

16 maart 1990, 58e jaargang, nr 3
Auteursrecht voorbehouden



Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof,
Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven
Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters,
Mr P. J. M. Steinhäuser 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 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-.

Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2,
Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55.
Postgirorekeningnr 27 300.

Inhoud

Officiële mededelingen.

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. – Personeel. – Register van Octrooigemachtigden. – Dene-marken bekrachtigt het Europees Octrooi Verdrag van München. – Japan treedt toe tot de Merken-Classificatie-overeenkomst van Nice.

Artikelen.

Mevr. Mr M.-H.D.B. Schutjens, Octrooibescherming en geneesmiddeleninnovatie (blz. 59–65).

Drs E.J. Mebius, Kort verslag van de Diplomatieke Conferentie over het Gemeenschapsoctrooi-verdrag (G.O.V.) te Luxemburg van 11 tot 15 december 1989 (blz. 65/6).

Jurisprudentie.

Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht.

Nr 19. President Rechtbank 's-Gravenhage, 15 augustus 1989, Woodcap B.V./Habeco B.V. e.a. (het belang van eiseres bij het terugzenden door gedaagden van de inbreukmakende produkten aan hun leverancier, weegt, mede gezien de door de leverancier-inbreukmaker aangeboden licentievergoeding, minder zwaar dan het belang van gedaagden bij het benutten van de bestaande voorraden).

2. Merkenrecht.

Nr 20. Hof Amsterdam, 21 januari 1988, V.o.f. Expocare

e.a./Eurolaan B.V. e.a. (het teken bestaande uit een handdruk heeft onvoldoende onderscheidend vermogen om als dienstmerk voor het organiseren van ontmoetingsbeurzen te kunnen dienen; ook de aanduiding "Bedrijven Kontakt Dagen" is als merk ondeugdelijk; het idee om een ontmoetingsbeurs te organiseren voor bedrijven in een bepaald gebied is niet auteursrechtelijk beschermd; wel wordt verbod opgelegd voor het organiseren van beurzen in een gebied waar een ander FBO-lid gelijksoortige beurzen organiseert).

Nr 21. Hof Amsterdam, 16 maart 1989, Scotch & Soda B.V./Lotto S.p.A. (Pres.: het "Holiday Campline" motief leent zich door en dank zij het licht gestyleerde totaalbeeld van de in het oog springende details tot onderscheiding van de waar; op grond van de internationale inschrijving geniet Lotto bescherming van haar merk, ook al is dat in de Benelux (nog) niet gedeponneerd; Hof: beveelt het verstrekken van het adres van de fabrikant van de inbreukmakende shirts binnen twee dagen).

Nr 22. President Rechtbank Haarlem, 19 november 1985, J.C. Roodenrijs, h.o.d.n. Kaastablettenindustrie "ROKA"/R.W. Beekman h.o.d.n. Beekman's Banketindustrie (mede gezien de aanduiding Cheese Crispies en de gebruikte kleuren is er verwarringwekkende overeenstemming tussen de verpakkingen van gedaagde en de beeldmerken van eiser; het verweer dat de aanduiding Cheese Crispies niet merkenrechtelijk beschermd is wordt verworpen; gedaagde handelt onrechtmatig door zijn koekjes in de merkinbreuk opleverende verpakking uit te voeren; bevel tot terugname bij afnemers in de Benelux en verschaffing van een lijst van afnemers).

3. Auteursrecht.

Nr 23. President Rechtbank Haarlem, 11 augustus 1989, Lederwarenfabriek Hagelaars B.V./Modehuizen Claudia Sträter B.V. en Industriële Handelsonderneming Jan Pulles (de Hagelaars patchwork-ceintuur onderscheidt zich zodanig van andere patchwork-ceinturen dat deze voldoende eigen karakter bezit om auteursrechtelijke bescherming te genieten; de Pulles ceintuur is nagenoeg identiek aan de Hagelaars ceintuur en maakt inbreuk op diens auteursrecht; voorschot op schadevergoeding toegewezen).

Nr 24. Hof Amsterdam, 27 oktober 1988, Blanc Bleu S.A.R.L./H.C. Dana, h.o.d.n. Aquarium (Blanc Bleu kan zich beroepen op het wettelijk vermoeden dat Khayat de maker is van sweat-shirts met het etiket "Blanc Bleu Design by Bruno Khayat"; Blanc Bleu heeft geen belang bij grieven tegen de beslissing van de President tot opheffing van het beslag; voorschot op schadevergoeding afgewezen wegens onvoldoende spoedeisend belang).

4. Onrechtmatige daad en handelsnaamrecht.

Nr 25. Hof Amsterdam, 18 december 1986, Ing. A.G.D. Pagel e.a./Arnfried Pagel Spezial-Beton-Fabrik GmbH e.a. (Pagel Sr en Pagel Jr bedrijven oneerlijke concurrentie door onder verzwijging van hun faillissement met opzet het publiek te misleiden en verwarring te scheppen tussen hun produkten en die van geïntimeerden; geïntimeerden hebben oudere rechten op het gebruik van de handelsnaam; vonnis uitvoerbaar bij lijfswang).

Nr 26. Hof Amsterdam, 26 mei 1988, Pagel N.V./ Arnfried Pagel Spezial-Beton-Fabriken GmbH e.a. (als gevolg van het voeren van de naam Pagel N.V. is verwarring te duchten omtrent de identiteit van de wederzijdse ondernemingen; voor verwarringsgevaar is niet vereist dat geïntimeerden in Nederland hun bedrijf uitoefenen; het gebruik door appellante van merken waarin de aanduiding 'Pagel' voorkomt is onrechtmatig).

Mededelingen.

Conference op "Information Law towards the 21st Century" (blz. 88).

CIER-lezing "Auteursrecht tussen WIPO en GATT" (blz. 88).

Boekbesprekingen.

Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach m.m.v. Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper en Mr C.J.J.C. van Nispen, Industriële Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem, 1989, besproken door Mr S.J.A. Mulder (blz. 89-90).

Mr W.A. Hoyng, Repareren in het octrooirecht, 's-Gravenhage, 1988, besproken door Prof. Mr. J.J. Brinkhof (blz. 90/2).

Officiële mededelingen

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 13 april 1990 (Goede Vrijdag) voor het publiek gesloten zijn (kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom).

Personeel.

Benoeming in vaste dienst.

De heer A.F.E. Jonis, administratief medewerker in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 februari 1990 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 25 januari 1990, nr Personeel 90008).

Mevrouw E. van Heukelom, bibliotheekmedewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 februari 1990 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 25 januari 1990, nr Personeel 90009).

Register van Octrooigemachtigden.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heren Drs F.G. Blauw, Dr J. van Straaten, Ir L.J. Steenbeek, Ir J.M.H. Cauberg en Drs J.M.A. Dautzenberg op hun

verzoek op respectievelijk 4 januari 1990, 25 januari 1990, 2 februari 1990, 5 februari 1990 en 7 februari 1990 in bovengenoemd Register zijn ingeschreven.

Denemarken bekrachtigt het Europees Octrooi Verdrag van München.

Het Europees Octrooi Verdrag van München, 5 oktober 1973, is door Denemarken bekrachtigd op 30 oktober 1989. Het Verdrag is voor Denemarken in werking getreden op 1 januari 1990 (vgl. *BIE* 1989, blz. 170).

(Mededeling ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Japan treedt toe tot de Classificatie-overeenkomst van Nice.

Op 17 november 1989 is Japan tot de Herziene Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, herzien te Genève, 13 mei 1977, betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken toegetreden (*Trb.* 1989, 55). De Overeenkomst is voor Japan in werking getreden op 20 februari 1990.

(Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Artikelen

Octrooibeschermtng en geneesmiddeleninnovatie.*)¹

Mr Marie-Hélène D.B. Schutjens.

Inleiding

Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen (Research & Development, R&D) vindt voor een belangrijk deel plaats binnen de innovatieve farmaceutische industrie. Deze ondernemingen die hun R&D zelf financieren moeten er op voorhand vanuit kunnen gaan dat de R&D-investeringen door latere inkomsten kunnen worden gedekt. Octrooibeschermtng kan een dergelijke garantie geven. De innovator krijgt een tijdelijk monopolie en kan zich op deze wijze verzekeren van een (tijdelijke) goede marktpositie zonder concurrentie. Octrooibeschermtng kan aldus de stimulans zijn voor het starten van een bepaald R&D-project, de bereidheid tot innovatieve inspanningen verhogen en daarmee tot de ontwikkeling van nieuwe en betere geneesmiddelen leiden.¹⁾ Het octrooirecht in Nederland en in de bij het EOV aangesloten landen is beperkt tot een periode van 20 jaar na indiening van de octrooiaanvraag. Door diverse oorzaken kan de octrooihouder van deze 20 jaar echter niet volledig profiteren: de zogenaamde "effectieve" octrooiduur is de laatste jaren fors verminderd.

Van de kant van de innovatieve farmaceutische industrie in Europa komen dan ook ontevreden geluiden: aangevingen wordt op de verlenging van de effectieve octrooiduur voor geneesmiddelen.²⁾ Hierbij wordt onder meer gewezen op de weerslag van de kortere effectieve octrooiduur op de internationale concurrentieverhoudingen, vooral in verhouding tot Amerika en Japan, waar sinds enkele jaren de mogelijkheid bestaat de octrooiduur voor geneesmiddelen te verlengen.³⁾

Echter niet slechts de korte effectieve octrooiduur levert voor de farmaceutische industrie, die zich richt op nieuwe geneesmiddelen, problemen op. Haar positie hangt na afloop van het octrooi sterk af van de positie die de producenten van de zgn. generieke preparaten (generica, loco's) in kunnen gaan nemen, en op welke termijn dat kan gebeuren.

Wanneer een produkt succesvol is staat vanzelfsprekend

de concurrentie klaar om zo snel mogelijk, in het bijzonder door het produceren van generieke preparaten, een graantje van de markt mee te pikken. Op zich moeten deze producenten, die in wezen niets anders doen dan het originele produkt imiteren, wel wachten totdat het octrooi op het originele produkt verlopen is. De vraag is dan echter: waarmee moeten ze wachten? Vormt het doen van experimenten en tests om hun generiek preparaat te ontwikkelen octrooi-inbreuk? Maakt men door tests te doen om voldoende informatie voor de verplichte registratie te verkrijgen, en door daadwerkelijk registratie aan te vragen, inbreuk op het octrooi van de innovator? Moeten überhaupt alle toxicologische en klinische proeven door de imitator opnieuw worden uitgevoerd, ook als vaststaat dat het produkt identiek (lees: therapeutisch equivalent) is aan het origineel?

In de hierna volgende beschouwing zullen de beide aangegeven problemen: de korte effectieve octrooiduur en de spanning tussen innovatie en imitatie worden besproken.⁴⁾ Het geneesmiddelenrecht (registratie) en het octrooirecht vormen de twee belangrijkste pijlers waarop deze bespreking zal steunen. Behalve aan het Nederlands recht zal aan de in 1984 in de Verenigde Staten ingevoerde Drug Price Competition & Patent Term Restoration Act (DPC&PTR) en de Japanse regeling uit 1988 aandacht worden besteed.

Innovatie: Originele produkten.

Het ontwikkelen van een nieuw produkt is in het algemeen afhankelijk van wetenschappelijke, politieke, sociale en economische factoren. Maar hoe precies R&D, en daarmee de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen door die factoren wordt beïnvloed is moeilijk vast te stellen. Verwachtingen omtrent de periode waarin R&D-investeringen kunnen worden terugverdiend en winstverwachtingen lijken echter voor een onderneming logische en noodzakelijke beslissingsfactoren. De duur en de omvang van de octrooibeschermtng spelen hierbij een belangrijke rol.

Is de tijdsspanne tussen het moment van de daadwerkelijke introductie van het nieuwe, geoctrooierde produkt op de markt en het aflopen van het octrooi, de effectieve octrooiduur, te kort om de investeringen terug te verdienen dan wordt de innovatieve stap minder snel gezet.⁵⁾ De effectieve octrooiduur blijkt nu bij geneesmiddelen veel korter dan 20 jaar. Uit een aantal recente onderzoeken in het buitenland⁶⁾ blijkt zelfs dat de effectieve octrooiduur voor geneesmiddelen in de loop der jaren is teruggelopen tot minder dan 10 jaar. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te geven.

Octrooi voor nieuw gevonden geneesmiddelen wordt meestal aangevraagd wanneer men met de ontwikkeling pas aan het begin van de rit staat, en eventuele therapeutische toepassingen zelfs nog niet zeker zijn gesteld. Voordat dan de potentieel actieve verbinding tot een bruikbaar "marketable" geneesmiddel heeft geleid zijn er doorgaans verscheidene jaren sinds de indiening van de octrooiaan-

*) Tekst afgesloten op 1 november 1989.

¹⁾ Opgemerkt moet worden dat de innovatieve inspanning in de farmaceutische sector veel meer in de ontwikkeling dan in de fabricage van het geneesmiddel ligt. Zie over de problematiek onder meer E. Jucker, *Patents and Pharmaceuticals*, Basel 1980; S. Greif, *Patents and economic growth*, IIC, 1987, (2) blz. 191-213; H. Albach, Die wirtschaftliche Bedeutung des Innovationsschutzes, *Pharm. Ind.*, 1985, (8) blz. 819-823; P. Zweifel, G. Zysset-Pedroni, Die Rendite von Innovation ..., *Pharm. Ind.*, 1986, (3) blz. 227 e.v.; M.M. Eisman, W.M. Wardell, The decline in effective patent life of new drugs, *Research Management* 1981, blz. 18-21; H. Grabowski, J. Vernon, Longer Patents for lower Barriers: the 1984 Drug Act, *AEA Papers and Proceedings* 1986, blz. 195-198; H.Th. van Asselt, Balanceren tussen innovatie en monopolie. Octrooiduur en innovatie in de geneesmiddelenindustrie, *BIE* 1989, blz. 143-149.

²⁾ Zie diverse publicaties en jaarverslagen van Nefarma, en vrijwel elke uitgave van de *Bijsluiter* (periodiek van Nefarma); ook publicaties van de Europese organisatie van farmaceutische ondernemingen, de EFPIA, zoals de recent verschenen *Memorandum on the need of the European Pharmaceutical Industry for restoration of effective patent term for Pharmaceuticals*. Zie ook bijdragen in *Patent Law and pharmaceutical products* (verslag ELSA-seminar), uitgave MFR, Utrecht 1989.

³⁾ H. Kleist, Analyse des Drug Price and Patent Term Restoration Act 1984, *Pharm. Ind.*, 1985, (2) blz. 160-164; en P. Reinshagen, Twee miljard exportguldens, *Intermediair* van 2 december 1988, blz. 48-50 (dit artikel droeg als ondertitel "De farmacie is een bedrijfstak die we onvoldoende koesteren").

⁴⁾ Hierover L. Hancher, *Regulating for competition*, Amsterdam 1989, met name Hfd. 1 en 2.

⁵⁾ Zie G. Glaeske, *Die Europäisierung des Arzneimittelmarktes*, Bremen 1987, ZERP-MAT 6, blz. 68 e.v. en noten aldaar.

⁶⁾ H. Suchy, Patentrestlaufzeit neuerer pharmazeutischer Wirkstoffe, *GRUR*, 1987, blz. 268-274; Y. Lis, en S.R. Walker, Pharmaceutical patent erosion - A comparison of the U.K., the USA and the Federal Republic of Germany, *Pharmaceutical Journal*, 1988, blz. 176-180; zie ook E. Jucker, *ibid.* noot 1, blz. 52 e.v.

vraag verstreken. Farmacologische, toxicologische en klinische tests nemen vele jaren in beslag. Deze zijn niet alleen nodig voor de ontwikkeling maar ook voor de registratie van het geneesmiddel.

Elke geneesmiddelenfabrikant wordt bovendien geconfronteerd met de wettelijk verplichte registratie van het geneesmiddel.⁷⁾ Deze registratie maakt het noodzakelijk dat de resultaten van de bovengenoemde tests en uitgebreide dokumentatie⁸⁾ worden overgelegd waaruit duidelijk wordt dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan (o.a. de materiële vereisten: kwaliteit, werkzaamheid en onschadelijkheid).⁹⁾

Is het middel eenmaal geregistreerd, dan moet tenslotte nog een bepaalde tijd worden uitgetrokken voor de introductie van het middel en het opstarten van de productie.

Door deze diverse oorzaken blijft van de 20 jaar maar zo'n 8-12 jaar effectieve octrooiduur over. De paradox is dat naarmate de ontwikkeling van een geneesmiddel meer investeringen in geld en tijd vergt uiteindelijk de effectieve octrooiduur korter is. Hoe innovatiever de vinding, des te minder lijkt die innovatieve stap te worden beloond.

Imitatie

Registratie van generica

Voor de fabrikant van een generiek preparaat is het relatief eenvoudig om geneesmiddelen na te maken. Het kostbare en tijdrovende ontwikkelen van het geneesmiddel is reeds gebeurd.

Ook de registratie van dergelijke generica is eenvoudiger.¹⁰⁾ In beginsel wordt wel getoetst aan dezelfde materiële criteria voor registratie: kwaliteit, werkzaamheid en onschadelijkheid. In plaats van proeven zelf uit te voeren kan in sommige gevallen echter worden volstaan met het verstrekken van publicaties over de proeven. Sinds de wijziging van het Besluit Registratie Geneesmiddelen (BRG) in september 1988 is het zelfs toegestaan dat de "tweede aanvrager" (generica fabrikant) naar het registratiedossier van de "eerste aanvrager" (registratiehouder) verwijst. Jarenlang was dit een zeer omstreven punt. Vóór de genoemde wijziging van het BRG was het "formeel" niet mogelijk om naar het dossier van de registratiehouder te verwijzen. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen heeft een geheimhoudingsplicht en de gegevens zijn als het ware "eigendom" van de registratiehouder. Het verwijzen gebeurde in de praktijk echter wel.

Het belangenconflict is duidelijk. Enerzijds moet men waken voor de belangen van de innovatieve farmaceutische industrie, die veel tijd en geld heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. Anderzijds moet gelet worden op de belangen van de fabrikanten van generica én op het belang van een betaalbare gezondheidszorg. Bovendien kan men zich afvragen of het (praktisch én ethisch gezien) wel verantwoord is dat alle proeven opnieuw moeten worden uitgevoerd enkel om aan een wettelijke formele verplichting te voldoen.¹¹⁾

Het voert te ver om op deze plek dieper op deze problematiek, in Duitsland onder het trefwoord "Zweitenmelderproblematik"¹²⁾ veel bediscussieerd, in te gaan.¹³⁾

⁷⁾ Op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Wet van 28 juli 1958, *Stb.* 408), art. 3 moet elk geneesmiddel dat in Nederland op de markt wordt gebracht, vooraf geregistreerd worden door het College ter beoordeling van Geneesmiddelen. Zie ook Besluit Registratie Geneesmiddelen van 8 september 1977, *Stb.* 537. Een dergelijke toetsing (registratie) vindt plaats in alle landen van de EEG. Zie N. Reich, *Die Europäisierung des Arzneimittelmarktes*, ZERP-MAT, Bremen 1988.

⁸⁾ Er is een toename te signaleren van het aantal voor de registratie benodigde onderzoeken. H.Th. van Asselt, *ibid.* noot 1, blz. 144.

⁹⁾ Zie art. 2 lid 2 Besluit Registratie Geneesmiddelen (Besluit van 8 september 1977, *Stb.* 537).

¹⁰⁾ Zie art. 2 lid 4 Besluit Registratie Geneesmiddelen (Besluit van 8 september 1977, *Stb.* 537).

¹¹⁾ Zie M.N.G. Dukes, *De toelating van geneesmiddelen in Nederland*, pre-advies uitgebracht ten behoeve van de jaarvergadering van de vereniging van gezondheidsrecht, Utrecht 1981, blz. 31.

Op EG-niveau heeft de discussie in 1986 geleid tot de totstandkoming van een Richtlijn (87/21)¹⁴⁾, waarop de genoemde wijziging van het BRG is gebaseerd. Deze heeft met zich meegebracht dat verwezen mag worden naar het dossier van de eerste aanmelder. Maar met één voorbehoud: verwijzen mag pas als het originele produkt al 10 jaar in één van de EG Lidstaten is geregistreerd. De registratiedossiers blijven gedurende deze 10 jaar gesloten, tenzij de tweede aanvrager toestemming heeft van de registratiehouder (zie art. 2 lid 4 en lid 9 BRG).

Registratie en octrooi-inbreuk

Naast de vereenvoudigde registratie bepaalt ook de vraag naar de "verboden handelingen"¹⁵⁾ de positie van de producent van een generiek preparaat. De vraag kan namelijk gesteld worden of het uitvoeren van tests met een produkt dat nog onder een octrooi valt, octrooi-inbreuk vormt. Het antwoord op deze vraag is van groot belang voor de positie van de imitator: staat men bovengenoemde handelingen toe, dan kan de producent van het generieke preparaat het produkt bij wijze van spreken de dag na afloop van het octrooi in de apotheek hebben liggen. Wanneer men echter deze handelingen wel als inbreukmakend kwalificeert, betekent dit in de praktijk dat de effectieve octrooiduur (beter gezegd: de effectieve bescherming tegen concurrenten, het effectieve monopolie) met de tijd die een fabrikant van een generiek preparaat nodig heeft om zijn produkt te laten registreren en daarvoor alle nodige gegevens te verzamelen, wordt verlengd. Deze periode zal al gauw zo'n 2 jaar bedragen. Dit is op een effectieve octrooiduur van 8 tot 10 jaar niet gering!

In dit kader kan onderscheid worden gemaakt tussen twee "soorten" handelingen: enerzijds ontwikkelings- en onderzoekshandelingen en anderzijds registratiehandelingen.¹⁶⁾ Concreet gesteld: is een handeling met een

¹²⁾ Zie voor een omschrijving van dit fenomeen P. Chrocziel, *Die Benutzung patentierter Erfindungen zu Versuchs- und Forschungszwecken*, Keulen, München 1986, blz. 65: "Zweitenmelder nennt man Pharmahersteller, die sich in ihrer Produktpalette an Markenartikel anderer Arzneimittelhersteller "anhängen" und bemüht sind, Medikamente herzustellen, die in der chemischen Zusammensetzung Markenmedikamenten entsprechen ("generic drugs") um an deren Markterfolg teilzuhaben".

¹³⁾ A. Bleckmann, *Die Zweitanmelderproblematik in Europarechtlicher Sicht*, *Pharma Recht* 1985, blz. 39-43; O. Böttcher, *Die Problematik von Anmelde- und Zulassungsunterlagen durch Behörden zugunsten späterer Anmelder*, *GRUR* 1980, blz. 78-84; van dezelfde auteur: *Schutz des geistigen Eigentums an Zulassungsunterlagen*, *GRUR* 1987, blz. 16-26; K. Brockhoff, *Die optimale Ausgleichszahlung für die Datennutzung in Zulassungsverfahren*, *Pharma Recht* 1985, blz. 59-63; E. Denninger, *Die Zweitanmelderproblematik im Arzneimittelrecht*, *GRUR* 1984, blz. 627-637; E. Deutsch, *Gewerblicher Rechtsschutz und Zweitanmeldung im Arzneimittelrecht*, *Pharma Recht* 1985, blz. 44-47; J.A. Fisher, *Disclosure of safety and effectiveness Data under the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act*, *Food Drug Cosmet. L.J.* 1985, blz. 268-286; O. May, *Die Regelung der Zweitanmelderproblematik aus der Sicht des EG-rechts*, *Pharma Recht* 1986, blz. 253-261; N. Reich, *Bemerkungen zur Zweitanmelderproblematik aus der Sicht des EG-rechts*, *Pharma Recht* 1984, blz. 211-213; J. Shacknai, *Trade secrets under the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984*, *Food Drug Cosmet. L.J.* 1985, blz. 328-338.

¹⁴⁾ Gebaseerd op de Europese Richtlijn 87/21, Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1986 tot wijziging van Richtlijn 65/65/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten, *Pb EEG L* 15 van 17 januari 1987, p. 36 e.v.. Zie Besluit van 22 september 1988, houdende wijziging van het Besluit registratie geneesmiddelen (*Stb.* 1988, 465).

¹⁵⁾ Vgl. A.P. Piroero, *Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland*, Kluwer, Deventer 1988, nr 287; G. van der Kuip, *Gebruiksconclusies*, *BIE* 1983, p. 91-93.

¹⁶⁾ "Versuchs- und Forschungsbenuetzung" en "Zulassungshandlungen", vgl. P. Chrocziel, *Zulassungshandlungen mit patentierten Arzneimittelherfindungen durch Zweitanmelder in der BRD und den USA*, *GRUR Int.* 1984, blz. 735-740. Tevens gepubliceerd in *Pharma Recht* 1985, blz. 47-52.

geoctrooieerde stof, bestaande uit het doen van experimenten voor de ontwikkeling van een generikum, én voor de uitvoering van de door een registratiecollege verlangde proeven, een in het octrooierecht geoorloofd gebruik van die stof?

Art. 30 Row. geeft aan wat de rechten van de octrooihouder zijn met betrekking tot een geoctrooieerde uitvinding. Hij heeft het uitsluitende recht om bij een voortbrengseloctrooi dit voortbrengsel te vervaardigen, te verhandelen, en te gebruiken, en als het om een werkwijze-octrooi gaat de werkwijze toe te passen, en het voortbrengsel dat rechtstreeks door toepassing van deze werkwijze is verkregen, te verhandelen en te gebruiken. Deze opgesomde handelingen met betrekking tot de geoctrooieerde uitvinding zijn alleen aan de octrooihouder voorbehouden voor zover deze worden verricht "in of voor een bedrijf". "Bedrijf" heeft hier een ruime betekenis: alles wat niet particulier of niet wetenschappelijk is. Alle handelingen die worden verricht in de privé-sfeer en handelingen die uitsluitend dienen tot onderzoek van het geoctrooieerde kunnen door de octrooihouder dus niet worden verboden.¹⁷⁾

De octrooihouder kan met zijn uitsluitende rechten optreden tegen economische activiteiten met betrekking tot zijn uitvinding: dus in principe alleen wanneer dat produkt vervaardigd, verhandeld of bedrijfsmatig gebruikt wordt. Dit blijkt ook uit het derde lid van art. 30: het uitsluitende recht strekt zich niet uit over handelingen "uitsluitend dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde (...)".¹⁸⁾ In de M.v.T. Wijzigingswet 1977 wordt hieromtrent vermeld: "De doctrine en jurisprudentie hebben altijd proefnemingen voor een zuiver wetenschappelijk doel buiten het bereik van het octrooi gehouden doch twijfel bestond omtrent proefnemingen in of voor een bedrijf. De algemene opvatting neigt ertoe, dat ook deze moet worden vrijgelaten, omdat zij het octrooi niet wezenlijk aantasten, maar integendeel onder de tegenwoordige verhoudingen kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de techniek".¹⁹⁾ Alleen de vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel of de toepassing van de geoctrooieerde werkwijze voor wetenschappelijke proeven binnen het bedrijf is toegestaan. Het is niet toegestaan goederen op deze wijze te produceren om ze vervolgens in het verkeer te brengen.

Het Europees Octrooioverdrag verwijst voor de uitsluitende rechten naar het nationale recht: art. 64 lid 1 laat de invulling van de rechten, die uit het octrooi voortvloeien, over aan het recht van de staat, waarvoor het octrooi is verleend. In het Gemeenschapsoctrooioverdrag is wel een bepaling te vinden over bepaalde handelingen die niet-inbreukmakend zijn. Volgens art. 31 GOV zijn dit a: handelingen die in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden worden verricht en b: proefnemingen die het onderwerp van de geoctrooieerde uitvinding betreffen. Het GOV is echter nog niet in werking getreden.

¹⁷⁾ Vgl. W.H. Drucker, G.H.C. Bodenhausen, (bewerkt door L. Wichers Hoeth), *Kort Begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom*, Zwolle 1984, blz. 32; zie ook A. Steenhage, H.B. van Leeuwen, *Octrooiën, praktische wenken voor uitvinders en managers*, Deventer 1985, blz. 50.

¹⁸⁾ Opmerking verdient dat bij de Wijzigingswet van 1987 (Stb. 316) aan art. 30 lid 3 is toegevoegd: "Het uitsluitende recht strekt zich evenmin uit tot de bereiding voor direct gebruik ten behoeve van individuele gevallen op medisch voorschrift van geneesmiddelen in apotheken, noch tot handelingen betreffende de aldus bereide geneesmiddelen". Deze wijziging zal echter pas in werking treden bij inwerkingtreding van het Gemeenschapsoctrooioverdrag (vgl. art. 31 onder c GOV).

¹⁹⁾ Dit klopt ook met een van de doelstellingen van het octrooierecht: door openbaarmaking van de uitvinding kan voortgebouwd worden op wat reeds uitgevonden is, en daar profiteert de gehele samenleving van, vgl. de "Offenbarungstheorie", P. Chrocziel, *ibid.* noot 12, blz. 169, en bijv. ook F. Machlup, *Die wirtschaftlichen Grundlagen des Patentrechts*, GRUR 1961, blz. 373, 473, 524.

Met deze artikelen uit de Row. en het GOV kan men de helft van de bovengestelde vraag in beginsel beantwoorden. Wetenschappelijke experimenten met een geoctrooieerde uitvinding voor de ontwikkeling van een generiek preparaat zijn in beginsel wel geoorloofd. Over de geoorlooftheid van handelingen die bestaan in het doen van onderzoek, nodig voor registratie, kan getwijfeld worden. Is het uitvoeren van tests voor de registratie nog wel puur "wetenschappelijk", of is men dan reeds de grens overschreden van het (verboden) commercieel gebruik?²⁰⁾

Situatie in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten heeft het belangenconflict tussen innovatie en imitatie tot heftige discussies geleid, die zich voornamelijk concentreerden op twee punten: het innovatie-onvriendelijk octrooisysteem en het imitatie-onvriendelijk registratiesysteem. In 1984 is aan deze discussie (voorlopig) een einde gekomen met een wet die alom als een compromis tussen de betrokken partijen wordt gezien.²¹⁾ Alvorens hierop in te gaan is het noodzakelijk enig inzicht in het gecompliceerde Amerikaanse systeem van geneesmiddelenregistratie te krijgen.

Sinds 1938 bestaat er op basis van de Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA)²²⁾ een verplichte toelatingsprocedure voor "new drugs".²³⁾ Op basis van de door de producent overgelegde gegevens in de "new drug application" (NDA) toetste de Food and Drug Administration (FDA) tot 1962 het geneesmiddel waarbij alleen werd gekeken naar de "safety" (veiligheid) van het produkt. Pas na de wijziging van de FDCA in 1962 werd ook de "efficacy" (werkzaamheid) bij de toetsing betrokken. Na goedkeuring door de FDA kon het geneesmiddel op de markt worden gebracht.

