uitspraken van rechters uit de andere Lid-Staten over deze bepaling mede in de beschouwingen worden betrokken, is een andere kwestie. Mijn opmerking heeft betrekking op de methode, niet op het resultaat.

Den Haag, 19 november 1993.

Overzicht van de octrooirechtspraak in eerste aanleg in 1992.

J.J. Brinkhof.

1. We zetten de reeks van overzichten voort. Eerdere overzichten over de jaren 1989, 1990 en 1991 verschenen in het *B.I.E.* van respectievelijk 1990 (blz. 97-98), 1991 (blz. 172-176) en 1993 (blz. 4-6). Bij het maken van dit overzicht heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het cijfermateriaal verzameld door mijn vriend Mr H.J. van den Hul, de in augustus 1993 overleden vice-president van de Haagse rechtbank.

2. Korte gedingen

2.1. Cijfers en toelichting

In 1992 bedroeg het aantal in kort geding behandelde zaken 32. De tabel laat de ontwikkelingen zien.

Aantallen korte gedingen	
1983	2
1984	2
1985	1
1986	4
1987	3
1988	18
1989	33
1990	27
1991	27
1992	32

Van de 32 zaken die tot een behandeling ter terechtzitting hebben geleid, eindigden er drie door een schikking. In twee zaken werden deskundigen benoemd, in twee andere zaken werd een getuigenverhoor gelast, terwijl in één zaak de vordering tijdens de behandeling ter terechtzitting werd ingetrokken. Na aftrek van deze acht zaken bleven er 24 over waarin een eindvonnis werd gewezen. Van deze zaken betroffen vier een executiegeschil en had één zaak betrekking op een licentieovereenkomst. In de 19 overgebleven zaken is een beslissing gegeven over het al dan niet toewijzen van een inbreukverbod. De volgende tabel toont het resultaat in vergelijking met een aantal daaraan voorafgaande jaren.

	verbod gevraagd	verbod toegewezen
1988	17	13
1989	26	17
1990	18	12
1991	15	12
1992	19	13

De inbreukverboden werden in alle gevallen versterkt met veroordelingen tot betaling van een dwangsom. In vijf zaken werd de gedaagde partij daarnaast veroordeeld tot het terugnemen van inbreukmakende produkten en in zeven zaken tot het verschaffen van een lijst van afnemers.

In zes zaken werd het gevorderde inbreukverbod afgewezen. In drie gevallen werd inbreuk niet aanneemelijk geacht, één zaak leende zich naar het oordeel van de president niet voor een behandeling in kort geding, in één geval werd de onderzoeksexceptie van artikel 30, lid 3 Rijksoctrooiwet gehonoreerd, terwijl tenslotte in één ander geval werd aangenomen dat dwanglicenties wegens afhankelijkheid zouden worden verleend.

In de 32 behandelde zaken stond 15 maal een Europees, 15 maal een Nederlands octrooi en in drie zaken een aantal buitenlandse octrooien ter discussie.

2.2. Commentaar

Ik kan vrijwel overnemen wat ik in het vorige overzicht schreef:

- het aantal korte gedingen lijkt zich te stabiliseren;
- de gevallen waarin een advies van deskundigen wordt gevraagd, blijft klein;
- het succes van de verbodsactie is hoog.

Het verweer dat het gevorderde inbreukverbod dient te worden afgewezen omdat het octrooi waarvan de bescherming wordt ingeroepen, een nietigheids- of oppositieprocedure niet zal overleven, is in 8 van de 19 zaken gevoerd waarin een beslissing over het gevraagde verbod werd gegeven. Slechts in één geval werd het (feitelijk) gehonoreerd. In twee gevallen was het verweer een van de factoren die de president ertoe brachten de verbodsvordering af te wijzen.

2.3. Speciale gevallen

In het vorige overzicht maakte ik melding van de door de Haagse president uitgesproken verboden van inbreuk op buitenlandse octrooien. In zes van de zaken waarin over het gevraagde verbod werd beslist, werd een dergelijk verbod gevraagd. In drie zaken werd het uitgesproken.

Opmerking verdient dat in twee zaken door de president een getuigenverhoor werd gelast. Verder mag niet ongenoemd blijven een schikking die onder andere inhield dat een royalty ter grootte van enkele tonnen zou worden betaald.

3. Bodemzaken

3.1. Cijfers en toelichting

Het aantal vonnissen in bodemzaken in 1992 bedroeg 14. In de tabel is de ontwikkeling te zien.

Vonnissen in bodemzaken	
1984	4
1985	6
1986	8
1987	9
1988	4
1989	7
1990	12
1991	21
1992	14

In vijf zaken was zowel de nietigheid van als inbreuk op het octrooi aan de orde. In drie zaken ging het uitsluitend om de nietigheid van het octrooi en in vijf zaken uitsluitend om de inbreuk. In één zaak was de inzet van de procedure de opeising van zowel een Nederlandse als Europese octrooiaanvraag.

In vijf zaken werd een eindvonnis gewezen. In vijf zaken werd een getuigenverhoor gelast en in vier zaken werden deskundigen benoemd. Geen enkel octrooi werd nietigverklaard.

Negen Nederlandse octrooien en zes Europese octrooien stonden in de procedures centraal.

3.2. Commentaar

Het aantal bodemprocedures is weer vrijwel op het niveau van 1990. Het jaar 1991 lijkt een uitschieter.

Van de zes door octrooihouders begonnen inbreukvorderingen kreeg de octrooihouder in één geval te maken met een nietigheidsvordering in reconventie. Wat de inbreukvorderingen betreft geniet de kort geding procedure duidelijk de voorkeur.

4. Korte gedingen en bodemprocedures

4.1. Cijfers

Het totale aantal octrooioprocedures in Den Haag in de afgelopen jaren blijkt uit de volgende tabel.

Korte gedingen en vonnissen in bodemzaken	
1984	6
1985	7
1986	12
1987	12
1988	22
1989	40
1990	39
1991	48
1992	46

4.2. Commentaar

Er lijkt sprake van een zekere stabilisering. Praktisch elke week is er een octrooizaak.

5. Slot

Het internationale karakter van de rechtspraak in octrooizaken blijkt uit drie dingen: het grote aantal Europese octrooien dat in procedures aan de orde is, het aantal malen dat een verbod van inbreuk op buitenlandse octrooien wordt gevorderd en het betrekkelijk grote aantal buitenlanders dat als procespartij optreedt. Dat moge blijken uit de volgende tabel die betrekking heeft op alle korte gedingen die tot een terechtzitting hebben geleid.

Buitenlanders in korte gedingen als		
	(mede) eiser	(mede) gedaagde
1988	11	4
1989	15	7
1990	10	11
1991	8	6
1992	10	18

In de bodemprocedures zag het er in de laatste twee jaar als volgt uit:

Buitenlanders in bodemprocedures als		
	(mede) eiser	(mede) gedaagde
1991	8	6
1992	4	3

Tot slot wil ik opmerken dat in de tellingen subjectieve elementen besloten liggen. Daardoor – en door fouten – is het zeer wel mogelijk dat iemand anders tot afwijkende cijfers komt. De kans dat de grote lijn zal afwijken van wat in dit overzicht is gepresenteerd, acht ik echter gering.

Den Haag, 3 januari 1994.

Jurisprudentie

Nr 34. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 9 september 1991.

(zelfpersende afvalcontainer I)

Mr H.J. van den Hul.

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet.

Ofschoon de ACE-container niet voldoet aan de letterlijke tekst van conclusie 1, omdat niet gesproken kan worden van een aandrijfeenheid die is opgesteld op een slede, wordt inbreuk aangenomen omdat indien die conclusie wordt gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, de derde daaruit niet kan afleiden dat de octrooihouder heeft willen afzien van de bescherming van perscontainers waarbij

de aandrijfeenheid niet is opgesteld op een slede maar wel in een afgesloten, een deel van de houder uitmakende, ruimte is beschermd tegen vuil en vocht en bovendien gemakkelijk uit de ruimte naar buiten kan worden geschoven. Voor de inbreukvraag is niet van belang of een of meer van de maatregelen "achter het kenmerk" op de prioriteitsdatum reeds deel uitmaakten van de stand van de techniek. Dat is een nietigheidsargument.

Art. 30 Row. j° artt. 6 en 24 E.E.G.-Executieverdrag.

Aan gedaagden kan worden toegegeven dat door de Nederlandse rechter een zekere terughoudendheid betracht moet worden met het uitspreken van een verbod zich uitstrekkend buiten Nederland. In het onderhavige geval is niet aannemelijk gemaakt dat aan de formaliteiten in de

is. Het verbod zal daarom tot Nederland worden beperkt.

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

In aanmerking genomen dat in de organisatie van Kiggen spanningen zijn opgetreden waardoor een aantal werknemers ontslag heeft genomen, is het niet verwonderlijk dat een drietal werknemers kort na elkaar bij een concurrent in dienst is getreden. Bij afwezigheid van een concurrentiebeding stond het die werknemers vrij om hun in de eerdere dienstbetrekking opgedane kennis en ervaring ter beschikking te stellen van ACE. Slechts onder bepaalde bijkomende omstandigheden, die niet zijn gebleken, kan dit jegens Kiggen onrechtmatig zijn.

Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Bevel tot overhandigen van kopieën van de facturen, orders c.q. orderbevestiging, die betrekking hebben op de inbreukmakende voortbrengselen toegewezen.

1. Kiggen Beheer B.V. te Maarheeze, en
2. Kiggen Verhuur B.V. te Maarheeze, eiseressen [in kort geding], procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam, tegen

1. Vekamaf Holding B.V., h.o.d.n. Afval- en Container-techniek Engineering (A.C.E.) B.V. i.o., te Rotterdam,
2. Willem Hendrik Lindenborn te Haarlem,
3. Johannes Adriaan van den Honert te Uden, en
4. Jan de Vlaming te Ridderkerk, gedaagden [in kort geding], procureur Jhr Mr D.J. de Brauw, advocaat Prof. Mr J.H. Spoor te Amsterdam.

2. De feiten

In dit geding zal van het volgende worden uitgegaan:
- Kiggen Beheer is houdster van het Europese octrooi 0316025, haar op 24 april 1991 verleend voor een "Container for refuse" (afvalcontainer);

- conclusie 1 van dit octrooi luidt als volgt:

"Container for refuse provided with a presser head arranged near one end of the container, said presser being movable to and fro by means of at least one hydraulic setting cylinder near a supply opening for the refuse which is provided higher in the container than the presser head, whilst there is provided a driving unit for the setting cylinder, said driving unit being provided with a motor, a pump, a liquid reservoir and a control unit, characterized in that a driving unit is arranged on a slide which is movably provided in an enclosed space forming part of the container."

- ACE is op 10 januari 1991 gevestigd als een eenmanszaak gedreven door Vekamaf en is inmiddels omgezet in een B.V.;

- ACE is kort na februari 1991 met een voor haar in Tsjecho-Slowakije geassembleerde zogenaamde zelfperzende afvalcontainer (hierna: de ACE-container) op de markt gekomen;

- Lindenborn is per 1 augustus 1979 in dienst getreden bij Handelsonderneming Kiggen B.V., de rechtsvoorgangster van Kiggen Verhuur, als sales manager voor onder meer transport- en opslagcontainers en afvalpersinstallaties en was lid van het management team van Kiggen. Hij heeft per 1 juni 1991 ontslag genomen;

- Van den Honert is per 1 november 1980 in dienst getreden bij Kiggen als verkoper binnendienst en was tevens exportfunctionaris en verantwoordelijk PR-medewerker. Hij heeft per 1 mei 1991 ontslag genomen;

- De Vlaming is per 1 februari 1983 in dienst getreden bij Kiggen als commercieel vertegenwoordiger van onder meer afvalverwerkingsapparatuur en opslag- en transportcontainers. Hij heeft per 1 februari 1991 ontslag genomen;

- Lindenborn, Van den Honert en De Vlaming, voor wie in de arbeidsovereenkomst met Kiggen geen non-concurrentiebeding was opgenomen, zijn thans in dienst van ACE B.V.

3. De vorderingen, de grondslag en het verweer

Kiggen vordert - zakelijk weergegeven -

1. gedaagden te verbieden inbreuk te maken op de rechten van Kiggen Beheer voortvloeiende uit het Europese octrooi 0316025, zonder enige territoriale restrictie, op straffe van een dwangsom van f 100.000,-;

2. ACE te gebieden aan Kiggen op te geven hoeveel inbreukmakende inrichtingen zij heeft uitgeleverd respectievelijk in voorraad houdt, met opgave van de namen en adressen van de afnemers;

3. ACE te gebieden aan Kiggen kopieën van de facturen, orders c.q. orderbevestigingen te overhandigen betrekking hebbende op de inbreukmakende inrichtingen;

4. ACE te gebieden alle reeds geleverde inbreukmakende inrichtingen van haar afnemers terug te nemen, de geboden sub 2, 3 en 4 op straffe van een dwangsom van f 25.000,-;

5. gedaagden te gebieden het in het lichaam van de dagvaarding omschreven handelen te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van f 100.000,-;

6. gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een voorlopige schadevergoeding van f 100.000,-;

7. gedaagden te veroordelen in de kosten van dit kort geding.

Kiggen grondt haar vorderingen op de onder I genoemde feiten en op de stelling dat ACE door het verhandelen van haar zelfpersende afvalcontainers inbreuk maakt op haar octrooirechten.

Kiggen grondt haar vorderingen sub 5 t/m 7 bovendien op de stelling dat de ACE-container een volstreekte nabootsing is van de Kiggen MKM 311 en dat de gedaagden 2-4 jegens Kiggen hebben gehandeld in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid, waarvan Vekamaf heeft geprofiteerd.

Beoeld onzorgvuldig handelen zou, aldus Kiggen, hebben bestaan in het benaderen van vaste klanten van Kiggen, het aan Vekamaf/ACE openbaren van technische en commerciële kennis opgedaan bij Kiggen, het trachten personeel van Kiggen te bewerken voor Vekamaf te werken, alsmede het overnemen van (vaste) klanten van Kiggen, onder gebruikmaking van de door Kiggen verworven bekendheid en goodwill, een en ander op stelselmatige wijze en door misbruik te maken van genoten vertrouwen.

Gedaagden voeren gemotiveerd verweer.

4. Beoordeling van de vorderingen gegrond op octrooinbreuk

4.1 Allereerst moet worden nagegaan of de ACE-container valt binnen de beschermingsomvang van het Kiggen octrooi.

Aan gedaagden kan worden toegegeven dat de ACE-container niet voldoet aan de letterlijke tekst van conclusie 1 omdat niet gesproken kan worden van een aandrijfeenheid die is opgesteld op een slede.

Echter wordt, zoals bekend, de beschermingsomvang van het octrooi niet bepaald door de letterlijke tekst maar door de inhoud van de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen. Daarbij zal hieronder worden uitgegaan van de door Kiggen overgelegde Nederlandse vertaling.

4.2 Het octrooischrift neemt als uitgangspunt zelfperzende afvalcontainers voorzien van een nabij een uiteinde van de container opgesteld persstempel, tenminste één heen en weer beweegbare verstelcilinder en een aandrijfeenheid voor de verstelcilinder, voorzien van een motor, een pomp, een vloeistofreservoir en een regeleenheid (pag. 1, regel 2-8).

Het octrooischrift noemt als bezwaar van de containers volgens de stand van de techniek dat daarin de aandrijfeenheid blootgesteld wordt aan de invloed van het afval en de daaruit geperste vloeistof, waardoor ernstige vervuiling en schade aan de aandrijfeenheid kan ontstaan die leidt tot bedrijfsstoringen en dure reparaties (pag. 1, regel 11-16).

Doel van de uitvinding is het vermijden van deze nadelen (pag. 1, regel 17-18).

Dit doel wordt bereikt doordat de aandrijfeenheid is opgesteld op een slede, welke verschuifbaar is opgesteld in een een deel van de houder uitmakende afgesloten ruimte. Op deze wijze kan de aandrijfeenheid in een afgesloten ruimte beschermd tegen vocht en vuil, worden opgesteld, terwijl de aandrijfeenheid gemakkelijk uit de ruimte naar buiten kan worden geschoven (pag. 1, regel 19 pag. 2, regel 5).

4.3 De deskundige derde die dit leest zal begrijpen dat dit laatste ook kan worden bereikt indien de aandrijfeenheid, zoals het geval is bij de ACE-container, is opgesteld in een een deel van de houder uitmakende afgesloten ruimte, terwijl die aandrijfeenheid is voorzien van een frame met behulp waarvan de eenheid (betrekkelijk) gemakkelijk uit de ruimte naar buiten kan worden geschoven. Dat voor het naar buiten schuiven van de aandrijfeenheid van de ACE-container mogelijk wat meer kracht nodig is betekent slechts dat ACE genoeg neemt met een wat mindere uitvoeringsvorm van de uitvinding. Partijen zijn het erover eens dat voor het volledig verwijderen van de aandrijfeenheid uit de container zowel bij de inrichting volgens het octrooi als bij de ACE-inrichting een takelinrichting nodig is.

Dat het frame van de aandrijfeenheid van de ACE-container kan worden geborgd met twee, op eenvoudige wijze te verwijderen bouten, is geen wezenlijk verschil. Hetzelfde geldt voor het afzonderlijk, los van het frame, opstellen van de regeleenheid in de afgesloten ruimte zodanig dat deze beschermd blijft tegen vocht en vuil en eenvoudig bereikbaar is.

4.4 De derde die conclusie 1 op de aangegeven wijze leest, kan daaruit niet afleiden dat de octrooihouder heeft willen afzien van de bescherming van perscontainers waarvan de aandrijfeenheid niet is opgesteld op een slede maar wel in een afgesloten, een deel van de houder uitmakende, ruimte is beschermd tegen vuil en vocht en bovendien gemakkelijk uit de ruimte naar buiten kan worden geschoven.

4.5 Voor de inbreukvraag is niet van belang of een of meer van de maatregelen "achter het kenmerk" op de prioriteitsdatum reeds deel uitmaakten van de stand van de techniek. Dat is een nietigheidsargument.

4.6 De conclusie uit het bovenstaande is dat met de ACEcontainer inbreuk wordt gemaakt op het Kiggen octrooi. Dat rechtvaardigt in beginsel toewijzing van de daarop gegronde vorderingen. Anders is dat slechts indien er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat het octrooi in een oppositieprocedure wordt herroepen of op zijn minst wordt beperkt, althans dat met een redelijke kans op nietigverklaring van het octrooi moet worden gerekend.

Dat die kans bestaat is de conclusie van een door gedaagden overgelegd rapport van de octrooigemachtigde mr. ir. H.G.J. de Boer.

4.7 Vooropgesteld wordt dat gedaagden nog geen oppositie - waarvoor de termijn loopt tot 24 januari 1992 - hebben ingesteld.

Het rapport De Boer noemt naast de zeven in het European Search Report gesignaleerde publicaties nog een zevental bij een voorlopig literatuuronderzoek gevonden publicaties waaruit de conclusie zou zijn te trekken dat reeds algemeen bekend was dat de aandrijfeenheid is ondergebracht in een afgesloten ruimte die deel uitmaakt van de houder. Voor de maatregel dat de aandrijfeenheid op een slede verschuifbaar is aangebracht is geen directe anticipatie gevonden, doch dit is een gebruikelijke maatregel in de techniek, aldus De Boer. Tenslotte wordt gesteld dat reeds voor de prioriteitsdatum (9 november 1987) perscontainers op de markt waren, "waarbij een groot aantal elementen afzonderlijk of in combinatie bekend zijn".

4.8 Het lijkt voorsnog weinig waarschijnlijk dat het Europese Octrooibureau in oppositie de bij de beoor-

deling van de aanvraag bekende literatuur anders zal beoordelen. Het rapport draagt daarvoor geen overtuigende argumenten aan. Dat de thans door gedaagden aangedragen literatuur de kans op een succesvolle oppositie vergroot valt niet zonder meer (en zeker niet zonder een nadere toelichting die nagenoeg ontbreekt) in te zien. De stelling dat het in een gesloten ruimte afzonderlijk opstellen van de aandrijfeenheid algemeen bekend was (gerefereerd wordt onder meer aan een auto) brengt zonder nadere toelichting niet zonder meer mee dat op het onderwerpelijke terrein van de techniek de combinatie van maatregelen volgens het octrooi niet nieuw en inventief was. Tenslotte hebben gedaagden de president ter zitting tegenover de betwisting door Kiggen niet kunnen overtuigen van de juistheid van hun stelling dat zelfpersende containers waarin de uitvinding van Kiggen reeds was belichaamd, op de prioriteitsdatum van openbare bekendheid waren.

Ook het door gedaagden overgelegde rapport van de Duitse octrooigemachtigde overtuigt niet. Deze beroept zich slechts op de beide in het octrooischrift besproken publicaties. Hij voegt daaraan toe dat het voor de hand lag de aandrijfeenheid in een gesloten ruimte voor de inwerking van vuil en vloeistof te behoeden. Daarover kan worden opgemerkt dat, zoals Kiggen stelt, achteraf geredeneerd een probleemoplossing vaak voor de hand ligt.