Onderzoek dat nodig was om aan de registratieplicht te voldoen werd steeds tijdovender en kostbaarder. Van de kant van de producenten van nieuwe geneesmiddelen kwamen dus ook steeds meer klachten. Men waarschuwde voor het gevaar van het ontstaan van een "drug lag", omdat de strenge eisen die de FDA bij de registratie aan de

²⁰⁾ In een analyse van de Duitse en Britse Octrooiwet en de daarop gebaseerde uitspraken die deze problematiek betreffen komen Hansen en Lethem tot de conclusie dat waarschijnlijk het uitvoeren van klinische tests door een fabrikant van generieke preparaten om te voldoen aan de registratie-eisen als een inbreuk op het octrooi van het specialité zal worden beschouwd, vgl. B. Hansen, D. Lethem, *Experimental Use in Britain and Germany, An exception to patent infringement? Patents & Licensing*, december 1988, blz. 27-29. Zie ook P. Chrocziel, *ibid.* noot 12; H. Eichmann, *Produktionsvorbereitung und Versuche vor Schutzrechtsablauf*, GRUR 1977, blz. 304-308; G. Freier, *Patentverletzung und Versuchsprivileg*, GRUR 1987, blz. 664-668; Benkar, *Patentgesetz, Gebrauchsmusterrecht*, München 1988, § 11, nr 6.

²¹⁾ Voor literatuur zie R.J. Anderson, *Patent Term Restoration*, APLA Quarterly Journal 1980, blz. 340-362; E.J. Flannery, P. Barton Hutt, *Balancing Competition and patent protection in the drug industry: the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984*, Food Drug Cosmet. L.J. 1985, blz. 269-309; S.J. Goldstein, *The Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 Title II - Patent Extension Provisions*, Food Drug Cosmet. L.J. 1985, blz. 363-370; F. Kingham, *Das US-amerikanische Zulassungsverfahren für Arzneimittel: Verfahren für Zweitmeldungen und Vorschläge zur Verlängerung der Patentlaufzeit*, Pharma Recht 1985, blz. 63-69; H. Kleist, *ibid.* noot 3; A.D. Louri, *Patent Term Restoration: History, Summary, and Appraisal*, Food Drug Cosmet. L.J. 1985, blz. 351-362 en in JPOS 1984, blz. 526-550; J.C. Morrison, *Update on the Waxman-Hatch Amendment Implementation*, Food Drug Cosmet. L.J. 1988, blz. 553-556; N. Reich, *Innovation and Imitation auf dem Arzneimittelmärkte*, GRUR Int. 1986, blz. 765-769.

²²⁾ Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 USC §§ 301-392.

²³⁾ Voor de toelatingsprocedure in de USA zie uitgebreid F. Kingham, *ibid.* noot 21, blz. 63-69; N. Reich, *ibid.* noot 21, blz. 765-769; J. Richards, *Legal Aspects of introducing products to the United States market*, Deventer 1988, Hoofdstuk 18; M.P. Peskoe, *Paper NDAs and the Drug Price Competition Act: A last hurrah?* Food Drug Cosmet. L.J. 1985, blz. 323-328 en E.J. Flannery, P. Barton Hutt, *ibid.* noot 21, blz. 269-309.

geneesmiddelen stelde een sterke vertraging van de invoering van nieuwe geneesmiddelen tot gevolg zou hebben. Bovendien werd ook in de Verenigde Staten de octrooiduur (17 jaar) bekort met de tijd die voor de registratieprocedure nodig was. Volgens de innovatieve industrie zou dit ertoe leiden dat innovatie zou worden geremd en op den duur zou stoppen. Zij pleitte daarom voor een herstel van de effectieve octrooiduur.

Door de producenten van generica werd daarentegen gewezen op de structureel onvoldoende aanwezige concurrentie op de geneesmiddelenmarkt. Dit zou mede te wijten zijn aan de hoge eisen die de FDA stelde aan de registratie van generieke preparaten, ook als deze identiek zijn aan geneesmiddelen die al geregistreerd zijn. Voor copieën van "new drugs" die vóór 1962 geregistreerd waren, was door de FDA een verkorte registratieprocedure in het leven geroepen, de zgn. "abbreviated new drug application" (ANDA).²⁴ In deze ANDA-procedure was geen bewijs van werkzaamheid en veiligheid vereist. Slechts gegevens over onder meer de kwaliteit en samenstelling moesten door de aanvrager worden overgelegd, terwijl moest worden aangetoond dat het generieke produkt bioequivalent was aan een new drug dat getest was op efficacy en safety.

Maar toen eind jaren 70 de eerste octrooien afliepen van "new drugs" die ná 1962 op de markt waren gekomen, en de eerste copieën daarvan dan ook al klaar lagen om via de ANDA-procedure snel geregistreerd te worden, ging dat feest niet door. De FDA stelde zich namelijk op het standpunt dat de ANDA alleen mogelijk was voor de copieën van vóór 1962 toegelaten new drugs. Dit betekende in de praktijk dat producenten van generica noodgedwongen ook alle experimenten en tests moesten doen en er veel, wetenschappelijk eigenlijk overbodig onderzoek werd gedaan. Een aantal generieke fabrikanten nam daarom het recht in eigen hand en bracht zijn produkt zonder toestemming van de FDA in de handel. Enige procedures volgden, met wisselend succes voor de betrokken partijen. De innovatieve industrie mengde zich ook in de strijd en voerde aan dat een ANDA-procedure neer zou komen op het verwijzen naar de gegevens van onderzoek van de eerste aanmelder omdat informatie op andere wijze voor de tweede aanmelder niet verkrijgbaar zou zijn. Van new drugs geregistreerd vóór 1962 was dat wel het geval.²⁵

Het geschetste belangenconflict tussen de innoverende en imiterende industrie heeft in de Verenigde Staten in 1984 geresulteerd in de invoering van de Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act.²⁶ Zoals hierboven is aangegeven hangt het octrooierecht op de geneesmiddelenmarkt nauw samen met het geneesmiddelenrecht. Zo zijn registratieregelingen van grote invloed op de effectiviteit van de octrooibescherming. Daarom houdt de nieuwe wet veranderingen in van enerzijds de Patent Act (PA) en anderzijds de FDCA. De regeling is zeer complex, en bestaat uit 4 hoofdpunten die ik hieronder sterk vereenvoudigd zal bespreken.

1. Op de eerste plaats is de mogelijkheid geopend voor een verlenging van de octrooiduur.²⁷ De octrooihouder kan de tijd die hij verloren heeft met het voor registratie noodzakelijke testen "terugkrijgen". Deze verlenging moet

worden aangevraagd bij de Commissioner of Patents binnen 60 dagen na registratie (35 USC 156 (d)(1)). De FDA is ook bij de procedure betrokken.²⁸

Op grond van een bepaalde berekening wordt de totale verlenging van de octrooiduur vastgesteld. De verlenging is gelijk aan "the time equal to the regulatory review period for the approved product" (35 USC 156 (c)). Deze regulatory review period wordt nauwkeurig omschreven (35 USC 156 (g)). De uiteindelijke verlenging van de octrooiduur komt kort gezegd neer op tijd die de registratieprocedure zelf in beslag neemt, en de helft van tijd die de voor registratie verplichte klinische testen innemen. De totale verlenging mag niet meer dan 5 jaar zijn, de totale effectieve octrooiduur niet meer dan 14 jaar (35 USC 156 (c)(3)). Om te voorkomen dat men misbruik maakt van de regeling door de periode die voor verlenging in aanmerking komt met opzet te verlengen²⁹ is bepaald dat alleen de periode wordt meegeteld dat de aanvrager met "due diligence"³⁰ heeft gehandeld (35 USC 156 (d)(3)). Om "evergreening of patents" tegen te gaan is bepaald dat, wanneer er meerdere octrooien zijn verkregen voor één geneesmiddel, bijv. een octrooi voor de stof, voor de bereidingswijze en voor het gebruik bij ziekte X, slechts één van deze octrooien kan worden verlengd.³¹ Een octrooi komt alleen dan voor verlenging in aanmerking wanneer de marktintroductie van het geneesmiddel na registratie door de FDA de "first permitted commercial marketing or use of the product" is (35 USC 156 (a)(5)(A)).

Dit houdt in dat bijvoorbeeld de mogelijkheid om een verlenging van het octrooi voor een tweede medische indicatie of voor een nieuwe dosering of toedieningsvorm van een reeds toegelaten middel te krijgen zeer onwaarschijnlijk is.³²

2. Een tweede wijziging in de Patents Act i.v.m. de DPC&PTRA heeft te maken met de vraag of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van registratie en het aanvragen van registratie door de producent van een generiek preparaat vóór afloop van het octrooi van het originele produkt octrooi-inbreuk is.³³ In de bekende Roche-uitspraak³⁴ had in 1984 de Court of Appeals for the Federal Circuits beslist, dat het gebruik van een geoctrooierde stof voor de uitvoering van de voor een registratieprocedure verlangde experimenten, géén door het octrooierecht geoorloofd gebruik van die stof is. Dit is, volgens de Court of Appeals, geen gebruik in het kader van wetenschappelijke experimenten (dat wel geoorloofd is), maar een (verboden) commercieel gebruik: "Not for amusement, to satisfy ideal curiosity, or for strictly philosophical inquiry. (...) with a view to the adaption of the patented invention to the experimenter's business."

Deze beslissing bracht met zich mee dat de werkelijke marktintroductie van een generiek preparaat tot zo'n 2 à 3 jaar na afloop van het octrooi werd opgeschoven. Dit is nu door invoering van de DPC&PTRA teruggedraaid. In de Patent Act is sinds 1984 uitdrukkelijk opgenomen: "It shall not be an infringement to make, use or sell a patented invention (...) solely for uses reasonably related to the

²⁴ Deze ANDA-procedure had geen wettelijke basis, maar was noodzakelijk geworden toen na de wetwijziging van 1962 de FDA ineens duizenden produkten opnieuw moest gaan beoordelen op werkzaamheid.

²⁵ De National Academy of Sciences en het National Research Council hebben na de wetwijziging in 1962 in opdracht van de FDA bepaalde studies gedaan en gepubliceerd (Drug Efficacy Study Implementation (DESI)) met betrekking tot geneesmiddelen die vóór 1962 op de markt waren en die niet op efficacy getoetst waren. Hiernaar kon verwezen worden in de ANDA-procedure van copieën van vóór 1962 op de markt gebrachte geneesmiddelen. Vgl. F. Kingham, *ibid.* noot 21, blz. 66 en E.J. Flannery, P. Barton Hutt, *ibid.* noot 21, blz. 273.

²⁶ Pub.L. 98-127 en Pub.L. 98-417; 28 PTCJ 557, 576, 611 (1984).

²⁷ S.J. Goldstein, *ibid.* noot 21, blz. 363-370.

²⁸ E.J. Flannery, P. Barton Hutt, *ibid.* noot 21, blz. 304.

²⁹ Bijv. door na de klinische onderzoeken de aanvraag voor registratie uit te stellen, vgl. N. Reich, *ibid.* noot 21, blz. 767-768.

³⁰ Zie hieromtrent S.E. Lawton, What is due diligence? *Food Drug Cosmet. L.J.* 1985, blz. 371-374.

³¹ Vgl. F. Kingham, *ibid.* noot 21, blz. 68; E.J. Flannery, P. Barton Hutt, *ibid.* noot 21, blz. 303. Men zou anders meerdere malen octrooiverlening kunnen krijgen voor hetzelfde geneesmiddel.

³² S.J. Goldstein, *ibid.* noot 21, blz. 365.

³³ R.D. Hantman, Experimental use as an exception to patent infringement, *JPTOS* 1985, blz. 617-644; C.B. Hamburg, U.S. Patent and trademark law developments, *P.T.R.* 1984, Vol. 82, blz. 314-317; A.S. Krulwich, Statutory Reversal of Roche v. Bolar: What you see is only the beginning of what you get, *Food Drug Cosmet. L.J.* 1985, blz. 519-525; P. Chrocziel, *ibid.* noot 12, blz. 17.

³⁴ Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., 221 USPQ 937, *GRUR Int.* 1984, 769. Zie ook P. Chrocziel, *ibid.* noot 12, blz. 15 en blz. 69-70.

development and submission of information under a federal law which regulates the manufacture, use or sale of drugs (...) (35 USC 271 (e)(1)).³⁵⁾ De indiening van een aanvraag voor registratie vormt in beginsel wel octrooi-inbreuk, wanneer men de intentie heeft het produkt op de markt te brengen vóór afloop van het octrooi (35 USC 271 (e)(2)).

3. De derde verandering die de DPC&PTR met zich meebracht was de *vereenvoudigde toelatingsprocedure voor generica*.³⁶⁾ Hiertoe is in de FDCA de ANDA-procedure opgenomen, en is in de wet vastgelegd dat deze geldt voor alle generica (21 USC 355 (j)). De FDA verplicht zich een lijst op te stellen met alle toegelaten NDA drugs. Iedereen mag nu een ANDA indienen voor een produkt dat op de lijst voorkomt. Er zijn wel voorwaarden gesteld voor een dergelijke verkorte registratieprocedure, zoals het bewijs dat het produkt bioequivalent is aan een geneesmiddel dat al geregistreerd is en op de FDA-lijst voorkomt (21 USC 355 (j)(2)). Een andere voorwaarde heeft te maken met het octrooi van de registratiehouder: de aanvrager moet een "certification" overleggen waarin hij verklaart dat "to the best of his knowledge" hij (kort gezegd) geen inbreuk maakt op een octrooi.³⁷⁾

4. Tenslotte voorziet de FDCA sinds de wijziging die de DPC&PTR met zich meebracht in een regeling die, ongeacht de vraag of er een octrooi rust op een geneesmiddel, de registratiehouder een tijdelijke periode van exclusiviteit geeft, in de Amerikaanse discussie wel aangeduid als "*marketing exclusivity*"³⁸⁾ (21 USC 355 (j)(D)(i-v)). Deze ingewikkelde regeling komt op het volgende neer.

"New chemical entities" (NCE), die in de periode 1-1-1982 tot 24-9-1984 zijn toegelaten, zijn gedurende 10 jaar na hun registratie beschermd tegen imitatoren omdat pas na afloop van deze periode van 10 jaar een ANDA voor het generieke preparaat toegelaten kan worden. Voor niet-NCE's (bijv. bekende stoffen met nieuwe indicaties) is deze periode slechts 2 jaar na inwerkingtreding van de wet. Dus sinds 24 september 1986 geldt voor de produkten in deze categorie geen marketing exclusiviteit meer.

Wanneer een NDA voor een NCE is goedgekeurd ná 24-9-1984 dan kan een ANDA voor het generikum weliswaar al voorbereid, maar pas 5 jaar ná de registratie van de NCE worden ingediend. Deze periode is 3 jaar indien de NDA een bekende stof betrof (niet-NCE). Voor "pioneer-NDA's" die in de periode vóór 1-1-1982 waren toegelaten geldt geen periode van exclusiviteit.³⁹⁾

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een dergelijke exclusiviteitsperiode voor niet-NCE's. Er moeten door de eerste aanvrager "new clinical investigations" zijn uitgevoerd, "essential to the approval of the application and conducted and sponsored by the applicant".⁴⁰⁾ Enkel diereperimenten en bioequivalentie-studies zijn niet voldoende. Hiermee zijn dan ook meteen alle generica uitgesloten van deze exclusiviteitsperiode, tenzij het bijvoorbeeld generieke produkten betreft waarvoor klinische studies worden uitgevoerd om de effectiviteit van een bepaalde nieuwe dosering aan te tonen.⁴¹⁾

³⁵⁾ In de praktijk zal bijv. moeten blijken wat "reasonably related uses" zijn, vgl. A.S. Krulwich, *ibid.* noot 33, blz. 525 en S.J. Goldstein, *ibid.* noot 21, blz. 367.

³⁶⁾ J.A. Fisher, *ibid.* noot 13, blz. 268-286; M.P. Peskoe, *ibid.* noot 23, blz. 323-328.

³⁷⁾ A.R. Bennett, Patent Certification: Procedural Protection for the Pharmaceutical Innovator, *Food Drug Cosmet. L.J.* 1985, blz. 317-322.

³⁸⁾ N. Reich, *ibid.* noot 21, blz. 768; S.M. Pape, Market Exclusivity under the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 - The five clauses, *Food Drug Cosmet. L.J.* 1985, blz. 310-316.

³⁹⁾ H. Kleist, *ibid.* noot 3, blz. 162.

⁴⁰⁾ E.J. Flannery, P. Barton Hutt, *ibid.* noot 21, blz. 289.

⁴¹⁾ J.M. Johnstone, Impact of the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 on the Generic Industry - Business Considerations and Potential legal issues, *Food Drug Cosmet. L.J.* 1985, blz. 342.

De aard van een dergelijk "exclusivity"-recht is niet geheel duidelijk. Reich noemt de Amerikaanse markt exclusivity "die Schaffung eines weiteren "hybriden" Schutzrechtes", en men kan het volgens hem "als eine Art behördlich oder administrativ geschaffenes Leistungsschutzrecht bezeichnen, das die besonderen Anstrengungen des Antragstellers im Bereich von klinischen Versuchen schützt".⁴²⁾ In de Amerikaanse literatuur spreekt men wel van een "non-patent patent".⁴³⁾

Situatie in Japan

Sinds 1 januari 1976 is het in Japan mogelijk octrooi te krijgen voor een geneesmiddel.⁴⁴⁾ De Japanse octrooiwet voorziet in een octrooiduur van 15 jaar vanaf de datum van de publicatie van de octrooiaanvraag, maar de octrooiduur kan niet langer zijn dan 20 jaar vanaf de datum van indiening van de aanvraag.⁴⁵⁾ In Japan is op 1 januari 1988 een nieuw kabinetsbesluit in werking getreden. Hierin wordt de mogelijkheid geopend voor een verlenging van de octrooiduur voor geneesmiddelen (humane en veterinaire) en voor agrarische chemicaliën. Het Japanse systeem is op zich niet beperkt tot bepaalde produkten. Op dit moment echter is verlenging alleen mogelijk voor bovengenoemde produkten. De werking van de verlengingsregeling kan worden uitgebreid tot andere produkten, echter alleen bij kabinetsbesluit.

Om voor verlenging in aanmerking te komen moet het octrooi een geneesmiddel betreffen dat geregistreerd is op basis van de Japanse Geneesmiddelen- en Medische instrumentenwet. De octrooihouder moet een aanvraag voor verlenging indienen bij de Directeur-Generaal van het Japans Octrooibureau. Dit moet gebeuren binnen een bepaalde tijd na registratie (art. 67 bis lid 1 en lid 3). De aanvraag moet vergezeld gaan van (lid 2) "materialen die reden voor verlenging geven (...)". Anders dan in de Verenigde Staten, waar de FDA betrokken is bij de procedure van verlenging, spreekt de wet niet over enige betrokkenheid van de Japanse registratieautoriteiten.

De duur van de verlenging is afhankelijk van twee factoren: in hoeverre en voor welke termijn werd de marktintroductie van het geneesmiddel feitelijk uitgesteld als gevolg van een registratieprocedure? Kort gezegd krijgt de octrooihouder verlenging in het geval dat hij zijn uitvinding niet kon exploiteren als gevolg van overheidsmaatregelen op het gebied van geneesmiddelenveiligheid, mits deze vertraging meer dan 2 jaar bedraagt. De periode van verlenging is gelijk aan de duur van de registratieperiode, maar bedraagt maximaal 5 jaar, art. 67 lid 3.⁴⁶⁾ Uit de wetstekst blijkt dat niet gekozen is voor een ingewikkelde regeling (zoals in de Verenigde Staten) voor de vraag welke periode precies meetelt voor de berekening van de verlenging (vgl. de Amerikaanse regeling, waarbij o.a. de tijd die de klinische tests in beslag nemen, de procedure zelf, en in hoeverre de octrooihouder/aanvrager met "due diligence" gehandeld moet hebben om zijn verzoek ingewilligd te krijgen bij de berekening worden betrokken).

Eerste resultaten in de Verenigde Staten

In het bovenstaande is aangegeven welke wegen in Japan en de Verenigde Staten zijn gecreëerd om aan de wensen van de innovatieve én imiterende industrie tegemoet te komen. Inmiddels kan een beeld van de eerste resultaten van het inslaan van deze weg in de Verenigde Staten worden geschetst. Er is een duidelijke toename te

⁴²⁾ N. Reich, *ibid.* noot 21, blz. 768.

⁴³⁾ W.J. Ryan, Impact of the Act on Research-based industry, *Food Drug Cosmet. L.J.* 1985, blz. 347.

⁴⁴⁾ H. Nishitane, Y. Uchida, T. Ishida, Japanese chemical patent practice, *AIPLA Quarterly Journal* 1985, Vol. 13, no. 1, blz. 66-93, m.n. blz. 83 e.v..

⁴⁵⁾ The 1987 Revision of the Patent Law and Utility Model Law in Japan, *Patents & Licensing*, juni 1987, blz. 10.

⁴⁶⁾ H. Goto, T. Ishihara, Amendments to Patent, Utility Model, Design and Trademarks laws, *AIPPI Journal*, juni 1987, blz. 37.

signaleren van het aantal generica dat op de Amerikaanse markt wordt toegelaten. In het eerste jaar na inwerkingtreding van de nieuwe regeling van vereenvoudigde toelating van generica zijn er 1100 ANDA's ingediend, en zo'n 700 toegelaten.⁴⁷⁾ Hiermee hangt samen een grote toename van de verkoop van generica (minder dan \$ 1 miljard in 1983 tot \$ 5 miljard in 1986; in 1991 wordt een verkoop verwacht van \$ 11 miljard)⁴⁸⁾ en een scherpe daling van de prijzen van generica (zo'n 40 à 50%).⁴⁹⁾ In het eerste jaar na invoering van de DPC&PTRA waren er slechts 12 aanvragen voor octrooiduurverlenging.

Situatie in Nederland/EG

Wanneer in het licht van de hierboven genoemde Amerikaanse en Japanse regelingen naar de situatie in Nederland wordt gekeken kan het volgende worden geconstateerd.

Ten aanzien van de toelaatbaarheid van proeven zijn er minder mogelijkheden dan in de Verenigde Staten voor fabrikanten van generica om zonder inbreuk te maken op het octrooi van het originele produkt met hun produkten tests uit te voeren die nodig zijn voor de registratie. De situatie is te vergelijken met die zoals na de Roche-uitspraak in de Verenigde Staten. Uit de Row. blijkt dat proefnemingen voor een zuiver wetenschappelijk doel handelingen zijn die in ieder geval toegelaten zijn. Twijfel bestaat echter over de toelaatbaarheid van tests ter voorbereiding van registratie.

Het punt van de vereenvoudigde toelating van generica moet voor de Nederlandse situatie in samenhang met de periode van marketing exclusiviteit besproken worden (punten 3 en 4). In Nederland bestaat al sinds 1977 een vereenvoudigde toelating voor generica. Wanneer kan worden aangetoond dat een produkt in kwalitatief en kwantitatief opzicht gelijk is aan een produkt dat reeds is geregistreerd, mogen in plaats van de resultaten van de farmacologische, toxicologische en klinische proeven, publicaties hieromtrent worden overgelegd. In de praktijk is dat echter niet zo'n eenvoudige zaak, en ligt voldoende literatuur niet voor het oprapen.

Sinds 1988 is het formeel mogelijk om naar het dossier van de registratiehouder te verwijzen, mits dat produkt al minstens 10 jaar in een Lid-Staat van de EG is geregistreerd. Deze regeling is echter meer in het voordeel van de innovatieve industrie dan in het voordeel van de fabrikant van generica. Deze laatste mag verwijzen, maar het dossier blijft gesloten tot 10 jaar na registratie. Deze termijn van 10 jaar staat volledig los van een eventueel octrooi dat op het produkt rust. Dit is volgens de Toelichting bij het wijzigingsbesluit expres niet gedaan omdat een koppeling van de dossierbeschermingstermijn aan bijvoorbeeld de vervaldatum van een octrooi een ongewenste relatie met de industriële eigendom zou aanbrengen.⁵⁰⁾

Toch komt duidelijk in de Toelichting naar voren dat met het uitgangspunt van het gesloten dossier gedurende een periode van 10 jaar "aan degeen die de benodigde bewijsvoering levert ten overstaan van de registratie-autoriteiten, de garantie (wordt gegeven, MS) dat ieder ander zich dezelfde onderzoeksinspanningen en financiële offers zal moeten getroosten wanneer hij een identiek produkt in de handel wil brengen". Dit zou een in het kader van de volksgezondheid belangrijke prikkel tot innovatie zijn.⁵¹⁾

Deze regeling van het "gesloten dossier" heeft wel wat weg van de in de FDCA neergelegde "marketing exclusivity

period". Ook daar kent men een periode van exclusiviteit, waarin de concurrent zijn produkt niet ter registratie kan indienen bij de FDA, ook al rust er geen octrooirecht op het geneesmiddel. Voor geneesmiddelen die niet geoctrooieerd kunnen worden of waarvan de bescherming niet doeltreffend is, bijv. in het geval van een in Nederland niet octrooieerbare tweede medische indicatie, introduceert dit systeem toch een soort bescherming.

Onlangs is bekend geworden dat de Europese Commissie eind 1989 met een voorstel zal komen om het probleem van de korte effectieve octrooiduur aan te pakken.⁵²⁾ Er wordt niet zozeer gedacht aan de verlenging van de octrooiduur maar aan een soort "aanvullende bescherming" ná afloop van het octrooi. Het plan is dat men een complementair beschermingscertificaat krijgt voor een periode die gelijk is aan de tijd die de fabrikant verloren heeft tussen de aanvraag en de registratie. Verlenging van de octrooiduur zou namelijk een (omslachtige, kostbare en langdurige) wijziging van het Europees Octrooiverdrag noodzakelijk maken.

Beschouwing

Voor zowel de argumenten van de innovatieve als de imiterende farmaceutische industrie, alsook voor argumenten van de overheid en andere betrokkenen binnen de gezondheidszorg, is in het kader van de discussie begrip op te brengen. Het probleem bij een onderwerp als het onderhavige is dat niet duidelijk kan worden vastgesteld welke argumenten nu de doorslag (moeten) geven. De politieke, economische en sociale belangen zijn tezeer tegengesteld: een voor alle partijen bevredigende oplossing is niet te geven. Voor welk systeem men kiest hangt in grote mate af van de stoel waarop men zit. Dit erkennend, en zonder volledigheid te pretenderen wil ik aan het eind van dit artikel enige punten en argumenten, die in het kader van de discussie tussen betrokkenen ter sprake (kunnen) komen, kort bespreken.

De effectieve octrooiduur wordt uitgedrukt in jaren. Dit kan in theorie vrij precies, wanneer men tenminste deze periode definieert als de tijdsspanne tussen het moment van registratie en het moment van afloop van het octrooi. Toch moet men bij het beschouwen van het probleem eigenlijk de *periode waarin er feitelijk een monopolie is* worden bekeken. Na afloop van de octrooiduur is men niet meteen zijn monopoliepositie kwijt: er is een soort "nawerking". Dit heeft te maken met het volgende.

Evenals de producent van het originele produkt moet de producent van een generikum zijn produkt laten registreren, zij het dat vanwege de vereenvoudigde procedure dit in veel gevallen eenvoudiger is. Hierbij moet worden aangetekend dat sinds de wijziging van het BRG men 10 jaar niet naar het dossier van de registratiehouder mag verwijzen. Voor zover de effectieve octrooiduur minder dan deze 10 jaar bedraagt (en dat is meestal het geval volgens de innovatieve industrie) betekent dit toch een vorm van verkapt octrooibescherming. Natuurlijk mag de fabrikant van een generikum ook verwijzen naar wetenschappelijke literatuur voor de benodigde gegevens met betrekking tot zijn produkt, maar deze zijn lang niet altijd in voldoende mate voorhanden. Het argument van de innovatieve industrie dat het opstarten van de produktie en de daadwerkelijke verovering van een positie op de markt tijd kost geldt evenzeer voor de fabrikant van het generikum. Het generikum moet immers opboksen tegen de gevestigde naam van het origineel, dat zich in de loop der jaren inmiddels een riant positie heeft verworven op de (deel)markt. Wanneer vervolgens wordt aangenomen dat, anders dan in de Verenigde Staten sinds de wetwijziging van 1984, er reeds sprake is van octrooi-inbreuk wanneer generica klinisch worden getest en ter registratie aangemeld vóór afloop van het octrooi van het origineel dan is

⁴⁷⁾ N. Reich, *ibid.* noot 21, blz. 769.

⁴⁸⁾ J.C. Peck, *The long-term effects of recent legislation on the drug industry, Food Drug Cosmet. L.J.* 1988, blz. 542.

⁴⁹⁾ N. Reich, *ibid.* noot 21, blz. 769.

⁵⁰⁾ Nota van Toelichting bij het Besluit van 22 september 1988, houdende wijziging van het Besluit registratie geneesmiddelen (*Stb.* 1988, 465), blz. 8.

⁵¹⁾ Nota van Toelichting bij het Besluit van 22 september 1988, houdende wijziging van het Besluit registratie geneesmiddelen (*Stb.* 1988, 465), blz. 8.

⁵²⁾ *Bijsluiter 5*, jaargang 6, augustus 1989, blz. 16. Scrip no. 1394, maart 1989, blz. 4-5 (Intellectual property and patent restoration in Europe).

duidelijk dat de marktintroductie van het generikum pas geruime tijd ná afloop van de octrooi-periode kan plaatsvinden.⁵³⁾

Het octrooisysteem beoogt door de beloning in de vorm van een tijdelijk monopolie de innovatie te stimuleren, wat uiteindelijk de hele maatschappij ten goede komt. Spreekt men over geneesmiddelen dan is dit laatste zeker het geval: ontwikkeling van producten die potentieel van levensbelang kunnen zijn voor de gezondheid van de mens moet worden gestimuleerd. De keerzijde van dit monopolie is echter het hoge prijsniveau door het ontbreken van concurrentie. Is het in het belang van de volksgezondheid dat farmaceutische hulp zo duur wordt dat het voor bepaalde mensen niet meer bereikbaar wordt? De stelling dat, wanneer de effectieve octrooiduur langer is, de prijzen niet zo hoog hoeven te zijn omdat de investeringen niet in zo'n korte tijd moeten worden terugverdiend behoeft ook enige relativisering. Men kan betwijfelen of een commerciële onderneming genoeg neemt met het enkel terugverdienen van de investeringen om vervolgens het middel "to the benefit of mankind" tegen kostprijs op de markt te brengen.