Voorsnog lijkt de kans op een succesvolle oppositie dan ook niet groot genoeg om aan een inbreukverbod in de weg te staan. Het moge zo zijn dat het gedaagden aan tijd heeft ontbroken meer duidelijkheid te verschaffen, maar dat behoort voor hun rekening te blijven.

De opmerking van mr. ir. De Boer dat bij handhaving van het octrooi in oppositie (in twee instanties) "zeker is te verwachten dat de nietigheidsrechter kritischer maar het naar voren gebrachte materiaal zal kijken omdat de geleidelijke uitbreiding van monopolies op het gebied van uitvindingen toch eens een halt zal moeten worden toegevoerd om te voorkomen dat de concurrentiemogelijkheden ontoelaatbaar worden beperkt" is, met Kiggen, als een losse flodder te karakteriseren.

4.9 In dit geding moet dus van de geldigheid van het octrooi van Kiggen worden uitgegaan, zodat de vorderingen toewijsbaar zijn met inachtneming van nader te noemen beperkingen.

4.10 Gesteld noch gebleken is dat gedaagden 2-4 in persoon één of meer van de in artikel 30 lid 1 van de Rijsoctrooiwet genoemde handelingen verrichten. Een inbreukverbod jegens hen zal daarom worden geweigerd.

4.11 Aan gedaagden kan worden toegegeven dat door de Nederlandse rechter een zekere terughoudendheid betracht moet worden met het uitspreken van een verbod zich uitstrekkend buiten Nederland. In het onderhavige geval is niet aannemelijk gemaakt dat aan de formaliteiten in de verschillende landen is voldaan, terwijl evenmin is aangetoond dat een inbreuk in die landen door ACE te verwachten is. Het verbod zal daarom tot Nederland worden beperkt.

4.12 Gelet op de waarde van de afvalcontainers worden de gevraagde dwangsommen niet onmatig en dus toewijsbaar geacht.

Gesteld noch gebleken is dat Kiggen indien de executie van dit vonnis onrechtmatig blijkt te zijn geweest geen voldoende verhaal zal bieden, zodat onvoldoende termen aanwezig zijn voor een verplichting tot het stellen van een bankgarantie.

4.13 Er is onvoldoende grond reeds thans naast een gebod tot het terughalen van reeds geleverde containers (op zichzelf reeds een vorm van schadevergoeding) een voorschot op de schadevergoeding toe te wijzen.

5. *Beoordeling van de vorderingen gegrond op onrechtmatig handelen*

5.1 Na het bovenoverwogene behoeft de gestelde nabootsing niet te worden onderzocht, nog daargelaten de werking van artikel 14 lid 5 van de Eenvormige

Beneluxwet inzake de bescherming van tekeningen en modellen.

5.2 Anders dan gedaagden stellen is de vordering sub 5 voldoende nauwkeurig in de dagvaarding omschreven (DV sub 11 en r.o. 3, voorlaatste alinea).

De vordering is echter onvoldoende met feiten onderbouwd. Het vrij summiere door Kiggen overgelegde bewijsmateriaal is door gedaagden gemotiveerd bestreden. De door gedaagden gegeven verklaringen zijn in het algemeen plausibel. Van het door gedaagden sub 2-4 op stelselmatige en ongeoorloofde wijze plegen van de bij dagvaarding verweten handelingen is niet gebleken.

Kiggen heeft niet weersproken dat in haar organisatie in 1990 spanningen zijn opgetreden waardoor een aantal werknemers ontslag heeft genomen. In dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat een drietal werknemers kort na elkaar bij een concurrent in dienst is getreden. Bij afwezigheid van een concurrentiebeding stond het die werknemers vrij om hun in de eerdere dienstbetrekking opgedane kennis en ervaring ter beschikking van ACE te stellen. Slechts onder bepaalde, bijkomende omstandigheden, die zoals hierboven overwogen niet zijn gebleken, kan dit jegens Kiggen onrechtmatig zijn.

5.3 De vorderingen gegrond op onrechtmatig handelen (anders dan octrooi-inbreuk) zullen dus worden afgewezen. Dit brengt, in samenhang met het onder 4.10 overwogene mee, dat de vorderingen tegen gedaagden sub 2-4 zullen worden afgewezen, met veroordeling van Kiggen in de kosten van gedaagden 2-4, begroot op nihil.

De vorderingen sub 1-4 voorzover gericht tegen Vekamaf zullen worden toegewezen onder de eerder genoemde beperkingen, met veroordeling van Vekamaf in de kosten.

6. Beslissing

De President, rechtdoende in kort geding:

1. Gebiedt gedaagde sub 1 de inbreuk op de octrooi-rechten van Kiggen Beheer B.V. te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van f 100.000,- voor elke overtreding van dit gebod.

2. Gebiedt gedaagde sub 1 binnen acht dagen na betekening van dit vonnis, schriftelijk aan de raadsman van eiseressen op te geven hoeveel inbreukmakende voortbrengselen zij heeft vervaardigd en uitgeleverd, alsmede hoeveel inbreukmakende voortbrengselen zij in voorraad houdt, alsmede te verstrekken een lijst houdende namen en adressen van afnemers van de betrokken inbreukmakende voortbrengselen, zulks op straffe van een dwangsom van f 25.000,- voor elke dag dat gedaagde sub 1 met de naleving van dit gebod in gebreke blijft.

3. Gebiedt gedaagde sub 1 binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eiseressen te overhandigen kopieën van de facturen, orders, c.q. orderbevestigingen, die betrekking hebben op de inbreukmakende voortbrengselen, zulks op straffe van een dwangsom van f 25.000,- voor elke dag dat gedaagde sub 1 met de naleving van dit gebod in gebreke blijft.

4. Gebiedt gedaagde sub 1 binnen vijftien dagen na betekening van dit vonnis alle reeds uitgeleverde inbreukmakende voortbrengselen van haar afnemers terug te nemen, althans bij wege van aangetekende brief onder vermelding van dit vonnis haar afnemers om teruggave te verzoeken, zulks tegen terugbetaling van de koopprijs, onder toezending van kopieën van de ten deze te verzenden brieven aan eiseressen, zulks op straffe van een dwangsom van f 25.000,- voor elke dag dat gedaagde sub 1 met de naleving van dit gebod in gebreke blijft.

5. Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad.

6. Wijst het meer of anders gevorderde af.

7. Veroordeelt gedaagde sub 1 in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de kant van eiseressen begroot op f 950,-.

8. Veroordeelt eiseressen in de kosten aan de kant van

de gedaagden sub 2-4, tot op deze uitspraak begroot op nihil. Enz.

Nr 35. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 6 mei 1993.

(zelfpersende afvalcontainer II)

Mrs J.J. Brinkhof, G. Hamaker en J.B.A. van den Ende-Wiefkers.

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet.

Gelet op hetgeen over de rode container van ACE is komen vast te staan, kan niet gezegd worden dat daarbij de aandrijfeenheid "gemakkelijk" uitschuijbaar is in de zin van het octrooi. Ook als het mogelijk zou zijn, zoals Kiggen aanvoert, de aandrijfeenheid met slechts twee bouten aan het frame te bevestigen, welke losgemaakt zouden kunnen worden zonder dat daarvoor het bovenluik verwijderd behoeft te worden, kan niet worden gezegd dat de aandrijfeenheid in de zin van het octrooi gemakkelijk uitschuijbaar is. Het uitschuiven van de van het frame losgemaakte aandrijfeenheid over het frame is slechts over een beperkte afstand mogelijk. Uit de tekening van de rode container blijkt immers dat het frame zich niet tot aan het zijluik uitstrekt. Bovendien heeft Kiggen onvoldoende betwist dat het losmaken van de aandrijfeenheid van het frame tot schade kan lijden, reden waarom de componenten van de aandrijfeenheid door de leverancier op een frame worden gemonteerd dat als een geheel wordt getransporteerd en in de container wordt ingebouwd.

1. Kiggen Beheer B.V. te Maarheeze, en

2. Kiggen Verhuur B.V. te Maarheeze, appellanten [in kort geding], procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam,

tegen

1. Vekamaf Holding B.V., h.o.d.n. Afval- en Container-

techniek Engineering (A.C.E.) B.V., te Rotterdam, en
2. Afval- en Containertechniek Engineering (A.C.E.) B.V. te Rotterdam, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr M.E. Wallheimer te Amsterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 20 november 1991 (Mr H.J. van den Hul).

2. De feiten

In dit geding zal van het volgende worden uitgegaan:

- Kiggen Beheer is houdster van het Europese octrooi 0316025, haar op 24 april 1991 verleend voor een "Container for refuse" (afvalcontainer);

- bij vonnis in kort geding werd aan ACE op vordering van Kiggen een verbod opgelegd inbreuk te maken op voormeld octrooi;

- tijdens de ECOTECH, een van 5 tot 8 november 1991 te Utrecht gehouden vakbeurs, werden door ACE twee zelfpersende containers aangeboden, respectievelijk van de ZK-serie (de rode container) en van de ZG-serie (de gele container);

- de gele container maakt geen inbreuk op de rechten van Kiggen.

3. De vordering in conventie, de grondslag en het verweer

ACE vordert in conventie - zakelijk weergegeven - Kiggen te verbieden executiemaatregelen te nemen uit hoofde van voormeld vonnis ten aanzien van de rode container, op straffe van een dwangsom van f 100.000,- per overtreding dan wel f 1000,- per dag;

met veroordeling van Kiggen in de kosten van dit kort geding.

ACE grondt haar vorderingen op de stelling dat de rode container, voorzien van een constructie zoals in het lichaam van de dagvaarding nader omschreven, geen inbreuk maakt op het octrooi van Kiggen en derhalve niet

valt onder het in voormeld vonnis gegeven inbreukverbod.

Kiggen voert gemotiveerd verweer tegen de conventionele vordering.

4. De vorderingen in reconventie

Kiggen vordert in reconventie – zakelijk weergegeven – een verbod aan ACE jegens bepaalde afnemers uitlatingen te doen als zouden deze afnemers juridische problemen met Kiggen kunnen verwachten, en een gebod tot het zenden van een rectificatie aan bedoelde afnemers.

Ter zitting heeft de raadsman van ACE aangeboden aan de vijf bedoelde afnemers een rectificatiebrief te zenden met de door hem voorgestelde inhoud. Kiggen is hiermee accoord gegaan en heeft daarop haar reconventionele vordering ingetrokken. Voor alle duidelijkheid zal in het dictum de reconventionele vordering worden afgewezen met compensatie van kosten.

5. Beoordeling van de vordering in conventie

5.1 Het gaat in dit kort geding uitsluitend om de vraag of de rode container valt onder de beschermingsomvang van het octrooi zoals omschreven in r.o. 4.4 van het vonnis van 9 september 1991.

5.2 Uit die overweging valt af te leiden dat conclusie 1 van het octrooi beschermt: "perscontainers waarvan de aandrijfeenheid (..) is opgesteld (..) in een afgesloten, een deel van de houder uitmakende, ruimte (..) beschermd tegen vuil en vocht, en (waarbij die aandrijfeenheid) bovendien gemakkelijk uit te ruimte naar buiten kan worden geschoven".

5.3 Bij dagvaarding sub 5 omschrijft ACE de wijzigingen aangebracht aan de rode container kort als volgt: aan de bovenkant van de afgesloten ruimte is een breed luik aangebracht, waardoor het geheel van het frame met de daarin gemonteerde aandrijfeenheid kan worden aangebracht, verwijderd en – zonedig – tussentijds benaderd, terwijl het frame waarop de aandrijfeenheid gemonteerd is thans zo breed is uitgevoerd, dat het breder is dan het aan de zijkant van de container aangebrachte luik, zodat de aandrijfeenheid thans niet meer zijdelings uitgeschoven kan worden.

5.4 Kiggen betwist niet dat de genoemde voorzieningen zijn aangebracht, maar weerspreekt dat de aandrijfeenheid niet meer zijdelings uitgeschoven kan worden.

5.5 Ter zitting is nader gebleken dat het frame met vier bouten aan de bodem is bevestigd, waarbij de moeren aan de bodemplaat zijn vastgelast, zodat de beide achterste bouten alleen kunnen verwijderd na verwijdering van het luik. De aandrijfeenheid is met zes bouten aan de bodemplaat bevestigd, welke bouten alleen kunnen worden verwijderd na verwijdering van het luik.

De deur aan de zijkant van de afgesloten ruimte is ongewijzigd gebleven, naar zeggen van ACE om het normale onderhoud (aflezen van het oliepeil, aftappen en bijvullen van olie) mogelijk te maken zonder uitschuiven van de aandrijfeenheid en zonder het luik te openen.

5.6 ACE heeft nog verklaard dat het in de bedoeling heeft gelegen de aandrijfeenheid op het frame vast te lassen. Kiggen heeft ter zitting desgevraagd erkend dat in dat geval de rode container geen inbreuk zou hebben gemaakt op haar octrooi, omdat de uitschuifbaarheid dan zou zijn verdwenen.

De erkenning door Kiggen heeft geen directe betekenis voor de vraag of de rode container inbreukmakend is, omdat vaststaat dat de aandrijfeenheid van die container niet is vastgelast op de bodemplaat. Er valt echter wel uit af te leiden dat Kiggen niet inbreukmakend acht dat het geheel van frame en aandrijfeenheid (na verwijdering van de bevestigingsbouten met de bodemplaat) over de afstand tussen de naar de zijdeur gerichte zijde van het frame en de deuropening (welke afstand volgens de overgelegde werktekening omstreeks 19 cm bedraagt) verschuifbaar is.

5.7 Kiggen heeft gelijk dat de aandrijfeenheid van de rode container in beginsel uitschuifbaar is, althans door de zijdeur kan worden verwijderd. Dat is echter niet waar

het om gaat. De vraag is of de aandrijfeenheid van de rode container "gemakkelijk naar buiten kan worden geschoven" in de zin van het Kiggen-octrooi.

5.8 Dit is niet het geval.

Tussen partijen staat vast dat de aandrijfeenheid met frame slechts over een geringe afstand naar buiten kan worden geschoven. Kiggen heeft daar blijkens haar erkenning genoemd onder 5.6 kennelijk ook geen problemen mee. Wil de aandrijfeenheid zijwaarts worden verwijderd dan dient in elk geval het bovenluik te worden geopend. Het is uiteraard ondenkbaar dat de aandrijfeenheid los op het frame zou worden geplaatst. Naar Kiggen zelf ter zitting heeft verklaard ligt dit luik in het gebied waar het vuil in de container wordt gestort. Dit betekent dat bij het openen van het luik dit vuil eerst zal dienen te worden verwijderd, terwijl de kans bestaat dat het luik, althans de bevestigingsbouten ervan, gaam vastroesten en/of dat vuil en vocht in de afgesloten ruimte komen. Bovendien dienen na het openen van het luik nog een zestal bouten te worden losgedraaid, terwijl bij het ontbreken van het oorspronkelijke frame het verwijderen van de aandrijfeenheid zal zijn bemoeilijkt. Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat de aandrijfeenheid "gemakkelijk" uitschuifbaar is in de zin van het octrooi. Het handhaven door ACE van die oorspronkelijke zijdeur doet aan die conclusie niet af.

Daarbij worden dan nog buiten beschouwing gelaten de stellingen van ACE dat de (relatief zware) motor van de aandrijfeenheid bij het naar buiten schuiven al na een aantal centimeters van de steunen zou vallen, dat de eenheid voor het uitschuiven los van het frame te kwetsbaar is, dat twee slangen moeten worden losgekoppeld en dat het weer op de plaats brengen van de aandrijfeenheid veel lastiger is dan het losmaken.

Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat met "(betrekkelijk) gemakkelijk" in r.o. 4.3 van het vonnis van 9 september 1991 is bedoeld uit te drukken dat verwijdering van de aandrijfeenheid met behulp van het toen in het geding zijnde frame (zoals getoond op de overgelegde foto's) minder eenvoudig was dan bij montage van de aandrijfeenheid op een slede, maar nog (net) zodanig dat het uitschuiven viel onder "gemakkelijk" in de zin van het octrooi.

5.9 De conclusie moet derhalve luiden dat ACE geen inbreuk op het Kiggen octrooi heeft gemaakt door het aanbieden van de gemodificeerde rode container. De vordering van ACE kan worden toegewezen, met veroordeling van Kiggen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten.

6. Beslissing

De President, rechtdoende in kort geding:

In conventie:

1. Verbiedt Kiggen executiemaatregelen te nemen uit hoofde van het vonnis d.d. 9 september 1991, dan wel een uit dien hoofde aangevangen executie voort te zetten, ten aanzien van de door ACE aangeboden zogenaamde rode container.

2. Veroordeelt Kiggen tot betaling van een dwangsom van f 100.000,- per inbreuk op het verbod sub 1, dan wel – ter keuze van ACE – ten bedrage van f 1000,- per dag dat de inbreuk voortduurt.

3. Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad.

4. Veroordeelt Kiggen in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de kant van ACE begroot op f 1100,-.

In reconventie:

Wijst de vordering af.

Compenseert de kosten zodanig dat elke partij de eigen kosten draagt. Enz.

b) Het Hof, enz.

Beoordeling van het hoger beroep

3. Door de grieven wordt het geschil in volle omvang aan het oordeel van het hof onderworpen.

4. In *conventie* gaat het om een executiegeschil. Bij vonnis van 9 september 1991 heeft de president van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage Vekamaf Holding B.V., mede handelende onder de naam, althans namens Afval- en Containertechniek Engineering (A.C.E.) B.V. i.o., onder meer verboden inbreuk te maken op de rechten van Kiggen Beheer B.V., voortvloeiende uit haar Europees octrooi 0316025 betreffende een "container for refuse". Van 5 tot 8 november 1991 heeft ACE op de Ecotech-beurs te Utrecht onder andere de zogenaamde rode container tentoongesteld. In geschil is of hierdoor het verbod werd overtreden. Anders gezegd gaat het geschil over de vraag of deze container, gelet op het vonnis van de president van 9 september 1991, onder de beschermingsomvang van het octrooi van Kiggen Beheer B.V. valt.

5. In het vonnis van 9 september 1991 heeft de president over de beschermingsomvang van het octrooi overwogen: [zie het hiervoor onder nr 34 gepubliceerde vonnis rov. 4.2-4.4; *Red.*].

6. In het vonnis waarvan beroep heeft de president aan het slot van rechtsoverweging 5.7 [*lees*: 5.8; *Red.*] ter verduidelijking opgemerkt dat met "(betrekkelijk) gemakkelijk" in de hierboven weergegeven rechtsoverweging 4.3 uit zijn vonnis van 9 september 1991 is bedoeld tot uitdrukking te brengen dat verwijdering van de aandrijfeenheid met behulp van het toen in het geding zijnde frame minder eenvoudig was dan bij montage van de aandrijfeenheid op een slede, maar nog (net) zodanig dat het uitschuiven viel onder "gemakkelijk" in de zin van het octrooi. Gelet op de samenhang tussen de rechtsoverwegingen 4.3 en 4.4 leest het hof de betreffende woorden op dezelfde wijze als de president.

7. Over de rode container is het volgende komen vast te staan:

- aan de bovenkant van de afgesloten ruimte is een breed luik aangebracht, waardoor het geheel van het frame met de daarin gemonteerde aandrijfeenheid kan worden aangebracht, verwijderd en -zo nodig- tussentijds benaderd;
- dit bovenluik is met bouten bevestigd aan de bovenkant van de afgesloten ruimte;
- het frame is thans breder dan het aan de zijkant van de container aangebrachte luik;
- het frame is met vier bouten aan de bodem bevestigd;
- de beide achterste bouten kunnen slechts verwijderd worden na verwijdering van het bovenluik;
- de aandrijfeenheid is door middel van zes bouten op het frame gemonteerd;
- deze bouten - of althans enige daarvan - kunnen slechts verwijderd worden na verwijdering van het bovenluik.

8. In het licht van het hierboven onder 5 en 6 overwogene acht het hof het oordeel van de president juist dat, gelet op hetgeen over de rode container is komen vast te staan, niet gezegd kan worden dat de aandrijfeenheid "gemakkelijk" uitschuifbaar is in de zin van het octrooi. Ook als het mogelijk zou zijn, zoals Kiggen aanvoert, de aandrijfeenheid met slechts twee bouten aan het frame te bevestigen welke losgemaakt zouden kunnen worden zonder dat daarvoor het bovenluik verwijderd behoeft te worden, kan niet worden gezegd dat de aandrijfeenheid in de zin van het octrooi gemakkelijk uitschuifbaar is. Het uitschuiven van de van het frame losgemaakte aandrijfeenheid over het frame is slechts over een beperkte afstand mogelijk. Uit de tekening van de rode container blijkt immers dat het frame zich niet tot aan het zijluik uitstrekt. Bovendien heeft Kiggen onvoldoende betwist dat het losmaken van de aandrijfeenheid van het frame tot schade kan leiden, reden waarom de componenten van de aandrijfeenheid door de leverancier op een frame worden gemonteerd dat als één geheel wordt getransporteerd en in de container

wordt ingebouwd. De rode container valt daarom niet onder de beschermingsomvang van het octrooi. Met het tentoonstellen daarvan heeft ACE het haar opgelegde verbod derhalve niet overtreden.

9. Uit het voorgaande vloeit voort dat het vonnis voorzover in *conventie* geweest, moet worden bekrachtigd.

10. Wat de *reconventie* betreft begrijpt het hof dat Kiggen geen bezwaar maakt tegen de afwijzing van haar vordering maar wel tegen de compensatie van kosten.

11. Over wat zich precies ter zitting in eerste aanleg heeft afgespeeld, lopen de meningen van partijen uiteen. Vast staat dat ACE heeft aangeboden rectificatiebrieven aan een aantal afnemers te schrijven, dat Kiggen daarmee accoord is gegaan en dat zij daarop haar vordering heeft ingetrokken, welke vordering onder meer inhield ACE te bevelen een bepaalde brief aan haar afnemers te schrijven. Gesteld noch gebleken is dat Kiggen haar vordering voor wat betreft de proceskosten heeft gehandhaafd. Gelet op een en ander acht het hof het juist dat de kosten zijn gecompenseerd. Ook het vonnis voorzover in *reconventie* geweest zal daarom worden bekrachtigd.

12. Kiggen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing

Het Gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt Kiggen in de kosten van het hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van ACE begroot op f 1.700,-. Enz.

Nr 36. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht,
29 april 1993.

(Oma's Cake/Mama's Cake)

Mr L. Schuman.

Art. 1 Benelux Merkenwet.

Het merk *Oma's Cake* is niet slechts een kwaliteitsaanduiding. Het is dankzij de promotie-activiteiten van eiseres ingeburgerd en bezit een aanmerkelijk onderscheidend vermogen.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW.

De tekens *Mama's Cake* en *Mama's Vruchtencake* stemmen zowel begripsmatig als auditief overeen met het merk *Oma's Cake*.

Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Nu gedaagden hun produkten eerst kort geleden op de markt hebben gebracht, heeft eiseres onvoldoende belang bij haar verstrekkende vorderingen tot recall en opgave van verkochte aantallen produkten. Wel is aannemelijk dat eiseres enige schade heeft geleden; voorschot op schadevergoeding bepaald op f 5.000,-.

De Graaf's Bakkerijen B.V. te Bunschoten, eiseres [in kort geding], procureur Mr M. Nuyten, advocaat Mr L.M. Krans-Bruins te 's-Gravenhage,

tegen

1. Klumpers Verkoop B.V. te Markelo,
2. Royal Cake B.V. te Beilen, en
3. Vepi Verkoop B.V. te Barneveld, gedaagden [in kort geding], procureur Mr A.A.H. van der Ploeg.

2. De vaststaande feiten

2.1. De Graaf produceert en verkoopt sinds 1979 onder meer cakes onder het woordmerk "OMA'S CAKE". Dit merk is door haar gedeponereerd op 4 december 1979 en ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 361996 (geldig tot 4 december 1999). Voorts heeft zij op 31 oktober 1989 het gecombi-

neerde woord/beeldmerk "OMA'S CAKE" gedeponeerd dat in het Benelux Merkenregister is ingeschreven onder nummer 472671 (geldig tot 31 oktober 1999). Beide merken zijn ingeschreven voor klasse 13 (cake, cakejes en andere cakeproducten).

2.2. De Graaf heeft een uitgebreide promotiecampagne gevoerd voor de door haar onder het merk OMA'S CAKE op de markt gebrachte cakes. Zij heeft daarmee voor dit merk een aanzienlijk marktaandeel verworven op de Nederlandse cakemarkt.

2.3. Gedaagden produceren cakes en brengen deze sinds 1 maart 1993 op de markt onder de namen "MAMA'S CAKE" en "MAMA'S VRUCHTENCAKE". Thans loopt een merkdepot-procedure ten aanzien van deze namen.

2.4. De Graaf heeft bij brief van 17 maart 1993 van haar gemachtigde (Markgraaf B.V. gevestigd te Amsterdam Zuid-Oost) gedaagden ieder afzonderlijk gesommeerd het gebruik van de namen MAMA'S CAKE en MAMA'S VRUCHTENCAKE te staken. Gedaagden hebben geen gevolg gegeven aan deze sommatie.

3. Het geschil

3.1. Voor de inhoud van de vordering van De Graaf en de grondslagen daarvan wordt verwezen naar het aan dit vonnis gehechte exploit van dagvaarding. Het lichaam van de dagvaarding en het petitum daarvan dienen als hier ingelast te worden beschouwd.

3.2. Gedaagden hebben gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vordering van De Graaf. Hun verweer zal, voor zover nodig, in het navolgende aan de orde komen.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. Nu De Graaf aan haar vordering de stelling ten grondslag legt dat gedaagden inbreuk maken op haar merkrechten, stelt de president voorop dat hij, gelet op het bepaalde in artikel 37 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) bevoegd is tot kennisneming van de vordering, aangezien gedaagde sub 3 (Vepi Verkoop B.V.) in dit arrondissement is gevestigd.

4.2. Tussen partijen staat vast dat De Graaf rechthabende is met betrekking tot de merken OMA'S CAKE (zowel ten aanzien van het woordmerk als ten aanzien van het gecombineerde woord/beeldmerk). Voorts staat vast dat het bij partijen gaat om dezelfde waar, te weten cake.

4.3. Gedaagden stellen in de eerste plaats dat het merk OMA'S CAKE slechts een aanduiding vormt voor de kwaliteit van de door De Graaf op de markt gebrachte cakes, zulks in die zin dat zij bij het publiek de suggestie wil wekken dat haar cakes van een ouderwets degelijke kwaliteit zijn.

Voor zover gedaagden daarmee willen betogen dat het onderhavige merk geen of nauwelijks onderscheidend vermogen bezit, moet dit betoog worden verworpen. De Graaf heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het merk door haar promotieactiviteiten een grote bekendheid heeft bij het publiek en inmiddels ingeburgerd is. Aangenomen moet worden dat het merk OMA'S CAKE daardoor een aanmerkelijk onderscheidend vermogen bezit en dat, zo dit merk al niet een sterk merk kan worden genoemd, dan toch in ieder geval sprake is van een merk met een grote bekendheid.

4.4. Hiervan uitgaande moet voorshands worden geoordeeld dat de door gedaagden gebruikte namen MAMA'S CAKE en MAMA'S VRUCHTENCAKE overeenstemmen met het merk OMA'S CAKE. Deze overeenstemming is zowel begripsmatig (de aanduidingen "mama's" en "oma's" verwijzen beide naar eigenschappen die worden verondersteld ouderwets/huiselijk in de goede zin des woords te zijn) als ook auditief. Met betrekking tot het laatste is van belang dat de kenmerkende bestanddelen van het merk van De Graaf en van de door gedaagden gebruikte tekens worden gevormd door de woorden "oma" respectievelijk "mama" en dat beide woorden bestaan uit twee korte lettergrepen met telkens twee klinkers en beide eindigende op de letter "a". Op

grond van het voorgaande moet worden aangenomen dat de begripsmatige en auditieve overeenstemming zodanig is, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met de namen MAMA'S CAKE en/of MAMA'S VRUCHTENCAKE wordt geconfronteerd associaties worden gewekt tussen die namen en het merk OMA'S CAKE.

4.5. Aan het voorgaande kan niet afdoen dat - zoals door gedaagden is aangevoerd - Albert Heijn cake met de aanduiding "Grootmoeders Cake" op de markt brengt. Deze cake wordt immers onder het Albert Heijnmerk op de markt gebracht, zodat, nu dit laatste merk van algemene bekendheid is, niet te verwachten valt dat daardoor snel associaties met de producten van andere cakeproducenten zullen worden gewekt.

4.6. Al het vorenstaande leidt tot het voorlopige oordeel dat er sprake is van gebruik door gedaagden van een met het merk OMA'S CAKE overeenstemmend teken, zulks als bedoeld in artikel 13A onder 1 BMW en voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Het door De Graaf jegens gedaagden gevorderde bevel om de merkinbreuk te staken ligt derhalve voor toewijzing gereed, met dien verstande dat er termen aanwezig zijn om de gevorderde dwangsom te matigen en aan een maximum te binden op de wijze als na te melden.

4.7. Ten aanzien van de vorderingen van De Graaf die strekken tot afgifte van een accountantsverklaring met betrekking tot de aantallen door gedaagden op de markt gebrachte cakes en tot terugneming door hen van de reeds aan hun afnemers geleverde cakes met de gewaakte benamingen, is onvoldoende gebleken dat het belang van De Graaf bij deze verstrekking maatregelen de toewijzing daarvan rechtvaardigt. Nu gedaagden pas sinds 1 maart 1993 hun producten als MAMA'S CAKE en MAMA'S VRUCHTENCAKE op de markt brengen en de producten van De Graaf naar haar eigen zeggen een grote bekendheid genieten, moet het nadeel dat De Graaf door de handelwijze van gedaagden heeft geleden voorshands gering worden geacht. Daar staat tegenover dat voldoende aannemelijk is dat de kosten die gedaagden zouden moeten maken om aan een eventuele veroordeling op dit punt te voldoen zeer groot zouden zijn.

4.8. Op grond van het vorenstaande is tevens twijfelachtig of de schade die De Graaf door toedoen van gedaagden stelt te hebben geleden in de orde van grootte ligt van het door haar gevorderde bedrag. Wel is voldoende aannemelijk geworden dat De Graaf schade heeft geleden, nu moet worden aangenomen dat door het op de markt verschijnen van de producten van gedaagden haar merk is aangetast en aan aantrekkingskracht heeft ingeboet, terwijl voorts geenszins kan worden uitgesloten dat zij daardoor omzetverlies heeft geleden. De schade zal in redelijkheid en billijkheid worden begroot op het in het dictum te vermelden bedrag.

4.9. De gevorderde uitvoerbaarverklaring op de minuut zal worden afgewezen, nu De Graaf, voor wie terstond na deze uitspraak een grosse beschikbaar zal zijn, daarbij geen belang heeft, terwijl dit vonnis tevens niet uitvoerbaar zal worden verklaard op alle dagen, nu de noodzaak daarvan niet is gebleken.

4.10. Gedaagden zullen, nu zij grotendeels in het ongelijk zijn gesteld, in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

5. De Beslissing

De president:

5.1. Beveelt ieder van de gedaagden om het gebruik van de benamingen MAMA'S CAKE en MAMA'S VRUCHTENCAKE te staken en gestaakt te houden en bepaalt dat zij een na betekening van dit vonnis direct opeisbare dwangsom verbeuren van f 10.000,- (...) per keer respectievelijk f 1.000,- (...) per dag dat zij in gebreke blijven met de naleving van dit bevel, met bepaling dat ten aanzien van ieder van hen boven de som

van f 100.000,- (...) geen dwangsommen meer worden verbeurd.

5.2. Veroordeelt gedaagden tot betaling aan De Graaf van een bedrag van in totaal f 5.000,- (...) bij wege van voorschot op de vergoeding van de door haar geleden schade.

5.3. Veroordeelt gedaagden voorts in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van De Graaf begroot op f 1.500,- (...) voor salaris van haar procureur en op f 446,82 (...) voor verschotten.

5.4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.5. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 37. Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden,
26 november 1992.

(Boncafé)

Mrs D. Aten, A. van der Meer en
G.R. van Baak-Klijnsma.

Art. 4, aanhef en onder 6 Benelux Merkenwet.

Als niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist staat vast dat Sara Lee, op het moment dat zij de merken 444752 en 445785 deponeerde, niet de wetenschap had dat Prinsen het merk "Boncafé" in gebruik had. Ter zake van de vraag of Sara Lee dit behoorde te weten is beslissend of het voorgebruik door Prinsen van het merk "Boncafé" in belanghebbende kringen algemeen bekend was. Op Sara Lee rustte geen onderzoeksplicht. Prinsen heeft ten aanzien van dit voorgebruik gesteld dat de koffiecreamer in juni 1988 in 9 zogenaamde "Kom en Koop"-winkels te koop was. Niet gesteld of gebleken is dat aan de verkoop van de koffiecreamer publiciteit is gegeven of dat er reclame voor is gemaakt. Gezien voorts het enorme aantal mogelijke verkooppunten - Sara Lee heeft in dit verband het aantal van 5.000 genoemd - is er naar het oordeel van de rechtbank sprake van een verkoop op een zo beperkte schaal en op een zo onopvallende wijze dat van algemene bekendheid geen sprake was en dat aan Sara Lee geen verwijt kan worden gemaakt dat zij van het voorgebruik van Prinsen niet op de hoogte was.

Art. 3:303 Burgerlijk Wetboek.

Nu Sara Lee in ieder geval uit hoofde van het depot van het merk 444752 bij uitsluiting recht heeft op het merk "Boncafé", heeft zij er thans geen belang bij te worden beschermd in haar eventuele recht op het onder nummer 393577 gedeponeerde woordmerk "Boncafé" en heeft Prinsen geen belang bij toewijzing van de gevraagde vervalverklaring van dit merk. Op de vraag, of het recht van Sara Lee op het merk 393577 is vervallen doordat zij dit merk ongebruikt heeft gelaten, gaat de rechtbank derhalve niet meer in.

Industrie- en Handelsonderneming Prinsen B.V. te Helmond, eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, procureur Mr V.M.J. Both, advocaat Mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam,

tegen

Sara Lee/D.E. N.V. te Joure, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur Mr E.J. Kliphuis, advocaat Mr K. Limperg te Amsterdam.

Vaststaande feiten

1. Als gesteld en niet of onvoldoende betwist, alsmede op grond van de niet of onvoldoende betwiste inhoud van overgelegde producties, staan tussen partijen de volgende feiten vast:

Vanaf februari 1988 brengt Prinsen koffiecreamer onder het merk "Boncafé" op de markt in Nederland. Deze koffiecreamer wordt te koop aangeboden in een

aantal Kom en Koop-filialen, welke behoren tot Hermans Groep B.V. Prinsen heeft op 9 oktober 1990, onder inschrijvingsnummer 481724, het merk "Boncafé" (hierna te noemen merk 481724) gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor waren in de klasse 29, met name: koffiecreamers. Dit merk is een individueel merk in de zin van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet (hierna te noemen BMW).

Sara Lee heeft per 31 oktober 1988 in Nederland op consumentenniveau een nieuw soort koffie geïntroduceerd onder het merk "Boncafé". Zij heeft op 17 november 1983, onder inschrijvingsnummer 393577, het woordmerk "Boncafé" (hierna te noemen merk 393577), op 2 juni 1988, onder inschrijvingsnummer 444752, het woordmerk "Boncafé" (hierna te noemen merk 444752) en op 10 juni 1988, onder inschrijvingsnummer 445785, het woord/beeldmerk "Boncafé" (hierna te noemen merk 445785), gedeponeerd voor waren in meerdere klassen, waaronder koffie. Deze merken zijn individueel in de zin van artikel 1 BMW. De depots van 2 en 10 juni 1988 zijn zonder toestemming van Prinsen verricht.

Koffie en koffiecreamers zijn soortgelijke waren en alle voormelde merken zijn overeenstemmend in de zin van artikel 3, sub a BMW.

Het standpunt van Prinsen

2. Prinsen beroept zich terzake van haar vorderingen in conventie en haar verweer in reconventie op de vaststaande feiten en daarnaast op het volgende.

Sara Lee heeft zonder geldige reden het merk 393577 tot 31 oktober 1988 ongebruikt gelaten in de zin van artikel 5, derde lid BMW, zodat zij, op het moment dat Prinsen het merk 481724 deponeerde, op dat merk geen recht had.

Sara Lee heeft op de merken 444752 en 445785 geen recht, omdat de depots van die merken te kwader trouw zijn verricht in de zin van artikel 4, aanhef en sub 6 BMW. De koffiecreamer onder het merk "Boncafé" was vanaf februari 1988 in Nederland onafgebroken, algemeen en op een voor ieder kenbare wijze verkrijgbaar. Die koffiecreamer werd namelijk vanaf februari 1988 in 3 Kom en Koop-filialen te koop aangeboden, terwijl vanaf juni 1988 die koffiecreamer werd aangeboden in 9 Kom en Koop-filialen.

Van een deposant kan worden verlangd, dat hij een deugdelijk onderzoek instelt naar voorgebruik van het te deponeren merk. Aangezien Sara Lee op het gebied van koffieproducten marktleidster is, kan van haar worden verwacht dat zij op de hoogte is van de laatste marktontwikkelingen en dit impliceert, dat zij de markt uitvoerig dient te onderzoeken alvorens zij overgaat tot het deponeren van een nieuw merk. Het onderzoek, zoals dat thans bij Sara Lee gebruikelijk is - het volgen van merkregistraties en controleren van advertenties van koffie, thee en oploskoffie - is, gezien de onbekendheid van Sara Lee met het boven beschreven voorgebruik, kennelijk onvoldoende. Het is niet gebleken dat Sara Lee in verband met de depots van de merken 444752 en 445785 een verdergaand onderzoek naar voorgebruik van het merk "Boncafé" heeft verricht, ofschoon dat voor haar mogelijk zou zijn geweest. Sara Lee had namelijk navraag kunnen doen bij de grote ondernemingen die koffieproducten aan de consument aanbieden en had door middel van vertegenwoordigers bezoeken kunnen afleggen bij winkeliers. Sara Lee behoorde derhalve, op het moment dat zij de merken 444752 en 445785 deponeerde, op de hoogte te zijn van het voorgebruik van het merk "Boncafé" door Prinsen.

De volgende omstandigheden leiden tot dezelfde conclusie: de omstandigheid dat Sara Lee marktleidster is en vertegenwoordigers van Sara Lee de winkels controleren op de presentatie van haar producten en Kom en Koop-filialen producten, waaronder producten van Sara Lee, voor een lage prijs te koop aanbieden en derhalve door Sara Lee vaker worden gecontroleerd op het prijsbeleid dan zij gewend is te doen. Prinsen heeft het merk

"Boncafé" vanaf februari 1988 op normale wijze en te goeder trouw gebruikt in de zin van artikel 4, aanhef en sub 6 BMW. Uit het voorgaande volgt, dat uitsluitend Prinsen recht heeft op het merk "Boncafé", en dat Sara Lee op dat recht inbreuk maakt, waardoor Prinsen schade ondervindt.

Het standpunt van Sara Lee

3. Sara Lee beroept zich terzake van haar verweer in conventie en haar vorderingen in reconventie op de vaststaande feiten en daarnaast op het volgende. Het recht van Sara Lee op het merk 393577 is niet vervallen, want zij heeft dat merk niet, althans niet zonder geldige reden ongebruikt gelaten in de zin van artikel 5, derde lid BMW. Sara Lee was er ten tijde van de depots van de merken 444752 en 445785 niet van op de hoogte dat Prinsen het merk "Boncafé" gebruikte en was derhalve niet te kwader trouw terzake van die depots. Er bestaat voor de deposant geen onderzoeksplicht naar voorgebruik van het te deponeren merk, omdat artikel 4, aanhef en sub 6 BMW een uitzondering is op de in beginsel geldende, de rechtszekerheid dienende, regel dat het eerste depot van een merk ook tegen eerdere gebruikers van dat depot kan worden ingeroepen en er toe dient misbruik door de deposant te voorkomen. Gebrek aan wetenschap kan de deposant alleen worden aangerekend, indien het voorgebruik in belanghebbende kringen algemeen bekend is. Indien in het najaar van 1988 9 Kom en Koop-filialen koffiëcreamer onder het merk "Boncafé" te koop zouden hebben aangeboden, brengt dat niet met zich mee dat het voorgebruik door Prinsen van het merk "Boncafé", op het moment dat Sara Lee de merken 444752 en 445785 deponeerde, in belanghebbende kringen algemeen bekend was. Hieruit volgt, dat uitsluitend Sara Lee recht heeft op het merk "Boncafé" en dat Prinsen op dat recht inbreuk maakt.

Beoordeling van het geschil

4. Het geschil tussen partijen wordt beheerst door de bepalingen van de BMW die uitgaat van een depotstelsel, hetgeen wil zeggen dat het uitsluitend recht op een merk alleen wordt verkregen door het eerste depot bij het Benelux Merkenbureau voor waren. Waar de inschrijving van Prinsen van oktober 1990 van latere datum is dan de inschrijvingen van Sara Lee van november 1983 en juni 1988 kan er slechts sprake zijn van een uitsluitend merkrecht van Prinsen indien aan Sara Lee geen beroep op haar merkinschrijvingen toekomt, hetzij omdat deze zijn vervallen door niet-gebruik - de inschrijving uit 1983 - hezij omdat de betreffende depots te kwader trouw zijn verricht - de inschrijvingen van 2 en 10 juni 1988.