Een belangrijke vraag is, of een hogere opbrengst inderdaad tot gevolg heeft dat er meer in R&D wordt geïnvesteerd, en als dat het geval is, of dat dan leidt tot werkelijke innovatie. Over deze problematiek hebben zich al velen gebogen.⁵⁴⁾ Ook zichzelf innovatief noemende bedrijven bewegen zich zeer actief op de lucratieve markt van de zogenaamde "me-too"-preparaten. Een dergelijk product is wel nieuw, maar houdt slechts een kleine verandering in ten opzichte van een bestaand geneesmiddel. Van echte doorbraken kan dan zeker niet worden gesproken. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat octrooi-bescherming op zich niet automatisch een garantie biedt voor de ontwikkeling van werkelijk nieuwe en betere geneesmiddelen.⁵⁵⁾ Voor de octrooiverlening gelden name-

lijk geen criteria van therapeutische vooruitgang.⁵⁶⁾ De uitvinder van een geneesmiddel dat een werkelijke therapeutische vooruitgang inhoudt, krijgt dus dezelfde octrooi-bescherming als de uitvinder van een geneesmiddel dat weinig toevoegt aan het reeds bestaande.

Tenslotte: zoals in de inleiding opgemerkt, wordt door de Europese farmaceutische industrie de situatie in de Verenigde Staten na invoering van de DPC&PTRA vaak als ideaal uitgangspunt genomen. Hierbij wordt dan gewezen op de mogelijkheid van verlenging van de octrooiduur voor geneesmiddelen. Uit de analyse van de Amerikaanse regeling blijkt echter dat de nieuwe DPC&PTRA niet alleen de positie van de innovatieve industrie maar ook die van de producenten van generieke preparaten beïnvloedt. De veranderingen die de invoering van deze nieuwe wet met zich meebracht zijn deels ook in het voordeel van de imitatieve industrie! De DPC&PTRA was niet voor niets een compromis tussen innovatie en imitatie.

Wanneer wordt gewezen op de octrooiduurverlenging in de Verenigde Staten, dan moeten ook de vereenvoudigde toelating van generica en het toestaan van klinische tests met generica vóór afloop van het octrooi worden genoemd. Uit de eerste resultaten van de invoering van de DPC&PTRA blijkt immers dat, anders dan werd verwacht en zeker anders dan de "innovatieve" lobbyisten voor de invoering van de DPC&PTRA in hun hoofd hadden, in de eerste jaren de kwantitatieve betekenis van de nieuwe regeling niet zozeer lag in de verlenging van de octrooiduur maar in de vereenvoudigde toelating van generica.

De uitkomsten van de eerste jaren duiden op een toename van het aantal op de markt zijnde generica en van de omzet in deze producten, en op een scherpe daling van de prijzen van geneesmiddelen. Vanuit het oogpunt van de consument en in het licht van de pogingen van de overheid om tot een reducering van de uitgaven voor geneesmiddelen te komen, zijn deze ontwikkelingen zeker toe te juichen. Dit geldt des te meer wanneer de verwachting dat de R&D zich vooral zal gaan richten op doorbraakgeneesmiddelen, bewaarheid wordt. Of deze trends in de Verenigde Staten op lange termijn aanhouden is nog niet met zekerheid te zeggen.

Utrecht, 3 november 1989.

e.v.; H.-J. von Albert, Probleme des Nichtigkeitsverfahrens im Hinblick auf das neue europäische Patentsystem, *GRUR* 1981, blz. 452 over de "soziale Nützlichkeit als Voraussetzung der Patentierbarkeit".

⁵⁶⁾ Ook bij de registratie speelt dat niet mee: het College ter beoordeling van geneesmiddelen kijkt slechts naar de criteria zoals in de Wet op de Geneesmiddelen-voorziening omschreven, maar toetst niet de behoefte, prijs of therapeutische vooruitgang, zie M.N.G. Dukes, I. Lunde, Controls, Common sense and Communities, *Pharm. Wbl.* 1979, p. 1283-1293; M.N.G. Dukes, *ibid.* noot 11, blz. 28-29.

⁵³⁾ H. Grabowski, J. Vernon, *ibid.* noot 1, blz. 195-198.

⁵⁴⁾ Zie hieromtrent o.a. H. Ullrich, *Standards of patentability for European inventions* (IIC studies), München 1977, blz. 105-113, van dezelfde auteur: The importance of Industrial Property Law and other legal measures in the promotion of technological innovation, *Ind. Prop.* 1989, blz. 102-112; The Stimulation of inventive and innovative activity, Studies by G. Lewett, D. Lewinsky and E. Nyrén, *Ind. Prop.* 1986, blz. 233-245; J. Liebenau, Innovation in pharmaceuticals: Industrial R&D in the early twentieth century, *Research Policy* 1985, blz. 179-187; H. Kronz, Innovationspatentschutz – ein Instrument der Wirtschaftspolitik, *Mitt.* 1983, blz. 128-136; K. Hughes, The interpretation and measurement of R&D intensity – A note, *Research Policy* 1988, blz. 301-309; S. Greif, Relationship between R&D expenditure and patent application, *World Patent Information* 1985, blz. 190-195; H.G. Grabowski, en J.M. Vernon, *The regulation of pharmaceuticals. Balancing the benefits and risks*, Washington/London 1983.

⁵⁵⁾ Hierover R. Schulte, *Patentgesetz*, 4e druk, 1987, § 1, nrs 9-11; Bernhardt/Krasser, *Lehrbuch des Patentrechts*, München 1986, blz. 81

Kort verslag van de Diplomatieke Conferentie over het Gemeenschapsoctrooiverdrag (G.O.V.) te Luxemburg van 11 tot 15 december 1989.

Drs E.J. Mebius.

I Historie

De besprekingen over een "Gemeenschapsoctrooi" d.w.z. één rechtstitel ter bescherming van uitvindingen voor de hele EEG, zijn reeds in 1959 begonnen met het eerste Haertel-ontwerp.

Door interne meningsverschillen over het op te zetten octrooiverleningssysteem, belandde dit ontwerp in 1965 in de ijskast, om er in 1969 weer uitgehaald te worden i.v.m. de opkomst van het PCT (Patent Cooperation Treaty).

Bij die hernieuwde besprekingen, is al spoedig een splitsing aangebracht tussen de verlening van (Europese) octrooiën (later geregeld via het EOv, het Europees Octrooi

Verdrag van München) en de realisering van het Gemeenschapsoctrooi. Het EOv is vervolgens tot stand gekomen tussen een aantal Europese landen (zowel EEG als niet-EEG) en werkt sinds 1978 tot tevredenheid van de gebruikers.

Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was het G.O.V. gelijktijdig in werking te stellen, bleek bij de diplomatieke conferentie over het verdrag in Luxemburg (1975) dat dit niet haalbaar zou zijn. Men is daarom eerst gaan werken aan de regeling van de rechtsgang onder het G.O.V., mede omdat een resolutie in die richting was aangenomen. Dit leidde tot een tweede diplomatieke conferentie over het

G.O.V. te Luxemburg in 1985. Daarbij werd de tekst uit 1975 vrij ingrijpend herzien en besloot men tot de oprichting van een beroepsinstantie die bindende adviezen moet geven over vragen van inbreuk en nietigheid van Gemeenschapsoctrooien. Deze instantie heet CAC, Community (patent) Appeal Court, en treedt op wanneer de nationale rechter in tweede instantie dit vraagt. Het advies gaat vervolgens terug naar de nationale beroepsinstantie om daar in de uitspraak te worden verwerkt.

De regeringen bleken in 1985 echter niet bereid het onderhandelingsresultaat te tekenen omdat men op drie punten niet tot overeenstemming kon komen.

Deze drie punten waren:

- a) het van kracht worden van het verdrag voor minder dan alle EEG-landen;
- b) de regeling m.b.t. de vertalingen van het EEG-octrooi; en
- c) de verdeling van de kosten en opbrengsten van de Gemeenschapsoctrooien.

II Luxemburg 1989

Nadat de genoemde drie punten in de zgn. Interimcommissie enkele jaren waren besproken, besloot de Raad van Ministers (voor de interne markt) op 19 september 1989 een derde diplomatieke conferentie in Luxemburg bijeen te roepen ten einde een oplossing te vinden voor (uitsluitend) deze drie punten (andere, soms sterk bekritiseerde aspecten van het verdrag zoals dat er lag, konden dan ook niet aan de orde worden gesteld). Ter tafel kwamen de volgende voorstellen (vergelijk de bovengenoemde drie punten):

a) Het verdrag dient in werking te treden voor *alle* EEG-Lid-Staten; mocht echter in december 1991 blijken dat niet alle landen geratificeerd hebben, dan treedt een speciaal protocol in werking, volgens hetwelk de "Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten ... met eenparigheid van stemmen" het verdrag in werking kunnen laten komen voor minder dan alle EEG-landen. Deze opzet is door de conferentie aanvaard, met dien verstande dat Italië het voorbehoud heeft gemaakt dat het een dergelijk besluit (minder dan alle Lid-Staten) opnieuw aan parlementaire bekrachtiging wil onderwerpen.

b) Het Gemeenschapsoctrooi moet binnen drie maanden na de verlening (door het Europees Octrooibureau) worden vertaald in *alle* gemeenschapstalen. Het ontbreken van zelfs maar één vertaling leidt tot verval van het gehele recht in alle Lid-Staten.

Dit voorstel stuitte op groot verzet van de industrie die het een (veel) te dure oplossing vond. Overigens lijkt dit voorstel geheel in lijn te zijn met de uitgangspunten van het octrooirecht, namelijk dat de octrooihouder in ruil voor de "enabling" publikatie van zijn vinding een monopolie krijgt voor dat gebied waar men de publikatie kan begrijpen.

De weerstand van de industrie haalde echter niets uit en de negen-talen oplossing is door de conferentie aanvaard. Wel is er de mogelijkheid geschapen om bij het ontbreken van één of meer vertalingen aan het eind van de drie maanden binnen een nieuwe termijn van twee maanden alsnog een verklaring over te leggen waarmee wordt bereikt dat rechten in de landen waarvoor de vertaling wel tijdig was ingediend behouden blijven in de vorm van een Europees nationaal octrooi.

Voorts is, na lange discussie, nog een bepaling toegevoegd die de landen de mogelijkheid biedt vertalingen gemaakt door daartoe gemachtigde personen een betere rechtskracht te verlenen.

c) Het meeste geduld werd van de conferentie gevraagd m.b.t. de vraag naar de verdeling van kosten en opbrengsten van het G.O.V. De landen gingen daarbij uit van de, m.i. verkeerde, veronderstelling dat het verdrag een groot succes zal worden. Men vocht dan ook verwoed om nog een tiende procentje meer in de wacht te slepen. Griekenland stelde op een gegeven moment dat het de conferentie zou laten mislukken als het zijn zin niet kreeg.

Ter tafel lagen drie varianten en tijdens de discussie in

de werkgroep kwamen daar nog drie bij. Ook in de voltallige commissie werd een voorstel gelanceerd, echter alles zonder resultaat. Tenslotte wist het Franse voorzitterschap van de conferentie via een uitgedeeld "non-paper" overeenstemming te bereiken waarbij de verdeling in de honderdsten van procenten ging.

De gehele discussie over dit punt was een beetje onwezenlijk (ook al ging die eenmaal door tot plm. drie uur in de nacht), omdat ook de uitgaven voor het G.O.V. op dezelfde wijze verdeeld worden en duidelijk is dat er de komende tien jaar hoogstens uitgaven en in ieder geval geen inkomsten zijn!

Bovendien had de industrie zeer duidelijk laten blijken dat ze niet staat te springen om het Gemeenschapsoctrooi te gaan gebruiken.

III Samenvatting

Indien de Lid-Staten allemaal binnen twee jaar de tot stand gekomen teksten ratificeren, kan het G.O.V. in 1992 gaan werken. Enkele jaren later zou dan het eerste Gemeenschapsoctrooi van kracht kunnen worden. Dit octrooi zal uitermate kostbaar worden en in de markt zeer kwetsbaar zijn omdat het via twaalf geheel verschillende rechtsstelsels en via ruwweg 50 nationale rechterlijke instanties in eerste en 50 nationale rechterlijke instanties in tweede aanleg gehandhaafd of aangevallen kan/moet worden. De verkregen vonnissen zullen veelal ook in de andere Lidstaten rechtskracht hebben. D.w.z. er zal een zeer complexe vorm van "courtshopping" ontstaan met, zeker in het begin, onvoorspelbare uitkomsten. Mocht de ratificatie in 1991 niet rond zijn (Ierland en, in mindere mate, Denemarken hebben al laten doorschemeren dat ze niet tijdig klaar zullen zijn), dan beginnen de discussies in 1992 opnieuw. Het lijkt daarbij niet aannemelijk dat het nu bereikte uitgangspunt (alleen een Gemeenschapsoctrooi wanneer alle EEG-landen meedoen) in het magische jaar 1992 zou worden teruggedraaid naar minder dan alle landen!

IV Slotopmerking

Het resultaat van de conferentie kan in zoverre tot voldoening stemmen dat twee punten die steeds door de Nederlandse geïnteresseerde kringen als essentieel zijn uitgedragen, uiteindelijk in de teksten zijn verwerkt, te weten, bij meer dan één taal moeten alle talen gelijkwaardig zijn en is dus ook een Nederlandse vertaling noodzakelijk¹⁾ en, er mag slechts een Gemeenschapsoctrooi komen wanneer het voor alle EEG-landen geldt. Aan het belangrijkste punt van kritiek, de nog steeds geheel onbevredigende rechtsgang, is echter sinds 1985 niets gedaan.

Weesp, 8 januari 1990.

¹⁾ Met dien verstande dat de Studiecommissie Industriële eigendom daarop naderhand is teruggekomen en in meerderheid tot de conclusie kwam, dat een drie-talen regeling gezien de kosten de voorkeur verdient.

Jurisprudentie

Nr 19. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 15 augustus 1989.

(Timby Pills)

Mr J.J. Brinkhof.

Art. 43, lid 1 Rijksoctrooiwet j^o artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Gedaagde sub 6 heeft aan de overige gedaagden Timby Pills geleverd, die onder de beschermingsomvang van eiseresses octrooi vallen. De gedaagden 1 t/m 5 gebruiken het geotrooieerde voortbrengsel in of voor hun bedrijf. Toewijzing van het bevel aan gedaagden 1 t/m 5 de inbreukmakende producten aan gedaagde sub 6 terug te zenden zal leiden tot een vordering op gedaagde sub 6 tot terugbetaling van de koopprijs, waaraan hij niet kan voldoen. Het is daarom aannemelijk dat hun belangen ernstig geschaad zullen worden door toewijzing van de vordering. Gedaagde sub 6 heeft welbewust risico's gelopen, gelet op de uitgebrachte desbewustheidsexploiten. Zijn belang bij afwijzing van de vordering weegt op zichzelf minder zwaar dan het belang van eiseres een halt toe te roepen aan inbreuken op haar octrooirecht. In aanmerking nemend dat gedaagden 1 t/m 5 niet welbewust risico's hebben genomen en voorts dat zij bereid zijn zich te verbinden geen nieuwe inbreukmakende producten van gedaagde sub 6 te betrekken en het aanbod van gedaagde sub 6 een licentievergoeding te betalen verdisconterend, moet geoordeeld worden dat het belang van eiseres minder zwaar weegt dan het belang van gedaagden 1 t/m 5 bij het benutten van de bestaande voorraden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woodcap B.V. te Deurne, eiseres [in kort geding], procureur Mr C.J.J.C. van Nispen,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Habeco B.V. te Enschede,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Isoplan B.V. te Apeldoorn,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koninklijke Brink/Molyn B.V. te Groot-Ammers,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sikkens B.V. te Sassenheim,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verfindustrie Jac. Eyck B.V. te Roermond,
6. Jacob Woudsma te Venray, gedaagden [in kort geding], procureur Mr J.M. Barendrecht.

Overwegingen ten aanzien van het recht

1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:

a. Bij vonnis van de president van deze rechtbank d.d. 27 juni 1989 is gedaagde sub 6 elke directe of indirecte inbreuk verboden op eiseresses Europees octrooi nr 139318, in het bijzonder door het vervaardigen en/of verhandelen van de als Timby Pills aangeduide producten. Voorts is gedaagde sub 6 bevolen binnen zeven dagen na betekening van het vonnis alle bij zijn afnemers voorradige inbreukmakende producten terug te halen, voorzover deze afnemers daaraan hun medewerking willen verlenen.

b. De gedaagden sub 1 t/m 5 zijn afnemers van gedaagde sub 6. Aan hen zijn Timby Pills geleverd.

c. De gedaagden sub 1 tot en met 5 weigeren de bij hen voorradige Timby Pills aan gedaagde sub 6 af te geven.

2. Eiseres vordert – kort gezegd – de gedaagden sub 1 tot en met 5 op straffe van dwangsommen:

- (i) te verbieden inbreuk te maken op eiseresses octrooi;
- (ii) te bevelen nog aanwezige inbreukmakende producten aan gedaagde sub 6 terug te zenden en aan eiseres een

door een registeraccountant gewaarmerkte verklaring te verschaffen dat aan dit bevel is voldaan.

Eiseres vordert verder gedaagde sub 6 op straffe van een dwangsom te bevelen zijn medewerking te verlenen aan de nakoming van het onder (ii) genoemde bevel en vervolgens de teruggezonden inbreukmakende producten te demonteren dan wel in bewaring te geven aan een derde, met verschaffing van deugdelijk bewijs van de nakoming van dit bevel aan eiseres.

3. Aan haar vordering legt eiseres ten grondslag dat gedaagden 1 tot en met 5 inbreuk plegen op eiseresses octrooi doordat zij het geotrooieerde voortbrengsel in of voor hun bedrijf gebruiken, in het verkeer brengen, verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, dan wel voor een of ander aanbieden of in voorraad hebben.

4. Gedaagden verzetten zich gemotiveerd tegen toewijzing van het gevorderde.

5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

5.1. Gedaagden willen in dit geding niet (opnieuw) ter discussie stellen of de Timby Pills onder de beschermingsomvang van eiseresses octrooi vallen. Gelet op het vonnis van 27 juni 1989, zal er in dit geding van worden uitgegaan dat de Timby Pills onder de beschermingsomvang van eiseresses Europees octrooi vallen.

5.2. Gedaagden menen dat een belangenafweging tot afwijzing van de vordering moet leiden. Zij betogen dat indien aan de gedaagden 1 tot en met 5 een verbod zal worden opgelegd met betrekking tot de bij hen voorradige Timby Pills, deze gedaagden bij gedaagde sub 6 de koopsommen zullen terugvorderen; dat gedaagde sub 6 als gevolg van zijn precaire financiële positie tot terugbetaling niet in staat zal zijn; dat gedaagde sub 6 waarschijnlijk failliet zal gaan en dat de gedaagden sub 1 tot en met 5 met een schade komen te zitten van circa f 200.000,-. Gedaagden wijzen er verder op dat gedaagde sub 6 bereid is als licentiehouders 10% over de factuurwaarde te betalen die betrekking heeft op de thans nog aanwezige voorraad, dan wel een bedrag van f 20.000,- ineens. Bij dit alles moet volgens gedaagden bovendien in de beschouwing worden betrokken, dat het vonnis van 27 juni 1989 een kort gedingvonnis betreft en dat daartegen inmiddels hoger beroep is ingesteld, terwijl tegen de verlening van het Europees octrooi van eiseres nog een oppositieprocedure lopende is.

5.3. Wat van de zijde van gedaagden over de financiële positie van gedaagde sub 6 naar voren is gebracht, was voor eiseres in het geheel niet controleerbaar. Het zou echter niet juist zijn gedaagden daarvan een verwijt te maken, nu zij op een termijn van één à twee dagen zijn gedagvaard. Tegen deze achtergrond komt het gepast voor van de juistheid van die cijfers uit te gaan.

5.4. Op grond van die cijfers is de verwachting reëel dat gedaagde sub 6 in grote financiële problemen zal komen als de vordering van eiseres wordt toegewezen. Gedaagde sub 6 zal dan geconfronteerd worden met vorderingen van de gedaagden 1 tot en met 5 tot terugbetaling van de koopprijs waaraan hij niet kan voldoen. Een faillissement van gedaagde sub 6 is niet uit te sluiten.

5.5. Eiseres merkt terecht op dat gedaagde sub 6 welbewust risico's heeft gelopen: hem is reeds begin 1987 een exploit ex artikel 43 B van de Rijksoctrooiwet betekend en begin 1989 een desbewustheidsexploit. Het belang van gedaagde sub 6 bij afwijzing van de vordering weegt op zichzelf, zo wordt voorshands geoordeeld, minder zwaar dan het belang van eiseres een halt toe te roepen aan inbreuken op haar octrooirecht. Voor gedaagde sub 6 geldt: wie kaatst moet de bal verwachten.

5.6. Maar het gaat in deze procedure niet in de eerste

plaats om de belangen van gedaagde sub 6, doch om die van de gedaagden 1 tot en met 5. Gelet op het overwogene in 5.4. is aannemelijk dat hun belangen ernstig geschaad kunnen worden door toewijzing van de vordering.

5.7. Anders dan ten aanzien van gedaagde sub 6 gezegd kan worden, hebben de gedaagden 1 tot en met 5 niet welbewust risico's genomen. Zij zijn zeer onlangs geconfronteerd met het gegeven dat de Timby Pills die zij van gedaagde sub 6 hadden betrokken, inbreukmakend zijn geoordeeld.

5.8. Neemt men dit in aanmerking en voorts dat de gedaagden 1 tot en met 5 bereid zijn zich te verbinden geen nieuwe inbreukmakende produkten van gedaagde sub 6 te betrekken – aan wie het leveren van dergelijke produkten trouwens is verboden –, en verdisconteert men het aanbod van gedaagde sub 6 met betrekking tot een licentievergoeding als hierboven vermeld in rechtsoverweging 5.2., dan moet geoordeeld worden dat het belang van eiser minder zwaar weegt dan het belang van gedaagden 1 tot en met 5 bij het benutten van de bestaande voorraden.

5.9. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de vordering van eiseres zal worden afgewezen. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissingen

De President:

1. Wijst de vordering af.
2. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op f 1.000,-. Enz.

Nr 20. Gerechtshof te Amsterdam, 21 januari 1988.

(Bedrijven Kontakt Dagen)

Mrs P.M. Witteman, A.N.G.E. Mijnsen en
R.P. Yland-van Veen.

Art. 1 Benelux Merkenwet.

Het merk bestaande uit een handdruk is wel een erg voor de hand liggend pictogram voor een kennismaking of ontmoeting.

Het Hof gaat er voorshands vanuit dat dat teken onvoldoende onderscheidend vermogen bezit om het in verband met het organiseren van ontmoetingsbeurzen als dienstmerk te kunnen gebruiken. Ook de aanduiding "Bedrijven Kontakt Dagen" is als merk ondeugdelijk, omdat een dergelijke door een ieder gebruikte aanduiding niet kan worden gemonopoliseerd.

Artt. 1 en 10 Auteurswet 1912.

Het idee om een ontmoetingsbeurs voor bedrijven in een bepaald gebied te organiseren komt op zichzelf niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. (Branche-betamelijkeids-norm overschreden).

Verbod omdat Eurolaan zich niet heeft gehouden aan haar eigen standpunt dat het onjuist is beurzen te organiseren in een gebied waarin ook al door een ander FBO-lid gelijksoortige beurzen plegen te worden georganiseerd dan wel door een ander lid het voornemen daartoe is kenbaar gemaakt.

1. De vennootschap onder firma Expocare te Duivendrecht, gemeente Ouder-Amstel, en haar vennoten:
2. Louise Johanna Maria Corstjens en
3. Hendrik Jan Offermans beiden wonende te Duivendrecht, gemeente Ouder-Amstel, appellanten [in kort geding], procureur Mr R.F. Beijne, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurolaan B.V. te Heerhugowaard,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Expolaan B.V. te Heerhugowaard en

3. A.M. Laan-de Leeuw, handelende onder de naam Interlaan, te Heerhugowaard, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr R.J.A.M. Sträter, advocaat Mr B.K.M. Fritz te Haarlem.

Het Hof, enz.

3. Feiten waarvan het hof uitgaat.

3.0 (...)

3.1 (...)

a. Omstreeks 1981/1982 is in Groningen een evenement georganiseerd, aangeduid als "Bedrijven Kontakt Dagen", althans "Bedrijven Kontakt Dag", met als doel het met elkaar in – een zakelijk – contact brengen van de plaatselijke ondernemers. Omdat zij in een behoefte bleken te voorzien worden dergelijke evenementen sindsdien in verschillende regio's – gebieden – in Nederland georganiseerd. Zij zijn van het begin af bijna uitsluitend als "Bedrijven Kontakt Dagen" aangeduid, een enkele keer ook als "Bedrijven Contact Dagen", "Bedrijven Kontakt dagen" of "Bedrijfs Kontakt Dagen" (producties 1 en 2 bij memorie van antwoord) en kunnen worden omschreven als beurzen waar de in een bepaald gebied gevestigde ondernemers zakelijke contacten met elkaar kunnen leggen.

b. Als organisatoren van de beurzen treden behalve partijen ook nog andere bedrijven op. In dat verband is het hof in de stukken (producties 1 en 2 bij memorie van antwoord) de namen tegengekomen van Delooze te Nieuwekerk aan den IJssel, Van Muilwijk te Groningen, Object te Groningen, Depro te Veldhoven, Kromstaf te Deventer en Linssen te Bergen op Zoom. Daarnaast blijkt uit de stukken dat er ook "Bedrijven Kontakt Dagen" worden georganiseerd door de exploitanten van de (beurs)gebouwen, waarin die evenementen plaatsvinden (zoals de exploitant van de Martinihal te Groningen).

c. Eind 1983 begin 1984 heeft Eurolaan een circulaire verzonden waarin zij aankondigde van 13 tot en met 16 februari 1984 een op het midden- en kleinbedrijf gerichte beurs onder de naam Memexpo in de Houtrusthallen te 's-Gravenhage te organiseren. In de kop van dat bericht is tweemaal een gestileerde afbeelding van twee elkaar vasthoudende handen – hierna aan te duiden als handdruk – weergegeven (productie 9 bij memorie van antwoord).

d. Expocare heeft het aantal circulaire overgelegd waarin eveneens een handdruk is afgebeeld, aanvankelijk van in natuurlijke vorm afgebeelde handen, maar later ook in gestileerde vorm weergegeven. Het oudste zich bij de stukken bevindende exemplaar van een dergelijke circulaire dateert van 3 december 1984 (producties 17 tot en met 21 en 24 tot en met 26 pleitnotities mr. Beijne in eerste aanleg).

e. Expocare heeft de naam "Bedrijven Kontakt Dagen" en de bij haar in gebruik zijnde afbeelding van een handdruk op 4 september 1987 als dienstmerk in het Beneluxmerkenregister doen inschrijven.

f. Eurolaan heeft nadien de naam "Bedrijven Kontakt Dagen" en de bij haar in gebruik zijnde afbeelding van een handdruk eveneens als dienstmerk in het Beneluxmerkenregister doen inschrijven.

g. Sinds 1984 organiseert Expocare "Bedrijven Kontakt Dagen" te Leiden, aanvankelijk in "Holiday Inn Motel – Leiden", later in de Groenordhallen aldaar. Blijkens een circulaire van Expocare van 11 december 1985 is in verband met de uitslag van een enquête en een nabespreking met deelnemers – naar het hof begrijpt deelnemers van eerdere "Bedrijven Kontakt Dagen" te Leiden – het gebied waarvoor dat evenement is bestemd uitgebreid met de bollenstreek (en Alphen aan den Rijn).

Voor dat gebied is op 18 en 19 maart 1987 door Expocare een dergelijke beurs in de Groenordhallen te Leiden georganiseerd terwijl zij voornemens is op 23 en 24 maart

1988 wederom op die plaats zo'n beurs te organiseren.

h. Van de 83 bedrijven welke aan de door Eurolaan op 9 en 10 november 1987 in de Hobahallen te Lisse georganiseerde "Bedrijven Kontakt Dagen" voor de bollenstreek deelnamen waren er 50 niet uit de bollenstreek afkomstig. Blijkens de door appellanten bij pleidooi in hoger beroep overgelegde lijst van deelnemers kwamen er vijftien deelnemers uit (de directe omgeving van) Leiden.

i. Medio 1984 hebben een aantal beursorganisatoren, waaronder Expocare en geïntimeerden sub 2 en 3 – uit de processtukken leidt het hof af dat geïntimeerde sub 1 met geïntimeerden sub 2 en 3 vereenzelvigd dient te worden – het initiatief genomen om een vereniging van beursorganisatoren op te richten, de "Federatie van Beurs Organisatoren" (F.B.O.).

Uit de overgelegde verslagen van enige vergaderingen, waarvan de eerste aan de oprichting van de F.B.O. voorafging, kan worden afgeleid dat de aanwezigen, waaronder geïntimeerden sub 2 en 3 (vertegenwoordigd door de heer E. Laan te Heerhugowaard) en Expocare, van oordeel waren dat de leden van de F.B.O. elkaar (onder meer) in zoverre dienden te ontzien dat zij geen beurzen zouden organiseren in een gebied waarin door een van de andere F.B.O.-leden al een soortgelijke beurs placht te worden georganiseerd dan wel hij te kennen had gegeven voornemens te zijn zulks te doen.

4. Beoordeling van het hoger beroep.

4.0 De grieven komen voor een gezamenlijke bespreking in aanmerking en hebben de strekking het geschil ten volle aan de beoordeling van het hof te onderwerpen.

4.1 Nu er blijkens hetgeen hiervoor onder 3.1.c en d is gesteld rekening mee moet worden gehouden dat Eurolaan eerder gebruik heeft gemaakt van het merk bestaande uit de handdruk dan Expocare – en laatstgenoemde daarvan op de hoogte was – valt geenszins uit te sluiten dat van het depôt van Expocare, als te kwader trouw verricht, de nietigheid kan worden ingeroepen. Er is dan ook geen aanleiding Eurolaan in dit kort geding te verbieden gebruik te maken van het door haar gebruikte teken. Daarenboven geldt dat de handdruk wel een erg voor de hand liggend pictogram voor een kennismaking of ontmoeting is. Het hof gaat er voorshands van uit dat dat teken onvoldoende onderscheidend vermogen bezit om het in verband met de betreffende dienstverlening – het organiseren van ontmoetingsbeurzen – als merk te kunnen gebruiken. Ook op die grond dient het gevorderde te worden geweigerd.

4.2 De op het auteursrecht gebaseerde vordering van Expocare faalt omdat enerzijds niet aannemelijk is geworden dat zij de maker van de in gestileerde vorm weergegeven handdruk is en anderzijds niet kan worden gezegd dat Eurolaan zich schuldig heeft gemaakt aan een auteursrechtelijke inbreuk op de in natuurlijke vorm afgebeelde handen (3.1.c en d). Of Expocare de maker van laatstbedoeld werk is en of er sprake is van een werk in de zin van artikel 1 Auteurswet blijft hier daarom buiten beschouwing.