5. Veronderstellenderwijs er van uitgaande dat de inschrijving van Sara Lee uit 1983 is vervallen, hetgeen tot gevolg heeft dat Prinsen in beginsel in 1988 bevoegd was zijn koffiëcreamer onder het merk Boncafé op de markt te brengen, komt de vraag aan de orde of de inschrijvingen door Sara Lee gedaan in juni 1988, te kwader trouw zijn in de zin van artikel 4 aanhef en sub 6 BMW a en b. De vraag is dan, of Sara Lee op het moment dat zij de merken 444752 en 445785 deponeerde, wist of behoorde te weten dat Prinsen binnen de laatste 3 jaren in het Beneluxgebied het merk "Boncafé" te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt. Als niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist staat vast dat Sara Lee, op het moment dat zij de merken 444752 en 445785 deponeerde, niet de wetenschap had dat Prinsen het merk "Boncafé" in gebruik had. Terzake van de vraag of Sara Lee dit behoorde te weten, overweegt de rechtbank allereerst dat op Sara Lee geen onderzoeksplicht rustte, maar dat beslissend is, of het voorgebruik door Prinsen van het merk "Boncafé" in belanghebbende kringen algemeen bekend was. Prinsen heeft ten aanzien van dit voorgebruik gesteld dat de koffiëcreamer in juni 1988 in 9 zogenaamde "Kom en Koop"-winkels te koop was. Niet gesteld of gebleken is dat aan de verkoop van de koffiëcreamer publiciteit is gegeven of dat er reclame voor is gemaakt. Gezien voorts het enorme aantal mogelijke

verkooppunten - Sara Lee heeft in dit verband het aantal van 5.000 genoemd - is er naar het oordeel van de rechtbank sprake van een verkoop op een zo beperkte schaal en op een zo onopvallende wijze dat van algemene bekendheid geen sprake was en dat aan Sara Lee geen verwijt kan worden gemaakt dat zij van het voorgebruik van Prinsen niet op de hoogte was.

6. De stellingen van Prinsen kunnen derhalve niet leiden tot het oordeel dat Sara Lee de merken 444752 en 445785 te kwader trouw heeft gedeponeerd, zodat Sara Lee uit hoofde van die depots thans het uitsluitende recht op die merken heeft.

7. Zij kan zich derhalve tegen elke inbreuk in de Benelux op haar "Boncafé"-merken verzetten en als belanghebbende de nietigheid inroepen en de doorhaling vorderen van het depot van het merk "Boncafé" dat in rangorde komt na de depots van de merken 444752 en 445785, in casu het depot van het merk 481724.

8. Nu Sara Lee in ieder geval uit hoofde van het depot van het merk 444752 bij uitsluiting recht heeft op het woordmerk "Boncafé" heeft zij er thans geen belang bij te worden beschermd in haar eventuele recht op het woordmerk 393577 en heeft Prinsen geen belang bij toewijzing van het in conventie onder 1. gevorderde. Op de vraag, of het recht van Sara Lee op het merk 393577 is vervallen doordat zij dit merk ongebruikt heeft gelaten, gaat de rechtbank derhalve niet meer in.

9. Uit het voorgaande vloeit voort dat de vorderingen van Prinsen in conventie zullen worden afgewezen en dat de vorderingen van Sara Lee in reconventie vrijwel geheel voor toewijzing vatbaar zijn.

Prinsen zal zowel in conventie als in reconventie in het ongelijk worden gesteld en zal derhalve in beide procedures worden veroordeeld in de kosten.

Beslissing de rechtbank in conventie

1.) wijst het gevorderde af;

2.) veroordeelt Prinsen in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Sara Lee begroot op f 2.130,- voor salaris advocaat en procureur en f 250,- voor verschotten.

in reconventie

1.) verbiedt Prinsen elke inbreuk in de Benelux op de "Boncafé"-merken van Sara Lee, respectievelijk ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 444752 en 445785, alsmede elk gebruik binnen de Benelux van de aanduiding "Boncafé" voor koffiëcreamers;

2.) gebiedt Prinsen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de geleverde inbreukmakende verpakkingen van haar koffiëcreamer van haar afnemers terug te nemen, onder het uitdrukkelijke aanbod aan die afnemers om de daarmee gemoede kosten terstond te voldoen, althans te crediteren;

3.) veroordeelt Prinsen tot betaling aan Sara Lee van een dwangsom van f 250.000,- (...) voor elke dag en iedere keer dat Prinsen in strijd handelt met het onder 1. en 2. gegeven ver- en gebod, of enig gedeelte daarvan, danwel - zulks ter keuze aan Sara Lee - f 250,- (...) voor ieder afzonderlijk produkt, ten aanzien waarvan Prinsen in strijd handelt met het onder 1. en 2. gegeven ver- en gebod, danwel enig gedeelte daarvan;

4.) verklaart het op 9 oktober 1990 ingeschreven depot van het merk 481724 nietig en beveelt de doorhaling daarvan;

5.) veroordeelt Prinsen in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Sara Lee begroot op f 1065,- voor salaris advocaat en procureur;

6.) verklaart het boven bepaalde bij voorraad uitvoerbaar;

7.) wijst het meer en/of anders gevorderde af. Emz.

Nr 38. Hof van Beroep te Brussel, 5 november 1992.

(Touring)

Mrs W. Bellemans, P. Blondeel en D. Rutsaert.

Art. 12 onder A Benelux Merkenwet.

Geïntimeerde verzet zich tegen de dienstmerken Touring-Garantie, Touring-Garantie MB en Touring-Garantie Mercedes Benz op grond van haar dienstmerken Touring Secours en Touring Assistance. Voor de ontvankelijkheid van die vordering is niet vereist dat geïntimeerde het enkele woord Touring als merk heeft gedeponeerd nu dit woord als enige in alle merken voorkomt. Haar merken zijn samengestelde merken, waarvan tevens kleuren deel uitmaken. De beschermingsomvang is niet tot deze samenstelling beperkt.

Art. 13 onder A, eerste lid BMW.

Het woord Touring bezit voldoende onderscheidend vermogen voor de onderhavige diensten (hulp bij pech onderweg). Het gebruik door derden voor andere soorten diensten is irrelevant. Het zou niet anders zijn indien dit woord tot de Franse of Nederlandse woordenschat zou behoren. Bij de vergelijking van de wederzijdse merken moet veeleer op de punten van gelijkenis dan van verschil worden gelet, omdat de niet bijzonder oplettende klant eerder door de eerste dan door de tweede wordt getroffen. De wederzijdse merken vertonen een duidelijke auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis, van zodanige aard dat er associatie kan ontstaan tussen merk en teken. Hieraan doet niet af de aanwezigheid van het niet onderscheidende woord Garantie of de handelsnaam van appellante.

Het belangrijkste element in de wederzijdse merken is Touring en om iedere gelijkenis weg te nemen is niet toereikend dit element te combineren met een woord, een kleur, een figuur of een schrijfwijze.

S.A. Mercedes Benz Belgium te Brussel, België, appellante; advocaten Mrs A. De Caluwé en A.C. Delcorde te Brussel,

tegen

Touring Club Royal de Belgique te Brussel, België, geïntimeerde, advocaat Mr A. Braun te Brussel.

a) Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, 15 januari 1990 (Mr A. Spiritus-Dassesse).

3. 1. Attendu que le critère que Nous avons à prendre en considération pour déterminer si il y a, de la part de Mercedes-Benz [gedaagde in eerste aanleg; Red.], emploi des marques de TCRB en violation de l'art. 13 de la loi uniforme susmentionnée, est celui de la ressemblance entre lesdites marques et signes litigieux;

2. Attendu que le caractère distinctif des marques de TCRB résulte de l'association qui est faite entre le mot "Touring" et les mots "Club" et "Assistance", et de l'ordre dans lequel ces mots ont été associés; Que c'est dans l'ordre dans lequel cette fort, qu'il se trouve; Que c'est l'impression qui se dégage de la combinaison des deux mots telle qu'elle est faite qui est significative en l'occurrence, contrairement à ce qu'allègue Mercedes-Benz qui prétend trouver la ressemblance entre les marques et signes litigieux dans la seule utilisation du mot "Touring" qui comme tel n'est pas revendiqué, et par conséquent conclut au débouté;

Que les arguments de Mercedes-Benz a l'appui de sa défense, tirés de la seule utilisation du mot "Touring" comme élément de ressemblance avec la marque de TCRB, sont des lors dénués de pertinence;

Attendu que la combinaison des termes "Touring" et "garantie" avec ceux représentatifs de la dénomination sociale de Mercedes-Benz établit une ressemblance avec les marques de TCRB qui est de nature à semer la confusion dans l'esprit du consommateur, ce dernier associant les deux;

4. Attendu que l'urgence existe en l'occurrence, comme les parties l'ont d'ailleurs elles-mêmes indiqué à l'audience;

Par ces motifs,

Nous, Anne Spiritus-Dassesse, Vice-Président au Tribunal de Commerce de Bruxelles, siégeant au Palais de Justice, à l'audience publique et extraordinaire des référés, en remplacement du Président légitimement empêché, assistée d'Annie Braem, Greffier.

Nous déclarons expressément compétent (cfr. art. 371 de la loi Benelux susmentionnée);

Statuant contradictoirement;

Interdisons à la S.A. Mercedes Benz Belgium tout emploi en relation avec des services identiques ou similaires à ceux couverts par les marques de l'A.S.B.L. Touring Club Royal de Belgique, du signe Touring-Garantie accompagné ou non de tout autre signe, et ce sous peine d'une astreinte de dix mille francs belges par emploi effectué en infraction à cette interdiction, étant entendu notamment que chaque annonce publicitaire ainsi que chaque dépliant explicatif portant un tel signe doit être considéré comme un emploi distinct; etc.

b) Het Hof, enz.

Attendu que l'intimée expose qu'elle est titulaire au Benelux des marques de service suivantes, qui jouissent de la plus grande notoriété en Belgique:

1- la marque Touring-Club N° 158.765, avec revendication de droits acquis découlant d'un premier usage en 1895,

2- la marque Touring Assistance N° 158.764, avec revendication de droits acquis découlant d'un premier usage en 1958;

Att. que la première marque couvre notamment le service suivant: assistance (sauvetage) de personnes qui se trouvent en difficulté (classe 39);

que la seconde marque couvre notamment les services suivants: rapatriement de véhicules et/ou de personnes, envoi de pièces détachées et/ou de médicaments, rapatriement funéraire, location de voitures de remplacement;

Att. que l'appellante a introduit au Benelux un nouveau service de dépannage et d'assistance similaire aux services offerts par l'intimée et qu'elle désigne ce service tantôt sous le signe Touring-Garantie MB, ou sous le signe Touring-Garantie Mercedes Benz, ou encore sous le signe Touring-Garantie;

Att. que l'intimée soutient que ce faisant, l'appellante portait atteinte de manière flagrante à ses droits de marque tels qu'ils sont protégés par l'article 13, A, f de la Loi Uniforme Benelux sur les marques;

Att. que l'action mue par l'intimée, à laquelle le premier juge a fait droit, tendait à interdire à l'appellante tout emploi en relation avec les services identiques ou similaires à ceux couverts par les marques de l'intimée du signe Touring-Garantie accompagnés ou non de tout autre signe, sous peine d'astreinte;

Quant à la recevabilité

Att. que l'appellante allègue que durant les années 1970 et en 1981, elle a déjà mené une action promotionnelle sous l'appellation "Touring-Services", sans avoir été, à l'époque, inquiétée par l'intimée;

Att. qu'elle en déduit - mais à tort - qu'une nouvelle utilisation du mot critiqué, soit "Touring" ne peut être considérée comme justifiant le recours en référé, faute d'urgence, et qu'en outre, l'action est sans fondement par application de la notion de "rechtsverwerking";

Att. que l'appellante fait valoir que le juge des référés doit procéder à une évaluation des intérêts en présence et notamment confronter le préjudice qu'elle-même subit du fait de l'interdiction, à celui qu'aurait subi la demanderesse originaire si la mesure lui avait été refusée;

Att. que l'appellante soutient encore qu'en ayant admis

dans les années 1970 et en 1981 l'action promotionnelle de la S.A. Mercedes Benz Belgium, faite sous le vocable "Touring-Services", l'intimée a reconnu implicitement mais nécessairement qu'elle ne pouvait lui en faire grief;

Att. que l'appelante estime dès lors "qu'il y a lieu, pour autant que de besoin, à appliquer la notion de rechtsverwerking";

Att. que dans ses conclusions, déposées le 25 mars 1991, l'appelante pondère ce dernier moyen en précisant que point n'est besoin d'avoir recours à l'ancienne théorie de la "rechtsverwerking" pour constater que si, à l'époque, l'intimée n'a pas vu d'objections aux offres susdites, c'est qu'elle estimait ne pas avoir droit à les faire interdire, ni d'intérêt à obtenir pareille interdiction et que sa présente attitude est donc incohérente par rapport à celle qu'elle a adoptée précédemment;

Att. que dans l'évaluation des intérêts en jeu et en présence, la situation des parties et leur comportement sont à prendre en considération;

Att. que c'est ainsi que l'on refuse généralement d'admettre l'urgence lorsque référé tend à mettre fin à une situation que l'inertie du demandeur originaire a elle-même créée;

Att. que l'intimée conteste à juste titre l'usage généralisé par l'appelante de l'appellation "Touring-Service" en 1970 et en 1981;

Att. que les pièces déposées par l'appelante révèlent seulement la trace de deux très brèves opérations menées sous le nom de "Touring-Service", la première pendant 11 jours en juillet 1979 sur les axes Bruxelles-mer du Nord et Bruxelles-Ardenne, par deux techniciens de l'importateur IMA, la seconde pendant 18 jours, toujours par deux techniciens seulement, vers la mer et vers les Ardennes, couvrant les mois de juillet et août;

Att. que l'intimée conteste avoir eu connaissance à l'époque de ces brèves apparitions de deux dépanneurs sur deux axes routiers;

Att. que l'appelante ne prouve nullement que l'intimée aurait à l'époque connu cet usage de l'appellation critiquée "Touring-Service";

Att. qu'en réalité, l'intimée n'a nullement tardé à saisir le président du tribunal de commerce; qu'elle a fait valoir ses droits aussitôt qu'elle a appris que l'appelante introduisait en Belgique, fin 1989, un nouveau service de dépannage et d'assistance similaire aux services offerts par elle;

Att. qu'il n'existe, en l'espèce, aucun élément permettant de dire que l'intimée ait renoncé, fut-ce tacitement, au droit invoqué, ou aurait eu un comportement objectivement inconciliable avec le droit qu'elle invoque;

Att. que l'intimée rappelle avec raison que l'appelante était si peu consciente d'avoir, suite à la prétendue renonciation par l'intimée - ou suite à une "rechtsverwerking" - acquis un droit d'usage sur l'appellation "Touring-Service", qu'elle en avait même perdu le souvenir, puisqu'elle s'était abstenue de le faire valoir aussi bien dans sa correspondance avec l'intimée en septembre et novembre 1989, que dans sa défense devant le premier juge;

Att. qu'il est généralement admis qu'il y a urgence dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable;

Att. que la mesure ordonnée par le premier juge est sans doute de nature à causer préjudice à l'appelante; qu'il apparaît toutefois que ce préjudice ne sera pas disproportionné à celui que rencontrerait l'intimée si sa demande était rejetée;

Att. qu'en réalité, il y a urgence à ce, qu'au provisoire, il soit fait droit à l'action de l'intimée, celle-ci ne pouvant souffrir davantage une atteinte à ses droits sur ses marques, dont la première est presque centenaire;

Quant au fond

1- Att. que l'appelante soutient tout d'abord mais à

tort, que, faute de dépôt, le mot isolé *Touring* ou l'expression *Touring Assistance*, ne serait pas protégeable; et que l'action serait en conséquence irrecevable;

Att. que pour bénéficier de la protection légale, le mot *Touring* ne devait pas faire l'objet d'un dépôt séparé; qu'il suffisait qu'en application de l'article 12 de la Loi Benelux sur les marques, ce vocable ait été enregistré en tant qu'élément d'une marque composée;

Att. que le fait que les marques invoquées par l'intimée sont des marques composées et que, non seulement, les mots *Touring Secours* et *Touring Assistance*, mais également les couleurs or, bleu, rouge et blanc pour la première et bleu, jaune et blanc pour la seconde (par référence à l'usage que l'intimée a fait de ces marques de services antérieurement à leur enregistrement), font l'objet de revendications précises dans les actes de dépôt, n'influence nullement la validité et ne limite d'aucune façon le champ de protection desdites marques, des lors que la protection sollicitée se rapporte au mot vedette - en l'occurrence le vocable *Touring* - rentrant dans la combinaison, seul connu du public, et est au surplus sans relevance pour l'appréciation du litige, l'intimée reprochant à l'appelante non point l'utilisation des susdites couleurs, mais l'usurpation des signes verbaux revendiqués dans ses dépôts de marque;

2- Att. que l'appelante, constatant également que le seul élément commun aux marques de l'intimée et à l'expression critiquée est le mot *Touring* soutient aussi à tort que celui-ci ne pourrait être revendiqué comme tel, étant, pris isolément, dépourvu de tout caractère distinctif;

Att. que, pour bénéficier de la protection légale, la marque doit être apte à distinguer les produits ou les services d'une entreprise et qu'à défaut de tout caractère distinctif, un signe ne peut être considéré comme marque (articles 1 et 14 de la Loi Benelux sur les marques);

Att. que, ni nécessaire, ni usuel, ni descriptif, ni générique, le vocable *Touring* possède un caractère distinctif suffisant par rapport aux services qu'il est appelé à désigner;

Att. que la circonstance qu'il serait utilisé par diverses entreprises est irrelevante dès lors que ces utilisations, au demeurant très peu nombreuses, existent uniquement pour les services autres que ceux qui sont désignés par les marques de l'intimée;

Att. que même si comme l'allègue l'appelante, le vocable *Touring* pouvait être considéré comme faisant partie du vocabulaire français ou néerlandais courant - quod non - encore ne s'ensuivrait-il pas que les marques de l'intimée cesseraient d'être distinctives par rapport aux services auxquels elles s'appliquent et qu'elles ont pour fonction de distinguer;

3- Att. que dans l'appréciation de la ressemblance entre les marques et les signes en question, il est constant qu'il existe une similitude entre les services offerts par les parties, au sens de l'article 13,A,1 de la Loi Uniforme Benelux sur les marques;

Att. qu'à cet égard, l'appelante invoque en vain la décision obtenue en Suisse; que le juge belge ne doit tenir compte que de la situation en Belgique (article 6 §1 de la Convention d'Union de Paris; Cour de Justice Benelux du 23 décembre 1985, aff. marques Adidas, *Ing. Conseil* 1986, 76) [*B.I.E.* 1986, nr 54, blz. 208, v. N.H.; *Red.*];

Att. que pour juger de la similitude entre les marques et les signes, il convient d'avoir égard bien plus aux ressemblances qu'aux dissemblances, car le client intéressé, mais d'attention moyenne, est frappé bien plus par les premières que par les secondes;

Att. qu'en l'espèce, les marques et les signes, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur les trois plans auditif, visuel et conceptuel, une similitude absolument patente de nature à établir une association entre les marques et les signes (voir Cour Benelux, aff. 82/5, 20 mai 1983, Henri Jullien c/ Verschuieren, *Recueil*, 1983, p. 36) [*B.I.E.* 1984, nr 40, blz. 137, D.W.F. V.; *Red.*];

Att. que l'on ne peut, soutenir avec l'appelante que la combinaison du vocable Touring avec le signe Garantie, dénué de tout caractère distinctif, ou avec la dénomination sociale de l'appelante, aurait pour effet de supprimer la ressemblance entre les marques de l'intimée et le signe utilisé par l'appelante;

Att. que, comme il l'a été rappelé ci-dessus, l'appréciation synthétique des marques et signes en présence, loin de révéler comme l'affirme l'appelante, "qu'il n'existe pas de ressemblance, de risque de confusion ou de risque de dilution..." (conclusions p. 6), montre au contraire que les marques et signes en question présentent une similitude de nature à établir une association;

Att. que l'élément commun entre les marques et les signes en litige est le vocable Touring;

Att. qu'il ne suffit pas qu'un vacable qui constitue l'élément vedette des marques de l'intimée comme d'ailleurs du signe de l'appelante, soit combiné avec un mot, une couleur, une figure, un graphisme, pour que disparaisse toute ressemblance entre la marque et le signe (voir Cass. 29 septembre 1988, *J.T.*, 1989, p. 161);

Att. que c'est dès lors avec raison que le premier juge a fait droit à la demande originaire; que l'association entre les marques et les signes en présence est patente; qu'il y a urgence à y mettre fin;

Par ces motifs,
partiellement différents de ceux du premier juge;
la cour,
statuant contradictoirement;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935;
Reçoit l'appel;
Le dit non fondé;
Confirme, en son dispositif, l'ordonnance entreprise;
etc.

**Nr 39. President Arrondissementsrechtbank te Breda,
5 augustus 1991.**

(TDK-pancakes)

Mr J. Mendlik.

Art. 13 onder A, eerste en derde lid Benelux Merkenwet.
VZN betreft door TDK merkloos geleverde pancakes, d.w.z. grote spoelen onbespeelde videoband, versnijdt deze in stukken van de vereiste lengte, spoelt deze in in merkloze cassettehulzen en brengt deze hulzen in de handel in dozen voorzien van het TDK-merk. Dusdoende maakt VZN inbreuk op de merkrechten van TDK. Onjuist is het verweer van VZN dat het versnijden van de pancakes en het inspoelen in merkloze cassettes niet meer is dan ompakken van de band in een lege cassettehuls. De pancake kan niet als eindprodukt voor enig doel worden gebruikt en is derhalve een halffabrikaat of een onderdeel voor de vervaardiging van het eindprodukt. Even essentieel voor het verkrijgen van het eindprodukt zijn de cassettehuls en de produktiehandelingen bestaande uit het versnijden van de pancake op de vereiste lengte en het inspoelen van de stukken videoband in de cassettehuls, voor welke produktiehandelingen ingewikkelde apparatuur is vereist. Nog afgezien derhalve van het feit dat het VZN niet vrijstaat om de door TDK merkloos in het verkeer gebrachte pancakes zonder toestemming van TDK onder het merk van TDK door te verkopen is er geen sprake van dat de toestand van die pancakes na de bewerkingen die deze hebben ondergaan alvorens zij in de vorm van ingespoelde onbespeelde cassettes de eindverbruiker bereiken, ongewijzigd is gebleven.

Art. 13 onder A, eerste lid BMW.

De vermelding op de verpakking aangevende dat de cassettes zijn gevuld met TDK videoband is een wijze van gebruik die niet wezenlijk verschilt van het gebruik als merk, ook al wordt daarnaast het Tricorp-merk gebruikt. Dit gebruik dient immers ter onderscheiding van de waar, maar bepaald ter onderscheiding van de met TDK videoband gevulde cassettes van cassettes waarin videoband van een ander fabrikaat is ingespoeld. Als direct gebruik van het merk is deze wijze van gebruik inbreukmakend, terwijl indien dit anders mocht zijn deze wijze van gebruik in ieder geval onder het verbod van art. 13A sub 2 BMW valt, waarbij niet gezegd kan worden dat VZN voor dat gebruik een geldige reden heeft.

Artt. 30 en 36 E.E.G.-Verdrag.

In het arrest van 23 mei 1978 (Hoffmann-La Roche vs. Centrafarm) heeft het Europees Hof geformuleerd onder welke omstandigheden de merkgerechtigde zich niet op zijn merkrechten kan beroepen wanneer er sprake is van ompakking van in een Lid-Staat rechtmatig in het verkeer gebrachte waren om die in een nieuwe verpakking voorzien van het merk in een andere Lid-Staat in het verkeer te brengen. Aan de in dat arrest gestelde criteria voldoen de cassettes van VZN duidelijk niet.

1. TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corporation) te Tokio, Japan, en

2. TDK Electronics Europe GmbH te Ratingen, Duitsland, eiseressen [in kort geding]sb.; procureur Mr E.C.M. Wagemakers, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen

1. Video Zuid Nederland B.V. te Alphen, gemeente Alphen en Riel, en

2. Petrus Norbertus Robbesom te Tilburg, gedaagden [in kort geding], procureur Mr Th.J.H.M. Linssen.

Bij de beoordeling van het geschil wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- TDK Japan is krachtens inschrijving bij het Benelux Merkenbureau rechthebbende op een woord/beeldmerk bestaande uit een afbeelding van een geslepen diamant en de letters TDK, alsmede op het woordmerk TDK en het afzonderlijke beeldmerk voor, kort gezegd, magnetische opnamebanden waaronder audiobanden en videobanden, cassettes en andere houders van magneetbanden;

- TDK Europa verhandelt de TDK producten op het vasteland van Europa als vertegenwoordigster van TDK Japan;

- Het ten deze van belang zijnde produkt bestaat uit zogenaamde pancakes, dat wil zeggen grote spoelen onbespeelde videoband. TDK levert deze pancakes uitsluitend aan de kopieer- en duplicerindustrie. Die bedrijven versnijden de pancakes in stukken van de gewenste lengte. Die stukken videoband worden ingespoeld in cassettes waarna de videofilm van een zogenaamde mastermovie op de cassette wordt overgenomen. Andere dupliceringsbedrijven kopiëren eerst en spelen pas daarna het bespeelde stuk in in de cassette;

- TDK levert deze pancakes in dozen waarop geen merk is vermeld doch slechts een sticker is geplakt met een code waaruit TDK kan aflezen waar en wanneer de band is geproduceerd. De pancakes zelf zijn, afgezien van de spoel, waarover hierna, niet van een merk voorzien;

- Naast de verkoop van pancakes aan kopieer- en dupliceringsbedrijven verkoopt TDK ook onbespeelde videocassettes;

- VZN maakt haar bedrijf van het versnijden van bij derden ingekochte pancakes en het inspoelen van de stukken videoband van de vereiste lengte in van derden betrokken cassettehulzen. Die onbespeelde cassettes levert zij aan kopieer- en dupliceringsbedrijven;

- VZN heeft die door haar ingespoelde, onbespeelde cassettes in het verkeer gebracht in dozen waarop het

woord/beeldmerk van TDK was afgedrukt. Zij heeft dit merk voorts gebruikt op haar postpapier en visitekaartjes. Naar stelling van VZN gebruikt zij het TDK merk thans niet meer op haar postpapier en visitekaartjes. De ingespoelde cassettes worden naar zij stelt thans verpakt in dozen waarop het beeldmerk "Tricorp" is afgedrukt met de tekst "Tricorp, clearly the best" en de vermelding "Tape made in Japan, assembled in Holland" met een losse sticker waarop is aangegeven welk merk tape is ingespoeld. VZN heeft stickers in het geding gebracht waarop voorkomt het Tricorp woord/beeldmerk met daaronder een nummer en de vermelding "loaded with TDK pancake". VZN biedt door haar ingespoelde cassettes ook aan als TDK cassettes, althans met vermelding dat de cassettes zijn ingespoeld met TDK tape;

- VZN stelt dat zij pancakes gebruikt die door de Engelse vertegenwoordiger van TDK in Engeland rechtmatig in het verkeer worden gebracht. Zij heeft ter terechtzitting getoond een in een plastic omhulsel verpakt aantal pancakes, op welke verpakking geen merkvermelding voorkomt. VZN heeft voorts spoelen getoond van zwart materiaal waarop onopvallend klein in zwart het TDK woord/beeldmerk is aangebracht. TDK heeft niet betwist dat dit spoelen zijn als door haar voor haar pancakes worden gebruikt.

Ter beoordeling staat in de eerste plaats of VZN door de wijze waarop zij het TDK merk heeft gebruikt en naar eigen stelling thans nog gebruikt inbreuk heeft gemaakt en maakt op de merkrechten van TDK en vervolgens de vraag of de uitoefening door TDK van haar merkrechten een verkapte beperking van het vrije verkeer van goederen tussen de Lid-staten van de E.E.G. vormt.

Ook als juist is dat VZN voor haar activiteiten pancakes gebruikt die door de Engelse vertegenwoordiger van TDK Japan in Engeland rechtmatig in het verkeer worden gebracht (waarover hierna), dan geldt met betrekking tot die pancakes, evenals voor de door TDK Europa in het verkeer gebrachte pancakes, dat die pancakes niet onder het TDK merk in het verkeer worden gebracht. Het merk komt niet voor op de verpakking waarin de pancakes worden geleverd noch op de tape zelf. De onopvallende afbeelding van het woord/beeldmerk op de wegwerpspoel kan niet worden aangemerkt als een gebruik van het merk door TDK ter onderscheiding van haar produkt.

De wederverkoper van die door TDK of haar vertegenwoordiger merkloos in het verkeer gebrachte pancakes maakt daarom reeds inbreuk op de merkrechten van TDK wanneer hij die pancakes doorverkoopt nadat hij deze ter onderscheiding van pancakes van ander fabriekaats zelf van het merk van TDK heeft voorzien zonder toestemming van TDK.

Daarbij komt dat VZN als wederverkoper alleen dan het recht zou hebben om een door TDK wel zelf onder haar merk in het verkeer gebracht produkt onder dit merk te verkopen wanneer de toestand van de waar niet is gewijzigd.

De stelling van VZN dat het versnijden van de pancakes op de vereiste lengte en het inspoelen van de stukken videoband in merkloze cassettes niet meer is dan ompakken van de band in een lege cassettehuls moet worden verworpen.

De pancake kan niet als eindprodukt voor enig doel worden gebruikt en is derhalve een halffabriekaats of een onderdeel voor de vervaardiging van het eindprodukt. Even essentieel voor het verkrijgen van het eindprodukt zijn de cassettehuls en de produktiehandelingen, bestaande uit het versnijden van de pancake op de vereiste lengte en het inspoelen van de stukken videoband in de cassettehuls.

Vast staat dat voor die produktiehandelingen ingewikkelde apparatuur is vereist en dat aan het eindprodukt in het geheel niet is te zien of in de cassette al dan niet een stuk TDK videoband is ingespoeld.

Nog afgezien derhalve van het feit dat het VZN niet vrijstaat om de door TDK merkloos in het verkeer gebrachte pancakes zonder toestemming van TDK onder het merk van TDK door te verkopen, is er geen sprake van dat de toestand van die pancakes na de bewerkingen die deze hebben ondergaan alvorens zij in de vorm van ingespoelde onbespeelde cassettes de eindverbruiker bereiken, ongewijzigd is gebleven.

Het hoeft geen betoog dat het gebruik door VZN van het TDK woord/beeldmerk op de dozen waarin de door haar ingespoelde cassettes aan de verbruikers werden geleverd, gelet op al het vorenstaande naar regelen van de Benelux Merkenwet inbreukmakend was.

Het afdrucken van het TDK merk op het postpapier en het visitekaartje was een ander gebruik van het merk als bedoeld in artikel 13A sub 2 van de Benelux Merkenwet. Gesteld noch gebleken is dat VZN daarvoor een geldige reden had. Het gebruik vond plaats in het economisch verkeer en kon bij derden de indruk wekken dat er een band bestaat tussen VZN en TDK met betrekking tot de door VZN in het verkeer gebrachte cassettes. TDK kon hierdoor schade ondervinden, zodat ook deze wijze van gebruik onrechtmatig was.

Blijft de vraag of - aannemende dat VZN het TDK woordmerk thans alleen nog gebruikt om op de verpakking aan te geven dat de cassette is gevuld met TDK videoband, en in reclamemateriaal en offertes vermeldt dat zij cassettes gevuld met TDK videoband levert - het op die wijze gebruiken van het TDK merk inbreuk maakt op de rechten van TDK.

De vermelding op de verpakking, aangevende dat de cassettes zijn gevuld met TDK videoband is een wijze van gebruik die niet wezenlijk verschilt van het gebruik als merk, ook al wordt daarnaast het Tricorp merk gebruikt. Dit gebruik dient immers ter onderscheiding van de waar, mer bepaald ter onderscheiding van de met TDK videoband gevulde cassettes van cassettes waarin videoband van een ander fabriekaats is ingespoeld. Als direct gebruik van het merk is deze wijze van gebruik op de hiervoren omschreven gronden inbreukmakend.

Mocht dit anders zijn, dan valt deze wijze van gebruik in ieder geval onder het verbod van artikel 13A sub 2 van de Benelux Merkenwet.

Niet gezegd kan worden dat VZN voor dat gebruik een geldige reden heeft. De omstandigheid dat haar klanten TDK videoband wensen en VZN die goedkoper levert dan TDK Europa is geen geldige reden voor VZN om aan te haken aan de merkbekendheid van TDK door zonder toestemming van TDK op de verpakking het merk van TDK te gebruiken. De omstandigheid dat de deskundige afnemers van de cassettes uit de aanduiding "loaded with" kunnen afleiden dat de cassettes niet door TDK zijn gevuld doet dit niet anders zijn. Bovendien kan ook bij die deskundige afnemers de indruk worden gewekt dat TDK toestemming voor die wijze van gebruik van haar merk heeft gegeven, vanwaar het nog maar een stap is naar de veronderstelling dat TDK haar reputatie verbindt aan de gehele door VZN geleverde cassette. Zulks impliceert dat deze wijze van gebruikmaking van het TDK merk schade voor TDK kan opleveren voor haar reputatie als de afnemers ontevreden zouden zijn over de kwaliteit van de door VZN geleverde cassettes.

Mutatis mutandis geldt het vorenstaande ook voor het gebruik van het TDK merk in reclamemateriaal, offertes en dergelijke.

Gelijk vorenvermeld is er tot nu toe van uitgegaan dat VZN pancakes gebruikt die door de Engelse vertegenwoordiger van TDK rechtmatig in het verkeer zijn gebracht. TDK heeft gesteld dat zij niet wist wie de leverancier van VZN is - daarvan getuigt ook het slot van haar vordering sub b - en VZN heeft niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat zij TDK er ooit over heeft ingelicht dat zij pancakes gebruikt die door de Engelse vertegenwoordiger van TDK in het verkeer zijn gebracht.

Volledigheidshalve wordt daarom overwogen dat VZN

in het kader van dit kort geding niet heeft aangetoond dat zij pancakes gebruikt die door de Engelse vertegenwoordiger rechtmatig in het verkeer zijn gebracht. VZN heeft ter adstructie van die stelling in het geding gebracht een factuur betreffende levering van TDK pancakes door de te Londen gevestigde Archmagic Ltd., doch daaruit blijkt nog niet dat die pancakes in het verkeer zijn gebracht door de Engelse vertegenwoordiger van TDK.

Voor zover VZN bedoelt te stellen dat zij uitsluitend TDK pancakes heeft gebruikt die afkomstig zijn van de Engelse TDK vertegenwoordiger heeft zij ook onverklaard gelaten hoe zij dan reeds in het najaar van het jaar 1990 cassettes met TDK videoband heeft kunnen verhandelen. Immers, naar eigen stelling van VZN is zij pas in Engeland pancakes gaan inkopen nadat TDK Europa in of omstreeks februari 1991 levering had geweigerd. TDK heeft echter van VZN afkomstige correspondentie in het geding gebracht waaruit blijkt dat VZN reeds in oktober 1990 op grote schaal met gebruikmaking van het TDK merk cassettes produceerde en aanbood. VZN heeft die producties niet betwist.

De stelling van VZN dat TDK haar merkrechten niet kan inroepen omdat het beroep op haar exclusieve recht als een verkapte beperking van de handel tussen E.E.G. Lid-staten is te beschouwen is ongegrond.

Niet in geschil is dat TDK de parallel-import van door haar Engelse vertegenwoordiger rechtmatig in het verkeer gebrachte pancakes zoals die door die vertegenwoordiger in het verkeer zijn gebracht niet kan weren. Gelijk vorenoverwogen moeten die uit Engeland afkomstige pancakes als merkloos worden aangemerkt, doch ook wanneer de Engelse vertegenwoordiger de pancakes in bulkverpakking wel van het merk zou hebben voorzien zou het beroep van VZN op het E.E.G. Verdrag niet opgaan.

De hoofdregel van artikel 36 van het E.E.G. Verdrag is dat beperking van het vrije verkeer van goederen is toegestaan wanneer dit gerechtvaardigd is uit hoofde van bescherming van industriële en commerciële eigendom. In het arrest van 23 mei 1978 (Hoffmann La Roche vs. Centrafarm) heeft het Europese Hof geformuleerd onder welke omstandigheden de merkgerechtigde zich niet op zijn merkrechten kan beroepen wanneer er sprake is van ompakking van in een Lid-staat rechtmatig in het verkeer gebrachte waren om die in een nieuwe verpakking, voorzien van het merk, in een andere Lid-staat in het verkeer te brengen.

Het Hof verklaarde voor recht dat er sprake is van verkapte beperking van de handel tussen Lid-staten wanneer komt vast te staan:

- dat de wijze waarop de merkgerechtigde zijn merk gebruikte, zijn afzetsysteem in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten der Lid-staten zal bijdragen;
- wordt aangetoond dat de oorspronkelijke toestand van het produkt bij ompakking ongemoeid blijft;
- wanneer de merkgerechtigde tevoren van de handeling van het produkt in kennis wordt gesteld; en
- wanneer op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het produkt werd omgepakt.

Verwezen wordt naar hetgeen hiervoren reeds is overwogen met betrekking tot de stelling van VZN dat de toestand van de pancakes door het versnijden en inspoelen niet wordt gewijzigd.

Toetsing van de onderhavige zaak aan het arrest van het Hof leidt niet tot het oordeel dat er ten deze in het licht van het E.E.G. Verdrag anders moet worden geoordeeld.

Volgens de overwegingen van het Hof dient ter beantwoording van de vraag of de merkgerechtigde er tegen op mag komen dat een ompakker het merk weer aanbrengt op het omgepakte produkt te rade te worden gegaan bij de wezenlijke functie van het merk, welke daarin is gelegen dat aan de consument of aan de uiteindelijke gebruiker met betrekking tot het gemerkte produkt de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd in dier voege

dat hij het produkt ondubbelzinnig van produkten van andere herkomst kan onderscheiden en dat die herkomstgarantie impliceert dat de consument of de uiteindelijke gebruiker erop mag rekenen dat derden in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien produkt in een aan de verhandeling voorafgegane fase niet zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen.

Vervolgens, met betrekking tot de vraag of de merkgerechtigde door de uitoefening van zijn recht jegens de ompakker mogelijk op verkapte wijze de vrije handel tussen Lid-staten beperkt, overwoog het Hof, zakelijk weergegeven, dat het antwoord op de vraag of het ompakken van het merkprodukt ten koste van de eenzijdigheid gaat, naar gelang de aard van het produkt en de wijze van ompakken verschillend kan uitvallen en dat aan ompakken het min of meer kennelijk risico verbonden is dat er met het produkt zal worden gemanipuleerd dan wel dat de oorspronkelijke toestand niet ongemoeid zal worden gelaten. Denkbaar is dat de ompakking geschiedt onder zodanige omstandigheden dat aan de oorspronkelijke toestand van het produkt geen afbreuk kan worden gedaan, bijvoorbeeld wanneer alleen de buitenverpakking wordt gewijzigd doch de binnenverpakking intact wordt gelaten, of wanneer het ompakken geschiedt onder controle van de overheid. Alleen wanneer die wezenlijke functie van het merk - het waarborgen van de herkomst van het produkt - aldus is beveiligd en ook nog is voldaan aan de overige door het Hof gestelde eisen mag de ompakker het merk op het omgepakte produkt gebruiken.

De cassettes van VZN voldoen duidelijk niet aan vorenstaande door het Europese Hof gestelde criteria. De eindverbruiker kan, wanneer hij de cassette koopt, op geen enkele wijze nagaan of de oorspronkelijke kwaliteit van de TDK tape ongemoeid is gebleven, hij kan zelfs niet nagaan of de cassette inderdaad gevuld is met TDK tape. Objectieve controle op een en ander bestaat niet en kan ook niet bestaan. De enkele van VZN afkomstige vermelding dat de cassette is gevuld met TDK tape waarborgt daarom niet ondubbelzinnig de herkomst van de tape.

Volledigheidshalve wordt hier nog overwogen dat VZN ook niet heeft voldaan aan de eis dat zij TDK tevoren van de verhandeling van het - in haar visie omgepakte - produkt in kennis heeft gesteld. VZN heeft TDK Japan en TDK Europa gevraagd om levering van pancakes voor haar inspoelbedrijf, doch nadat zij daarop een weigerend antwoord had gekregen heeft zij TDK niet medegedeeld dat zij in Engeland gekochte TDK pancakes, versneden en ingespoeld in cassettehulzen, onder, althans met gebruikmaking van het TDK merk op de markt zou gaan brengen.

Tenslotte kan niet gezegd worden dat TDK door in de onderhavige situatie haar merkrechten uit te oefenen op verkapte wijze de handel tussen Lid-staten van de E.E.G. beperkt.

Gelet op al het vorenstaande is de vordering sub I in voege als na te melden toewijsbaar.

De vordering sub b, daarop neerkomend dat VZN haar afnemers aan TDK moet bekend maken is in die vorm niet toewijsbaar, gelet op het belang van VZN dat haar afnemersbestand niet bij een concurrerend bedrijf bekend is. De vordering kan wel worden toegewezen in die zin dat VZN zelf aan diegenen aan wie zij cassettes heeft geleverd met gebruikmaking van één of meer van de TDK merken moet mededelen dat dit zonder toestemming van TDK is geschied en dat TDK niet instaat voor de ingespoelde videoband.

VZN heeft reeds opgegeven van wie zij van TDK afkomstige pancakes heeft betrokken. De vordering dat VZN opgave doet van de afgenomen hoeveelheden zal niet worden toegewezen. TDK heeft daarbij onvoldoende spoedeisend belang, zodat de vraag of VZN daartoe

gehouden is aan de bodemrechter kan worden overgelaten.

De geldvordering is evenmin toewijsbaar. De door TDK geleden schade is niet bij benadering in te schatten en de door TDK gestelde vrees voor het verloren gaan van verhaalsmogelijkheden levert – wat daar ook van zij – een onvoldoende spoedeisend belang op om in kort geding een betwiste geldvordering toe te wijzen.

4. De kosten:

VZN dient als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding te worden verwezen.

5. De beslissing in kort geding:

De President

A. Veroordeelt gedaagden om binnen 8 dagen na de betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Benelux van de TDK merken dan wel van daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden en verbiedt gedaagden met name om zonder toestemming van eiseressen videocassettes te produceren of te laten produceren, ten verkoop aan te bieden of te verkopen, voorzover deze videocassettes zonder toestemming van eiseressen of één van hen door gedaagden zijn voorzien van één of meer van de TDK merken van de eiseressen c.q. van de eiseres sub 1;

B. Beveelt gedaagden om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan haar afnemers in de Benelux aan wie zij videocassettes heeft geleverd waarbij gebruik is gemaakt van één of meer van de TDK merken om aan te geven dat die cassettes waren ingespoeld met TDK videoband, schriftelijk mede te delen dat TDK voor het gebruik van het TDK merk voor de door gedaagden geleverde videocassettes geen toestemming heeft gegeven en dat TDK niet instaat voor de ingespoelde videoband;

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Verwijst gedaagden in de kosten van het geding en veroordeelt hen aan eiseressen te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op f 942,42; enz.