4.3 Uit de overgelegde producties blijkt dat de onderwerpelijke ontmoetingsbeurzen voor bedrijven van hun ontstaan in Groningen af alom zijn aangeduid als "Bedrijven Kontakt Dagen", althans met een daarop ten nauwste gelijkende benaming (3.1.a). Een dergelijke door een ieder gebruikte aanduiding kan niet worden gemonopoliseerd en is daarom als merk ondeugdelijk.

4.4 Het idee om een ontmoetingsbeurs voor bedrijven in een bepaald gebied te organiseren komt op zichzelf niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Uit hetgeen hiervoor onder 3.1.b is vermeld volgt bovendien dat dat idee niet van Expocare afkomstig is en al door veel bedrijven in Nederland wordt geëxploiteerd. Eurolaan kan daarom niet worden verboden eveneens dergelijke beurzen te organiseren.

4.5 Blijkens hetgeen hiervoor onder 3.1.i is gesteld heeft Eurolaan in F.B.O.-verband het standpunt ingenomen dat het onjuist is beurzen te organiseren in een gebied waarin

ook al door een ander F.B.O.-lid gelijksoortige beurzen plegen te worden georganiseerd dan wel door een ander lid het voornemen kenbaar is gemaakt daar zo'n beurs te organiseren. Dat standpunt handhaaft Eurolaan in deze procedure zoals blijkt uit hetgeen zij bij pleidooi in eerste aanleg onder 5.1 en 9.4 heeft doen aanvoeren en zoals door haar bij pleidooi in hoger beroep desgevraagd nog eens uitdrukkelijk is bevestigd.

4.6 Met Expocare meent het hof dat Eurolaan zich niet aan het door haar hiervoor onder 4.5 verwoorde standpunt heeft gehouden. Het onder de kamer van koophandel te Leiden vallende gebied omvat behalve Leiden en naaste omgeving ook de bollenstreek. Nu de plaatselijke ondernemers menen dat de in de regio Leiden te organiseren beurs "Bedrijven Kontakt Dagen" ook voor de bollenstreek bestemd dient te zijn en Expocare in maart 1987 "Bedrijven Kontakt Dagen" voor Leiden inclusief de bollenstreek heeft georganiseerd en voornemens is zulks op 23 en 24 maart 1988 te herhalen (3.1.g), is het hof van oordeel dat Eurolaan, getoetst aan haar eigen opvattingen als hiervoor onder 4.5 weergegeven, ten onrechte op 9 en 10 november 1987 "Bedrijven Kontakt Dagen" te Lisse heeft georganiseerd (op welke beurs overigens ook bedrijven uit – de directe omgeving van – Leiden waren uitgenodigd). Eurolaan zal zich in de nabije toekomst moeten onthouden van het organiseren van dergelijke evenementen in die gebieden waarin zulks reeds eerder door Expocare placht te worden gedaan, dan wel Expocare daartoe een aan Eurolaan bekendgemaakt voornemen heeft en aan dat voornemen een begin van uitvoering heeft gegeven.

5. Slotsom.

Het hof kan zich blijkens hetgeen hiervoor is overwogen in zoverre niet verenigen met de in het bestreden vonnis gegeven beslissing, dat de president Eurolaan had moeten verbieden op 9 en 10 november 1987 te Lisse de beurs "Bedrijven Kontakt Dagen" te organiseren. Voorts moet het Eurolaan, overeenkomstig het door Expocare in hoger beroep onder I subsidiair gevorderde, worden verboden onder de naam "Bedrijven Kontakt Dagen" bekend staande beurzen te organiseren in die gebieden waarin Expocare reeds periodiek dergelijke beurzen pleegt te organiseren, althans voornemens is zulks te gaan doen, doch in laatst bedoeld geval uitsluitend indien Expocare zulks te voren schriftelijk aan Eurolaan heeft bericht en Expocare aan dat voornemen een begin van uitvoering heeft gegeven. Er is aanleiding dit verbod te beperken tot een periode van twee jaren vanaf de datum waarop dit arrest is gewezen.

Voor het overige falen de grieven en dient het gevorderde te worden geweigerd. Nu partijen over en weer voor een deel in het ongelijk worden gesteld, worden de proceskosten in beide instanties zodanig gecompenseerd dat iedere partij de eigen kosten draagt.

6. Beslissing.

Het hof:

1. vernietigt het bestreden vonnis;
2. verbiedt Eurolaan voor de duur van twee jaren vanaf de datum waarop dit arrest is gewezen beurzen welke bekend staan onder de benaming "Bedrijven Kontakt Dagen" te organiseren in die gebieden waarin Expocare reeds dergelijke beurzen periodiek pleegt te organiseren, althans voornemens is een dergelijke beurs te organiseren, met dien verstande dat in het laatstbedoelde geval Eurolaan te voren van dat voornemen schriftelijk door Expocare op de hoogte gesteld dient te zijn en door Expocare aan dat voornemen bovendien reeds een begin van uitvoering is gegeven;
3. veroordeelt Eurolaan tot betaling aan Expocare van een dwangsom van f 100.000,- voor iedere keer dat Eurolaan in gebreke blijft aan het onder 2, geformuleerde verbod te voldoen;
4. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5. ontzegt Expocare het meer of anders gevorderde;
6. compenseert de kosten in beide instanties met dien verstande dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.

Nr 21. Gerechtshof te Amsterdam, 16 maart 1989.

(Lotto/Scotch & Soda)

Mrs P.M. Witteman, H.G. Hermans en
R.P. Yland-van Veen.

Art. 1 j° art. 14 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1a Benelux Merkenwet.

Pres.: Lotto (eiseres) gebruikt het onderhavige motief (de "Holiday-Campline" ofwel de "Out-door-Lifeline") als merk om de herkomst van haar produkten te demonstreren. Voldoende aannemelijk is dat het publiek de betrokken sweat-shirts door dat motief zal herkennen als van haar afkomstig en het motief niet louter als decoratief element zal zien. Hierbij mag het motief niet gelden als te ingewikkeld om als merk te dienen. Het geheel leent zich door en dank zij het lichtgestyleerde totaalbeeld van de in het oog springende details (elk voor zich) en tezamen vormend "het Holiday Camp" tot onderscheiding van de ermee aangeduide waar.

Art. 3 j° art. 7 onder A Benelux Merkenwet.

Pres.: Tussen partijen staat vast dat op 17 maart 1987 het motief van Lotto is ingeschreven in het land van oorsprong, Italië, voorts dat de plaatselijke autoriteit de in de Overeenkomst van Madrid bedoelde Administratie bij aanvraag d.d. 27 april 1988 de internationale inschrijving bij het Internationale Bureau heeft verzocht.

Omdat de internationale inschrijving in beginsel geschiedt zonder onderzoek naar, bijvoorbeeld, de toelaatbaarheid en het onderscheidend vermogen van het merk of naar collisie met andere depots, terwijl art. 6 BMW geen toepassing vindt op internationale depots, geniet Lotto bescherming van haar internationaal ingeschreven merk, ook al mocht dat bij het Benelux-Merkenbureau (nog) niet zijn geregistreerd. 27 april 1988 geldt als datum van (internationale) inschrijving, zodat er vanaf die datum sprake kan zijn van merkinbreuk, althans vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag door het Internationaal Bureau.

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

Hof: Bevel tot het verstrekken van het volledige adres van de fabrikant van de inbreukmakende shirts, alsmede van de afnemers teneinde de inbreukmakende shirts te kunnen achterhalen. De voor het verstrekken van het volledige adres van de fabrikant gestelde termijn van twee dagen is niet te kort. Afwijzing van het gevorderde voorschot op een schadevergoeding nu Lotto die onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scotch & Soda B.V. te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, appellante [in kort geding], procureur Mr. G.J. Kemper,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht Lotto S.p.A. te Montebelluna, Italië, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr W.O. Russell, advocaat Mr J.B. de Groot te Amsterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 23 december 1988 (Mr H.F. van den Haak).

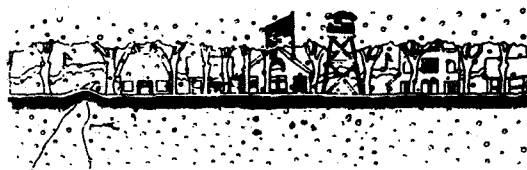
2. Het geschil van partijen

2.1. De vaststaande feiten

2.1.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voorzover niet weersproken, staat in dit geding tussen partijen het volgende vast:

a. Lotto is een in Italië gevestigde fabrikant van en groothandelaar in onder andere (sport)kleding. In 1986 heeft zij een motief ontworpen om op haar sweat-shirts af te drukken. Dit motief geeft de zogenaamde Holiday-Campline weer, te weten een met sneeuwvlokken bedekt landschap van een rij huisjes, met een uitkijktoren, een vlag en een

bomenhaag, afgegrensd door een hek, zoals hierna is weergegeven.



b. In 1987 en in 1988 heeft Lotto bedoeld motief, op haar sweat-shirts afgebeeld, in Nederland openbaar gemaakt door deze sweat-shirts op de Nederlandse markt te brengen.

c. De winst die Lotto daarmee behaalt, bedraagt f. 50,- per sweat-shirt.

d. Op 17 maart 1987 is het motief op naam van Lotto als (beeld)merk ingeschreven in Italië. Bij aanvraag d.d. 27 april 1988 voor internationale inschrijving heeft zij via het "Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato di Milano" het internationaal depot van dat merk voor de duur van 10 jaar verzocht bij het Internationaal Bureau te Genève, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW).

e. Soda heeft in augustus 1988 (omstreeks) 12.156 sweat-shirts aan diverse winkeliers in de Benelux-landen geleverd, waaronder (omstreeks) 7.000 shirts aan Nederlandse winkeliers. Op die sweat-shirts heeft zij een motief afgebeeld, dat identiek is aan genoemd motief van Lotto - behoudens enige (kleine) afwijkingen, die in deze procedure geen rol spelen.

f. De winst, die Soda voor die (omstreeks) 12.156 shirts heeft geïncasseerd, bedraagt f. 37.102,30.

g. Soda heeft de onder f. genoemde sweat-shirts via een tussenpersoon (een zekere Hoek van Fashion Network) laten fabriceren door een confectionair, genaamd Uyum en gevestigd te Istanboel (Turkije). Soda heeft niet zelf het motief op de shirts aangebracht.

2.2. De grondslagen van de vorderingen

2.2.1. Stellende daarbij een spoedeisend belang te hebben, legt Lotto - samengevat - het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.

2.2.2. Door het onder 2.1.1. sub e. weergegeven gebruik dat Soda van het motief heeft gemaakt, schendt Soda zowel het auteursrecht als bedoeld in de Auteurswet 1912 als het merkrecht als bedoeld in de BMW, welke rechten Lotto bij uitsluiting van anderen ter zake van dat motief heeft. Lotto meent dat beide grondslagen leiden tot de door haar beoogde - in haar vorderingen neergelegde - bescherming, waarbij zij aantekent dat zij de toepassing van de BMW preferereert, in deze zin dat voor het toekennen van schadevergoeding op grond van de BMW geen schuldvervalte geldt en voorts dat de bescherming krachtens de BMW zich uitstrekt over de Benelux-landen, niet uitsluitend over Nederland.

2.2.3. Wat betreft haar auteursrecht meent Lotto dat zij op grond van de Berner Conventie (artikel 5) juncto artikel 47 Auteurswet 1912 bescherming geniet uit hoofde van de Auteurswet 1912, met name de artikelen 12 en 13, als ware er sprake van een Nederlands auteursrecht.

2.2.4. Met betrekking tot haar merkrecht stelt Lotto dat met de onder 2.1.1. sub d. genoemde aanvraag het internationaal depot is geschied en dat vervolgens internationale inschrijving heeft plaatsgehad. Zonder dat nog formaliteiten nodig zijn, is daardoor binnen het Benelux-gebied bescherming verkregen krachtens de BMW.

2.2.5. De gevorderde schadevergoeding - waarop zij naar haar mening ingevolge artikel 13A, tweede lid, BMW recht heeft - adstrueert Lotto als volgt. Zij heeft schade geleden wegens omzetting; deze is uitgemond in een winstderving van f. 350.000,-, zijnde de door haar, Lotto, gederfde winst ter zake van elk door Soda verkocht shirt, te

weten f. 50,- vermenigvuldigd met 7.000 exemplaren. Voorts heeft zij schade geleden c.q. leidt zij schade als gevolg van naamsbeschadigings/exclusiviteitsverlies; op dit punt zal haar omzetverlies al gauw f. 50.000,- bedragen. Voorts bestaat de schade uit kosten voor juridische bijstand.

2.3. Het verweer

2.3.1. Soda heeft – samengevat – het volgende verweer gevoerd.

2.3.2. Soda erkent dat zij inbreuk heeft gemaakt op Lotto's auteursrecht, doch zij tekent hierbij aan dat Soda (slechts) auteursrechtelijke bescherming geniet overeenkomstig het Italiaanse recht. De Auteurswet 1912 is niet van toepassing omdat deze een ruimere bescherming biedt dan het Italiaanse recht. Hierbij moet als uitgangspunt gelden dat de auteursrechtelijke bescherming in een ander land (Nederland) dan het land van oorsprong (Italië) niet verder mag gaan dan de bescherming die laatstgenoemd land biedt.

2.3.3. Soda meent dat Lotto het merkrecht rechtens niet kan inroepen omdat:

- het onderhavige motief ondeugdelijk is om als merk te dienen, daar het geen onderscheidend vermogen heeft en ook te ingewikkeld is (zie het arrest van het Hof 's-Gravenhage van 10 september 1987, IER 87, pagina 112 (Prince));
- Lotto het merk voor de Benelux-landen niet heeft gedeponneerd, terwijl de onder 2.1.1. sub d. genoemde aanvraag niet geldt als een internationale inschrijving.

2.3.4. Met betrekking tot de vorderingen onder 1.1. sub A. t/m D. weergegeven, stelt Soda dat Lotto daarbij geen belang heeft op grond van het volgende:

- wat de onder 1.1. sub A. weergegeven vordering betreft, is sprake van slechts een eenmalige gebeurtenis. Na de onder 2.1.1. sub e. genoemde levering hebben geen nieuwe leveranties plaatsgehad. Ook heeft Soda de Turkse fabrikant geen nieuwe opdrachten verstrekt. Bovendien heeft Soda reeds voordat het exploit van dagvaarding aan haar was betekend Lotto toegezegd dat zij het gewraakte gebruik van het motief zal staken;
- met betrekking tot de vordering onder 1.1. sub B. weergegeven is er uitsluitend één producent, te weten de onder 2.1.1. sub g. genoemde fabrikant;
- ten aanzien van de vordering onder 1.1. sub C. weergegeven heeft Soda (omstreeks) 1.000 shirts aan Cool-Cat te Amsterdam en (omstreeks) 1.000 shirts aan Dormaël Vrijtijdsmode B.V. te Soest geleverd. De overige afnemers zijn thans niet meer bekend. De winkeliers zullen inmiddels de in augustus 1988 aan hen geleverde shirts verkocht hebben.

2.3.5. Soda heeft gemotiveerd betwist primair het bestaan, subsidiair de omvang van de door Lotto gepretendeerde schade.

2.3.6. Tenslotte meent Soda dat Lotto in de kosten van deze procedure dient te worden verwezen daar zij, Soda, rauwelijks is gedagvaard.

3. Bevoegdheid van de President

3.1. Voorzover de vordering is gebaseerd op de BMW verklaart de President – gezien de artikelen 37 A BMW en 126, elfde lid, BRv – zich uitdrukkelijk territoriaal bevoegd het onderhavige geding te berechten, daar de vestigingsplaats van Soda zich in het arrondissement bevindt waarbinnen de President competent is (arrondissement Haarlem).

4. Beoordeling van het geschil

Merkrecht als grondslag van de vorderingen

4.1. Gelet op het onder 2.2.2. weergegeven standpunt van Lotto, zal allereerst worden beoordeeld of, en zo ja, in hoeverre het merkrecht als grondslag voor de vorderingen deugdelijk is.

Merk in de zin van artikel 1 BMW?

4.2. Soda's standpunt – dat zij overigens niet heeft geadstrueerd – dat het motief onderscheidend vermogen mist, kan niet worden aanvaard. Mede aan de hand van twee door Lotto in het geding gebrachte prospectussen inzake de door haar op de markt gebrachte c.q. te brengen

(sport)kleding en leisure-wear, is gebleken – hetgeen ook niet door Soda is betwist – dat Lotto het onderhavige motief (de "Holiday-Campline" ofwel de "Out-door-Lifeline") – zij het ook in een mindere of meerdere mate van gedetailleerdheid c.q. verscheidenheid, waarbij echter de essentie, de Holiday-Campline, overeind blijft – gebruikt als merk om de herkomst van haar produkten te demonstreren. Haar produkten – althans voorzover uitgevoerd in de Holiday-Campline stijl – worden als van haar afkomstig herkenbaar door dat motief. Voldoende aannemelijk is dat het publiek de betrokken sweat-shirts door dat motief zal herkennen als van haar afkomstig en het motief niet louter als decoratief element zal zien. Hierbij mag het motief niet gelden als te ingewikkeld om als merk te dienen. Ondanks alle details, die een merk bevat, kan het op grond van de totaal-indruk ervan bij een vrij vluchtige kennisneming geschikt zijn voor onderscheiding van soortgelijke produkten van anderen. En ook juist dankzij die details kan van die onderscheiding sprake zijn, namelijk wanneer die details – in essentie – kenmerkend zijn voor het geheel. Dit doet zich in het onderhavige geval voor: het geheel leent zich door en dankzij het lichtgestyleerde totaalbeeld van de in het oog springende details (elk voor zich) – de uitkijktoren, de vlag, de huizenrij, het hek, de bomenrij, de sneeuwvlokken – en tezamen vormend "het Holiday-Camp" tot onderscheiding van de ermee aangeduide waar.

4.3. Op grond van het vorenoverwogene behoort Lotto's motief te worden aangemerkt als een merk in de zin van artikel 1 BMW.

Bescherming in de Benelux-landen?

4.4. Ter beoordeling is of Lotto in de Benelux bescherming geniet van het in Italië ingeschreven merk en, zo ja, in hoeverre.

4.5. Voorop staat dat voor de Benelux-landen – en dus in deze procedure – de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid toepasselijk zijn. Op grond van artikel 7 BMW kan een internationaal depot in de zin van de BMW slechts aan de door de Overeenkomst van Madrid vastgestelde vereisten worden onderworpen. De Overeenkomst van Madrid bepaalt in artikel 1 dat het internationaal depot dient te geschieden bij het Internationale Bureau te Genève door tussenkomst van de Administratie van het land van oorsprong waar het merk is ingeschreven en in artikel 3 dat het Internationale Bureau op de door de genoemde Administratie ingediende aanvraag het merk onmiddellijk zal inschrijven. Deze inschrijving zal de datum dragen van of de aanvraag of de ontvangst ervan bij het Internationale Bureau. Krachtens artikel 4 van de Overeenkomst van Madrid is elk daarbij aangesloten land – waaronder de Benelux-landen – verplicht om een bij het Internationale Bureau ingeschreven merk bescherming te verschaffen, die gelijk is aan de bescherming, als ware het daar rechtstreeks gedeponneerd. In artikel 3 BMW wordt deze bepaling bevestigd in die zin, dat het merkrecht als bedoeld in de BMW wordt verkregen door het eerste depot, voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau; krachtens artikel 7 BMW vindt hierbij artikel 6 BMW geen toepassing.

4.6. Tussen partijen staat vast dat op 17 maart 1987 het motief van Lotto is ingeschreven in het land van oorsprong, Italië, voorts dat het Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato di Milano – (kennelijk) de in de Overeenkomst van Madrid bedoelde Administratie – bij aanvraag d.d. 27 april 1988 de internationale inschrijving bij het Internationale Bureau heeft verzocht. Soda heeft tegenover Lotto's betwisting geenszins aannemelijk gemaakt dat dit internationaal depot niet heeft geresulteerd in de internationale inschrijving als bedoeld in de Overeenkomst van Madrid, te meer niet daar die inschrijving in beginsel geschiedt zonder onderzoek naar, bijvoorbeeld, de toelaatbaarheid en het onderscheidend vermogen van het merk of naar collisie met andere depots. Hierbij geldt – als hiervoor overwogen – dat artikel 6 BMW geen toepassing vindt op internationale depots; reeds op deze grond kan het

door Soda aangehaald arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 10 september 1987 onder 2.3.3. genoemd geen toepassing vinden. Het vorenstaande brengt met zich dat Lotto krachtens de BMW bescherming geniet van haar ingeschreven internationaal merk, ook al mocht dat bij het Benelux-Merkenbureau (nog) niet zijn geregistreerd. Lotto heeft gesteld dat als datum van inschrijving – kennelijk met toepassing van artikel 3, vierde lid, van de Overeenkomst van Madrid – 27 april 1988 geldt. Soda heeft zich tegen de inschrijving op zichzelf verweerd – welk verweer, als hiervoor aangegeven, faalt – doch zij heeft de gestelde datum van inschrijving als zodanig niet bestreden. Er moet dan ook worden aangenomen dat vanaf 27 april 1988 sprake kan zijn van merkinbreuk, althans vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag door het Internationaal Bureau, welke datum naar is aan te nemen voor augustus 1988 is gelegen.

Merkinbreuk?

4.7. Tussen partijen is in confesso dat het motief, dat Soda op haar shirts heeft afgebeeld c.q. doen afbeelden (nagenoeg) identiek is aan dat van Lotto (zie 2.1.1. sub e.). Met inachtneming van het vorenoverwogene komt de President tot het oordeel dat Soda door het gebruik, dat zij van Lotto's merk heeft gemaakt, Lotto's merkrecht heeft geschonden. Uit hoofde van artikel 13 A BMW is Lotto gerechtigd zich tegen dat gebruik te verzetten en aanspraak te maken op schadevergoeding die zij als gevolg van dat gebruik heeft geleden c.q. lijdt.

Belang bij de gevraagde voorzieningen?

4.8. Soda's standpunt, dat Lotto geen belang heeft bij de vorderingen onder 1.1. sub A. t/m D. weergegeven, kan niet worden aanvaard.

4.9. Ook al zou Soda hebben toegezegd dat zij het gewraakte gebruik van het merk zou staken – hetgeen zij overigens niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt tegenover Lotto's betwisting op dit punt – dan nog kan Lotto niet worden ontzegd belang te hebben bij een executoriale titel, met dwangsom, ten aanzien van de vordering onder 1.1. sub A. weergegeven. Immers gelet op de als aanzienlijk te oordelen inbreuk die Soda op Lotto's merkrecht heeft gemaakt – zij heeft ruim 12.000 van de gewraakte shirts op de Benelux-markt gebracht –, komt Lotto's vrees voor nog te duchten schendingen van haar merkrecht niet zonder meer ongegrond voor, te meer nu Soda eerst bij de behandeling ter zitting op een daartoe door de President gestelde vraag de naam van de Turkse confectionair bekend heeft gemaakt, terwijl (nog) niet achterhaald is kunnen worden wie over de voor de shirts van Soda gebruikte mallen/sjablonen voor het motief beschikt c.q. waar deze zich bevinden. Bovendien is aan de hand van de door Lotto overgelegde prospectussen gebleken dat het motief ook voor het jaar 1989 tot het door haar gepropageerde modebeeld zal behoren, zodat niet mag worden uitgesloten dat Soda er (commercieel) belang bij heeft het gewraakte gebruik niet tot een eenmalige actie te beperken.

De niet weersproken omstandigheid, dat Soda thans geen shirts meer voorhanden heeft en dat zij geen opdracht tot het vervaardigen van nieuwe shirts heeft verstrekt, doet niet af aan het om redenen als voormeld aanwezig geoordeelde belang van Lotto bij de gevraagde voorziening.

4.10. Met betrekking tot de vordering onder 1.1. sub B. weergegeven heeft Soda – bij de behandeling ter terechtzitting – wel de naam en de vestigingsplaats van de confectionair bekend gemaakt (zie 2.1.1. sub g.), echter niet diens adres. Lotto heeft niet betwist dat uitsluitend deze confectionair de gewraakte shirts heeft geleverd. Gelet op het overwogene onder 4.9. en in aanmerking genomen de – onbetwiste – omstandigheid dat die confectionair het bedrukken van de shirts heeft uitbesteed aan (een) ander(en), onder wie de mallen/sjablonen zullen althans kunnen berusten, kan Lotto niet worden ontzegd belang te hebben geïnformeerd te worden over het complete adres van bedoelde confectionair, mede teneinde via deze

confectionair te kunnen achterhalen onder wie de mallen/sjablonen zich bevinden.

4.11. Ten aanzien van de vordering onder 1.1. sub C. weergegeven, kan niet worden uitgesloten dat (een van) Soda's afnemer(s) thans nog – slechts enige maanden na de levering in augustus 1988 – de bedoelde sweat-shirts te koop aanbiedt/aanbieden. Lotto heeft er dan ook belang bij de identiteit van die afnemers te kennen teneinde aldus de gewraakte shirts te kunnen achterhalen. De omstandigheid dat Soda Lotto heeft geïnformeerd over twee van die afnemers – te weten Dormaël en Cool-Cat voormeld – vrijwaart haar niet van haar informatieplicht ten aanzien van de overige afnemers. Hierbij moet ervan worden uitgegaan dat Soda die overige afnemers kent c.q. op eenvoudige wijze te weten kan komen.

4.12. De onder 1.1. sub A., B. en C. weergegeven vorderingen zullen derhalve worden toegewezen, zij het in de zin als hierna onder 5.1., 5.2. respectievelijk 5.3. te noemen. Ten aanzien van de vordering ad 1.1. sub C. [tot opgave van de afnemers; *Red.*] zal Soda een enigszins langere termijn dan de gevorderde termijn worden gegund om aan de veroordeling te voldoen.

4.13. Blijkens het exploit van beslaglegging d.d. 14 november 1988 is op genoemde datum op verzoek van Lotto onder Soda beslag gelegd op drie merkinbreukmakende sweat-shirts, terwijl van de aanwezigheid van meer merkinbreukmakende waar niet is gebleken (de deurwaarder trof een vrijwel lege bedrijfs- en opslagruimte aan). In het kader van dat beslag kan Lotto aanspraak maken op de afgifte van die drie shirts. Lotto heeft niet aannemelijk gemaakt dat Soda na genoemde beslaglegging (opnieuw) de beschikking heeft gekregen over waar, die Lotto's merkrecht schendt. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de vordering onder 1.1. sub D. [tot overdracht van de voorraad aan een derde ter vernietiging; *Red.*] weergegeven behoort te worden geweigerd, daar Lotto daarbij geen belang heeft.

De gevorderde schadevergoeding

4.14. Voorop staat dat bij de beoordeling in kort geding van een vordering die strekt tot betaling van een geldsom – ook in het geval van een voorschot van schadevergoeding – onder meer als criterium geldt dat de deugdelijkheid van de vordering boven redelijke twijfel verheven is, in dier voege dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mag worden aangenomen dat de bodemrechter de vordering geheel of ten dele zal toewijzen met verwerping van de daartegen gevoerde verweren.

4.15. Voorts staat voorop dat er sprake is van een redelijkerwijze niet te loochenen inbreuk op Lotto's merkrecht en dat er dus in beginsel aanleiding bestaat voor het in kort geding toekennen van (een voorschot op) schadevergoeding.

4.16. Met Lotto is de President van oordeel dat ter beoordeling van de vraag, of (een voorschot op) schadevergoeding behoort te worden toegekend, winstderiving als schadefactor in aanmerking kan worden genomen. Immers aannemelijk is dat een deel van het publiek, dat een sweat-shirt van Lotto wil kopen, op de markt geconfronteerd wordt met de mogelijkheid een merkinbreukmakend shirt als dat van Soda te kopen, dat visueel niet of nauwelijks doch wel in prijs aanmerkelijk verschilt van Lotto's exemplaar (namelijk f. 89,- voor een Soda-shirt en f. 119,-, f. 129,- en f. 139,- voor een Lotto-shirt) en mitsdien kiest voor een Soda-shirt.

4.17. Soda [*lees:* Lotto; *Red.*] heeft echter niet aannemelijk gemaakt – overigens ook niet gesteld – of, en zo ja, in welke mate zij minder sweat-shirts heeft verkocht dan in het vorige seizoen c.q. dan zij krachtens haar prognose – met uitsluiting van de factor merkrechtsschending door Soda – vanaf augustus 1988 in de Benelux-landen c.q. Nederland zou verkopen. Hierbij geldt dat het uitgangspunt, dat Lotto voor haar schadeberekening hanteert – te weten het aantal door Soda in Nederland verkochte exemplaren (7.000) –, in zoverre ondeugdelijk is dat er vanuit moet worden gegaan dat onder het publiek

potentiële afnemers zijn die afzien van het kopen van een Lotto-shirt in de daarvoor geldende prijsklasse, ook al zou het goedkopere Soda-shirt niet op de markt zijn.

4.18. Nu Lotto in wezen de winstderving als schade-factor niet, althans onvoldoende, heeft geadstrueerd, terwijl Soda op dit punt gemotiveerd verweer heeft gevoerd, behoort – tegen de achtergrond van het onder 4.15. overwogene – de vordering tot schadevergoeding op dit onderdeel te worden afgewezen.

4.19. Hetzelfde lot is de vordering tot schadevergoeding op de onderdelen naamsbeschadiging/exclusiviteitsverlies en kosten voor buitengerechtelijke rechtshulp beschoren. Tegenover Soda's gemotiveerde verweer op die onderdelen heeft Lotto haar in deze ingenomen standpunt onvoldoende geadstrueerd, in die zin dat in het licht van het onder 4.15. overwogene voldoende onbetwiste en tastbare aanknopingspunten voor het begroten van Lotto's schade ontbreken.

Subsidiaire vordering

4.20. Deze vordering is te vaag geformuleerd om tot het treffen van enige voorziening – (een) andere dan de voormelde te geven voorzieningen – te kunnen leiden, zodat de vordering reeds hierom behoort te worden afgewezen.

Auteursrecht als grondslag van de vordering

4.21. Ook al zou het auteursrecht als grondslag van Lotto's vorderingen deugdelijk zijn – de President laat dat in het midden – dan nog kan deze grondslag niet leiden tot het treffen van voorzieningen als door Lotto gevraagd en door de President uit hoofde van het vorenstaande (geheel of gedeeltelijk) te weigeren. Immers de in het vorenoverwogene ten aanzien van het merkrecht door de President gebezigde argumenten, die hebben geleid tot het oordeel de betrokken gevraagde voorzieningen geheel of gedeeltelijk te weigeren, gelden onverkort ten aanzien van het auteursrecht.

Minuut, dwangsom en kosten

4.22. De te geven voorzieningen zullen wel uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard doch niet op de minuut, daar terstond na de uitspraak van dit vonnis een grosse ervan ten behoeve van Lotto gereed zal liggen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Daar partijen over en weer op enige punten in het ongelijk zijn gesteld zullen de proceskosten worden gecompenseerd als na te noemen. Soda's standpunt dat Lotto in de kosten behoort te worden verwezen nu zij rauwelijks is gedagvaard, verwerpt de President op de grond dat Soda in het licht van de in deze relevante omstandigheden – met name het feit dat Soda eerst ter terechtzitting de naam en de vestigingsplaats van haar leverancier bekend heeft gemaakt – een en ander onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.

5. Beslissingen

President rechtdoende in kort geding:

5.1. Verbiedt gedaagde om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het onder 2.1.1. sub a. weergegeven motief voor de hiervoor bedoelde waren (sweat-shirts) te gebruiken;

5.2. Veroordeelt gedaagde om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan Lotto te verstrekken het complete adres van de onder 2.1.1. sub g. genoemde fabrikant;

5.3. Veroordeelt gedaagde om binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis aan Lotto opgave te doen van de naam, het adres en de plaats van vestiging van de degenen aan wie de onder 2.1.1. sub e. omschreven sweat-shirts zijn geleverd, met opgave van het aantal van de aan ieder van hen geleverde sweat-shirts;

5.4. Bepaalt dat gedaagde per dag, dat zij ingebreke blijft aan het verbod en/of elk van de veroordelingen te voldoen, telkens een dwangsom verbeurt van f. 50.000,- zulks tot een maximum van f. 500.000,-.

5.5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. Wijst af het meer of anders verzochte;

5.7. Compenseert de proceskosten, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt; enz.

b) Het Hof, enz.

2. De grief.

De door Soda tegen het vonnis van de president geformuleerde grief luidt als volgt.

Ten onrechte heeft de president de termijn, waarbinnen Soda aan Lotto het volledige adres van de bedoelde fabrikant kenbaar moest maken gesteld op twee dagen, en ten onrechte heeft de president op overtreding van dit gebod een dwangsom groot f. 50.000,- per dag gesteld.

3. De feiten.

Geen grief is gericht tegen de vaststelling door de president van de feiten en omstandigheden in zijn overweging onder 2.1.1 a tot en met g, zodat het daarin gestelde ook het hof tot uitgangspunt dient.

4. Beoordeling van het hoger beroep.

4.1. Het hoger beroep wordt door de grief van Soda beperkt tot de termijn, waarbinnen Soda het volledige adres van de fabrikant van de inbreukmakende truien aan Lotto moest mededelen en de hoogte van de op niet-voldoening aan deze veroordeling gestelde dwangsom van f. 50.000,- per dag.

4.2. In de toelichting op haar grief stelt Soda dat de president deze veroordeling niet had mogen uitspreken nu ter terechtzitting op 12 december 1988 Soda's bereidheid gebleken was om de ontbrekende gegevens te verstrekken en dit slechts werd nagelaten omdat de aanwezigen ter zitting het volledige adres van de fabrikant niet bij de hand hadden.

4.3. Dit betoog gaat niet op. Terecht is door Lotto aangevoerd dat Soda niets in de weg stond om de benodigde informatie vrijwillig na de zitting doch vóór de datum van het vonnis aan Lotto mede te delen. Nu Soda dit heeft nagelaten is hiermede het belang van Lotto bij de door de president uitgesproken veroordeling met dwangsom gegeven.

4.4. Ook de omstandigheden dat, toen het vonnis van de president in de loop van de middag van 23 december 1988 aan Soda werd betekend, er geen werknemers meer op haar kantoor aanwezig waren en dat kantoor ook in de dagen na 26 december 1988 niet volledig bezet was kunnen niet tot een ander oordeel leiden, daar deze omstandigheden geheel voor rekening en risico van Soda komen, nu zij bekend was met datum en uur van de uitspraak. Nu Soda zelf stelt dat het verstrekken van de gevraagde gegevens slechts een kwestie was van vijf minuten werk en zij kon verwachten dat de president haar daartoe zou veroordelen had het op haar weg gelegen om haar advocaat van deze gegevens te voorzien, zodat tijdig aan de veroordeling had kunnen worden voldaan.

4.5. Met betrekking tot de dwangsom overweegt het hof dat deze weliswaar hoog is maar – gelet op haar functie als prikkel tot nakoming – niet te hoog.

4.6. Uit het bovenstaande volgt dat de grief als ongegrond moet worden verworpen en het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd.

4.7. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Soda in de kosten van het hoger beroep worden verwezen.

5. Beslissing.

Het hof:

– bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
– verwijst appellante in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde tot deze uitspraak begroot op f. 3.850,-. Enz.

**Nr 22. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem,
19 november 1985.**

(Cheese Crispies)

Mr J.J. Matthijssse.

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

Gelet op de in beide verpakkingen voorkomende vlakverdeling, de aanduiding Cheese Crispies en de donkerblauwe en eigele kleur, is in haar totaliteit bezien de overeenstemming tussen gedaagdes verpakking en de verpakkingen/beeldmerken van eiser zoals die door hem in feite worden (en werden) gebruikt, van dien aard dat door het daarvoor in aanmerking komende publiek de verpakking van gedaagde wordt verward en/of geassocieerd met de verpakkingen, dus de beeldmerken, van eiser.

Art. 1 j° art. 14 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1a Benelux Merkenwet.

Het verweer van gedaagde dat de aanduiding Cheese Crispies niet merkenrechtelijk beschermd is en de aard en de soort van de onderhavige waar aanduidt, wordt verworpen. Hieraan doet niet af dat een tweetal derden ook gebruik maakt van die aanduiding, omdat dat gebruik – waartegen door eiser ook actie zal worden ondernomen – gedaagde nog niet het recht geeft zonder eisers toestemming van die aanduiding gebruik te maken.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

De schadelijke gevolgen van gedaagdes (dreigende) uitvoerhandel van produkten in een volgens de BMW merkinbreuk opleverende verpakking naar een negental landen buiten de Benelux zullen zich voornamelijk in Nederland doen gevoelen. Daarbij fabriceren zowel eiser als gedaagde, beiden Nederlanders, in Nederland kaaskoekjes en zijn zij in Nederland concurrenten van elkaar. Daarmee zijn voldoende aanknopingspunten met de Nederlandse rechtsorde aanwezig om Nederlands recht toe te passen. Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat ook naar het recht van de landen, waarnaar gedaagde uitvoert, inbreuk wordt gepleegd op een volgens het recht van die landen bestaand recht op het merk. Gedaagde, die zich ervan bewust is dan wel redelijkerwijze bewust heeft moeten zijn dat zijn verpakking in die landen merkinbreuk dan wel oneerlijke mededinging zou (kunnen) opleveren, handelt in Nederland in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt, derhalve onrechtmatig, jegens eiser door zijn (gedaagdes) koekjes naar die landen uit te voeren en aldaar te verhandelen.

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

Toewijzing van het bevel tot terugname van de bij de afnemers van gedaagde in de Benelux nog aanwezige inbreukmakende verpakking met verschaffing van een lijst van afnemers. Geen bevel tot het verzenden van de gevorderde brief aan de afnemers buiten de Benelux. Geen spoedeisend belang bij het gevorderde voorschot op een schadevergoeding.

Johannes Cornelis Roodenrijs, h.o.d.n. Kaastablettenindustrie "ROKA" te Delft, eiser [in kort geding], procureur Mr F.M. Oberman, advocaat Mr W.A. Hoyng te 's-Gravenhage,

tegen

Robert Willem Beekman te Amstelveen, h.o.d.n. Beekman's Banketindustrie te Aalsmeer, gedaagde [in kort geding], procureur Mr J.D.A. Viskil, advocaat Mr H.C. Bitter te Amsterdam.

2. Het geschil van partijen

2.1. De vaststaande feiten

2.1.1. Als gesteld en erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist alsmede op basis van overgelegde bescheiden, voor zover niet weersproken, staat tussen partijen ten processe het volgende vast:

a. Eiser is rechthebbende met betrekking tot de navolgende merken:

1. het hierna afgebeelde beeldmerk, zijnde de boven- en voor(zij)kant van een verpakking voor kaaskoekjes (kaastabletten), hetwelk in de Benelux onder nummer 333.274 op 18 juni 1975 is gedeponeerd:



2. het hierna afgebeelde beeldmerk, zijnde de boven- en voor(zij)kant van een verpakking voor kaaskoekjes (kaastabletten), hetwelk in de Benelux onder nummer 333.275 op 18 juni 1975 is gedeponeerd:



3. het beeldmerk bestaande uit de boven- en voor(zij)kant van een verpakking voor kaaskoekjes (tablettes au fromage), hetwelk (op basis van het hierboven onder 1 bedoelde Beneluxdepot 333.274) internationaal onder nummer 418.188 op 3 oktober 1975 is gedeponeerd voor de navolgende landen: West-Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Liechtenstein, Zwitserland en Joego-Slavië.

b. De hiervoor afgebeelde merken genieten een grote bekendheid in binnen- en buitenland.

c. Eiser gebruikt bovenbedoelde verpakkingen sinds vele jaren voor de verkoop van zijn kaaskoekjes in de Benelux en naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Australië, de Verenigde Staten, Japan, Canada, de Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika en Griekenland.

d. Gedaagde heeft sinds kort geïntroduceerd althans dreigt te introduceren, zowel binnen als buiten de Benelux, kaaskoekjes in een verpakking als op de volgende pagina van dit vonnis afgebeeld, en is desverzocht niet bereid het gebruik van die verpakking te staken.



2.2. De grondslag van de vordering

2.2.1. Tegen de achtergrond van de hiervoor weergegeven vaststaande feiten legt eiser, stellende dat hij bij de gevraagde voorzieningen een spoedeisend belang heeft, aan zijn vordering ten grondslag – zakelijk weergegeven – dat gedaagde door bij zijn verkoopactiviteiten met betrekking tot zijn kaaskoekjes gebruik te maken van verpakkingen als afgebeeld op pagina 5 van dit vonnis enerzijds en het woordmerk-gedeelte Cheese Crispies van eisers beeldmerken anderzijds jegens hem (eiser) directe en indirecte merkinbreuk pleegt dan wel onrechtmatig handelt.

2.2.2. Voorts stelt eiser – zakelijk weergegeven – dat hij door de handelwijze van gedaagde schade heeft geleden en daarom recht en belang heeft bij een voorschot op een door de rechter in een bodemprocedure vast te stellen schadevergoeding.

2.3. Het verweer van gedaagde

2.3.1. Gedaagde heeft als verweer tegen de gevraagde voorzieningen – zakelijk weergegeven – (gemotiveerd) onder meer het volgende aangevoerd:

- dat de aanduiding Cheese Crispies merkenrechtelijk niet beschermd is;
- dat met deze aanduiding de aard en de soort van de onderhavige waren wordt aangeduid;
- dat ook derden, zoals Kostoma en de Banketfabriek Smelik, die aanduiding gebruiken;
- dat de door hem gebruikte verpakking, gezien de punten van verschil zoals die zijn aangegeven onder nummer 4 in de pleitnotities van zijn raadsman, niet overeenstemt met eisers merken;
- dat er evenmin sprake is van een onrechtmatig handelen van gedaagde jegens eiser aangezien er, afgaande op zowel het totaalbeeld als de verschillen in onder meer vorm, kleureffect en vlakindeling, geen verwarringsgevaar tussen de respectieve verpakkingen aanwezig is;
- dat wat betreft het gevraagde voorschot het niet aannemelijk is dat eiser daarbij een spoedeisend belang heeft.

3. Beoordeling van het geschil Met betrekking tot de Benelux

3.1. De Fungerend-President verklaart zich ingevolge artikel 37 onder B van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (verder te noemen: "BMW") juncto het onder A van dat artikel gestelde en mede gelet op artikel 289 Rv. uitdrukkelijk bevoegd over het onderhavige geschil te oordelen, nu gedaagde binnen het arrondissement Haarlem handel drijft en de gevraagde voorzieningen zich mede tot dat arrondissement zullen (kunnen) uitstrekken.

3.2. Voorop zij gesteld dat tussen partijen in confesso is dat de litigieuze verpakkingen worden gebruikt voor soortgelijke waren als bedoeld in artikel 13 onder A, eerste lid sub 1 BMW, zijnde immers die waren kaaskoekjes.

3.3. Naar het oordeel van de Fungerend-President is in haar totaliteit bezien de overeenstemming tussen gedaagdes verpakking, zoals afgebeeld op pagina 5 van dit vonnis, en de verpakkingen/beeldmerken van eiser zoals die door hem in feite worden (en waren) gebruikt, van dien aard dat de kans niet denkbeeldig is dat door het daarvoor in aanmerking komende publiek de verpakking van gedaagde wordt verward en/of geassocieerd met de verpakkingen, dus de beeldmerken, van eiser. Voor deze overeenstemming

is onder meer bepalend (het herinneringsbeeld van) een vlakverdeling in een linker- en een rechtergedeelte van de bovenkant van de verpakkingen van eiser en gedaagde en het feit dat op de verpakkingen van partijen de aanduiding Cheese Crispies, het woordmerk-gedeelte van eisers beeldmerken, voorkomt. De mogelijkheid van verwarring of associatie wordt nog versterkt door het feit dat van de vlakverdeling van gedaagdes verpakking het linker-gedeelte dezelfde donkerblauwe en het rechter-gedeelte dezelfde ei-gele achtergrondkleur vertonen als de achtergrondkleuren van de linker- en rechterbovenkant, respectievelijk rechter- en linkervoor(zij)kant van eisers verpakking. Daarbij deelt de Fungerend-President noch het standpunt van gedaagde dat bovengenoemde, van het beeldmerk deel uitmakende, aanduiding door de inschrijving van de onderhavige beeldmerken merkenrechtelijk niet beschermd zou zijn, noch diens standpunt dat die aanduiding op een gebruikelijke of noodzakelijke wijze een toespeling op de (aard van de) waar kaaskoekjes zou inhouden.

3.4. Aan het vooroverwogene doet niet af dat, zoals gedaagde nog heeft aangevoerd, de door hem genoemde derden ook gebruik maken van de aanduiding Cheese Crispies. Immers het enkele feit dat die aanduiding nog door twee andere fabrikanten van kaaskoekjes wordt gebruikt – tegen welk gebruik, naar eisers raadsman aankondigde, actie zal worden ondernomen – geeft aan gedaagde nog niet het recht zonder eisers toestemming van die aanduiding gebruik te maken.

3.5. Aan het vooroverwogene doet evenmin af dat er tussen de verpakkingen van gedaagde en eiser verschillen, zoals door gedaagdes raadsman in zijn pleitnotities opgesomd, zijn aan te wijzen, nu zoals onder 3.3. overwogen qua totaalindruk de mogelijkheid van verwarring of associatie bestaat.

3.6. Het vooroverwogene leidt tot de conclusie dat gedaagde jegens eiser (directe) merkinbreuk pleegt. Daarnaast is als niet dan wel niet voldoende weersproken aannemelijk geworden dat gedaagde door het verkopen van producten voorzien van de litigieuze verpakking aan zijn afnemers bitlokt of bevordert dat deze afnemers op hun beurt merkinbreuk plegen, hetgeen (als indirecte merkinbreuk) onrechtmatig jegens eiser is.

Op grond van het vorenstaande heeft eiser geen belang meer bij de subsidiaire grondslag, inhoudende dat gedaagde door het gebruik van zijn verpakking onrechtmatig jegens eiser handelt.

3.7. Al het vooroverwogene leidt tot de conclusie dat van het (gemodificeerde) petitum het onder 1 sub a en c gevorderde voor toewijzing vatbaar is, zij het met maximering van de gevraagde dwangsommen. Naar het oordeel van de Fungerend-President is het onder 1 sub a gevorderde niet te algemeen geformuleerd. Gezien het feit dat gedaagde in het recente c.q. minder recente verleden, onweersproken, pogingen heeft ondernomen om bij eiser aan te haken en/of diens kunst af te kijken, acht de Fungerend-President het niet te vergaand om hem te verplichten de inbreukmakende verpakkingen bij zijn afnemers terug te nemen en om een lijst met afnemers aan de advocaat van eiser te verschaffen, welke advocaat die lijst, naar hij (zakelijk weergegeven) heeft verklaard, niet uit handen zal geven en alleen voor controle zal gebruiken.

Met betrekking tot de onder 9 van het lichaam van de dagvaarding aangeduide landen

3.8. De Fungerend-President is bevoegd over dit aspect van het geschil van partijen te oordelen, nu gedaagde binnen het arrondissement Haarlem zijn bedrijf uitoefent, daar de door hem geproduceerde kaaskoekjes van de litigieuze verpakkingen voorziet, van daaruit die aldus verpakte producten verhandelt en uitvoert, en derhalve daar in de eerste plaats de gevraagde voorzieningen effect sorteren.

3.9. Vervolgens dient, ambtshalve, te worden vastgesteld naar welk recht de aan gedaagde verweten gedragingen die beweerdelijk plaatsvinden of dreigen plaats te vinden in de landen als opgesomd onder 9 van het

lichaam van de onderhavige dagvaarding (te weten: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Australië, de Verenigde Staten, Japan, Canada, de Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika en Griekenland), moeten worden beoordeeld.

3.10. De schadelijke gevolgen van gedaagdes (dreigende) uitvoerhandel van producten in een – naar hierboven is overwogen – volgens de BMW merkinbreuk opleverende verpakking naar landen buiten de Benelux zullen – hetgeen niet door gedaagde is weersproken – zich voornamelijk in Nederland doen gevoelen. Daarbij fabriceren zowel eiser als gedaagde, beiden Nederlanders, in Nederland kaas-koekjes en zijn zij in Nederland concurrenten van elkaar met betrekking tot die (specifieke soort van) kaaskoekjes. Naar het oordeel van de Fungerend-President zijn daarmee voldoende aanknopingspunten met de Nederlandse rechtsorde aanwezig om Nederlands recht toe te passen.

3.11. Door de Hoge Raad (arrest van 17 december 1982, NJ 1983, 232 [BIE 1983, nr 81, blz. 241; Red.] is uitgemaakt dat – zakelijk weergegeven – handelingen die hier te lande worden verricht ter voorbereiding van het in het buitenland voeren van een merk, niet zonder meer onrechtmatig zijn jegens degene die hier te lande tot dat merk gerechtigd is. De vraag namelijk of van een onrechtmatige daad naar Nederlands recht sprake is, kan niet afzonderlijk worden bezien van de vraag of ook naar het recht van dat (buitenland) land inbreuk wordt gepleegd op een volgens dat (buitenlandse) recht bestaand recht op het merk.

3.12. Hetgeen eiser in de pleitnotities van zijn advocaat, pp. 26-34, alsmede in de daarbij overgelegde producties heeft doen aanvoeren met betrekking tot de merkenrechtelijke situatie in de landen als genoemd onder 9 in het lichaam van de dagvaarding – hetwelk door gedaagde niet dan wel niet voldoende is weersproken – heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat laatstbedoelde vraag in positieve zin dient te worden beantwoord. Voor zover nodig acht de Fungerend-President vorengenoemde pagina's uit die pleitnotities en de daarbij behorende desbetreffende bescheiden en legal opinions⁵ als hier ingevoegd te zijn. Met eiser is de Fungerend-President vervolgens van oordeel dat gedaagde, nu deze zich ervan bewust is dan wel redelijkerwijze bewust heeft moeten zijn dat zijn verpakking in vorenbedoelde landen merkinbreuk dan wel oneerlijke mededinging zou (kunnen) opleveren, in Nederland in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, derhalve onrechtmatig, jegens eiser handelt door zijn (gedaagdes) kaaskoekjes in de litigieuze verpakking naar die landen uit te voeren en aldaar te verhandelen.

3.13. Het 3.8. t/m 3.12. overwogene brengt met zich dat het in het (gemodificeerde) petitum onder 2 sub a gevorderde verbod voor toewijzing vatbaar is, zij het eveneens met maximering van de dwangsom. Voor het sub b genoemde gebod aan gedaagde om aan zijn afnemers de aldaar opgegeven brief te verzenden ziet de Fungerend-President geen noodzaak; diensgevolge komt ook het daaraan gekoppelde controlemiddel sub c niet voor toewijzing in aanmerking.

Met betrekking tot het gevraagde voorschot

3.14. Voor toewijzing van het gevorderde voorschot is geen plaats, nu eiser naar het oordeel van de Fungerend-President op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt welk *spoedeisend* belang hij daarbij heeft.

3.15. Als de voor het merendeel in het ongelijk gestelde partij dient gedaagde in de kosten te worden veroordeeld.

4. Beslissing

De President, rechtdoende in kort geding,

4.1. Met betrekking tot de Benelux:

1. Verbiedt gedaagde direct of indirect inbreuk te maken op de merkenrechten van eiser, zoals omschreven onder 1 in het lichaam van de dagvaarding, en meer in het bijzonder bij de verkoop van kaaskoekjes de onder 3 in het lichaam van de dagvaarding bedoelde verpakking en/of de aanduiding Cheese Crispies te gebruiken of te doen

gebruiken, op straffe van een dwangsom van f 10.000,- (...) voor iedere overtreding van dit verbod, zulks met een maximum van f 500.000,- (...);

2. Gebiedt gedaagde binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis

a. terug te nemen bij zijn afnemers in de Benelux de nog aanwezige litigieuze verpakkingen en voorts

b. te (doen) verschaffen ter controle aan de advocaat van eiser een volledige lijst van al zijn (gedaagdes) afnemers van bovengenoemde verpakkingen, zulks op straffe van een dwangsom van f 5.000,- (...) voor iedere dag waarop gedaagde met de nakoming van een van deze of deze beide geboden in gebreke blijft, zulks tot een maximum van f 100.000,- (...);

4.2. Met betrekking tot de in het lichaam van de dagvaarding onder 9 aangeduide landen:

Verbiedt gedaagde het gebruik van de in het lichaam van de dagvaarding onder 3 bedoelde verpakking en/of de aanduiding Cheese Crispies voor kaaskoekjes, op straffe van een dwangsom van f 10.000,- (...) voor iedere overtreding van dit verbod, zulks tot een maximum van f 500.000,- (...);

4.3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.4. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van eiser begroot op f 312,60 wegens verschotten en f 1.500,- wegens procureurssalaris;

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

Nr 23. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem,
11 augustus 1989.

Mr H.F. van den Haak.

Artt. 1 en 10, eerste lid, aanhef en onder 11 ° Auteurswet 1912.

Bij de beoordeling van de auteursrechtelijke beschermwaardigheid van de Hagelaars ceintuur in patchwork-stijl dient het door alle elementen ervan te zamen opgeroepen totaalbeeld te worden beschouwd en is bepalend of de ceintuur in zijn totaliteit gezien voldoende eigen karakter bezit om auteursrechtelijke bescherming te genieten. Aan die eis voldoet de Hagelaars ceintuur, omdat deze zich van andere patchwork-ceinturen onderscheidt door de onderlinge verhouding en de afmetingen van de stukken leer die te zamen in een bepaalde configuratie de bovenzijde van de ceintuur vormen en waarbij opvallend is de grillige en geometrische vorm van de afzonderlijke stukken leer. Bij vergelijking met andere patchwork-ceinturen valt op dat geen van deze ceinturen de combinatie van de stukken leer laat zien zoals bij de Hagelaars ceintuur of daaraan zodanig doet denken dat verwarring tussen de betrokken ceinturen kan optreden. De Hagelaars ceintuur heeft dan ook een eigen oorspronkelijke vormgeving in die zin dat de ceintuur het persoonlijk stempel van de ontwerper draagt.

Ondanks het feit dat ceintuurmodellen behorende tot de patchwork-lijn al enige tijd op de markt waren voordat Hagelaars met haar ceintuur op de markt kwam, wordt aangenomen dat Hagelaars auteursrechthebbende is op haar ceintuur nu het niet aannemelijk voorkomt dat de Hagelaars ceintuur is ontstaan als logisch creatief gevolg van enige voor de hand liggende combinatie van eerdere patchwork-ceinturen.

Art. 13 Auteurswet 1912.

De Pulles ceintuur verschilt slechts op enkele ondergeschikte punten van de Hagelaars ceintuur zodat beide ceinturen nagenoeg identiek zijn. Aangezien het uitgesloten moet worden geacht dat twee ontwerpers, onafhankelijk van elkaar, beiden tot een ontwerp kwamen dat in zo vergaande mate

identiek is als de Hagelaars ceintuur identiek is aan de Pulles ceintuur moet ervan worden uitgegaan dat Pulles een Hagelaars ceintuur tot voorbeeld heeft gehad bij de fabricage van de Pulles ceintuur.

Art. 27 Auteurswet 1912 j° art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

In aanmerking genomen dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Hagelaars is er in dit kort geding aanleiding voor het toekennen van een (voorschot op) schadevergoeding, waarbij de winstderving door Hagelaars als schadefactor in aanmerking kan worden genomen. Kosten van naspeuringen in de registers zijn te begrijpen onder de kosten waarop de artt. 56 en 57 Rv. betrekking hebben. Ook de kosten verbonden aan het laten registreren op het ontvangkantoor van de ontwerpen van Hagelaars kunnen niet op gedaagden worden verhaald, omdat bij dat registreren sprake is van een preventieve maatregel met een algemene strekking die niet is genomen n.a.v. het handelen van gedaagden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lederwarenfabriek Hagelaars B.V. te Drunen, eiseres [in kort geding], verweerster in reconventie, procureur Mr F.M. Oberman, advocaat Mr J.M. Barendrecht te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Modehuizen Claudia Sträter B.V. te Ouder-Amstel, gedaagde in conventie [in kort geding], eiseres in reconventie, procureur Mr G.M. Metz, advocaat Mr B. Verschuren te Amsterdam,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lederwarenfabriek Hagelaars B.V. te Drunen, eiseres [in kort geding], verweerster in reconventie, procureur Mr F.M. Oberman, advocaat Mr J.M. Barendrecht te 's-Gravenhage,

tegen

Johannes Petrus Adrianus Clemens Pulles, h.o.d.n. Industriële Handelsonderneming Jan Pulles te Waalwijk, gedaagde in conventie [in kort geding], eiser in reconventie, procureur Mr G.M. Metz, advocaat Mr B. Verschuren te Amsterdam.

2. Het geschil van partijen

Vaststaande feiten in beide zaken

In conventie en in reconventie

2.1. Als gesteld en erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken alsmede op basis van overgelegde - in zoverre niet betwiste - bescheiden, staat tussen partijen het volgende vast:

a. Hagelaars fabriceert en verhandelt ceinturen.

b. Hagelaars is in juni 1989 begonnen met de hieronder afgebeelde ceintuur (hierna ook: de Hagelaars ceintuur) aan haar afnemers te leveren.



c. Hagelaars heeft Claudia Sträter op 2 juni 1988, 22 augustus 1988 en 15 november 1988 gefactureerd voor de levering van respectievelijk 1, 39 en 9 Hagelaars ceinturen.

d. Pulles heeft Claudia Sträter de hier onder door Pulles of in opdracht van Pulles vervaardigde ceintuur (hierna ook: de Pulles ceintuur) geleverd.



e. Claudia Sträter heeft de Pulles ceintuur in haar filiaal te Haarlem te koop aangeboden.

f. Bij brief d.d. 26 juni 1989 heeft de firma J.H. Menke, aan Hagelaars, voorzover hier van belang, doen weten:

"(...)

Geachte heer,

Ik deel U het volgende mede, bij Claudia Sträter is reeds in de verkoop Uw artikel 288064 voor een prijs, waar wij Uw artikel, dat wij bij U in bestelling hebben, niet voor kunnen verkopen.

Wij moeten dit artikel 288064, in bestelling 460 pc à f 46,- annuleren.

Wij accepteren geen enkele levering in dit artikel.

"..."

g. Op 6 juli 1989 heeft Claudia Sträter aan Hagelaars bevestigd dat vanaf die datum alle Pulles ceinturen uit de verkoopruimte van Claudia Sträter waren verwijderd en dat Pulles de betreffende ceintuur niet meer zou uitleveren. Enz.

3. Beoordeling van het geschil in conventie

Belang bij de vordering?

3.1. De President stelt voorop dat Hagelaars in haar vordering ontvankelijk is.

Gedaagden hebben op 6 juli 1989 Hagelaars toegezegd dat vanaf die dag de Pulles ceinturen uit de verkoop waren genomen. Hieruit volgt niet, anders dan gedaagden menen, dat Hagelaars geen belang meer bij haar vordering heeft. Immers, ter terechtzitting heeft Hagelaars onvoldoende weersproken verklaard dat gedaagden de toezegging onder voorbehoud van rechten hebben gedaan.

3.2. Claudia Sträter heeft, naar haar zeggen, 400 Pulles ceinturen geleverd gekregen en daar plusminus 245 van verkocht. Claudia Sträter moet derhalve nog plusminus 155 van de Pulles ceinturen voorradig hebben.

3.3. Onder deze omstandigheden moet ervan worden uitgegaan dat Hagelaars een gerechtvaardigd belang heeft bij haar vordering om voorshands duidelijkheid te krijgen over haar rechtspositie en de dreiging van een mogelijke inbreuk op eventueel aan haar toekomend auteursrecht in de toekomst tegen te gaan.

Auteursrechtelijke beschermwaardigheid

3.4. Gedaagden hebben ter adstructie van hun stelling dat op de Hagelaars ceintuur geen auteursrecht zou kunnen rusten, een aantal ceinturen en afbeeldingen van ceinturen overgelegd. Deze ceinturen zijn alle varianten die behoren tot de patchwork-lijn. De patchwork-lijn houdt in het verwerken van verschillende stukken leer op of in een ceintuur.

3.5. Tussen partijen is in confesso dat de patchwork-lijn reeds in 1987 op modebeurzen te zien was. Hagelaars vraagt echter geen auteursrechtelijke bescherming op de techniek van het uitvoeren van ceinturen in patchwork-stijl, maar bescherming van de specifieke ceintuur zoals onder 2.1. sub b. afgebeeld.

3.6. Bij beantwoording van de vraag naar de auteursrechtelijke beschermwaardigheid van deze ceintuur dient het door alle elementen ervan tezamen opgeroepen totaalbeeld te worden beschouwd. Beoordeeld moet worden of de ceintuur, in zijn totaliteit bezien, voldoende eigen karakter bezit om auteursrechtelijke bescherming te genieten.

3.7. De Hagelaars ceintuur onderscheidt zich van andere patchwork ceinturen door de onderlinge verhouding en de afmetingen van de stukken leer die tezamen in een bepaalde configuratie de bovenzijde van de ceintuur vormen. Opvallend daarbij is de grillige en geometrische vorm van de afzonderlijke stukken leer. Bij vergelijking met een aantal andere ter terechtzitting overgelegde patchwork ceinturen valt op dat geen van deze ceinturen de combinatie van de stukken leer laat zien zoals bij de Hagelaars ceintuur of daaraan zodanig doet denken dat verwarring tussen de betrokken ceinturen kan optreden. De Hagelaars

ceintuur heeft dan ook een eigen oorspronkelijke vormgeving in die zin dat de ceintuur het persoonlijk stempel van de ontwerper draagt.