Nr 40. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem,
20 maart 1992.

(ZipClip)

Mr G.W.S. de Groot.

Artt. 14 en 25 Benelux Tekeningen- en Modellenwet.

Met de onderhavige vorderingen wordt bescherming gevraagd van een model dat op 1 januari 1975 nog niet bestond, zodat het niet valt onder de bescherming ingevolge art. 25 BTMW, en art. 14 lid 5 BTMW het lot van die vorderingen beheerst. Aangezien aan die vorderingen uitsluitend feitelijke gedragingen ten grondslag zijn gelegd – het op de markt brengen van een model dat qua vormgeving identiek is aan de door eiseressen op de markt gebrachte ZipClip, danwel daarmee grote gelijkenis vertoont – die naar hun aard handelingen zijn die vallen aan te merken als "inbreuk op een tekening of model" in de zin van art. 14 lid 1 BTMW, stranden de vorderingen op het bepaalde in art. 14 lid 5 BTMW. Het feit dat gedaagde Atlanta met de voor haar systeem gekozen benaming "Flexi-Clip" aanleunt tegen c.q. aanhaakt aan de door eiseres Jalema gebruikte merkaanduiding "ZipClip" doet daaraan niet af en zou hoogstens grond kunnen zijn voor toewijzing van een tegen het gebruik van de aanduiding "Flexi-Clip" gericht verbod.

1. H Zippel GmbH u. Co. KG te Altdorf-Nürnberg, Duitsland, en

2. Jalema B.V. te Reuver, gemeente Beesel, eiseressen [in kort geding], procureur Mr M.S.M. Herz-Meijer, advocaat Mr A.R.A.J. Ilcken te Breda, tegen

1. Colourfile B.V. te Haarlem, en

2. Atlanta B.V. te Groningen, gedaagden [in kort geding], procureur Mr H.K. Garvelink, advocaat Mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam.

2.1. De vaststaande feiten

In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan.

a. Zippel heeft in de vijftiger jaren een oprijgsysteem voor geperforeerde bladen ontworpen en ontwikkeld, welk systeem onder de benaming ZipClip op de Europese markt werd gebracht. Op dit systeem is destijds octrooi verleend.

b. Met inroeping van de prioriteit van een Duits octrooi op de betreffende vinding d.d. 17 februari 1975 heeft Zippel in 1976 op een toen ontwikkelde en verbeterde uitvoering van haar oprijgsysteem octrooi aangevraagd, welk octrooi eveneens is verleend en in 1986 als gevolg van niet-betaling van taxe van rechtswege is vervallen.

c. Jalema is een fabrikant van kantoorbenodigdheden. Zij verkreeg reeds begin jaren zestig de exclusieve productie- en verkooprechten van het door Zippel ontwikkelde oprijgsysteem voor de Benelux, produceert dit systeem en brengt het in de Benelux op de markt. Zij was tevens licentiehoudster onder de hiervoor genoemde octrooien.

d. Jalema heeft onlangs geconstateerd dat Colourfile een oprijgsysteem op de markt brengt dat qua vormgeving en mechaniek in Jalema's optiek identiek is aan de ZipClip. Ook heeft zij geconstateerd dat Atlanta voornemens is een oprijgsysteem op de markt te brengen dat qua vormgeving en mechaniek volgens Jalema eveneens identiek is aan de ZipClip.

e. Niettegenstaande sommatie zijn Colourfile en Atlanta niet bereid van het in het verkeer brengen van evenbedoelde oprijgsystemen (verder) af te zien.

f. Het model van de ZipClip is niet modelrechtelijk gedeponeerd.

2.2. De vordering en haar grondslag

2.2.1. Eiseressen stellen dat gedaagden een produkt op de markt brengen c.q. zullen gaan brengen dat qua vormgeving een zodanige gelijkenis vertoont met de ZipClip dat onnodig gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek wordt veroorzaakt. Volgens eiseressen hadden gedaagden zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid van hun oprijgsysteem voor een andere vormgeving van dat systeem kunnen kiezen. Nu zij dit niet hebben gedaan schieten zij te kort in hun verplichting om bij de vervaardiging van hun produkt alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door bedoelde gelijkenis kans op verwarring ontstaat. Eiseressen stellen dat gedaagden aldus onrechtmatig jegens hen handelen en dat zij daardoor schade lijden.

2.2.2. Eiseressen vorderen op deze grond gedaagden te verbieden een met de ZipClip qua vormgeving identiek dan wel nagenoeg gelijkend oprijgsysteem in het economisch verkeer te brengen, met nevenvorderingen, alle te versterken met oplegging van een dwangsom en alles onder veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding.

2.3. Het verweer

2.3.1. Gedaagden betwisten dat eiseressen spoedeisend belang hebben bij de gevraagde voorzieningen. Zij stellen dat het thans aangevallen oprijgsysteem reeds geruime tijd door derden op de Nederlandse markt wordt gebracht en dat Colourfile dat systeem in oktober 1991 op de Efficiency-beurs breeduit heeft tentoongesteld, zodat eiseressen veel eerder hadden kunnen ageren.

2.3.2. Ten gronde stellen gedaagden zich op het standpunt dat het model van de ZipClip waarvan thans bescherming wordt gevraagd pas op de markt kan zijn gekomen na de aanvraagdatum van het sub 2.1.b. genoemde octrooi, nu dat octrooi immers niet zou zijn verleend indien het daaronder vallende oprijgsysteem ten

tijde van de aanvraagdatum niet nieuw was geweest. Deze vaststelling betekent volgens gedaagden dat eiseressen bescherming vragen van een model dat na de datum van inwerkingtreding van de BTMW - 1 januari 1975 - is vervaardigd en brengt mee dat artikel 14 lid 5 BTMW aan toewijzing van de - op de slaafse nabootsingsleer gebaseerde - vordering van eiseressen in de weg staat.

2.3.3. Subsidiair stellen gedaagden zich op het standpunt dat van slaafse nabootsing van het model van de ZipClip waarvan in casu bescherming wordt gevraagd geen sprake is. Zij hebben zich in dit verband beroepen op een groot aantal uiterlijke verschillen tussen hun producten en het produkt van eiseressen.

3. Beoordeling van het geschil

3.1. Eiseressen hebben weliswaar gesteld dat zij "de vormgeving van het systeem" - waarmee zij kennelijk bedoelen het model van de ZipClip die thans op de markt wordt gebracht - reeds vóór 1975 in het economisch verkeer hebben gebracht, maar tegenover de uitvoerig gemotiveerde bestrijding van die stelling door gedaagden niet aannemelijk gemaakt dat de vóór 1 januari 1975 onder de naam ZipClip in het verkeer gebrachte oprijgsystemen qua uiterlijk zo weinig verschillen van het thans verhandelde systeem dat sprake zou zijn van één model in de zin van de BTMW. De vaststelling, dat de sub 2.1.b. bedoelde octrooiverlening meebrengt dat het systeem waarop het octrooi is verleend op 4 februari 1976 nieuw was, is op zichzelf nog niet concludent voor de stelling dat het uiterlijk van het voorwerp waarin dit systeem is verwerkt op die datum ook nieuw was. Een vergelijking van de aan het betreffende octrooischrift gehechte afbeelding van het voorwerp waarin het geoctrooieerde systeem is verwerkt - met de afbeelding van het voorwerp waarin een eerdere (aanvraagdatum 12 december 1956) geoctrooieerde voorganger van dat systeem is verwerkt - wijst echter de conclusie dat van meer dan ondergeschikte verschillen in uiterlijk sprake is.

3.2. Eén en ander leidt tot het oordeel dat als vaststaand kan worden aangenomen dat in casu bescherming wordt gevraagd van een model dat op 1 januari 1975 nog niet bestond, zodat dit model niet valt onder de bescherming ingevolge artikel 25 BTMW. Dit brengt mee dat artikel 14 lid 5 BTMW - welke bepaling ook op niet gedeponeerde modellen van toepassing is - het lot van de onderhavige vorderingen beheerst.

3.3. Zoals gedaagden terecht hebben opgemerkt staat sinds BGH 21 december 1990, NJ 1991, 429 (Prince) [B.I.E. 1991, nr 53, blz. 203; Red.], vast dat artikel 14 lid 5 BTMW aldus moet worden verstaan dat een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering waaraan uitsluitend handelingen ten grondslag zijn gelegd die naar hun aard vallen aan te merken als "inbreuk op een tekening of model" in de zin van art. 14 lid 1 BTMW, niet voor toewijzing in aanmerking komt. Nu de aan de onderhavige vorderingen ten grondslag gelegde feitelijke gedragingen - het op de markt brengen van een systeem (bedoeld wordt kennelijk: model) dat qua vormgeving identiek is aan de thans door eiseressen op de markt gebrachte ZipClip, dan wel daarmee grote gelijkenis vertoont - naar hun aard handelingen zijn die als inbreuk op een tekening of model in evenbedoelde zin moeten worden aangemerkt, stranden de onderhavige vorderingen op het bepaalde in art. 14 lid 5 BTMW.

3.4. Door eiseressen is ter terechtzitting nog aangevoerd dat Atlanta met de benaming "Flexi-Clip", waaronder zij voornemens is haar oprijgsysteem te introduceren, aanleunt tegen c.q. aanhaakt aan de door Jalema gebruikte merkaanduiding ZipClip. Dit is echter onvoldoende om voormelde restrictie niet van toepassing te achten en zou hooguit grond kunnen zijn voor toewijzing van een tegen het gebruik van de aanduiding Flexi-Clip gericht verbod, indien dat zou zijn gevorderd. Overigens komt het vooralsnog onwaarschijnlijk voor dat dat gebruik als merkinbreuk valt te kwalificeren.

3.5. Ten overvloede geldt het volgende. Op grond van

vergelijking van de ter terechtzitting getoonde exemplaren van de onderhavige oprijgsystemen moet worden vastgesteld dat de omstandigheid, dat de verschillen in vormgeving tussen de ZipClip enerzijds en de oprijgsystemen van gedaagden anderzijds maar gering en bij oppervlakkige waarneming niet of nauwelijks zichtbaar zijn, onmiskenbaar een gevolg is van het feit dat het hier gaat om producten waarvan de vorm vrijwel geheel door functionaliteitsoverwegingen wordt bepaald. Modelrechtelijk gezien is veel van wat de vorm van de onderhavige producten bepaalt noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect. Gelet op art. 2 lid 1 BTMW is het dan ook dubieus of een (tijdig) BTMW-depot eiseressen in de onderhavige procedure wel soelaas zou hebben geboden.

3.6. Wat eiseressen met hun vorderingen in wezen beogen is het herkrijgen van de bescherming die zij onder het sub 2.1.b. bedoelde octrooi hadden, welk octrooi door niet-betaling van de taxe is vervallen. De aanvullende bescherming die door het gemene recht wordt geboden gaat echter niet zover dat degenen die aldus de door de intellectuele eigendomswetgeving geboden bescherming verliezen via bescherming uit onrechtmatige daad de helpende hand kan worden gereikt, hoe zuur dat verlies onder omstandigheden ook kan zijn.

3.7. De gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd, met veroordeling van gedaagden [lees: eiseressen; Red.] in de kosten van het geding.

4. Beslissingen

De fungerend president, rechtdoende in kort geding:

4.1. Weigert de gevraagde voorzieningen;

4.2. Veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding, tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van gedaagden begroot op f 250,- aan verschotten en f 1.500,- aan procureurssalaris. Enz.

Nr 41. President Arrondissementsrechtbank
te Middelburg, 23 april 1993.

(C.I.S. Commercial and Industrial Services)

Mr H. van Breda.

Art. 2 Handelsnaamwet.

Aan het in art. 2 Hnw. gebezigde begrip "in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven" komt naar hedendaagse verkeersopvatting niet (langer) de betekenis toe van: in samenhang met de overdracht van alle bestanddelen van de betrokken onderneming. Zelfs kan de vraag worden gesteld of de eis van art. 2 Hnw. in de praktijk niet in onbruik is geraakt. In ieder geval komt aan Stoffels en/of C.I.S. geen beroep toe op de nietigheid of vernietigbaarheid van de tussen partijen gemaakte afspraak tot overdracht van de onderhavige handelsnaam, gelet op (a) de door partijen beoogde samenhang met het geheel van de afspraken en vooral met de overdracht van het gelijkkuidende dienstmerk dat Koppelaar op eigen naam mocht deponeren en (b) de onbestreden omstandigheid dat Koppelaar de drijvende kracht achter de onderneming van C.I.S. was.

Ditte Arieta Koppelaar te Middelburg, eiseres in conventie, gedaagde in reconventie [in kort geding], procureur Mr C.H. Brinkman, advocaat Mr E.M. Polak te Amsterdam,

tegen

C.I.S. Commercial and Industrial Services B.V. te Middelburg, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie [in kort geding], procureur Mr M.L. Huisman.

2. De feiten

2.1. C.I.S., tot begin 1989 genaamd Stoffels Data, is

een onderdeel van het Stoffelsconcern en staat onder directeurschap van M.A. Stoffels. C.I.S. is een dienstverlenend bedrijf dat met name de werving en selectie van gekwalificeerd personeel verzorgt.

2.2. Koppelaar is sedert 1977 in verschillende functies in dienst geweest bij het Stoffelsconcern. Vanaf 1 januari 1989 tot 1 januari 1993 was zij als regiobedrijfsleidster werkzaam bij C.I.S. Zij heeft een belangrijk aandeel gehad in het bedenken van de nieuwe naam - C.I.S. - van het vroegere Stoffels Data. Haar naam is in belangrijke mate gekoppeld aan de uitbouw van de C.I.S.-formule. Zij was de drijvende kracht achter de door C.I.S. gedreven onderneming.

2.3. Koppelaar heeft het origineel van een schriftelijke, door één persoon ondertekende en op briefpapier van Stoffels Holding gestelde verklaring overgelegd met de volgende inhoud:

"C.I.S. Commercial and Industrial Services B.V., vertegenwoordigd door haar directeur M.A. Stoffels, geboren 21 september 1940 te Hoek, en Ditte A. Koppelaar, geboren op 15 oktober 1952 te Gorkum, verklaren hierbij het volgende te zijn overeengekomen:

1. C.I.S. Commercial and Industrial Services B.V. verleent hierbij Ditte A. Koppelaar toestemming tot depot van het merk C.I.S. Commercial and Industrial Services.

2. C.I.S. Commercial and Industrial Services B.V. verleent hierbij Ditte A. Koppelaar toestemming tot gebruik van dit merk zowel tijdens haar dienstverband als na uitdiensttreding.

3. C.I.S. Commercial and Industrial Services B.V. verklaart dit merk of overeenstemmende merken niet meer te zullen gebruiken na uitdiensttreding van Ditte A. Koppelaar.

4. C.I.S. Commercial and Industrial Services B.V. verklaart haar handels/firmanaam te zullen wijzigen in een geheel andere niet-gelijkende firma/handelsnaam na uitdiensttreding van Ditte A. Koppelaar.

5. C.I.S. Commercial and Industrial Services B.V. verklaart hiermede dat Ditte A. Koppelaar de firma/handelsnaam C.I.S. Commercial and Industrial Services na uitdiensttreding naar eigen goedkeuring mag gebruiken en inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

6. C.I.S. Commercial and Industrial Services B.V. verklaart hiermede zich er later niet op te zullen beroepen ondanks het feit dat Ditte A. Koppelaar later gebruik kan maken van dezelfde firma/handelsnaam C.I.S. Commercial and Industrial Services.

Aldus overeengekomen te Arnhem d.d. 26 april 1989".

Ter terechtzitting is vastgesteld dat de handtekening onder deze verklaring een sterke gelijkenis vertoont met de handtekening van M.A. Stoffels. Stoffels heeft ter terechtzitting verklaard dat het zijn handtekening zou kunnen zijn.

2.4. Op 7 september 1992 heeft Koppelaar C.I.S. Commercial and Industrial Services als dienstmerk bij het Benelux-Merkenbureau gedeponereerd voor de diensten: arbeidsbemiddeling; werving en selectie, uitzenden en detacheren van personeel onder meer ten behoeve van aangenomen projecten.

2.5. Nadat zij haar dienstverband per 1 januari 1993 had beëindigd, heeft Koppelaar bij brief van 28 januari 1993 aan C.I.S., ter attentie van Stoffels, verzocht zo spoedig mogelijk de firma/handelsnaam C.I.S. Commercial and Industrial Services B.V. te wijzigen in een andere firma/handelsnaam conform de verklaring van 26 april 1989.

2.6. Nadat de toenmalige raadsman van Stoffels, mr G.E. Vioen te Terneuzen, Koppelaar bij brief van 11 februari 1993 voor een gesprek had uitgenodigd, heeft mr

Vioen aan Koppelaar bij brief van 4 maart 1993 bericht dat hij van cliënte had begrepen dat zij op korte termijn "de naam zal veranderen en alles navenant zal aanpassen: c.q. verwijderen".

2.7. Vervolgens schreef de huidige raadsman van C.I.S. - haar voornoemde procureur - bij brief van 8 maart 1993 aan Koppelaar, kort gezegd, dat Stoffels zich volstrekt niet bewust is van het feit dat hij ooit een verklaring zoals door Koppelaar gesteld ondertekend zou hebben, dat de rechtsgeldigheid van de verklaring wordt betwist en dat het Koppelaar wordt verboden om de naam C.I.S. op welke wijze dan ook te gebruiken.

3. Het geschil in conventie

3.1. C.I.S. heeft voor alles de echtheid van de onder 2.3 geciteerde verklaring betwist. Zij heeft gesteld dat de handtekening vals is dan wel op onrechtmatige wijze van Stoffels verkregen, bijvoorbeeld door hem het stuk tussen andere stukken ter ondertekening voor te leggen, zodat hij het stuk per ongeluk heeft meegetekend. Het is nooit de bedoeling van Stoffels geweest de handelsnaam C.I.S. aan Koppelaar af te staan, noch om haar toestemming tot merkdepot op eigen naam te geven.

3.2. C.I.S. heeft nooit toestemming gegeven tot het depot van het merk en dit depot is derhalve te kwader trouw geschied.

3.3. Daarnaast is C.I.S. van mening dat de overeenkomst als onder 2.3 weergegeven nietig dan wel vernietigbaar is wegens strijd met artikel 2 van de Handelsnaamwet (Hnw). De onderneming is niet overgedragen aan Koppelaar. C.I.S. zet haar activiteiten gewoon voort. Overdracht van de handelsnaam alleen is in strijd met de wet.

3.4. Koppelaar heeft gewezen op de schriftelijke verklaring welke zij in origineel aan de president heeft getoond. Desgevraagd heeft zij meegedeeld dat over deze verklaring en de strekking ervan tussen haar en Stoffels overleg is gevoerd en dat Stoffels deze, door Koppelaar opgestelde, verklaring op het toenmalige kantoor van C.I.S. te Arnhem wettig heeft ondertekend. Er was niemand anders bij aanwezig. Hoewel de verklaring een overeenkomst behelst vond zij het toen niet nodig om de verklaring ook zelf te ondertekenen.

3.5. Ten aanzien van punt 5 van de overeenkomst heeft Koppelaar gesteld dat zij de naam C.I.S. heeft bedacht en dat zij de onderneming tot een goedlopend en winstgevend bedrijf heeft gemaakt. Koppelaar was eigenlijk de onderneming. Overdracht van de onderneming is te zien als overdracht van Koppelaar. De handelsnaam gaat dus niet zonder de onderneming over. Echter, ook al zou er sprake zijn van strijd met artikel 2 Hnw, dan dienen de bepalingen uit de verklaring die betrekking hebben op C.I.S. als merk te worden nageleefd.

4. De beoordeling van het geschil in conventie

4.1. De president gaat ervan uit dat de door Koppelaar overgelegde verklaring door Stoffels is ondertekend. Van een stellige ontkenning van de echtheid van die ondertekening, zoals bedoeld in artikel 186 lid 2 Rv is geen sprake. Stoffels heeft immers ter zitting verklaard dat de hem getoonde handtekening onder de bedoelde verklaring een sterke gelijkenis met de zijne vertoont, ja zelfs zijn handtekening zou kunnen zijn. Gelet hierop is de rechter (ook ten gronde) niet gehouden om Koppelaar te laten bewijzen dat de ondertekening van Stoffels afkomstig is. De president acht de ter zitting door Koppelaar gegeven inlichtingen met betrekking tot de achtergrond, de strekking en de wijze van totstandkoming van de verklaring en de daarin vastgelegde afspraken tussen partijen geloofwaardig. Dit laatste kan, mede gelet op de hiervoor onder 2.6 beschreven stellingname van de vorige raadsman van Stoffels en/of C.I.S., niet gezegd worden van de ook overigens speculatieve stelling van Stoffels als zou het onderhavige stuk hem door Koppelaar ter ondertekening zijn voorgelegd zonder dat hij zich van de inhoud ervan bewust was. Het laat zich aanzien niet alleen dat de gewone rechter Stoffels en/of C.I.S. met het

bewijs van deze stelling zou belasten, maar ook – en dat is thans doorslaggevend – dat dit bewijs niet zal kunnen worden geleverd.