Wie is auteursrechthebbende?

3.8. Gedaagden hebben gesteld dat Hagelaars niet de auteursrechthebbende op de onder 2.1. sub b. afgebeelde ceintuur kan zijn omdat het ontwerp van die ceintuur al vóór juni 1988, de maand waarin Hagelaars de ceintuur aanbood, op de markt was.

3.9. Ter adstructie van deze stelling hebben gedaagden een aantal schriftelijke verklaringen overgelegd. Het betreft hier verklaringen van G.M. Talens, productmanager van Claudia Sträter d.d. 10 juli 1989, G.C. Kuen, inkoopster mode-accessoires bij Vroom & Dreesmann Nederland d.d. 19 juli 1989, "Patricia", werkzaam bij de firma Pierre Vacher et Fils te Parijs d.d. 24 juli 1989 en Willem Marie Vos, agent van de firma Willem Buckle B.V. te Bruinisse, ongedateerd.

3.10. Uit deze verklaringen valt niet meer te lezen dan dat de modellen behoren tot de patchwork-line en al enige tijd, volgens G.C. Kuen al in 1987, op de markt waren voordat Hagelaars haar ceintuur aanbood, hetgeen door Hagelaars overigens niet is betwist. Dat één van de in 3.9. genoemde personen hetzelfde ontwerp ceintuur heeft gezien als dat van de Hagelaars ceintuur, vóór het tijdstip waarop Hagelaars dat aanbood, blijkt niet uit de verklaringen.

3.11. De stelling van gedaagden dat het ontwerp van de Hagelaars ceintuur al geruime tijd bekend was, valt niet te rijmen met het door hen gevoerde verweer dat het ontwerp van de Hagelaars ceintuur nu juist is ontstaan door het combineren van een in begin 1988 door de heer Van Delft van de firma Pulles ontworpen patchwork ceintuur en een in april 1988 door de firma Santiago ontworpen patchwork ceintuur.

3.12. De President is overigens, na bestudering van de hierboven genoemde "Santiago" en "Van Delft" patchwork ceinturen die zijn overgelegd, van oordeel dat het niet aannemelijk voorkomt dat de Hagelaars ceintuur is ontstaan als logisch creatief gevolg van enig voor de hand liggend combineren van deze ceinturen.

3.13. Aangezien niet is gebleken dat het ontwerp van de Hagelaars ceintuur al in 1987 althans vóór juni 1988 op de markt was en de stellingen van gedaagde met betrekking tot het tijdstip en de wijze van ontstaan van de Hagelaars ceintuur tegenstrijdig zijn, moet er voorshands van worden uitgegaan dat Hagelaars auteursrechthebbende is op het ontwerp van de Hagelaars ceintuur. De President neemt daarbij ook nog in aanmerking de schriftelijke verklaring d.d. 26 juli 1989 van B. Hagelaars-Dautheville waarin zij verklaart de Hagelaars ceintuur te hebben ontworpen.

Inbreuk

3.14. Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of gedaagden met het in het verkeer brengen van de Pulles ceintuur inbreuk maken op het auteursrecht van Hagelaars. Zij verschillen onderling slechts op enkele ondergeschikte punten; de uiterste rand van de Pulles gesp is iets breder en de doorn van de Pulles ceintuur is iets langer dan het geval is bij de Hagelaars ceintuur. Het materiaal dat in de Hagelaars ceintuur is verwerkt is kostbaar; dat van de Pulles ceintuur is minder kostbaar.

3.15. Vergelijking van de onder 2.1. sub b. en 2.1. sub d. afgebeelde ceinturen als geheel leidt tot de conclusie dat de Hagelaars en de Pulles ceintuur nagenoeg identiek zijn.

3.16. Ter terechtzitting heeft M. Hagelaars verklaard, hetgeen overigens niet door gedaagden is bestreden:

- dat na leverantieproblemen met betrekking tot de Hagelaars ceintuur een medewerkster van Claudia Sträter zijn atelier heeft bezocht;

- dat deze medewerkster erop aandrong dat ter plekke één exemplaar van de Hagelaars ceintuur zou worden gemaakt;
- dat dit is gebeurd waarna de medewerkster van Claudia Sträter de ceintuur heeft meegenomen.

3.17. Aangezien het uitgesloten moet worden geacht dat twee ontwerpers, onafhankelijk van elkaar, beiden tot een

ontwerp kwamen dat in zo vergaande mate identiek is als de Hagelaars ceintuur identiek is aan de Pulles ceintuur, moet ervan worden uitgegaan dat Pulles de in 3.16. genoemde dan wel een andere Hagelaars ceintuur tot voorbeeld heeft gehad bij de fabricage van de Pulles ceintuur.

3.18. Op grond van het voorafgaande beantwoordt de President de in 3.14. geformuleerde vraag bevestigend.

3.19. Aangezien de auteursrechtelijke grondslag van de gevraagde voorziening deugdelijk wordt bevonden, kan de eveneens als grondslag aangevoerde onrechtmatige daad zonder belang buiten beschouwing blijven.

3.20. Het onder 1.1. sub 1. gevorderde is mitsdien voor toewijzing vatbaar.

Het onder 1.1. sub 3. gevorderde

3.21. Pulles heeft niet aangevoerd geen inbreukmaken- de ceinturen meer in voorraad te hebben. Er moet dan ook van worden uitgegaan dat Pulles nog een aantal van deze ceinturen voorradig heeft. Het onder 1.1. sub 3. gevorderde zal dan ook niet alleen tegen Claudia Sträter (zie 3.2.) maar ook tegen Pulles worden toegewezen.

Het onder 1.1. sub 4. gevorderde

3.22. Claudia Sträter heeft de inbreukmakende ceinturen slechts aan eindgebruikers geleverd. Aangezien Pulles heeft gesteld de litigieuze ceinturen slechts aan Claudia Sträter te hebben geleverd en niet is gebleken dat Pulles andere afnemers van de ceinturen heeft voorzien, zal de onder 1.1. sub 4. gevraagde voorziening, mede gelet op het hierboven sub 3.21. overwogene, worden geweigerd.

Het sub 1.1. sub 2. gevorderde

3.23. De vordering tot schadevergoeding heeft Hagelaars ter terechtzitting nader geadstrueerd door te stellen dat haar kostprijs per ceintuur f 38,- is en dat haar winst per ceintuur afhankelijk is van de hoeveelheid afgenomen ceinturen. Om de kosten die gemoeid zijn met de ontwikkeling van de ceinturen terug te verdienen en "er iets aan over te houden" moeten er plusminus 1000 stuks van worden verkocht. Blijkens overgelegde facturen betaalde Claudia Sträter f 56,50 per ceintuur zodat de winst van Hagelaars in dat geval f 18,50 per ceintuur bedroeg.

3.24. In aanmerking genomen dat in dit geval sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Hagelaars is er in dit kort geding aanleiding voor het toekennen van (een voorschot op) schadevergoeding.

3.25. Daarbij neemt de President de winstderving door Hagelaars als schadefactor in aanmerking. Mede gelet op de onder 2.1. sub f. deels geciteerde brief, komt het aannemelijk voor dat afnemers van Hagelaars van aankoop van de betreffende ceinturen hebben afgezien. Immers, Claudia Sträter kon tengevolge van de lagere kostprijs de ceintuur van Pulles voor niet meer dan f 75,- in haar winkels aan de consument te koop aanbieden. Dit was dezelfde prijs waarvoor de kleine afnemer/winkelier de Hagelaars ceintuur bij Hagelaars kon inkopen, zoals onweersproken door Hagelaars gesteld.

3.26. Aldus is alleszins plausibel de verklaring van M. Hagelaars ter terechtzitting dat de markt voor de aanvankelijk goed verkopende ceintuur wegviel nadat Claudia Sträter de Pulles ceintuur is gaan verkopen.

3.27. Aangezien niet exact is vast te stellen hoeveel ceinturen Hagelaars minder heeft verkocht als gevolg van het op de markt zijn van de Pulles ceintuur en andere aanknopingspunten voor het begroten van de schade van Hagelaars stelt de President, mede gelet op het sub 3.23. tot en met 3.26. overwogene, in dit geding het voor toewijzing vatbare voorschot ex equo et bono vast op f 10.000,-.

3.28. Hagelaars heeft aangevoerd buitengerechtelijke kosten te hebben moeten maken. Deze kosten kunnen in lijn met het arrest van de Hoge Raad d.d. 3 april 1988 NJ nr. 275 voor vergoeding in aanmerking komen. Echter Hagelaars heeft geen specificatie van gemaakte kosten overgelegd en op dit punt slechts aangevoerd dat er naspeuringen in de registers moesten worden gedaan. De kosten voor het doen van naspeuringen zoals in dit geval zijn te begrijpen onder de kosten waarop de artikelen 56 en 57 Rv. betrekking

hebben. Terzake van de buitengerechtelijke kosten zal dan ook geen vergoeding worden toegekend.

3.29. Hagelaars heeft haar ontwerpen, waaronder die van de Hagelaars ceintuur, laten registreren op het ontvangkantoor te 's-Hertogenbosch. De kosten die Hagelaars voor dit registreren heeft moeten maken kunnen, anders dan namens Hagelaars betoogt, niet op gedaagden worden verhaald. Het betreft hier een preventieve maatregel met een algemene strekking die niet is genomen naar aanleiding van het handelen van gedaagden.

3.30. Anders dan gedaagden menen is de President van oordeel dat Hagelaars een spoedeisend belang bij een voorschot op schadevergoeding heeft. Immers, M. Hagelaars heeft ter terechtzitting verklaard dat Hagelaars zich in een periode bevindt waarin zij over weinig liquide middelen kan beschikken omdat de reeds door haar geleverde ceinturen pas later worden betaald. Hagelaars heeft er derhalve een spoedeisend belang bij juist nu een voorschot op de schadevergoeding te ontvangen, temeer omdat zij door de handelwijze van gedaagden inkomsten mist en kosten moet maken.

3.31. Aangezien Hagelaars ter terechtzitting heeft aangeboden een bankgarantie te willen stellen voor het te ontvangen voorschot, welk aanbod de President in deze passend voorkomt, is het eventuele risico dat gedaagden geen restitutie kunnen krijgen van de door hem betaalde schadevergoeding voldoende ondervangen. Daarbij gaat de President ervan uit dat de bankgarantie zal strekken tot zekerheid van terugbetaling van het voorschot van f 10.000,- indien en voorzover de bodemrechter in een door eiseres binnen een maand na heden - desverzocht zo mogelijk op verkorte termijn - aan te spannen en te vervolgen bodemprocedure in eerste aanleg tot een andere beslissing mocht komen. De onder 1.1. sub 2. gevraagde voorziening is mitsdien voor toewijzing vatbaar op de wijze als hierna weer te geven.

Slotsom en kosten in conventie

3.32. Al het vorenstaande voert tot de slotsom dat de onder 1.1. sub 1., 2. en 3. gevraagde voorzieningen zullen worden toegewezen als na te melden. De onder 1.1. sub 4. gevraagde voorziening zal worden geweigerd. De dwangsom komt bovenmatig voor en zal worden gematigd en gemaximeerd. Aangezien gedaagden overwegend in het ongelijk zijn gesteld zullen zij in de kosten van de procedure in conventie worden veroordeeld. Enz.

4. Beslissingen

De President, rechtdoende in kort geding in de zaken met kort-gedingnummer 354/1989 en 364/1989:

In conventie:

4.1. Verbiedt gedaagden inbreuk te maken op de auteursrechten van Hagelaars, en meer in het bijzonder om ceinturen van het in geding zijnde model te verkopen of te koop aan te bieden;

4.2. Beveelt gedaagden de nog bij hen in voorraad zijnde exemplaren van de gewraakte ceintuur binnen acht dagen na betekening van dit vonnis te vernietigen met verstrekking aan eiseres van een bewijs van die vernietiging;

4.3. Veroordeelt gedaagden, ieder afzonderlijk en voorzover het haar of hem aangaat, tot betaling van een dwangsom bij overtreding van het onder 4.1. of 4.2. bepaalde, groot f 10.000,- (...) per overtreding, of - naar keuze van eiseres - groot f 1.000,- (...) per dag waarop, of per product waarmee het onder 4.1. of 4.2. bepaalde is overtreden;

4.4. Veroordeelt gedaagden, aldus dat betaling door de een de ander bevrijdt, tot betaling aan eiseres van een voorschot op de schadevergoeding ter grootte van f 10.000,- (...) vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 augustus 1989, zulks nadat eiseres ten behoeve van gedaagden een bankgarantie zal hebben gesteld tot een bedrag van f 10.000,- (...) overeenkomstig de modaliteit als hiervoor onder 3.31. weergegeven;

4.5. Verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.6. Weigert het meer of anders gevorderde;

4.7. Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van eiseres begroot op f 425,20¹ aan verschotten en f 1.500,- aan procureurssalaris; enz.

Nr 24. Gerechtshof te Amsterdam, 27 oktober 1988.

(Blanc-Bleu)

Mrs J.A. Vermeulen, H.G. Hermans en A.H. de Wild.

Art. 4 Auteurswet 1912.

Blanc Bleu S.A.R.L. die sweatshirts in de handel brengt met een etiket, vermeldende "Blanc-Bleu-Design by Bruno Khayat", kan zich beroepen op het wettelijk vermoeden dat Khayat de maker is. Het in de handel brengen van een vervaelvoudiging van het ontwerp kan gelden als een openbaarmaking.

Art. 28 Auteurswet 1912.

Nu aangenomen moet worden dat het beslag is opgeheven, heeft Blanc Bleu S.A.R.L. geen belang bij de grieven gericht tegen de beslissingen van de President met betrekking tot de opheffing van het beslag. Vernietiging leidt niet tot ongedaanmaking van de opheffing van het beslag.

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

De vordering gericht op veroordeling tot betaling van een voorschot op schadevergoeding, wordt afgewezen nu omtrent het spoedeisend belang bij deze voorziening onvoldoende is gesteld, laat staan aannemelijk geworden.

De rechtspersoon naar Frans recht "Blanc Bleu S.A.R.L." te Parijs, Frankrijk, appellante [in kort geding], procureur Mr R.E. Jonen,

tegen

Hasan Cengiz Dana, h.o.d.n. Acuarium te Loosdrecht, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr A.M. Moszkowicz, advocaat Mr F.H. Eijmaal te Roermond.

a) President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 12 april 1988 (Mr A. van den Ende).

Overwegende ten aanzien van het recht:

In conventie en in reconventie:

1. In dit kort geding kan worden uitgegaan van de volgende vaststaande feiten:

a. Blanc Bleu [eiseres; Red.] is ontwerpster van kledingstukken en dessins waarmee die kledingstukken worden bedrukt en begeeft zich daarmee, onder andere in Nederland, in de confectiegroothandel.

b. Blanc Bleu brengt in Nederland onder meer in de handel een sweatshirt waarop een ijsbeer (van opzij gezien) is afgebeeld. Op de zijkant van die beer staat het getal 58; boven de beer staan de woorden Big Bear en eronder staat College. Op de rug van het shirt staan de woorden Blanc Bleu, op de rechterarm staat een afbeelding van de Amerikaanse vlag en op de linkerarm staan, in een kader, twee ijsberen met de woorden Blanc Bleu.

Dit shirt zal worden aangeduid als het College-shirt.

c. Ook brengt Blanc Bleu in Nederland in de handel een sweatshirt gekenmerkt door een schouderpas in contrasterende kleur. Op de voorkant zijn twee ijsberen in een landschap met ijsschotsen afgebeeld. In één der schotsen staan de woorden Blanc Bleu; daarboven de woorden Bear's Land; eronder de woorden Hooper Bay, Alaska; op de rug de woorden Blanc Bleu Paris en op de rechterarm een kader waarin 2 ijsberen met de woorden Blanc Bleu. Dit shirt wordt verder aangeduid als het Bear's Land-shirt.

d. Dana verhandelt in Nederland onder meer sweat-shirts die identiek zijn met de hierboven sub c en sub d bedoelde shirts, met dien verstande dat in plaats van de woorden Blanc Bleu telkens de woorden Day by Day zijn vermeld. Deze shirts zijn door Dana betrokken van het Turkse bedrijf Güvener Konfeksiyon Ltd (verder te noemen: Güvener) en uit Turkije geïmporteerd, via het exportbedrijf Sodimpek.

e. Blanc Bleu heeft op 12 februari 1988 onder Dana revindicatoir (auteursrechtelijk) beslag doen leggen op ongeveer 900 College- en Bear's Land-shirts. Zij heeft Dana tegen 23 maart 1988 voor deze rechtbank doen dagvaarden, waarbij zij hetzelfde heeft gevorderd als thans in dit kort geding, met dien verstande dat zij in plaats van het thans gevorderde voorschot vordert vergoeding van schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, terwijl zij voorts vordert vanwaardeverklaring van het beslag, alsmede een vergunning om inbreukmakende produkten op te eisen, dan wel tot vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan over te gaan.

In conventie:

2. Blanc Bleu vordert hetgeen in de aan dit vonnis gehechte fotokopie van de dagvaarding is vermeld. Zij stelt daartoe dat zij op voormelde kledingstukken het auteursrecht heeft, dat Dana op dit recht inbreuk maakt en aldus onrechtmatig jegens Blanc Bleu handelt, ten gevolge waarvan Blanc Bleu schade lijdt en zal lijden, die voor een belangrijk deel bestaat uit winstderving door omzetsdaling, aangezien Dana de shirts, die overigens van geringere kwaliteit zijn, tegen een lagere prijs aanbiedt.

3. Dana heeft daartegen aangevoerd dat niet Blanc Bleu, maar Güvener de auteursrechthebbende is op voormelde kledingstukken.

4. Tussen partijen is niet in geschil dat de litigieuze shirts met afbeeldingen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen; ook Wij zijn van oordeel dat dit het geval is.

5. Blanc Bleu heeft haar stelling, dat zij het auteursrecht heeft, gebaseerd op de volgende stellingen:

– Bruno Khayat vervaardigt reeds vanaf de oprichting van het bedrijf de ontwerpen. Deze ontwerpen hebben een eigen gezicht en zijn, zeker voor ingewijden, direct als zodanig herkenbaar;

– Bruno Khayat is in 1958 geboren. Dit jaartal, afgekort tot 58, komt regelmatig terug in zijn ontwerpen;

– Blanc Bleu heeft vanaf eind 1986 telkens haar produkten gefotografeerd en de foto's door middel van een 'proces-verbal de constat' door een Franse deurwaarder laten dateren (Blanc Bleu heeft een fotokopie van een deel van bedoeld proces-verbal d.d. 5 januari 1987 in het geding gebracht. Als bijlage daarbij bevinden zich onder meer foto's van de in rechtsoverweging 1 sub b en sub c bedoelde shirts);

– het Bear's Land-shirt is in begin 1986 in productie genomen en levering heeft vanaf juni 1986 plaatsgevonden. Ook het College-shirt is in begin 1986 geproduceerd; in september 1986 is dit shirt voor het eerst aan Blanc Bleu afgeleverd.

6. Dana heeft – zakelijk weergegeven – betoogd dat Güvener in 1984 het bedrijf Stil opdracht heeft gegeven een aantal sweat-shirts met afbeeldingen te ontwerpen, dat Stil onder meer voormelde shirts met afbeeldingen heeft ontworpen en daarvoor de cliché's heeft vervaardigd, dat Güvener in 1985 de shirts via Sodimpek heeft geleverd aan bedrijven in U.S.A. en West-Duitsland (overigens voorzien van de opdruk Ton-Ton, respectievelijk Os-Os), dat Dana de shirts in 1987 van Güvener heeft betrokken (voorzien van Dana's logo Day by Day) en dat Güvener, naar verluidt, rechtsmaatregelen tegen Blanc Bleu gaat nemen.

7. Ter ondersteuning van dit betoog heeft Dana onder meer in het geding gebracht:

a. een brief van Güvener d.d. 6 maart 1988, waarvan de tekst luidt:

"To whom it may concern,

Upon request from our buyer Aras Corp. in U.S.A. we have prepared the prints referred as "Bearsland" art.no.1012 and "College" art.no.1011, in the beginning of 1985 together with other prints included in their order.

The drafts for those prints have been designed by Stil Reklam Ajan-si who has also done the printing of those orders. The same prints were later sold to Necati Tüysüzoglu in Germany with the name of Osos.

Our buyer in Holland "Acuarium" represented by Mr H.C. Dana has seen these prints during his visit in early 1987, together with many others among our models and has decided to order sweatshirts with those prints, with the addition of their logo "Day by Day".

All styles exported to U.S.A., Germany and Holland were sent through an intermediary exporting firm, Sodimpek İç ve Dis Tic. A.S."

b. een ongedateerde verklaring van Stil, luidende onder meer:

"We designed by order of Güvener the samples: College Ref. 84117 and Bearsland ref. 84117

on 13-6-1984 we printed for Güvener eight samples of each model seven month later we received an order from Güvener to print 1750 pieces of each

Some of them were with the line Tonton on top some with the line Osos

We send you also the preparation of the prints."

c. vier fotokopieën van facturen van Stil aan Güvener, respectievelijk gedateerd 6 juni 1984, 13 juni 1984, 20 februari 1985 en 1 maart 1985, waarin College- en Bear's Land-shirts zijn vermeld.

Op elk van die facturen staat een verklaring van de Turkse notaris Adil Dodursa, zakelijk weergegeven inhoudende dat de door de notaris gewaarmerkte fotokopie conform het origineel is en dat het origineel in de boekhouding van Stil voorkomt. Stil zelf heeft op elk dier facturen een ondertekende verklaring geplaatst dat zij garant staat voor de echtheid.

d. sjablonen afkomstig van Stil.

e. fotokopieën van facturen van Sodimpek aan Aras Corp. U.S.A. d.d. 3 mei 1985 en aan İüysüzoglu, West-Duitsland d.d. 2 juli 1985. Op die facturen waarop College- en Bear's Land-shirts staan vermeld, bevindt zich een rood stempel met respectievelijk de vermelding 2 Mayıs (jaartal onleesbaar) en 2 Tammuz (jaartal eveneens onleesbaar).

8. Partijen hebben over en weer de betekenis van elkaars producties aangetast.

Volgens Blanc Bleu zijn de in rechtsoverweging 7 bedoelde sjablonen nietszeggend, omdat het even goed om een geleend ontwerp kan gaan. De facturen kunnen volgens Blanc Bleu "vorige week" zijn opgemaakt. Met betrekking tot de rode stempels heeft Blanc Bleu ontkend dat het om douanestempels gaat. Zij heeft verklaard nog nooit zulk een stempel als douanestempel te hebben gezien.

Van zijn kant acht Dana het "proces-verbal de constat" geheel zonder relevantie. Overigens heeft Dana betoogd dat hij bereid is door middel van nog andere documenten zijn gelijk jegens Blanc Bleu aan te tonen, maar dat hij door tijdnood dit niet reeds thans heeft kunnen doen.

9. Voor de toewijsbaarheid van de vordering is vereist dat valt te voorspellen dat Blanc Bleu waarschijnlijk haar vordering in de in gang gezette bodemprocedure – althans wat de essentialia daarvan betreft – krijgt toegewezen.

10. Met de Ons thans ter beschikking staande gegevens kunnen Wij niet tot die conclusie komen, waarbij aantekening verdient

– dat Khayat niet ter zitting aanwezig was en dat ook geen schriftelijke verklaring van hem in het geding is gebracht, noch enig bewijsstuk omtrent het jaar van zijn geboorte;

– dat in het Ons door Blanc Bleu getoonde boek met foto's, waarvan Blanc Bleu heeft verklaard dat deze foto's ontwerpen van Khayat tonen, verschillende stijlen zijn te bespeuren die, anders dan Blanc Bleu stelt, naar Ons

voorlopig oordeel niet direct herkenbaar zijn als afkomstig van één ontwerper;

- dat in dat boek ook foto's voorkomen waarop een ander getal dan 58 is te zien;
- dat niet zonder meer gezegd kan worden of de rode stempels douanestempels zijn of juist niet;
- dat niet op voorhand kan worden geoordeeld dat de verklaringen van de Turkse notaris en van Stil op de facturen zonder betekenis zijn.

11. Onder voormelde omstandigheden zou een nader feitelijk onderzoek dienen plaats te vinden, waarvoor echter in dit kort geding geen plaats is.

12. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de vordering behoort te worden afgewezen.

In reconventie:

13. Op grond van de in het vorenstaande tot uiting gekomen twijfel omtrent het auteursrecht van Blanc Bleu dient het beslag te worden opgeheven.

Nu Dana deze opheffing in kort geding heeft gevorderd, dient er van te worden uitgegaan dat hij beoogd heeft mede uitvoerbaarheid bij voorraad te vorderen.

Wij zullen de termijn en de dwangsom bepalen als na te melden en overigens met het bepaalde in artikel 611 a, lid 3 Rv. rekening houden.

In conventie en in reconventie:

14. Blanc Bleu dient als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te worden veroordeeld.

Rechtdoende:

In conventie:

Weigeren de gevraagde voorzieningen.

In reconventie:

Veroordelen Blanc Bleu het auteursrechtelijke beslag op de ongeveer 900 shirts op te heffen binnen één week na de uitspraak van dit vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van f 1.000,- (...) per dag voor elke dag dat Blanc Bleu, na betekening van dit vonnis, in gebreke blijft om aan de uitvoering van dit vonnis te voldoen.

Verklaren dit onderdeel van het vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijzen af het meer of anders gevorderde.

In conventie en in reconventie:

Veroordelen Blanc Bleu in de kosten der procedure aan de zijde der wederpartij gevallen, tot op heden begroot op f 2.000,- voor salaris van de procureur en op f 250,- aan verschotten. Enz.

b) Het Hof, enz.

2. Grieven

De grieven van appellante luiden:

Grief I: Ten onrechte en ongemotiveerd overweegt de president in zijn rechtsoverwegingen 9. tot en met 12. dat hij niet tot de conclusie kan komen dat BBSARL in de in gang gezette bodemprocedure haar vorderingen krijgt toegewezen, zodat de vordering in kort geding behoort te worden afgewezen.

Grief II: Ten onrechte overweegt de president in zijn r.o. 13. dat het auteursrechtelijk beslag dient te worden opgeheven nu twijfel tot uiting is gekomen omtrent het auteursrecht van BBSARL en veroordeelt hij BBSARL daartoe op straffe van een dwangsom.

Grief III: Ten onrechte en ongemotiveerd overweegt de president in zijn r.o. 13. dat nu Dana opheffing van het auteursrechtelijk beslag in kort geding vordert, ervan uitgegaan dient te worden dat hij heeft beoogd mede uitvoerbaarheid bij voorraad te vorderen.

Grief IV: Ten onrechte verklaart de president de veroordeling van BBSARL tot opheffing van het auteursrechtelijk beslag uitvoerbaar bij voorraad.

3. Vaststaande feiten

Tegen het door de president onder 1 in het vonnis waarvan beroep omtrent de feiten overwogene is geen grief gericht, zodat ook het hof van een en ander zal uitgaan, met dien verstande, dat, waar door BBSARL in appel een beroep erop is gedaan dat het ontwerp van haar sweatshirts in feite van de hand is van een van de aan haar vennootschap verbonden familieleden Khayat, te weten Bruno Khayat, het hof de stellingen van BBSARL aldus verstaat, dat die Khayat zijn auteursrecht, in elk geval voort wat de rechtshandhaving tegen Dana betreft, heeft overgedragen aan BBSARL.

4. Behandeling van de grieven

Grief I

4.1. In dit geding heeft BBSARL - evenals in de met deze zaak samenhangende en gelijktijdig in appel bepleite, in eerste aanleg door de president van de rechtbank Amsterdam onder rolnummer KG 88/424Bo op 25 maart 1988 besliste, zaak tussen haar en Edith Khayat enerzijds en N. van der Horst anderzijds, zich onder meer met een verwijzing naar artikel 4 van de Auteurswet 1912 erop beroepen dat BBSARL de sweatshirts in de handel brengt met een etiket, vermeldende: "Blanc-Bleu - Design by Bruno Khayat".

4.2. Krachtens artikel 4 van deze wet wordt behoudens tegenbewijs voor de maker gehouden hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke daarvan degene die bij de openbaarmaking (als hoedanig het in de handel brengen van een veelelvuldiging van het ontwerp kan gelden) van het werk als maker is bekend gemaakt door hem, die het openbaar maakt. Van dit laatste is naar 's hofs voorlopig oordeel in de hiervoor omschreven omstandigheden sprake geweest, zodat BBSARL zich met recht op dit wettelijk vermoeden mag beroepen.

4.3. Naar het voorlopig oordeel van het hof is hiertegen onvoldoende tegenbewijs door Dana geleverd. De overgelegde facturen en verklaringen van de firma Stil aan Güvener Konfeksiyen welke data vermelden in 1984 en 1985 en waarin namen van de modellen "College" en "Bear's Land" voorkomen zijn daartoe onvoldoende, evenals de andere overgelegde verklaringen.

4.4. Immers, uitgaande van de hiervoor onder 4.2. omschreven veronderstelling in rechte dat het ontwerp door Khayat is gemaakt alsmede van het in dit geding onbetwiste feit dat deze ontwerpen in de loop van 1986 wat BBSARL aangaat voor het eerst door haar in de handel zijn gebracht, zou het verweer van Dana juist dan aan geloofwaardigheid hebben gewonnen indien hij, naast facturen en verklaringen van firma's in Turkije, bewijs in de vorm van douanebescheiden en dergelijke zou hebben bijgebracht dat eerder reeds vanuit Turkije exporten van modellen met die naam hadden plaatsgevonden, hetgeen Dana heeft nagelaten, hoewel hij niet heeft gesteld over zulke bescheiden niet te kunnen beschikken.

4.5. Een en ander klemmt te meer daar ook de president in zijn motivering op het punt van verifieerbare datering enige nadruk heeft gelegd.

4.6. Een fotocopy van een stempel met handtekening, volgens Dana op kopie-facturen geplaatst door een Turkse notaris, waaruit zou moeten worden afgeleid dat zulke facturen door die notaris in de betrokken administratie(s) zouden zijn aangetroffen, doet aan dat gebrek aan verifieerbaarheid van de datering van die facturen zelf niet af.

4.7. Het vorenstaande wettelijke vermoeden krijgt voorts nog meer gewicht door de omstandigheid, dat Dana, anders dan BBSARL, niet de naam van een bepaald natuurlijk persoon noemt die de maker zou zijn van de ontwerpen.

4.8. De grief slaagt derhalve, zodat in dit geding er voorschans van wordt uitgegaan dat BBSARL het auteursrecht op de onderhavige ontwerpen geldend kan maken.

Grief II, III en IV

4.9. Bij deze grieven heeft BBSARL geen belang, omdat

aangenomen moet worden dat het beslag in kwestie overeenkomstig het bevel van de president is opgeheven. Vernietiging van dit deel van de beslissing van de president zou dat niet anders maken.