4.2. Uitgaande hiervan, levert de door Koppelaar overgelegde onderhandse akte tegen C.I.S. het dwingende bewijs op dat de daarin vastgelegde afspraken zijn gemaakt. In dit verband verdient nog opmerking dat er, gelet op de inbreng van Koppelaar in de door C.I.S. gedreven onderneming, geen sprake is van overdracht van rechten door C.I.S. om niet, zoals namens haar nog is betoogd. Daaraan staat niet in de weg dat Koppelaar ook salaris genoot.

4.3. Aan het door Koppelaar in dit kort geding verlangde gebod tot nakoming van die afspraken zou, aldus C.I.S., ook in de weg staan dat ingevolge artikel 2 Hnw de handelsnaam C.I.S. Commercial and Industrial Services (B.V.) slechts vatbaar is voor overdracht in verbinding met de onderneming die onder die naam wordt gedreven. Immers, de onderneming van C.I.S. is met het vertrek van Koppelaar niet aan haar overgedragen, ook niet ten dele, maar voortgezet.

4.4. Met Koppelaar acht de president dit verweer ondeugdelijk. Aan het in artikel 2 Hnw gebezigde begrip "in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven" komt naar hedendaagse verkeersopvatting niet (langer) de betekenis toe van: in samenhang met de overdracht van alle bestanddelen van de betrokken onderneming. Zelfs kan de vraag worden gesteld of de eis van artikel 2 Hnw in de praktijk niet in onbruik is geraakt. Wat er van dit laatste zij, in elk geval komt op de nietigheid of vernietigbaarheid van de tussen partijen in de akte onder 5 (en 6) gemaakte afspraak tot overdracht van de onderhavige handelsnaam geen beroep toe aan Stoffels en/of C.I.S., gelet op

(a) de door partijen beoogde samenhang met het geheel van de afspraken en vooral met de overdracht van het gelijkkluidende dienstmerk dat Koppelaar op eigen naam mocht deponeren en

(b) de onbestreden omstandigheid dat Koppelaar de drijvende kracht achter de onderneming van C.I.S. was.

Kort gezegd is de slotsom dat hier geen sprake is van overdracht van alleen een handelsnaam, doch van een door partijen contractueel voorgenomen overgang van een handelsnaam (en een te deponeren dienstmerk) in samenhang met het eventuele vertrek van de centrale persoon in de onderneming. Aldus bestaat er – en bestond er kennelijk ook in de opvatting van de partijen bij de akte van 26 april 1989 – voldoende "verbinding" tussen de overgang van de handelsnaam en die van de in de persoon van Koppelaar belichaamde "goodwill" van de door C.I.S. gedreven onderneming.

4.5. Het spoedeisend belang bij een voorziening als door Koppelaar verzocht is niet bestreden en – overigens – voldoende aannemelijk. Gelet op de huidige houding van C.I.S. heeft Koppelaar belang bij een gebod tot algehele naleving van de onderhavige afspraken, ook al is er op onderdelen voor nakoming in strikte zin geen plaats. In het petitum van de dagvaarding is geen termijn opgenomen die C.I.S. redelijkerwijze behoeft voor het verrichten van de feitelijke handelingen die met een naamswijziging verband houden. In redelijkheid bepaalt de president die termijn op veertien dagen na betekening van dit vonnis. Tevens is er aanleiding om de dwangsom te maximeren.

4.6. De proceskosten komen ten laste van C.I.S.

5. *Het geschil in reconventie en de beoordeling ervan*

5.1. De overwegingen in conventie gelden als hier herhaald. Reeds daarop stuiten de door C.I.S. onder I.1. en b. gevraagde voorzieningen af.

5.2. Ook de onder I.c. en d. (en onder II) gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd. Tegenover de gemotiveerde betwisting van een en ander door Koppelaar heeft C.I.S. onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Koppelaar jegens haar onrechtmatig handelt door bestaande klanten en opdrachtgevers van C.I.S. actief te

benaderen, noch dat Koppelaar bescheiden uit de administratie van C.I.S. onder zich heeft dan wel bepaalde kopieën van zodanige bescheiden onrechtmatig onder zich houdt.

5.3. Ook hier komen de proceskosten ten laste van C.I.S.

6. De beslissing

De president:

in conventie:

– gebiedt C.I.S. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de afspraken, zoals neergelegd in de hierboven onder 2.3 geciteerde verklaring van 26 april 1989, na te leven op straffe van een dwangsom van f 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in gebreke zal blijven geheel of gedeeltelijk aan dit gebod te voldoen, met een maximum van f 500.000,-;

– wijst af het meer of anders gevorderde, behalve voor wat betreft de proceskosten, waarover nader;

in reconventie:

– weigert de gevraagde voorzieningen;

in conventie en in reconventie:

– veroordeelt C.I.S. in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Koppelaar begroot op f 355,74 aan verschotten en f 2.500,- aan procureurssalaris;

– verklaart voormeld gebod en de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr 42. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 6 juli 1992.

(Anton Pieck)

Mrs P.A.L.M. van der Velden, J.H.C. Zwitser-Schouten
en H.P. Vonhögen.

Art. 2 Auteurswet 1912.

De door Anton Pieck ondertekende en deels geheel zelf opgestelde kwitanties zijn te beschouwen als aktes van overdracht in de zin van art. 2 Aw. Met die overdracht werd het auteursrecht en niet slechts een licentierecht verkregen. Dit was klaarblijkelijk de bedoeling van partijen, onder meer gelet op het feit dat Pieck steeds de originele tekeningen leverde en dat achter het copyright-teken niet Anton Pieck maar Kunst Adelt werd vermeld (zie in extenso r.o. 4.1.4; Red.).

De inbreng bij notariële akte van de gehele onderneming in een opgerichte vennootschap inclusief onder meer "bescheiden" en "voor overdracht vatbare rechten", voldoet aan het vereiste van art. 2 Aw.

Hans van Lier te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, appellant, procureur Mr J.H.M. Erkens, advocaat Mr E.C. Fuhri Sneathlage te Haarlem,

tegen

Kunst Adelt B.V. te Maastricht, geïntimeerde, procureur Mr A.T.L. van Zandvoort, advocaat Mr M.H.J.M. Stassen te Valkenburg a/d Geul.

a) Arrondissementsrechtbank te Maastricht, 20 december 1990 (Mrs A.M. Adelmeijer, I. Becker en H.P.S. Douffet).

Beoordeling:

Tussen partijen staat voorop de vraag welke rechten door Anton Pieck aan Kunst Adelt met betrekking tot de onderhavige werken zijn overgedragen.

Van Lier stelt zich op het standpunt dat door Anton Pieck slechts de (deels exclusieve deels niet-exclusieve) licentierechten zijn overgedragen en dat Anton Pieck nimmer de bedoeling heeft gehad de auteursrechten over te dragen.

Kunst Adelt betwist dit en stelt dat er sprake is van

overdracht van de volledige auteursrechten, zich daartoe onder meer beroepend op de inhoud van de met betrekking tot de overdracht van eerdergenoemde werken opgemaakte kwitanties, welke volgens haar als akten in de zin van artikel 2 van de Auteurswet moeten worden aangemerkt.

Met Kunst Adelt is de rechtbank van oordeel dat, gelet op de ondertekening door Anton Pieck van de litigieuze kwitanties en op de inhoud daarvan, die er – kort gezegd – steeds op neer komt dat er sprake is van levering van bepaalde werken alsmede van het volledige reproductierecht dan wel het auteursrecht (vanaf 1957, kwitantienr. 43), deze kwitanties kunnen worden aangemerkt als akten van overdracht als bedoeld in artikel 2 van de Auteurswet, waaraan niet in de weg staat het feit dat in die kwitanties geen titel van overdracht is vermeld nu zulks geen formeel vereiste is met betrekking tot de inhoud van de akte.

Nu voorts Van Lier de stellingen van Kunst Adelt – bij pleidooi – inhoudende dat op de tekeningen 98 t/m 101 de kwitanties 13 en 33 betrekking hebben alsmede dat de handtekening van Anton Pieck bij kwitantie 1 helemaal bovenaan en bij kwitantie 3 onder de zegels staat, niet heeft betwist dient in rechte van de juistheid van die stellingen te worden uitgegaan. De rechtbank concludeert hieruit dat er met betrekking tot de overdracht van alle litigieuze werken een – ondertekende – kwitantie, derhalve een akte, voorhanden is, zodat met betrekking tot alle in geding zijnde werken voldaan is aan de eis van schriftelijke overdracht, zoals vereist krachtens artikel 2 van de Auteurswet, waarbij tevens moet worden geacht te zijn weerlegd de stellingen van Van Lier dat er met betrekking tot de werken nrs. 98 t/m 101 geen rechten zijn overgedragen.

Of partijen destijds ook de bedoeling hebben gehad met de werken het (volledige) auteursrecht dan wel (al dan niet exclusieve) licentierechten over te dragen, dient mede te worden gezien aan de hand van de aard en de strekking van de gesloten overeenkomsten, waarbij er in het algemeen vanuit dient te worden gegaan dat een overdracht omvat die bevoegdheden waarvan de overdracht in de akte is vermeld.

Hoewel partijen tot 1957 de term reproductierecht gebruikten, is, gelet op de aard en de strekking van de tussen partijen gesloten overeenkomsten, die er naar het oordeel van de rechtbank op neer komt dat de auteur Anton Pieck in opdracht – en af en toe zelfs met aanwijzingen van Lambriex – speciale werken vervaardigde, die voor Kunst Adelt als uitgever onderdeel vormden van een gericht productie- en exploitatiebeleid op (middel-)lange termijn, voor de hand liggend dat Kunst Adelt naast het recht tot veelevoudigen/reproduceren tevens het recht verkreeg om te openbaren.

In dit verband acht de rechtbank voorts van belang dat – naar onweersproken vaststaat – vanaf het jaar 1957, nadat advies was ingewonnen van Hirsch Ballin – destijds een autoriteit op het gebied van auteursrecht – met de bedoeling om eventuele misverstanden ten aanzien van de overdracht uit te sluiten, op de kwitanties de term "reproductierecht" door of op verzoek van Lambriex is gewijzigd in "(volledig) auteursrecht", met welke wijziging Anton Pieck kennelijk heeft ingestemd, zodat het – gelet op het follow-up karakter der onderhavige leveringen – er voor moet worden gehouden dat in het gebruik van de term reproductierecht vóór 1957 eenzelfde bedoeling is gelegen als in de na 1957 gebruikte term volledig auteursrecht. Ook de bedragen die Kunst Adelt – per werk en ineens – voor de ontwerpen betaalde, zijn na de tekstwijziging op de kwitanties niet gewijzigd.

Voorts valt noch uit de aard en strekking van de overeenkomst noch uit de tussen partijen dienaangaande correspondentie af te leiden dat partijen de bedoeling hebben gehad om de overdracht in tijd te beperken danwel (eenzijdig) opzegbaar te maken en evenmin om de door Van Lier bedoelde exploitatieplicht voor Kunst

Adelt op te nemen. De rechtbank neemt hierbij bovendien in aanmerking dat, ondanks het feit dat Kunst Adelt jarenlang bepaalde werken niet danwel niet meer heeft geëxploiteerd, Anton Pieck hierop nimmer heeft gereageerd door bijvoorbeeld te kennen te geven dat hij stond op eerste danwel voortgezette publicatie van werken dan wel terzake in gebreke heeft gesteld, zodat het ervoor moet worden gehouden dat Kunst Adelt vrij was een en ander al dan niet te exploiteren.

Gelet op dit alles moet het er, naar het oordeel van de rechtbank, voor worden gehouden dat partijen naast de overdracht van de werken tevens hebben beoogd de auteursrechten met betrekking tot die werken over te dragen. Hieraan doet niet af het feit dat er blijkens de inhoud van de tussen partijen gevoerde correspondentie met de kerstmotieven (tijdelijk) sprake is geweest van beperkingen naar gebied en exploitatievorm (brief 15 e.v.); nu het auteursrecht voor splitsing vatbaar is en de overdracht van het auteursrecht dan ook begrensd kan worden door die splitsingsmogelijkheden.

Nu bovendien door Van Lier terzake geen bewijsaanbod is gedaan, impliceert een en ander dat er in rechte vanuit dient te worden gegaan dat de auteursrechten met betrekking tot de litigieuze werken niet meer bij Anton Pieck c.q. zijn erven verblijven, zodat – waar Van Lier vordert in zijn hoedanigheid van executeur testamentair en bewindvoerder over de auteursrechten van Anton Pieck en zijn vorderingen (impliciet) gebaseerd zijn op de met betrekking tot de onderhavige werken bij Anton Pieck, althans diens erven in bezit zijnde auteursrechten – Van Lier in alle onderdelen van de vordering niet kan worden ontvangen.

Bovenstaande conclusie behoeft niet in de weg te staan aan het beroep van Van Lier op het ook aan de door de maker bij testament of codicil aangewezen toekomstige zogenaamde "droit au respect" als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet in verband met beweerdelijke door Kunst Adelt gepleegde ongeoorloofde wijziging, danwel misvorming of vermindering van de desbetreffende werken.

Nu echter door Van Lier aan deze stellingen geen consequenties zijn verbonden, in die zin dat hij heeft nagelaten op die vermeende aantasting(en) gerichte vorderingen in het petitum op te nemen, behoeft de rechtbank zich hierover niet uit te spreken en kunnen de door partijen dienaangaande opgeworpen stellingen buiten beschouwing blijven.

Gelet op bovenstaande overwegingen dient Van Lier als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van het geding.

Uitspraak:

Verklaart Van Lier niet ontvankelijk in zijn vorderingen. Enz.

b) Het Hof, enz.

4. Beoordeling

4.1.1. Anton Pieck heeft van 1940 tot in 1960 in totaal 101 tekeningen vervaardigd voor en in origineel geleverd aan M.M.J. Lambriex sr. Telkenmale werd voor deze tekeningen door Lambriex aan Pieck betaald en gaf Pieck aan Lambriex per tekening of per twee of drie tekeningen een door hem ondertekende kwitantie af.

4.1.2. Tot en met de kwitanties van juli 1954 vermelden die kwitanties naast de levering van de in het kort aangeduide tekening "inclusief uitsluitend reproductierecht" "voor volledig reproductierecht" "met inbegrip van het alleen en geheel reproductierecht" "met volledig reproductierecht" "met inbegrip van het alleen en volledig reproductierecht" "met inbegrip van het exclusief reproductierecht" "inclusief overdracht volledig reproductierecht" of iets dergelijks. Met ingang van 20 december 1954 (kwitantie 43) vermelden de kwitanties "met inbegrip van overdracht der volledige auteurs-

rechten" terwijl de drie kwitanties uit 1960 vermelden "met inbegrip van overdracht der algehele auteursrechten, benevens het recht van deze te vermenigvuldigen en te verspreiden".

Niet zonder betekenis is, dat Anton Pieck niet alleen alle kwitanties heeft getekend maar ook de kwitanties 1, 2, 3, 6, 16, 17, 18, 35 en 40 geheel zelf heeft opgesteld.

4.1.3. De vraag waar het in dit geding allereerst om draait is of deze kwitanties zijn te beschouwen als aktes van overdracht in de zin van artikel 2 van de Auteurswet. Het Hof beantwoordt deze vraag bevestigend. Het zijn niet loutere betalingsbewijzen: er worden rechten bij overgedragen.

4.1.4. De volgende vraag is of deze overdrachten steeds strekten tot onherroepelijke overdracht van een zelfstandig deel van het auteursrecht of slechts tot een licentierecht, dus ook vóór kwitantie 43. Het Hof beantwoordt deze vraag in eerstgenoemde zin. Kennelijk heeft Anton Pieck bij kwitantie 43 niet meer of minder rechten overgedragen dan bij kwitantie 42: beide kwitanties hebben betrekking op twee meerkleurige (geboorte)-ontwerpen waarvoor telkenmale f 800,- werd betaald. Had Pieck bij kwitantie 43 meer rechten willen overdragen dan bij kwitantie 42 dan had hij de laatste maal stellig een hogere prijs bedongen. Hetzelfde geldt de kwitanties 47, 48 en 49 voor zwart-wit ontwerpen voor geboorte vergeleken met kwitantie 41, waar ook telkenmale f 200,- wordt berekend per ontwerp.

Niet aangenomen kan worden dat Pieck de gewijzigde tekst van de kwitanties 43 en volgende niet zou hebben opgemerkt. Uit de hele correspondentie tussen Pieck en Lambriex blijkt dat Pieck nauwkeurig lette op zijn rechten en zijn marktmogelijkheden via de verschillende uitgevers waar hij zaken mee deed. Bovendien gaat het niet om één maar om acht kwitanties die uitdrukkelijk auteursrecht vermelden in de korte teksten van die kwitanties. Overigens ziet de term uitsluitend/alleen/volledig/exclusief reproductierecht duidelijk niet alleen op het verveelvuldigen maar vanwege de exclusiviteit ook op de openbaarmaking zonder dewelke het verveelvuldigen zinloos zou zijn. Voorts wijst het feit dat steeds de originele tekeningen door Pieck aan Lambriex geleverd zijn erop dat het volledige auteursrecht werd overgedragen. Verder is van belang dat Pieck duidelijk in opdracht en af en toe zelfs met nauwkeurige aanwijzingen van Lambriex voor laatstgenoemde werkte.

Er is geen enkele aanwijzing, ook niet in de overgelegde correspondentie tussen Pieck en Lambriex gedurende vele jaren, dat Pieck zich enig auteursrecht voorbehield - behoudens hierna te bespreken regionale exclusiviteiten en exclusiviteiten ten aanzien van bepaalde gebruikswijzen - met name niet door beperkingen in de tijd ten aanzien van de aan Lambriex geleverde tekeningen.

Indien Pieck slechts een licentie had overgedragen dan zou bij het niet publiceren van bepaalde tekeningen een reactie van Pieck in de rede hebben gelegen. Hoewel Lambriex verschillende tekeningen nooit heeft openbaar gemaakt is niet gebleken dat Pieck hiertegen ooit enig protest heeft laten horen.

Pieck heeft blijk gegeven zich bewust te zijn van het niet meer auteursgerechtigde te zijn ten aanzien van de litigieuze tekeningen, toen hij zijn kleinzoon, appellant, zei dat er geen licentierechten dienaangaande waren gegeven.

Men zou kunnen tegenwerpen dat Pieck zijn tekeningen aan Lambriex slechts voor geboortekaarten en/of voor kerstkaarten verkocht. Allereerst staat echter op verschillende kwitanties bij de omschrijving niet geboortekaart of kerstkaart of iets dergelijks. De omschrijving "geboorte" "geboortekaartje" "kerstmis-nieuwjaar" zijn veeleer als omschrijvingen van de tekeningen te beschouwen dan als beperkingen in gebruik. Daarop wijst ook de vermelding in de trant van het alleen en *volledig* reproductierecht.

Aanvankelijk hadden Pieck en Lambriex over en weer verschillende malen gewijzigde afspraken over exclusief gebruik van tekeningen van Pieck voor bepaalde doeleinden (als geboortekaart, als kerstkaart, als kalender enzovoort) en gebieden (in/buiten Nederland). Deze afspraken hadden niet alleen op de aan Lambriex geleverde werken betrekking maar op heel Piecks werk. De wijze waarop Pieck zijn rechten overdroeg en uitpande verklaart dat Lambriex zich bij inbreuken op zijn rechten door andere uitgevers waarmee Pieck werkte, tot Pieck wendde, niet in de laatste plaats, omdat Pieck ten aanzien van andere uitgevers wel met licentierechten werkte. Het overdragen van auteursrecht anders dan door middel van licenties sluit niet uit dat de overdrager het gebruik van het overgedragen recht anderszins beperkt. Op dezelfde wijze is het mogelijk dat de auteur zelf zich contractueel bindt om van zijn recht ten aanzien van bepaalde van zijn werken slechts een beperkt gebruik te maken. Dit deed Pieck ten opzichte van Lambriex.

13 Februari 1959 heeft Lambriex Pieck onder meer als volgt geschreven: "Refereer hiermede aan ons onderhoud van gisteren te Amsterdam en bevestig dat wij samen overeengekomen zijn om - met uitzondering van de geboortekaartjes, waaromtrent onze afspraak van exclusiviteit voor mij blijft gehandhaafd - de overige exclusiviteiten welke gegeven waren, allen op te heffen, zodat dan eenieder, voor waar dan ook, met alles geheel vrij is en ik dus ook in Holland leveren mag. Voor de goede regel in zaken en om misverstand te voorkomen, zal ik gaarne nog even je accoordbevestiging hieromtrent ontvangen. Ik moet het met je eens zijn, dat deze door jou gesuggererde oplossing uiteindelijk toch de beste en meest eenvoudige regeling is, en zijn ontwikkelingen van welke aard ook, thans gelukkig geheel uitgesloten". 15 Februari 1959 antwoordt Pieck hierop ondermeer: "Ik dank je voor de bevestiging van ons onderhoud op 12 februari te Amsterdam. Met je schrijven van 13 februari 1959 over onze overeenkomst dat voor jou de exclusiviteit voor de geboortekaartjes blijft gehandhaafd, maar dat verder voor ons beiden alle exclusiviteiten vervallen, zodat we verder geheel vrij zijn, ga ik geheel accoord. Dat je dus ook in Holland kan leveren is dan vanzelfsprekend. Ik vind het prettig dat we deze oplossing nu hebben en hoop dat deze regelingen ook jouw uitgaven ten goede zullen komen." De exclusiviteiten werden aldus opgeheven zonder financiële bedingen en zonder enige beperkende formuleringen aanzien van het auteursrecht behoudens de exclusieve rechten ten gunste van Lambriex om geboortekaartjes met Piecktekeningen uit te geven, waardoor Pieck de vrijheid miste zelf of via een andere uitgever dan Lambriex geboortekaartjes met zijn tekeningen uit te geven. Deze wijze van opheffen van de exclusiviteiten wijst erop dat Pieck zich bewust was dat Lambriex reeds auteursrecht en geen licentierecht van de geboortetekeningen had, zij het dat Lambriex' rechten aanvankelijk naar terroir en naar gebruikswijze beperkt waren. Dit laatste was dus na februari 1959 voor Lambriex niet langer het geval. De brieven van februari 1959 zijn voorzover daarin rechten werden overgedragen stellig als aktes in de zin van artikel 2 van de Auteurswet te zien.

Een volgend punt van belang is dat geïntimeerde en haar rechtsvoorganger Lambriex sr., zoals uit verschillende produkties blijkt, achter het copyrightteken bij hun uitgaven niet Anton Pieck maar Kunst Adelt vermeldde. Een laatste gegeven, dat voorzover nodig nog duidelijk maakt dat Lambriex de auteursrechten van de litigieuze tekeningen had verkregen - Het Hof laat hier buiten beschouwing dat de tekeningen in 1960 blijkens de daarop betrekking hebbende vier kwitanties aan "Kunst Adelt" geleverd zijn met de auteursrechten, hetgeen overigens aansluit bij de oprichting van de N.V. Kunst Adelt - is het feit dat Pieck na de dood van Lambriex in 1981 niet gesteld heeft dat de aan Lambriex gegeven rechten door Lambriex' dood teneinde waren gekomen. Wanneer Pieck Lambriex sr. niet het volledige auteurs-

recht maar slecht beperkte exploitatie/licentierechten van tekeningen had overgedragen, zou Pieck op dat tijdstip jegens de rechtverkrijgenden van Lambriex hebben gereageerd zo moet men aannemen.

4.1.5. Op grond van het hiervoor overwogene concludeert het Hof dat Lambriex sr. (in 1960 Kunst Adelt) van Pieck niet licentierechten maar het volledige auteursrecht betreffende de litigieuze 101 tekeningen verkregen heeft.

De grieven I t/m V en XI t/m XIV treffen dus geen doel.

4.2. Grief VII is in zoverre gegrond dat ook nr. 81 niet eerder is uitgegeven zoals Kunst Adelt erkent. Deze onjuistheid in de overwegingen van de Rechtbank, evenals de mogelijke onvolledigheid ten aanzien van de andere als nimmer of sinds 1978 niet meer uitgegeven werken is evenwel niet relevant. Ook het in de toelichting op grief VI ten aanzien van kerstkaarttekening nr. 28 aangevoerde is niet relevant. Het Hof is immers van oordeel dat Lambriex/Kunst Adelt het volledige auteursrecht betreffende alle litigieuze tekeningen heeft en dus bij uitsluiting gerechtigd is over het al dan niet uitgeven van die tekeningen te beslissen. De erven Pieck hebben geen licentierechten ten aanzien van deze tekeningen.

De zesde en zevende grief treffen dus geen doel.

4.3. De grieven VIII, IX en X falen:

Anton Pieck heeft bij de 50 in kopie in geding gebrachte kwitanties die als aktes van overdracht in de zin van artikel 2 van de Auteurswet zijn te beschouwen, het auteursrecht betreffende de litigieuze tekeningen aan Lambriex/Kunst Adelt overgedragen. Lambriex heeft zijn gehele onderneming inclusief onder meer "bescheiden" en "voor overdracht vatbare rechten" op 2 november 1959 bij notariële akte in de toen door hem en zijn vrouw opgerichte N.V., thans geïntimeerde, ingebracht. Deze notariële akte voldoet aan het vereiste van artikel 2 van de Auteurswet. Lambriex heeft dus de hem toebehorende auteursrechten betreffende de werken van Pieck rechtsgeldig aan geïntimeerde geleverd.

4.4. Grief XV treft geen doel:

Genoegzaam heeft appellant aangetoond dat hij door Anton Pieck bij codicil is aangewezen als de gerechtigde tot het uitoefenen van de rechten van artikel 25 Auteurswet.

De enigszins gewijzigde uitgave van de werken 47 en 62 is reeds 1 oktober 1976 aangevangen. De wijzigingen in de uitgaven bestaan bij beide tekeningen in weglating van een gedeelte van de tekeningen. De weglatingen behoeft men niet als verminkingen te zien. In de beeldende kunst komt het veel voor dat van bepaalde tekeningen of schilderijen slechts een gedeelte wordt gereproduceerd juist om het wel gereproduceerde beter tot zijn recht te doen komen. Dat lijkt in casu ook het geval te zijn.

Nu Anton Pieck, die eerst in 1987 is overleden, nimmer bezwaar heeft gemaakt tegen de gewijzigde uitgave van de tekeningen 47 en 62, moet worden aangenomen dat Pieck geen gronden aanwezig achtte om zich tegen die gewijzigde openbaarstellingen te verzetten.

In de lijn van het hiervoor overwogene acht het Hof dan ook geen grond aanwezig voor toewijzing van de vorderingen van Van Lier tot een verbod van openbaarmaking van beide werken in de sedert oktober 1976 door geïntimeerde gebezigde vorm.

Afgezien daarvan zij nog opgemerkt dat appellant op geen enkele wijze aannemelijk maakt enige schade te lijden of geleden te hebben door de bedoelde openbaarmaking van de beide tekeningen, zodat voor een schade staat in geen geval een grond is.

4.5. Grief XVI mist zelfstandige betekenis en kan nu de overige grieven falen ook niet tot vernietiging van het vonnis van de Rechtbank leiden.

4.6. Nu geen van de grieven doel treft dient het vonnis waarvan beroep te worden bekrachtigd. Van Lier behoort als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van dit geding in hoger beroep te dragen.

5. Uitspraak

Het Hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt Van Lier in de kosten van dit geding in hoger beroep tot op heden aan de zijde van geïntimeerde begroot op f 200,- aan verschotten en f 5.400,- aan salaris. Enz.

Nr 43. President Arrondissementsrechtbank
te Leeuwarden, 29 november 1988.

(kledingwinkelinterieur)

Mr W. van den Berg.

Art. 10, eerste lid, aanhef en onder 11° Auteurswet 1912.

De winkelinrichting van eiser voldoet - na waarneming bij descende - geheel aan de eisen van oorspronkelijkheid en kunstzinnige aard en is derhalve een werk in de zin van de Auteurswet.

Art. 13 Aw.

Omdat het kunstzinnig element in de winkelinterieur van eiser niet zo zeer tot uitdrukking is gebracht door een verlaagd plafond, display-unit en een dragend systeem voor de kleding zelf, maar alleen door de wijze waarop plafond, unit en systeem zijn ontworpen en uitgevoerd, kan gedaagde volstaan met zeer grondige wijziging van die onderdelen, als door gedaagde aangeboden. Ook geen termen voor verbod om de [verwijderde] onderdelen voor andere interieurs te (doen) gebruiken, omdat alle door eiser weliswaar kunstzinnig aangebrachte en/of toegepaste onderdelen, los van die werkwijze op zich geheel normale gebruiksvoorwerpen kunnen worden geacht, die - los van de door eiser vande-digde toepassing - nuttig kunnen worden gebruikt.

Art. 27 Aw. j° art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek j° art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Vordering tot voorschot op schadevergoeding in kort geding - ter voorkoming van schadevordering ten grondde - zinvol en in beginsel toewijsbaar geacht, mits te tijden schade en omvang daarvan eenvoudig kunnen worden vastgesteld.

Onweersproken is dat de door gedaagde gepleegde inbreuk bij relaties van eiser de indruk kan hebben gewekt dat eiser zijn ontwerpen (a f 50.000,-) in weerwil van exclusiviteit nogmaals aan derden in de branche zou verkopen, ten detrimente van zijn goede naam in de branche. Schadebegroting ad f 5.000,- in verhouding tot deze f 50.000,- verantwoord geacht.

Frederik Willem Marinus van der Pijll, h.o.d.n. Fred W.M. van der Pijll, Buro voor Interieurdecoratie, te Gorredijk, eiser [in kort geding], procureur Mr E.J. Kliphuis, advocaat Jhr Mr R.E.P. de Ranitz te 's-Gravenhage,

tegen

Pakiyan Mode I B.V. te Leeuwarden, gedaagde [in kort geding], procureur Mr V.M.J. Both.

Voorzoveel terzake thans nog van belang is ten processe komen vast te staan dat eiser als ontwerper en producent van winkelinterieurs aan de eigenaar van kledingwinkels waarvan er één gevestigd is te Assen onder de naam "Specta" aan het Mercuriusplein nr. 46 heeft verkocht en geleverd een voor die vestiging bestemd en geproduceerd interieur zoals dit door ons bij gelegenheid van de plaatsopneming is waargenomen. De omschrijving daarvan stemt geheel overeen met hetgeen eiser terzake daarvan in het derde aangezien onder die

punten a t/m d heeft weergegeven.) Voorts staat vast dat de gedaagde een kledingwinkel onder de naam "Niveau" exploiteert aan de Peperstraat nr. 16 te Leeuwarden waarvan het interieur op zeer essentiële punten een nagenoeg getrouwe nabootsing vormt van de winkelinrichting van eerstgenoemd bedrijf, één en ander zoals door ons bij gelegenheid van de plaatsopneming is waargenomen en door de griffier in het proces-verbaal is vastgelegd.

De winkelinrichting van eiser vormt naar ons voorlopig oordeel een werk dat bescherming verdient overeenkomstig de bepalingen van de Auteurswet, omdat het aan de voor kunstwerken in de zin van die wet te stellen eisen van oorspronkelijkheid en kunstzinnige aard geheel voldoet. Voorzover de winkelinrichting van gedaagde daarmee overeenstemt is de daartegen gerichte vordering van eiser in beginsel dan ook voor toewijzing vatbaar.

Gedaagde heeft echter, blijkens de genoemde brief van zijn procureur d.d. 15 november aan de raadsman van de eisende partij verandering van en in zijn winkelinterieur aangeboden als volgt:

het verlaagde plafond zal zodanig veranderd worden dat het geen zig-zag vorm meer heeft en de TL-verlichting zal niet meer aan de plafonddelen worden aangebracht doch erop of eronder.

De display-unit zal verwijderd worden en vervangen door een geheel ander kledingrek.

Dit alles overeenkomstig de daarbij toegezonden schets.

Laatstgemeld aanbod heeft de tegenpartij er niet toe kunnen brengen de onderhavige procedure in der minne af te wikkelen, zodat wij zullen nagaan of eiser - gezien laatstgemeld aanbod - alsnog recht en belang heeft binnen het kader van dit geding, de door hem beoogde voorlopige voorzieningen te blijven vorderen.

Na vergelijking van het aanbod van gedaagde met de redactie van de bij dagvaarding ingestelde vordering, stellen wij vast dat eiser primair verwijdering heeft gevorderd van het verlaagde plafond, de display-unit en het te dragen systeem voor de kleding, subsidiair zeer grondige wijziging daarvan één en ander met het aanvullend verbod op deze onderdelen voor andere interieurs te (doen) gebruiken. Voorts heeft hij betaling door gedaagde gevorderd van een voorschot op de schadevergoeding ad f 5.000,-.

Aan de primair c.q. subsidiair ingestelde vordering is derhalve door gedaagde nog niet geheel voldaan en evenmin is door hem een voorschot op de schadever-

goeding aangeboden.

Omdat het kunstzinnig element in de winkelinrichting van eiser niet zozeer tot uitdrukking is gebracht door een verlaagd plafond, display-unit en een dragend systeem voor de kleding zelf, maar alleen door de wijze waarop het plafond, de unit en het systeem is ontworpen en uitgevoerd, menen wij dat gedaagde kan volstaan met zeer grondige wijziging van die onderdelen voorzover door die wijziging overname van het specifiek kunstzinnig karakter van die onderdelen ongedaan kan worden gemaakt. Onze waarnemingen ter plaatse hebben ons voorshands overtuigd van de mogelijkheid daartoe en wel door wijziging van die onderdelen in de door gedaagde aangeboden zin. Laatstvermeld oordeel leidt derhalve tot onze beslissing dat de primaire vordering niet behoort te worden toegewezen en dat gedaagde, voorzover het de schending van het auteursrecht van eiser betreft, voorschot kan volstaan met het effectueren van de door hem aangeboden wijzigingen.

Voorts achten wij voorshands geen termen aanwezig tot het door eiser beoogde aanvullend verbod om deze onderdelen voor andere interieurs te (doen) gebruiken, omdat alle, door eiser weliswaar kunstzinnig aangebrachte en/of toegepaste, onderdelen los van die werkwijze op zich geheel normale gebruiksvoorwerpen kunnen worden geacht, die - los van de door eiser verdedigde toepassing - nuttig kunnen worden aangewend. Een dergelijk aanwenden kan aan eisers creatie niet in het minst afbreuk doen. Wij zullen zijn vordering op dit punt dan ook afwijzen.

Met betrekking tot het gevorderde voorschot op eisers gepretendeerde vergoeding van schade, heeft eiser ter terechtzitting doen opmerken dat hij hierdoor beoogt het voorkomen van een procedure ten gronde tot invordering van de door hem als gevolg van gedaagdes onrechtmatig gedrag geleden schade. Wij achten deze wijze van behartiging van zijn belangen zinvol en - analoog aan recente rechtspraak omtrent de mogelijkheid tot invordering van geldvorderingen in kort geding - in beginsel ontvankelijk, mits het lijden van de gestelde schade en de omvang daarvan op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld.

Terzake daarvan zijn wij voorshands van oordeel dat eiser inderdaad schade heeft geleden omdat, zoals hij onweersproken heeft gesteld, de door gedaagde gepleegde inbreuk bij zijn - eisers - relaties de indruk kan hebben gewekt dat eiser zich niet weerhoudt reeds gemaakte en aan zijn relaties tegen betaling van belangrijk te achten bedragen - f 50.000,- per uitgevoerd ontwerp - geleverde ontwerpen opnieuw aan derden in dezelfde branche te verkopen. Aldus kan niet worden miskend dat door gedaagdes inbreuk eiser schade heeft geleden aan zijn goede naam en faam in de branche, de kledingindustrie, waarin hij, onweersproken, werkzaam pleegt te zijn.

De begroting van deze schade op een bedrag ad f 5.000,- achten wij, gezien het financieel belang dat eiser bij elk ontwerp van zijn hand kan realiseren, op verantwoorde wijze begroot. Een en ander brengt met zich mede dat wij eisers vordering op dit punt voor toewijzing vatbaar achten.

Gedaagde, die de door hem aangeboden wijzigingen van zijn winkelinterieur pas heeft aangeboden nadat wij haar, bij gelegenheid van de gehouden plaatsopneming, onze voorlopige conclusies omtrent de inbreuk op eisers ontwerp hebben medegedeeld en die voorts weigerachtig is gebleven het gevorderde voorschot op de schadevergoeding vrijwillig te voldoen, zal als zijnde de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

Beslissing

ontzeggen eiser zijn primaire vordering; veroordelen gedaagde de inbreuk op de auteursrechten van eiser in de kledingwinkel genaamd "Niveau" aan de Peperstraat nr. 16 te Leeuwarden te wijzigen overeenkomstig het door haar procureur bij brief d.d. 15

¹) De dagvaarding luidt dienaangaande als volgt:

"Het interieur kenmerkt zich (o.a.) door:

a. Een verlaagd plafond aan de zijkanten van de winkel dat zig-zag gevormd is. Het plafond is opgebouwd uit twee lagen wit geplastificeerd materiaal; in de zig-zaglijn zijn TL-armaturen aangebracht voor algemene verlichtingen (...).

b. In het midden van de winkel is een "display-unit" gebouwd voor het tonen van kleding. Deze eenheid (met groen aangeduid in de *plattegrond*) die de vorm heeft van een gedeelte van de "uitsparing" in het verlaagde plafond is gemaakt uit metalen buizen (rond en plat), in hamerslag grijs epoxy afgewerkt. Het afdekplateau in dropvorm is van blank hout gemaakt. Op het plateau rust - op buizen van chroom - een glasplaat (...).

c. Het dragend systeem voor de kleding is gemaakt van geperforeerde buizen waaromheen een glanzend zwart gespotten kunststof koker is geplaatst, waardoor de perforatie aan "klantzijde" niet is te zien. Speciaal voor dit door eiser ontworpen systeem is door eiser een hangstang ontwikkeld (...).

d. Het interieur als geheel roept de sfeer van "theater" op. Dit effect is - mede - bereikt door het aanbrengen van zogenaamde "studiospots" (...)."; Red.

november 1988 aan de raadsman van eiser gedane mededelingen, zulks op een termijn van uiterlijk acht dagen na betekening van dit vonnis op straffe van verbeurte van een dwangsom ad f 5.000,- voor iedere dag dat gedaagde in gebreke blijft dit gebod na te komen;

veroordelen gedaagde tot betaling aan eiser van een voorschot op de door eiser terzake van de onderhavige inbreuk op het auteursrecht te vorderen schadevergoeding

ad f 5.000,-;

verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

ontzeggen het meer of anders gevorderde;

veroordelen gedaagde in de kosten van dit geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiser begroot op f 3.750,- aan salaris procureur en f 250,- aan verschotten. Enz.

Mededelingen

CIER-lezing "Modellen voor octrooi-strategie".

Op woensdag 27 april 1994 zal Mr H.W. Raven, hoofd van de afdeling Octrooien, merken en registratiezaken bij Gist Brocades te Delft, een lezing houden over het onderwerp: "Modellen voor octrooi-strategie".

Plaats: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Nobelstraat 2A, 3512 EN Utrecht.

De lezing begint om 16.00 uur en is voor belangstellenden vrij toegankelijk. Na afloop is er een borrel.

Aanmelding telefonisch bij: Mevr. J. Borlée of Mevr. E. van 't Hoenderdaal, tel. nr 030-537207.

Eurasian Patent Convention initialled by eleven successor states of the Soviet Union.

1. On February 17, 1994, at the headquarters of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva, representatives of eleven of the twelve member States of the Commonwealth of Independent States have adopted and initialled a multilateral treaty entitled "Eurasian Patent Convention."

2. The treaty establishes a new intergovernmental organization called the "Eurasian Patent Organization." Once in force, the treaty will allow nationals of any country to obtain patents of invention from the Eurasian Patent Office to be set up in Moscow. Such regional (Eurasian) patents will have effect in all countries of the Eurasian patent system.

3. The Eurasian Patent Convention not only provides for modalities of applying for and obtaining Eurasian patents but also for their legal effects: patented inventions can be used only with the authorization of the holders of the patents. Subject to the payment of a yearly renewal fee, any Eurasian patent can be maintained in force for 20 years.

4. The Eurasian patent system will be of enormous advantage both for local and foreign applicants. They will not have to apply for a patent separately in each country but with a single application, filed in the Russian language in Moscow, they can obtain, with a single act and a single payment, patent protection in all the States members of the new system. Foreigners shall be able to

apply for Eurasian patents *via* the Patent Cooperation Treaty (PCT), a treaty administered by WIPO in Geneva, which allows them to postpone the translation of their applications into Russian for 20 or 30 months.

5. Any country may become a party to the Eurasian Patent Convention, provided it is a party to two WIPO-administered treaties: the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the Patent Cooperation Treaty. Most of the States members of the Commonwealth of Independent States already fulfill this condition.

6. The Convention, adopted today in the presence of Dr. Arpad Bogsch, Director General of WIPO, was initialled by the representatives of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Republic of Moldova, the Russian Federation, Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan.

7. The Convention is expected to be presented in the next months for formal signature to one of the regular meetings of the Heads of Governments of the Commonwealth of Independent States. Instruments of ratification will be deposited with the Director General of WIPO who, according to the terms of the Convention, has not only the role of depositor of the Convention but also the role of mediator among member States in case of possible disputes among them concerning the interpretation and application of the Convention.

8. WIPO is mentioned in the Convention as having a permanent advisory status in the governing body ("Administrative Council") of the Eurasian Patent Organization.

9. The negotiation of the Convention took less than a year. It took place in three meetings of the Interstate Council for the Protection of Industrial Property held in Moscow in May 1993, in Uzghorod (Ukraine) in September 1993 and in Geneva in February 1994. WIPO was invited to each meeting to give advice and assist in the drafting of the Convention. The Convention reflects the contemporary trends of patent legislation and administration and is compatible with the multilateral industrial property treaties administered by WIPO and the provisions on patents contained in the TRIPS draft of GATT.

(Persbericht WIPO, Genève, 18 februari 1994).