5. Samenvatting en slotsom

5.1. Grief I slaagt en bij de grieven II, III en IV heeft BBSARL geen belang.

5.2. De bij inleidende dagvaarding gedane vordering in conventie als hiervoor omschreven kan, nu van het auteursrecht van BBSARL op de onderhavige ontwerpen moet worden uitgegaan, worden toegewezen in voege als na te melden, mede in aanmerking genomen, dat Dana, voor het geval van het auteursrecht van BBSARL sprake zou zijn, die vordering niet apart op onderdelen gemotiveerd heeft weersproken.

5.3. Het zesde onderdeel van deze vordering, te weten veroordeling van Dana tot het betalen van een voorschot op de schadevergoeding, dient echter te worden afgewezen, nu omtrent het spoedeisend belang van BBSARL bij deze voorziening onvoldoende is gesteld, laat staan aannemelijk geworden.

5.4. BBSARL dient niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar appel tegen de beslissingen in reconventie met betrekking tot de opheffing van het auteursrechtelijk beslag.

5.5. Dana dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in eerste aanleg, zowel conventie als reconventie, en in hoger beroep te worden veroordeeld.

6. Beslissing

a. verklaart BBSARL niet-ontvankelijk in haar hoger beroep tegen de beslissing inhoudende het in reconventie bevelen van opheffing van het gelegde auteursrechtelijke beslag, en de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van die beslissing;

b. vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover in conventie, en wat de reconventie betreft ten aanzien van de gedingkosten gewezen, en in zoverre opnieuw rechtdoende:

1. gelast Dana met onmiddellijke ingang ieder vervaardigen of doen vervaardigen, ten verkoop aanbieden en daadwerkelijk verkopen van producten waarmee inbreuk wordt gemaakt op de in dit arrest omschreven auteursrechten van BBSARL te staken en gestaakt te houden;

2. gebiedt Dana om binnen drie dagen na deze uitspraak aan de advocaat van BBSARL mee te delen wie de leveranciers zijn van die inbreukmakende producten, en welke productiebedrijven bij de vervaardiging van bedoelde producten zijn betrokken, met opgave van hun adressen en plaatsen van vestiging;

3. veroordeelt Dana om binnen drie dagen na deze uitspraak aan de advocaat van BBSARL mee te delen wie haar afnemers van de inbreukmakende producten zijn, met opgave van hun adressen en plaatsen van vestiging, en al deze afnemers schriftelijk in kennis te stellen van het vonnis en hen te verzoeken om de nog bij hen voorradige inbreukmakende kledingstukken aan Dana terug te zenden, tegen vergoeding van de door hen betaalde koopprijs en de transportkosten, door middel van een brief met de volgende inhoud:

"L.S.

Bepaalde door ons aan U geleverde sweatshirts maken inbreuk op de auteursrechten van BLANC BLEU S.A.R.L. naar het oordeel van het gerechtshof te Amsterdam. Het betreft:

a. het sweatshirt waarop aan de voorzijde een afbeelding voorstellende een ijsbeer, op de zijkant van die ijsbeer staat het getal 58 te lezen, boven de beer de tekst "BIG BEAR" en eronder "COLLEGE", op de rug van het sweatshirt staat de tekst "DAY BY DAY", op de rechterarm een Amerikaanse vlag en op de linkerarm in een kader een tweetal ijsberen met de tekst "DAY BY DAY".

b. het sweatshirt gekenmerkt door een schouderpas in contrasterende kleur, op de voorzijde van dit sweatshirt is

gedrukt een afbeelding voorstellende twee ijsberen in een landschap met ijsschotsen, in een van die schotsen staat de tekst "DAY BY DAY", daarboven de tekst "BEAR'S LAND", en eronder de tekst "HOOPER BAY, ALASKA", op de rug staat de tekst "DAY BY DAY", en op de rechterarm een kader waarin twee ijsberen met de tekst "DAY BY DAY".

Wij verzoeken U met klem alle nog in Uw bezit zijnde kledingstukken als bovenbedoeld per omgaande aan ons te retourneren. Wij zullen U op korte termijn de aankooprijzen en de gemaakte transportkosten vergoeden. Wij wijzen U erop dat de verdere verkoop van deze sweatshirts een onrechtmatige handeling jegens BLANC BLEU S.A.R.L. betekent.

Hoogachtend,
De Directie"

zonder enige aanvulling, toevoeging of wijziging.

4. beveelt Dana binnen drie dagen na deze uitspraak aan de advocaat van BBSARL mee te delen welke aantallen stuks van de inbreukmakende producten Dana heeft ingekocht, alsmede vervaardigd of doen vervaardigen, en/of ingevoerd of doen invoeren in Nederland;

5. veroordeelt Dana om aan BBSARL ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van f 10.000,- (...), voor elke keer dat hij in strijd handelt met het hiervoor gevorderde, dan wel voor elke dag dat hij met voldoening aan het gevorderde of enig deel daarvan nalatig blijft;

c. verklaart het hiervoor onder 1 tot en met 5 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad;

d. wijst af het meer of anders gevorderde;

e. verwijst Dana in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van BBSARL begroot op f 2.300,- voor salaris en verschotten in eerste aanleg en op f 3.930,65 voor salaris en verschotten in hoger beroep. Enz.

Nr 25. Gerechtshof te Amsterdam, 18 december 1986.

(Pagel merken en Pagel handelsnaam I)

Mrs J.H.F.J. Cremers, A.N.G.E. Mijnsen en
C. A. Boukema.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Pagel Sr en Pagel Jr doen geïntimeerden (Pagel GmbH en Pagel KG) oneerlijke concurrentie aan doordat zij, onder verzwijging van het faillissement van Pagel Sr en dat van Pagel BV met opzet het publiek misleiden en verwarring scheppen tussen hun produkten en die van geïntimeerden en doordat zij onware mededelingen doen ten gunste van zichzelf en ten koste van geïntimeerden.

De president heeft terecht de vordering van geïntimeerden betreffende het gebruik van op haar handelsnamen en/of gehanteerde produktaanduidingen gelijkende handelsnamen of warenmerken toewijsbaar geacht. Niet alleen hebben geïntimeerden jegens appellanten oudere rechten op het gebruik van haar handelsnamen – de eventuele oudere rechten van Pagel Sr en Pagel BV ten aanzien van handelsnamen en merken vallen in hun respectieve faillissementsboedels – maar ook is, gegeven de eenmaal door appellanten onrechtmatig bevorderde verwarring tussen de produkten van partijen op die grond het gevraagde verbod gegrond en passend.

Het Hof gaat voorbij aan de inschrijving in het handels- en merkenregister, nu deze inschrijvingen, naar 's Hof's voorlopig oordeel kennelijk te kwader trouw zijn geschied.

Art. 587 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Het door het Hof bekrachtigde vonnis is door de president uitvoerbaar bij lijfswang verklaard indien een verschuldigde dwangsom niet binnen 24 uur wordt betaald. De president acht aannemelijk dat een dwangsom zonder meer onvoldoende effect zal hebben, hetzij op grond van het faillissement van

Pagel Sr, hetzij op grond van de verhaalsmogelijkheden die Pagel Jr biedt.

1. Ing. Arnfried Günther Dagobert Pagel te Bergen (N.H.), appellant sub 1 [in kort geding], procureur Mr A.C. Enkelaar, advocaat Mr M. Meerman-Padt te Haarlem en
2. Arnfried Pagel te Alkmaar, appellant sub 2 [in kort geding], procureur Mr C.Ch. Mout, advocaat Mr L.K.F. Schuitemaker te Alkmaar,

tegen

de rechtspersonen naar Duits recht

1. Arnfried Pagel Spezial-Beton-Fabrik GmbH en
2. PSB Arnfried Pagel Ing. Spezial-Beton-Fabrik GmbH & Co. KG beide te Essen, Bondsrepubliek Duitsland, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr A.P. Zeverijn, advocaat Mr H.J. Sepers te Brielle.

a) President Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, 23 december 1985 (Mr T.W. Attema).

In conventie en in reconventie:

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

Pagel Sr heeft in de jaren 1968 tot 1974 in de B.R.D. tezamen met een zekere Nagel een bedrijf gevoerd dat zich bezighield met de fabricage van en handel in betonmortel-producten.

Hij heeft dat bedrijf in 1974 ingebracht in Pagel GmbH, die tot doel had het produceren en verhandelen van bouwmaterialen.

Verder is in 1974 opgericht Pagel KG, waarvan Pagel GmbH de enig beherende vennoot was en die een gelijke doelstelling had als Pagel GmbH.

In 1976 heeft Pagel Sr zich vanuit de B.R.D. in Bergen N.H. gevestigd en hij heeft aldaar op 25 mei 1978 een bedrijf gesticht dat op 16 december 1978 voor rekening van de inmiddels opgerichte besloten vennootschap Pagel B.V. is voortgezet.

Dit bedrijf, hierna te noemen: Pagel B.V., had dezelfde doelstellingen als Pagel GmbH en Pagel KG.

Op 14 juni 1978 is tussen Pagel Sr en Pagel KG een overeenkomst gesloten waarbij deze laatste zich verbond alle door Pagel Sr c.q. Pagel B.V. geproduceerde betonmortel tegen een bepaalde prijs af te nemen.

Bij een omstreeks december 1978 gesloten overeenkomst heeft Pagel Sr aan Pagel GmbH en Pagel KG een recht verleend op het gebruik van de aanduiding "Pagel" in hun handelsnaam alsmede een licentierecht verleend op een aantal hem toebehorende merkrechten, waarbij hij zich het recht voorbehield deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden op te zeggen.

In 1982 werd aan Pagel B.V. de vertegenwoordiging in Nederland verleend voor de door Pagel GmbH en/of Pagel KG geëxporteerde mortelproducten.

Bij besluit van het Landgericht Essen d.d. 13 februari 1984 werd het beheer in Pagel KG voorlopig overgedragen aan Dr Herbert Wein, die daardoor mede ook de voorlopige zeggenschap in Pagel GmbH verkreeg.

Sindsdien zijn de verhoudingen tussen Pagel GmbH en Pagel KG enerzijds en Pagel Sr (en Pagel Jr) anderzijds ernstig verslechterd, hetgeen tot verschillende procedures hier te lande en in de B.R.D. aanleiding heeft gegeven.

Bij brief van 6 maart 1984 heeft Dr Wein de nietigheid ingeroepen van de tussen Pagel GmbH en/of Pagel KG en Pagel B.V. gesloten vertegenwoordigingsovereenkomst en Pagel Sr heeft op zijn beurt de licentieovereenkomst opgezegd en van Pagel KG gevorderd dat de beeldmerken en warentekens wederom aan hem zouden worden overgedragen en dat het gebruik van het woord "Pagel" in hun handelsnaam door Pagel GmbH en Pagel KG zou worden gestaakt.

Pagel Sr is in 1984 door middel van Pagel B.V. en later ook in samenwerking met zijn neef Pagel Jr – die eind

december 1983 in de vorm van een eenmanszaak een bedrijf had opgericht dat zich thans bezighoudt met de fabricage van en handel in betonproducten – onder eigen naam in rechtstreekse concurrentie met Pagel GmbH en Pagel KG de Nederlandse markt gaan bewerken.

Bij vonnis in kort geding van de fungerend-President van deze rechtbank van 13 september 1984 zijn Pagel Sr en Pagel Jr onder meer op vordering van Pagel GmbH bevolen, wanneer zij werkzaam zijn op de Nederlandse markt teneinde de betonmortel af te zetten, zich te onthouden van iedere mededeling over onder meer Pagel GmbH die verder gaat dan dat partijen niets (meer) met elkaar hebben uit te staan en dat zij een vergelijkbaar product op de markt brengen, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 25.000,- voor iedere niet-nakoming van dit bevel.

Pagel Sr verkeert sedert 1 november 1984 en Pagel B.V. verkeert sedert 27 december 1984 in staat van faillissement. Pagel Sr heeft nadien zijn werkzaamheden in Nederland met betrekking tot de fabricage van en in het bijzonder de handel in betonmortel inhoudelijk op dezelfde voet voortgezet, zij het – volgens zijn verklaring – thans krachtens een dienstbetrekking bij Pagel Jr.

Pagel Sr en Pagel Jr maken bij hun handelsactiviteiten gebruik van de aanduiding "Pagel" in hun handelsnaam en onder meer van het woord/beeldmerk Pagel, het beeldmerk Pagel über dem Globus, de woord/beeldmerken V1, V1 Pagel Verguss en V1 Pagel Grout.

In conventie verder:

2. Eiseressen hebben tegen gedaagden verschillende vorderingen ingesteld welke door deze laatsten zijn bestreden en waarop Wij hieronder nader terugkomen.

3. Wij achten het dienstig vooraf de verhouding tussen Pagel Sr en Pagel Jr onder ogen te zien.

4. Wij zijn voorshands van oordeel dat Pagel Jr in de huidige omstandigheden als niet meer dan een stroman van Pagel Sr moet worden aangemerkt, die ten tonele wordt gevoerd om de gevolgen van de als voormeld uitgesproken faillissementen te ontgaan.

5. (...)

6. Op zichzelf kan Pagel Sr het recht niet worden ontzegd om ondanks zijn faillissement zaken te doen, zij het dat de curator daardoor niet wordt gebonden.

7. Wij zijn evenwel van oordeel dat hij – kennelijk opzettelijk – de faillissementen verzwijgende en negerende en zich voordoende als de "enige echte" fabrikant van en handelaar in Pagel-producten het publiek misleidt en verwarring scheppend en onrechtmatig jegens eiseressen handelt.

8. Hetzelfde geldt voor Pagel Jr die zich kennelijk willens en wetens als stroman van Pagel Sr laat gebruiken en daardoor de misleiding en verwarring mede in het leven roept en bevordert.

9. Het voorgaande voorop stellende overwegen Wij met betrekking tot de verschillende onderdelen van de vordering het volgende:

Eiseressen vorderen in de eerste plaats – kort gezegd – dat Wij gedaagden zullen bevelen ieder gebruik te staken van een handelsnaam waarin de naam (Arnfried) Pagel of de aanduiding Spezial-Beton-Fabrik voorkomt alsmede het gebruik van meer speciaal de warenmerken hierboven aan het slot van r.o. 1 vermeld.

10. Voorzover de rechten op de handelsnaam en de merkrechten thans aan Pagel Sr zouden toekomen – op welk standpunt deze laatste zich enerzijds schijnt te stellen – vallen deze als vermogensbestanddelen in de faillissementsboedel en is de curator met het beheer en de beschikking daarover belast.

11. Ook al zou de curator geen of onvoldoende mogelijkheden zien zijn bevoegdheden te dezer zake uit te oefenen, dan wel daartoe om andere redenen niet overgaan, dan neemt dit niet weg dat het gebruik door Pagel van die handelsnaam en merken, gezien de daardoor geschapen misleiding en verwarring, jegens eiseressen onrechtmatig is.

12. Voorzover de rechten op de handelsnaam en de merkrechten thans aan Pagel Jr zouden toekomen – hetgeen Pagel Sr eveneens schijnt te betogen – geldt hetzelfde, omdat Wij voorschijns hebben aangenomen dat Pagel Jr niet meer dan als stroman van Pagel Sr optreedt.

13. Eiseressen vorderen daarnaast dat Wij gedaagden zullen verbieden – zakelijk weergegeven – mededelingen en/of uitlatingen te doen die erop neerkomen dat zij ieder voor zich of tezamen de voortzetting vormen van het “enige en echte” Pagel-bedrijf.

14. In aanmerking nemende het misleidende en verwarring scheppende karakter van zulke mededelingen en/of uitlatingen achten Wij ook dit onderdeel van de vordering in na te noemen voege toewijsbaar. Wij merken daarbij nog op dat aan Pagel Sr op zichzelf het recht niet kan worden ontzegd zich voor te doen als “de echte Pagel”, maar in het zakelijk verkeer zou een uitdrukking als: “de failliete Pagel” onder de gegeven omstandigheden meer duidelijkheid scheppen en op zijn plaats zijn.

15. Met betrekking tot de aan de door Ons te geven bevelen te verbinden sancties overwegen Wij het volgende: Wij achten aannemelijk dat een dwangsom zonder meer onvoldoende effect zal hebben, hetzij op grond van het faillissement van Pagel Sr, hetzij op grond van de verhaalsmogelijkheden die Pagel Jr biedt.

16. Wij achten dan ook tenuitvoerlegging door middel van lijfswang in na te noemen voege op zijn plaats.

17. Het bepaalde in artikel 589a Rv. verzet zich daartegen niet, omdat gedaagden feitelijk in staat zijn aan de hun op te leggen verplichtingen te voldoen.

18. Met betrekking tot de sanctie verbonden aan het door de fungerend-President van deze rechtbank gewezen vonnis in kort geding van 13 september 1984 overwegen Wij, dat aannemelijk is geworden dat een dwangsom alleen gedaagden onvoldoende tot nakoming van dat vonnis zal nopen.

Ook hier is mitsdien een uitbreiding van de sanctie tot lijfswang in na te noemen voege op zijn plaats.

19. In het vorenoverwogene ligt besloten dat ook het in het petitum van de dagvaarding sub c gevorderde voor toewijzing vatbaar is.

20. Gedaagden dienen te worden verwezen in de kosten van het geding. Een hoofdelijke veroordeling daarin vindt evenwel geen steun in recht.

21. Hetgeen partijen verder hebben aangevoerd kan buiten behandeling blijven.

In reconventie verder:

22. Pagel Jr vordert dat Wij Pagel GmbH en Pagel KG zullen verbieden Nederland aan het handelsverkeer deel te nemen onder een naam waarin het woord “Pagel” voorkomt.

23. Onder verwijzing naar hetgeen werd overwogen en beslist door Onze ambtgenoot te Arnhem in zijn vonnis van 19 oktober 1984, waarmede Wij Ons verenigen, dient te worden vastgesteld dat het gebruik van de handelsnaam “Pagel” niet in strijd is met artikel 5 van de Handelsnaamwet, zo dit artikel al van toepassing zou zijn.

24. Daarbij komt dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat Pagel Jr een spoedeisend belang heeft bij de door hem gevraagde voorziening aangezien hij niet heeft gesteld dat hij het voornemen heeft op korte termijn rechtmatig – anders dan als stroman – van die naam gebruik te gaan maken.

25. Pagel Jr behoort als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding.

Rechtsdoende in kort geding:

In conventie:

A. Bevelen gedaagden, ieder voor zich, binnen twee dagen na de betekening van dit vonnis te staken:

a. het gebruik van een handelsnaam die gelijk is aan, dan wel overeenstemming vertoont met, de door eiseressen geleverde handelsnamen en/of gehanteerde productaandui-

dingen, meer speciaal een handelsnaam waarin de naam (Arnfried) Pagel of de aanduiding Spezial-Beton (-Fabrik) voorkomt;

b. het gebruik van warenmerken die woorden, letters of tekens bevatten welke gelijk zijn aan, dan wel overeenstemming vertonen met of deel uitmaken van, de door eiseressen geleverde handelsnamen en/of gehanteerde productaanduidingen, meer speciaal het woord- beeldmerk Pagel, het beeldmerk Pagel über dem Globus, de woord/beeldmerken V1, V1 Pagel Verguss en V1 Pagel Grout;

c. mededelingen en/of uitlatingen te doen die suggestief (kunnen) werken ten aanzien van de personen, (rechts)handelingen en bekwaamheden van eiseressen, alsmede het door eiseressen geproduceerde en verhandelde goed, meer speciaal mededelingen en/of uitlatingen die de strekking hebben te kennen te geven dat zij de enige fabrikanten en/of handelaren zijn van de echte Pagel betonproducten.

alles op straffe van een dwangsom van f 50.000,- voor iedere niet-nakoming van deze bevelen of één daarvan met bepaling dat, indien de deswege verschuldigde dwangsom door welke oorzaak dan ook niet binnen vierentwintig uur, na daartoe bij aangetekend schrijven aangemaand te zijn zal zijn betaald, het vonnis uitvoerbaar zal zijn bij lijfswang met dien verstande dat:

a. een gedaagde voor iedere keer dat hij het bevel niet nakomt niet langer dan vijf dagen in gijzeling kan worden gesteld;

b. geen volgende ingijzelingstelling mag plaatsvinden dan in het geval dat gedaagde na de vorige gijzeling opnieuw een verbod niet nakomt;

c. dat in totaal niet meer dan drie maanden gijzeling is toegestaan, en met dien verstande dat:

dat deze lijfswang meteen ten uitvoer mag worden gelegd, indien een bevel niet wordt nagekomen door een gedaagde tijdens zijn faillissement.

B. Bepalen dat, indien een krachtens het vonnis van de fungerend-President van deze rechtbank van 13 september 1984 door een gedaagde verschuldigde dwangsom niet binnen vierentwintig uur, na daartoe bij aangetekend schrijven aangemaand te zijn zal zijn betaald, dat vonnis uitvoerbaar zal zijn bij lijfswang in voege als hierboven sub A aangegeven.

C. Verbieden gedaagde sub 1 om zich in strijd met de waarheid in het handelsverkeer voor te doen, als ware hij eigenaar van een betonmortelfabriek en/of producent dan wel handelaar van betonmortelproducten, onder bepaling dat bij overtreding van dit verbod het vonnis uitvoerbaar zal zijn bij lijfswang in voege als hierboven sub A aangegeven.

Verwijzen gedaagden in de kosten van het geding, aan de zijde van eiseressen tot heden begroot op f 340,45 aan verschotten en f 1.500,- aan salaris voor hun procureur.

Weigeren de meer of anders gevraagde voorzieningen.

In reconventie:

Weigeren de gevraagde voorzieningen.

Verwijzen eiser in de kosten van het geding, aan de zijde van verweersters tot heden begroot op f 500,- aan salaris voor hun procureur. Enz.

b) Het Hof, enz.

4.8 De kern van het geschil tussen partijen is of appellanten aan geïntimeerden oneerlijke concurrentie aandoen.

4.9 Op grond van de door geïntimeerden overgelegde stukken is aannemelijk dat appellanten, onder verzwijging van het faillissement van appellant sub 1 en dat van Pagel B.V., met opzet het publiek misleiden en verwarring scheppen tussen hun produkten en die van geïntimeerden alsmede dat appellanten onware mededelingen doen ten gunste van zichzelf en ten koste van geïntimeerden.

4.10 Zulks vloeit in het bijzonder voort uit de volgende bij akte in eerste aanleg overgelegde stukken:

– (44) een brief van appellant sub 1 van 20 september 1985, onder meer inhoudende:

"I am Mr. Pagel in person and owner of the factory mentioned in the letterhead. Furthermore I own a factory in Germany and Belgium. ... I may inform you that the word PAGEL, the vignette PAGEL OVER THE GLOBE and the mark "V 1" are registered marks, are my properties.

The P.S.B. in Germany may use them, but in the beginning of this year the rights were taken away from them because of product-falsification and so it has come to a rupture."

– (46 en 47) een brief van appellant sub 1 van 9 september 1985 onder meer inhoudende:

"Ter uwer persoonlijke informatie mag ik u mededelen dat ik de enige firma Pagel ben, wiens eigenaar ook Pagel heet. De produkten van mij worden hier in Nederland geproduceerd en ik heb een fabriek in Essen, alsook nog één in België die nog in oprichting is."

– (54) een verklaring van H.A.M. Honings van 3 oktober 1985, onder meer inhoudende:

"De heer Ing. Arnfried Pagel kwam praten (op 24 juli 1985) over zijn betonmortelfabriek in Bergen (N-H). Hij vertelde dat hij de enige echte Pagel was en als enigste mortelfabrikant een kwaliteitscontrole had, hetgeen niet aanwezig zou zijn bij P.S.B. te Essen. ... Ook in dit schrijven bevestigde de heer Pagel, dat hij de enige echte Pagel is. ... Van een faillissement van de heer Pagel ... heb ik niets gemerkt."

– (55) een op 1 juli 1985 ten overstaan van een notaris afgelegde verklaring van H.H.O. Jahn, onder meer inhoudende:

"Op of omstreeks zestien januari negentienhonderd vijf en tachtig wendde zich tot mij ene heer Wijnands, die zich uitgaf als vertegenwoordiger van de heer A. Pagel te Bergen. Hij verzocht mij goederen van zijn werkgever, de Heer A. Pagel te Bergen, te betrekken. Bij die gelegenheid overhandigde hij mij een aantal brochures ... waarbij hij opmerkte, dat de kwaliteit van de mortels, die door mij uit Essen worden betrokken, aantoonbaar tien procent minder was geworden dan de mortels die door de Heer A. Pagel te Bergen worden geleverd. Dit zou blijken uit een rapport van een laboratorium in Westfalen. ... Bij het doorlezen van de brochures is het mij opgevallen, dat al die brochures gedrukt als leverancier is vermeld Arnfried Pagel-Special-Beton-Fabriek, Eeuwigelaan 16, 1861 CM Bergen, dat op de brochure P1 Industriefloer als leverancier wordt vermeld PSB Arnfried Pagel Ing. Spezial-Beton-Fabriken GMBH & Co KG, Therbeckenring 9, D-4300 Essen 11 en dat de gedrukte gegevens van de leverancier op de laatstgemelde brochure VIA Pagel-Staalvezel Gietmortel waren overgeplakt met een strook, vermeldende Arnfried Pagel-Special-Beton-Fabriek, Eeuwigelaan 16 te Bergen."

– (75) een brief van appellant sub 1 van 21 november 1985, onder meer inhoudende:

"Andererseits wird auch um Auskunft gefragt, wer denn nun eigentlich der sogenannte "echte" Pagel ist. ... Diese Fragen sind teilweise berechtigt, da auch andere Firmen mit besondere Vorliebe "PAGEL" spielen."

– (81 en 82) een brief van appellant sub 1 van 12 november 1984, onder meer inhoudende (ten aanzien van een verzoek om een kwaliteitscontrole door geïntimeerden):

"In einer solchen Handlungsweise kann ich nur vorsätzlichen Betrug erkennen."

4.11 Geïntimeerden hebben recht en belang bij een vordering tegen appellanten wegens bedoelde oneerlijke concurrentie.

4.12 Terecht heeft de president op de door hem genoemde gronden de vordering van geïntimeerden betreffende het gebruik van op haar handelsnamen en/of gehanteerde produktaanduidingen gelijkende handelsnamen of warenmerken toewijsbaar geacht. Niet alleen hebben geïntimeerden jegens appellanten oudere rechten op het gebruik van haar handelsnamen, de eventuele oudere rechten van Pagel Sr en Pagel B.V. ten aanzien van handelsnamen en merken vallen in hun respectieve faillissementsboedels, maar ook is gegeven de eenmaal

door appellanten onrechtmatig bevorderde verwarring tussen de produkten van partijen op die grond het gevraagde verbod gegrond en passend.

4.13 Ter staving van de door hen gepretendeerde rechten op handelsnamen en merken hebben appellanten een beroep gedaan op twee in fotocopy in het geding gebrachte overeenkomsten van respectievelijk 14 december 1978 en 15 december 1983. Het hof gaat echter aan deze overeenkomsten voorbij. Gelet op de door geïntimeerden daartegen opgeworpen bezwaren verdienen zij, naar 's hofs voorlopig oordeel, geen geloof. Overigens blijkt uit de eigen verklaring van appellant sub 2, als weergegeven in voormeld proces-verbaal van de FIOD, dat de overeenkomst van 15 december 1983 is geantidateerd. Op dezelfde gronden gaat het hof voorbij aan de inschrijving in het handels- en merkenregister, nu deze inschrijvingen, naar 's hofs voorlopig oordeel kennelijk te kwader trouw zijn geschied.

4.14 Appellanten hebben voorts nog aangevoerd dat het verbod tot gebruik van handelsnaam en warenmerken geen betrekking mag hebben op in de bouwwereld algemeen gebruikelijke produktaanduidingen, zoals "Pagel-Beton". Appellanten betogen zulks terecht voor zover het algemeen gebruikelijke aanduidingen betreft voor produkten die ook door derden in het verkeer worden gebracht. Deze aanduidingen zijn gemeengoed. Op zodanige aanduidingen heeft het verbod van de president geen betrekking. Dit verbod slaat echter wel op aanduidingen, hoezeer ook gebruikelijk, voor produkten die alleen door partijen in het verkeer worden gebracht. Op appellanten drukt immers de plicht de door henzelf bevorderde verwarring te helpen opheffen althans verminderen door thans een andere aanduiding voor hun produkten te kiezen. Ook onderdeel f van de grief van appellanten is dus ongegrond.

4.15 Hetzelfde geldt voor onderdeel j van deze grief. Gelet op de noodzakelijke effectiviteit is het onder A sub c gegeven verbod niet te vaag. Anders dan appellanten menen kan ook de mededeling dat appellant sub 1 "de echte Pagel is wiens naam in een betonmortelfabriek voorkomt" misleidend zijn, zulks afhankelijk van de context waarin deze mededeling wordt gedaan, omdat juist van de context een onjuiste suggestie kan uitgaan.

4.16 Het laatste onderdeel van de grief van appellanten betreft de termijn van twee dagen na de betekening van het vonnis, waarop de president zijn bevel onder A heeft gedaan, en de termijn van 24 uur waarbinnen de lijfswang uitvoerbaar zal zijn, indien een verschuldigde dwangsom niet wordt betaald. Wat betreft genoemde termijn van twee dagen achten appellanten een uitlooperperiode van drie maanden meer in de rede te liggen.

4.17 Gelet op de ondanks een eerdere kort-gedingprocedure voortgaande oneerlijke concurrentie van appellanten heeft de president terecht gekozen voor korte termijnen. Ten overvloede wijst het hof erop dat het vonnis van de president niet uitvoerbaar bij voorraad was verklaard, zodat om die reden appellanten in feite een langere uitlooperperiode hebben gekend. Ook onderdeel i van hun grief is derhalve ongegrond.

4.18 Wat betreft het incidenteel hoger beroep hebben Pagel GmbH en Pagel KG belang bij de door hen gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad. De grief in het incidenteel hoger beroep is mitsdien gegrond.

5. Slotsom.

5.1 In het principaal hoger beroep faalt de grief in al haar onderdelen, zodat het principaal hoger beroep moet worden verworpen.

5.2 De grief in het incidenteel hoger beroep slaagt, zodat met vernietiging in zoverre van het bestreden vonnis dit alsnog uitvoer bij voorraad moet worden verklaard.

5.3 Pagel Sr en Pagel Jr dienen als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van Pagel GmbH en Pagel KG, zulks hoofdelijk nu zij ieder voor (vrijwel) het geheel zijn veroordeeld tot de opgelegde bevelen.

6. *Beslissing.*

Het hof:

1. verwerpt het principaal hoger beroep;
2. vernietigt het bestreden vonnis, voor zover dit in conventie niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard; en in zoverre opnieuw rechtdoende;
3. verklaart dit vonnis, voor zover in conventie geweest, ten aanzien van het onder A, B en C bepaalde alsnog uitvoerbaar bij voorraad;
4. bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, voor zover overigens aan het oordeel van het hof onderworpen;
5. veroordeelt Pagel Sr en Pagel Jr in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Pagel GmbH en Pagel KG te zamen tot heden begroot op f 3.850,- in het principaal hoger beroep en op f 1.800,- in het incidenteel hoger beroep, des dat Pagel Sr en Pagel Jr ieder voor zich tot deze betaling gehouden zijn maar dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, enz.

Nr 26. Gerechtshof te Amsterdam, 26 mei 1988.

(Pagel merken en Pagel handelsnaam II)

Mrs L.C.H. Veger, H.G. Herrmann en
J.G.W. Willems-Morsink.

Art. 2 Handelsnaamwet.

Pres.: *Pagel NV kan zich niet beroepen op het eventueel oudere recht op de onderhavige handelsnaam van A.G.D. Pagel aangezien deze niet als rechtsvoorganger kan worden aangemerkt nu uit niets is gebleken dat door de curator in diens faillissement de onderneming en de daaraan verbonden handelsnaam aan Pagel NV is overgedragen.*

Artt. 3 en 5 Handelsnaamwet.

Pres.: *Pagel NV komt de bevoegdheid niet toe om de eigen naam van haar oprichters te voeren en de daarvan afgeleide produktaanduidingen te hanteren, indien daardoor bij het publiek verwarring ontstaat tussen de onder deze naam gedreven onderneming en een andere onderneming in wier naam en produktaanduidingen reeds eerder deze of een daarop gelijkende naam hier te lande rechtmatig wordt gevoerd.*

Art. 5 Handelsnaamwet.

Hof: *Als gevolg van het voeren van de naam Pagel NV is verwarring bij het publiek te duchten omtrent de identiteit van de wederzijdse ondernemingen. Voor het aannemen van verwarringsgevaar is niet vereist dat geïntimeerden in Nederland hun bedrijf uitoefenen; voldoende is dat zij de door hen onder de naam Pagel gevoerde produkten op de Nederlandse markt afzetten.*

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Hof: *Geïntimeerden hebben op grond van de door hen gevoerde handelsnaam een gerechtvaardigd en in rechte te eerbiedigen belang om zich te verzetten tegen het gebruik door appellante van merken waarin de aanduiding "Pagel" voorkomt.*

De rechtspersoon naar Belgisch recht Pagel N.V. te Oostende, België, appellante [in kort geding], procureur Mr B. Arp,

tegen
1. de rechtspersoon naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, de commanditaire vennootschap P.S.B. Arnfried Pagel Ing. Spezial-Beton-Fabriken GmbH & Co. K.G. te Dorsten, Bondsrepubliek Duitsland, en

2. de rechtspersoon naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arnfried Pagel Spezial-Beton-Fabrik GmbH te Essen, Bondsrepubliek Duitsland, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr A.S. Rueb.

a. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 9 juli 1987 (Mr. R.C. Gisolf).

In conventie en in reconventie:

1. In dit geding wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

a. Arnfried Gunther Dagobert Pagel, geboren 1 januari 1932 te Kolburg (D.D.R.) heeft in de jaren 1968 tot 1974 in de B.R.D. een bedrijf gevoerd dat zich bezig hield met de fabricage van en handel in betonmortel. Genoemd bedrijf heeft hij in 1974 ingebracht in eiseres in conventie sub 2 [geïntimeerde sub 2; *Red.*].

In datzelfde jaar is eiseres in conventie sub 1 opgericht, waarvan eisers in conventie sub 2 de enig beherende vennoot is. Beide bedrijven hadden en hebben dezelfde, hiervoor reeds genoemde, doelstelling.

b. Op 25 mei 1978 heeft genoemde A.G.D. Pagel een bedrijf in Bergen N.H. gevestigd dat op 16 december 1978 voor rekening van de inmiddels opgerichte besloten vennootschap Pagel B.V. is voortgezet. Genoemd bedrijf hield zich eveneens bezig met de fabricage van en de handel in betonmortel. A.G.D. Pagel heeft zijn aandeel in Arnfried Pagel GmbH c.s. overgedragen.

c. De hiervoor onder a. en b. genoemde bedrijven hebben gezamenlijk op de Nederlandse markt geopereerd; in 1984 zijn de banden verbroken.

d. A.G.D. Pagel is depothouder van de woord-/beeldmerken Pagel, Pagel boven (über) Globe en VI, VI Pagel Verguss, VI Pagel Grout.

e. Bij vonnis van 19 oktober 1984, gewezen tussen A.G.D. Pagel en Pagel B.V. als eiseres enerzijds en Arnfried Pagel GmbH c.s. anderzijds, heeft Onze ambtsgevoet te Arnhem beslist dat het gebruik door Arnfried Pagel GmbH c.s. van de naam Pagel in hun beider handelsnaam hier te lande rechtmatig geschiedt.

f. Op 1 november 1984 is A.G.D. Pagel door de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar in staat van faillissement verklaard.

Sedert 27 december 1984 verkeert Pagel B.V. eveneens in staat van faillissement. In beide faillissementen is mr H. Jul. Knuwer te Den Helder benoemd tot curator.

h. Op 8 oktober 1986 is te Oostende in België Pagel N.V. opgericht door ondermeer A.G.D. Pagel. Pagel N.V. heeft een nevenvestiging te Amsterdam gevestigd en opereert van daaruit op de Nederlandse markt.

i. In een brief van 11 februari 1987 deelt mr Knuwer in zijn hoedanigheid van curator aan A.G.D. Pagel mede geen bezwaar te hebben dat A.G.D. Pagel en Pagel N.V. tot nader order gebruik maken van de hiervoor onder l.d genoemde woord-/beeldmerken die ten gevolge van het faillissement van A.G.D. Pagel in diens failliete boedel vallen.

j. Bij brief van 30 maart 1987 deelt mr Knuwer vervolgens aan A.G.D. Pagel mede dat hij zijn goedkeuring voor het gebruik van de hiervoor genoemde woord-/beeldmerken intrekt met ingang van 31 maart 1987.

k. Bij onderhandse akte, opgemaakt op 20 maart 1987 heeft A.G.D. Pagel deze woord-/beeldmerken, te weten Pagel (inschrijvingsnummer Benelux merkenregister 368655), Pagel boven globe (inschrijvingsnummer 368573) en VI (inschrijvingsnummer 350965) overgedragen aan Pagel N.V.

Pagel N.V. heeft de overdracht doen inschrijven in het Benelux Merkenregister.

l. Op 12 juni 1987 heeft mr Knuwer in zijn gemelde hoedanigheid alle in de failliete boedels aanwezige woord-/beeldmerken met de daarbij behorende goodwill overgedragen aan eiseres sub 2, te weten de Benelux en/of internationale registraties: Petec (622182), Pagel merkteken (638291), Pagel (638290) en VI (623469).

2. Nu partijen daaromtrent niet duidelijk zijn, gaan Wij ervan uit dat hun wederzijdse vorderingen betrekking hebben op dezelfde merkinschrijvingen.

In conventie:

3. Aangezien de inschrijving van de aan eiseres sub 2

overgedragen woord-/beeldmerken nog niet heeft plaatsgevonden, baseren zij hun vordering op de Handelsnaamwet en onrechtmatige daad.

Zij vorderen thans Pagel N.V. [gedaagde; Red.] te verbieden gebruik te maken van een handelsnaam die gelijk is aan of overeenstemming vertoont met de door hen gevoerde handelsnamen en produktaanduidingen, alsmede warenmerken die woorden, letters of tekens bevatten welke gelijk zijn aan de door hen gevoerde handelsnamen en/of gehanteerde produktaanduidingen, met name de woord-/beeldmerken 'Pagel', 'Pagel über den Globus', 'VI', 'VI Pagel Verguss' en 'VI Pagel Grout'.

4. Pagel N.V. heeft allereerst aangevoerd dat deze rechtbank onbevoegd is te oordelen aangezien de gevraagde voorziening zich richt tegen een Belgische rechtspersoon.

Aan dit verweer wordt voorbijgegaan nu, gelet op de omstandigheid dat Pagel N.V. in Amsterdam een nevenvestiging gevestigd heeft van waaruit zij op de Nederlandse markt opereert, de gevraagde voorzieningen in ieder geval in dit arrondissement effect moeten sorteren.

5. Met betrekking tot het gebruik van de handelsnaam en de daarvan afgeleide produktaanduidingen, dient voorop gesteld te worden dat Pagel N.V. de bevoegdheid om de eigen naam van haar oprichters te voeren en de daarvan afgeleide produktaanduidingen te hanteren, niet toekomt indien daardoor bij het publiek verwarring ontstaat tussen de onder deze naam gedreven onderneming en een andere onderneming in wier naam en produktaanduidingen reeds eerder deze of een daarop gelijkende naam hier te lande rechtmatig wordt gevoerd.

Gelet op de omstandigheid dat Arnfried Pagel GmbH c.s. sedert 1974 de naam Pagel in hun beider firmanaam rechtmatig voeren, en hier te lande onder deze naam op de markt geopereerd hebben, en, voor wat betreft eiseres sub 1, nog steeds opereren, moet thans worden aangenomen dat haar rechten op het gebruik van deze naam van oudere datum zijn dan de eventuele rechten van Pagel N.V. die eerst vanaf 1986 stammen.

Immers Pagel N.V. kan zich niet beroepen op het eventueel oudere recht op de onderhavige handelsnaam van A.G.D. Pagel aangezien deze niet als rechtsvoorganger kan worden aangemerkt nu uit niets is gebleken dat door de curator de onderneming en de daaraan verbonden handelsnaam aan Pagel N.V. is overgedragen.

6. Het kenmerkend deel van de naam waaronder partijen zich op de markt presenteren, te weten dat deel van hun naam dat bij het publiek blijft hangen, vertoont een zodanige gelijkenis dat daarvan, mede gelet op de aard van de ondernemingen, gevaar voor verwarring omtrent de identiteit bij het publiek te duchten is. Deze verwarring is en wordt door Pagel N.V., zoals Arnfried Pagel GmbH c.s. onweersproken hebben gesteld, nog bevorderd doordat zij zich op de markt presenteert als 'de enige echte Pagel'.

Op grond van het hiervoor gestelde komt dit onderdeel van de vordering van Arnfried Pagel GmbH c.s. voor toewijzing in aanmerking.

7. Met betrekking tot het door Arnfried Pagel GmbH c.s. gevorderde verbod van gebruik van de hiervoor genoemde woord-/beeldmerken, heeft Pagel N.V. aangevoerd dat zij toestemming van de curator voor het gebruik ervan heeft gekregen, zodat zij thans op rechtmatige wijze gebruik maakt van deze merkenrechten.

8. Hierin kunnen Wij gedaagde niet volgen. In de hiervoor onder 1.i genoemde brief van de curator aan A.G.D. Pagel is geen sprake van een ongeclausuleerde toestemming, doch van toestemming dan wel goedkeuring voor het gebruik door A.G.D. Pagel en Pagel N.V. 'tot nader order'.

Nu de curator in zijn brief van 30 maart 1987 zijn toestemming heeft ingetrokken, is daarmee de basis aan het recht van Pagel N.V. zich van deze woord-/beeldmerken te mogen bedienen, ontvallen.

Daarnaast kan in ieder geval niet gesteld worden dat in de goedkeuring van de curator voor het gebruik tot nader

order, eveneens besloten lag diens toestemming voor de overdracht van deze woord-/beeldmerken door A.G.D. Pagel aan Pagel N.V..

Op grond hiervan kan Pagel N.V. aan de overdracht geen rechten ontleen en de inschrijving door haar van de woord-/beeldmerken in het daartoe bestemde register niet tegenwerpen aan Arnfried Pagel GmbH c.s.

9. Arnfried Pagel GmbH c.s. hebben gesteld dat Pagel N.V. deze warenmerken onrechtmatig jegens hen gebruikt door ze bewust als verwarringscheppend middel aan te wenden.

Deze stelling behoeft echter in kader van dit kort geding geen nader onderzoek aangezien Pagel N.V., los van de vraag of haar in het verleden onrechtmatig handelen kan worden verweten, in ieder geval thans, nu zij bekend is met de overdracht door de curator van de woord-/beeldmerken aan eiseres sub 2, onrechtmatig handelt indien zij de onderhavige merken blijft gebruiken.

In de gegeven omstandigheden is hierin genoegzaam aanleiding gelegen voor na te melden voorziening.

In reconventie:

10. Gelet op hetgeen hiervoor reeds in conventie is overwogen, komt de vordering van Pagel N.V., Arnfried Pagel GmbH c.s. te verbieden gebruik te maken van de naam Arnfried Pagel Ing. in hun handelsnamen en produktaanduidingen, alsmede hen te verbieden gebruik te maken van de door haar gevoerde handelsnamen en/of produktaanduidingen, in het bijzonder de onderhavige woord-/beeldmerken, niet voor toewijzing in aanmerking.

In conventie en in reconventie:

11. Pagel N.V. dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten.

Beslissing:

In conventie:

1. Beveelt Pagel N.V. binnen twee dagen na de betekening van dit vonnis zowel in woord als geschrift te staken:

a. het gebruik van een handelsnaam die gelijk is aan, dan wel overeenstemming vertoont met de door Arnfried Pagel GmbH c.s. gevoerde handelsnamen en/of gehanteerde produktaanduidingen, meer in het bijzonder een handelsnaam waarin de naam (Arnfried) Pagel of de aanduiding Speciaal-Beton (-Fabriek) voorkomt;

b. het gebruik van warenmerken die woorden, letters of tekens bevatten welke gelijk zijn aan, dan wel overeenstemming vertonen met of deel uitmaken van de door Arnfried Pagel GmbH c.s. gevoerde handelsnamen en/of produktaanduidingen, meer speciaal het woord-/beeldmerk Pagel, het beeldmerk Pagel über den Globus, de woord-/beeldmerken VI, VI Pagel Verguss en VI Pagel Grout.

2. Bepaalt dat Pagel N.V. voor iedere keer dat zij het hiervoor onder 1 genoemde bevel overtreedt een dwangsom verbeurt van f 50.000,-.

3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

In reconventie:

4. Weigert de gevraagde voorzieningen.

In conventie en in reconventie:

5. Veroordeelt Pagel N.V. in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Arnfried Pagel GmbH c.s. begroot op f 471,25 aan verschotten, waaronder f 250,- aan vastrecht en op f 700,- aan salaris procureur. Enz.

b) Het Hof, enz.

4. Verdere beoordeling van het hoger beroep.

4.1. Stellende dat het gebruik door appellante van haar handelsnaam en diverse door hen genoemde merken jegens hen onrechtmatig is, vorderen geïntimeerden dat aan

appellante het verder gebruik van deze onderscheidingstekens wordt ontzegd.

4.2. Ook het hof is van oordeel dat als gevolg van het voeren van de naam Pagel N.V. door appellante verwarring bij het publiek is te duchten omtrent de indentiteit van de wederzijdse ondernemingen. De president heeft in dit verband terecht de aanduiding "Pagel" als het meest kenmerkend deel van de handelsnaam van geïntimeerden aangemerkt. Voor het aannemen van verwarringsgevaar is niet vereist dat geïntimeerden in Nederland hun bedrijf uitoefenen; voldoende is dat zij de door hen onder de naam Pagel gevoerde produkten op de Nederlandse markt afzetten, hetgeen naar ook uit de stellingen van appellante volgt, onbetwist het geval is.

4.3. Vaststaat dat geïntimeerden de aanduiding "Pagel" sedert 1974 in hun handelsnaam voeren, terwijl appellante eerst sedert oktober 1986 onder die naam opereert. Dat geïntimeerden niet gerechtigd zouden zijn de aanduiding "Pagel" in hun handelsnaam te voeren is door appellante op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. Met name kan zulks niet volgen uit de gestelde overdracht van de (handels)naam door geïntimeerde sub 1 aan A. Pagel jr., nu een dergelijke overdracht niet kan plaatsvinden los van de onderneming die onder de handelsnaam wordt gedreven. Dat het desondanks niet appellante maar geïntimeerden zouden zijn die door het verbod van artikel 5 Handelsnaamwet worden getroffen vindt ook in de door appellante verder aangevoerde stellingen geen steun. Met name kan dit niet volgen uit het feit dat Arnfried Pagel Ing., samensteller van het recept van de door partijen op de markt gebrachte betonmortel, als adviseur aan appellante verbonden is, terwijl het feit dat geïntimeerden een produkt van mindere kwaliteit op de markt zouden brengen, evenmin tot het oordeel leidt dat geïntimeerden de door artikel 5 Handelsnaamwet gegeven bescherming zouden moeten ontberen, dit nog daargelaten de vraag of de hierbedoelde, door geïntimeerden betwiste, stellingen van appellante juist zijn.

4.4. Dat geïntimeerden aan de curator hebben verklaard dat het geenszins de bedoeling is om de merken daadwerkelijk te gebruiken doet aan het bovenstaande, betreffende het gebruik van de wederzijds gevoerde

handelsnamen, niet af. Het kan er evenmin toe leiden dat de voorziening wat betreft het gebruik door appellante van de in het geding zijnde merkrechten niet toewijsbaar is. Geïntimeerden hebben op grond van de door hen gevoerde handelsnaam een gerechtvaardigd en in rechte te eerbiedigen belang om zich te verzetten tegen het gebruik door appellante van merken waarin de aanduiding "Pagel" voorkomt.

Grief I faalt derhalve.

4.5. Ook grief II faalt. Uit het gestelde in de brief van 11 februari 1987 waarbij de curator in het faillissement van A.G.D. Pagel toestemde in een gebruik tot nader order van de litigieuze merken door appellante, volgt geenszins dat appellante ook gerechtigd was de merken te haren name te doen inschrijven. Voorshands moet er van worden uitgegaan dat appellante aan de door haar verrichte inschrijvingen, die niet zijn voorafgegaan door een overdracht van de merkrechten door een daartoe beschikkingsbevoegde, geen rechten kan ontlenen.

Toen de curator bij brief van 30 maart 1987 zijn toestemming introk kwam de basis voor het recht van appellante om zich van de merken te bedienen te ontvallen.

4.6. Het voorgaande brengt mee dat de door appellante in reconventie ingestelde vordering terecht is afgewezen. Mitsdien faalt ook grief III.

4.7. Het door appellante gedaan algemeen bewijsaanbod zal worden gepasseerd, nu het onderhavig kort geding zich niet leent voor een nader onderzoek naar de stellingen van partijen.

5. Slotsom.

Het vonnis van de president dient te worden bekrachtigd.

Appellante zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep.

6. Beslissing.

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
- veroordeelt appellante in de kosten van het geding in hoger beroep tot op heden aan de zijde van geïntimeerden begroot op f 1.450,-. Enz.

Mededelingen

Conference on "Information Law towards the 21st Century".

Het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam organiseert van 12-15 juni 1991 in het RAI Congres Centrum te Amsterdam een internationale conferentie onder bovenstaande titel. Deskundigen uit alle delen van de wereld zullen discussiëren over vragen van informatierecht die de voor de eeuwwisseling verwachte technische en politieke ontwikkelingen zullen opwerpen.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde worden gesteld: "Spectrum Allocation, Government Information, the Integration of Infrastructure and Services, Media Law, Consumer Information, the Protection of Privacy, and the Increasing Problems of Determining the Borderlines between the Various Intellectual Property Rights".

Inlichtingen: Instituut voor Informatierecht, IVIR Congress 1991, Kloveniersburgwal 72, 1012 CZ Amsterdam; tel. 020-525 3926 (Mr W.F. Korthals Altes).

CIER-lezing "Auteursrecht tussen WIPO en GATT".

Op woensdag 11 april zal mr S. Gerbrandy een lezing houden over "Auteursrecht tussen WIPO en GATT" in het kader van de CIER-lezingen cyclus.

Plaats: Bibliotheek van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Nieuwe Gracht 58, 3512 LT Utrecht, tel. nr. 030-393153.

De lezing begint om 16.00 uur, en is voor belangstellenden vrij toegankelijk.

Boekbesprekingen

Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach, met medewerking van Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper en Mr C.J.J.C. van Nispen, *Industriële eigendom en mededingingsrecht* (Deel II van Dorhout Mees, *Nederlands handels- en faillissementsrecht*).

Arnhem, Gouda Quint B.V., 1989, 8e druk, XLIII en 627 blz. Prijs f 110,-.
[Bibliotheek Octrooiraad nr AA 2220.]

1. Bij een eerste blik op de achtste druk van bovengenoemd boek springen twee dingen direct in het oog. Deze druk is, in tegenstelling tot de vorige, tot stand gebracht door een driemanschap (Helbach m.m.v. Huydecoper en Van Nispen) en het boek is wederom aanzienlijk dikker geworden.

Indien een tekst bewerkt wordt door verschillende auteurs kan gemakkelijk over zo'n tekst verschil van mening rijzen. Klaarblijkelijk heeft dat echter in dit geval niet tot onoverbrugbare geschillen geleid omdat blijkens het voorwoord de tekst als vrucht van onderling overleg tot stand is gekomen en alle drie de auteurs zich stellen achter de in het boek verdedigde opvattingen.

In verband met de toegenomen omvang mag ik hier wel constateren dat sinds de vorige druk de rechtsontwikkeling bepaald niet heeft stilgestaan. Zo is er een opmerkelijke hoeveelheid jurisprudentie verschenen, zijn wettelijke regelingen gewijzigd en is nieuwe wetgeving tot stand gekomen. Dit alles heeft zijn sporen nagelaten. Het wekt dan ook geen verbazing dat het boek ruim honderd pagina's dikker is geworden.

In het hierna volgende zal ik nader op enkele aspecten van in het boek behandelde industriële eigendomsrechten ingaan. Daarbij zal in het bijzonder enige aandacht besteed worden aan nieuwe, nog niet in de vorige druk beschreven, rechtsontwikkelingen.

2. Eerst enige opmerkingen over het octrooierecht.

Het boek gaat bij de behandeling van de (formele vereisten voor) octrooiverlening uit van het octrooiverleningssysteem volgens het EOV en geeft daar een duidelijke beschrijving van. De verleningsprocedure volgens de Row. komt aan de orde indien deze afwijkt van die volgens het EOV. Deze keuze lijkt mij zeker gerechtvaardigd indien bedacht wordt dat thans het aantal Europese aanvragen een veelvoud bedraagt van het aantal nationale aanvragen.

Ook verder is het Europees aspect in gewicht toegenomen, zoals bij de bespreking van de materiële eisen voor octrooiverlening. In dit verband mag er op worden gewezen dat het boek (naast beslissingen van de Octrooiraad, bijvoorbeeld de actuele beslissingen over de octrooierbaarheid van computerprogrammatuur) ook beslissingen van het Europees Octrooibureau bespreekt. Bovendien bevat het thans een korte bespreking van het Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt (GOV).

Bij hun bewerking van het boek werden de auteurs met de wijziging van de Row. van 1 december 1987 geconfronteerd. Deze wijziging had, zoals bekend, allerlei wettelijke veranderingen tot gevolg. Over drie daarvan wil ik hier een korte opmerking maken.

Door de genoemde wetswijziging werden de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen uitgebreid met het begrip "invoeren", dat wil zeggen dat tegen het invoeren op zichzelf, dus los van de aflevering (van belang voor het begrip "in het verkeer brengen") al opgetreden kan worden. In nr 360 merken de auteurs op dat onzeker is of de handelwijze van de loutere vervoerder als invoeren kan gelden, doch dat dit niet voor de hand ligt. Deze opvatting lijkt mij, mede gezien de M.v.T., juist. Men zal dunkt mij de verruiming teweeggebracht door het begrip invoeren aldus moeten opvatten dat het de Nederlandse importeur of

buitenlandse handelaar is die, door middel van een vervoerder, de invoer verricht. Of de loutere vervoerder op grond van art. 1401 BW met succes kan worden aangesproken is hoogst twijfelachtig. De Hoge Raad is in dit opzicht immers (in geval van een octrooi) zeer terughoudend en tenzij men in dit geval een soortgelijke redenering kan toepassen als in HR 18 februari 1949, *NJ* 1949, 357 (dat wil zeggen de bescherming van de Row. vertoont hier een leemte die moet worden opgevuld) lijkt mij de kans op succes minimaal. Die leemte is hier naar mijn opvatting niet aanwezig.

Ook de regeling van art. 44A (het verschaffen van middelen tot octrooiinbreuk) is een gevolg van de wetwijziging van 1 december 1987. Het boek bevat een fraaie behandeling van dit artikel waarbij de auteurs kritiek niet schuwen en bovendien aantonen dat het artikel bepaald niet in alle opzichten duidelijk is. In dit verband wordt in nr 375 opgemerkt dat doordat de aanbidding/levering en het gebruik van de middelen voor toepassing van de uitvinding binnen het territoriale geldingsgebied van het octrooi moeten plaatsvinden, alle grensoverschrijdende indirecte inbreuk buiten schot blijft en dat dit ruime mogelijkheden voor ontduiking van het voorschrift schept. Ofschoon voor deze beperking een goede reden bestaat (zie *IER* 1986, p. 44) lijkt daar inderdaad een zeker gevaar in te schuilen. Overigens moet wel bedacht worden dat ook al richt zich de aanbidding van de middelen (bijvoorbeeld per advertentie) uitsluitend tot buitenlandse ondernemers en de mogelijkheid om de desbetreffende middelen te verkrijgen zou ook hier te lande doordringen, niet de aanbidding doch uiteraard wel de levering door een Nederlandse leverancier aan hier gevestigde ondernemers kan worden bestreden. Tegen levering in het buitenland en levering hier te lande aan in het buitenland werkzame ondernemers kan echter op grond van art. 44A niet worden opgetreden.

In nr 378 wordt met betrekking tot art. 44A lid 2 gesteld dat het moet gaan om middelen die én algemeen verkrijgbaar én voor meerderlei toepassing dan alleen toepassing van de uitvinding geschikt en bestemd zijn. Deze laatste beperking staat echter niet met zoveel woorden in de wet en het is mij niet geheel duidelijk geworden waarom het moeilijk voorstelbaar zou zijn art. 44A lid 2 al te laten gelden indien slechts voldaan is aan de eis dat de middelen algemeen in de handel verkrijgbaar zijn. Moeilijker voorstelbaar lijkt mij dat een middel dat alleen voor toepassing van de uitvinding geschikt en bestemd is toch algemeen in de handel verkrijgbaar zou zijn.

Tenslotte een enkele opmerking over de nieuwe regeling van de nietigverklaring van octrooien. Terecht uiten de auteurs in nr 446 hun twijfel over de regeling van art. 51 lid 6 in het bijzonder wat betreft hetgeen is verricht ter uitvoering van een onherroepelijk geworden veroordeling (ten gunste van de octrooihouder) in kort geding, terwijl de octrooihouder in de procedure in hoofdzaak in het ongelijk is gesteld. Analogische toepassing van de laatste zinsnede van lid 6b (uit billijkheidsoverwegingen ... etc.) lijkt mij in dit geval gezien hetgeen de M.v.T. (p. 39) opmerkt uitgesloten. Wel echter suggereert de M.v.T. een andere mogelijkheid namelijk (kennelijk krachtens overeenkomst) vrijwillig betalen (door degene die van inbreuk wordt beschuldigd) *ter voorkoming* van een vordering van de octrooihouder en tevens de nietigverklaring van het octrooi vorderen. In dat geval zou men kunnen profiteren van de regeling van art. 51 lid 6b en aldus terugbetaling kunnen verkrijgen.

3. Vervolgens wil ik enige aandacht besteden aan het merkenrecht. Het boek bevat thans een vrij uitgebreide behandeling van de eerste Richtlijn van de Raad op het gebied van het merkenrecht en een (iets kortere) behandeling van de Verordening over de piraterij met

betrekking tot merkartikelen. De schrijvers komen in nr 746, naar het mij lijkt terecht, op grond van de totstandkoming van art. 5 van de Richtlijn tot de conclusie dat de huidige tekst van art. 13A-1 kan worden gehandhaafd ook al is de tekst van art. 5 van de Richtlijn enigszins eigenaardig. Zo zou men bijvoorbeeld toch denken dat (zie art. 5 lid 1-b Richtlijn) associatiegevaar ruimer is dan verwarringsgevaar en niet omgekeerd.

Een tweede verandering in het merkenrecht betreft het feit dat de Benelux Merkenwet thans ook van toepassing is op dienstmerken. In dit kader is, mede gezien art. 39 BMW, interessant het begrip soortgelijkheid. Over het criterium dat men moet aanleggen bij de beoordeling van de soortgelijkheid bestaat veel verschil van mening. De auteurs achten in dit opzicht beslissend of er zodanige punten van verwantschap bestaan dat met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan de waren en/of diensten, ongeacht de daarvoor gevoerde merken, dezelfde herkomst zal toekennen. Zij menen dus dat steeds hetzelfde criterium moet worden toegepast onverschillig of het gaat om soortgelijkheid tussen waren, tussen waren en diensten of tussen diensten onderling. Deze opvatting lijkt mij (nog even afgezien van de wetsgeschiedenis) al wenselijk om praktische redenen: het zou toch gecompliceerd zijn om te werken met drie verschillende criteria voor soortgelijkheid.

Verder rijst in het algemeen de vraag in hoeverre uitspraken die destijds voor warenmerken zijn gedaan ook zonder meer toepasbaar zijn op dienstmerken. Een aardige illustratie daarvan vindt de lezer in de beschouwingen van de auteurs over het arrest van het BGH van 27 januari 1981 (NJ 1981, 333, Turmac/Reynolds), te vinden in nr 1056 e.v. In nr 1057 wordt voor het begrip "normaal gebruik" op overtuigende wijze uiteengezet hoe de door het BGH ten aanzien van dit begrip voor warenmerken gestelde eis van het extern gebruik thans voor dienstmerken geïnterpreteerd dient te worden.

4. Na de onder 2 en 3 gemaakte opmerkingen over de omvangrijkste onderdelen van het boek wil ik hier nog iets opmerken over andere onderwerpen die in het boek behandeling vinden.

Geheel nieuw in het boek is hoofdstuk 5: een bespreking van de bescherming van topografieën van halfgeleiders (chips). Datzelfde geldt voor de bespreking in het hoofdstuk over de onoirbare concurrentie van de prestatiebescherming (HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191, Holland Nautic/Decca en de daarop volgende arresten).

Daarentegen is aan het hoofdstuk over de handelsnaamwet (en hetzelfde geldt ook voor de modellen en tekeningen) vrij weinig gewijzigd. Overigens bevat in het gedeelte over de handelsnaam nr 1149 (p. 500, 15e regel) een vergissing. Het aldaar vermelde "niet toelaatbaar" moet natuurlijk zijn "toelaatbaar".

5. In zijn bespreking van de vorige druk (BIE 1984, p. 246) uitte Haardt onder meer de wens dat in het boek meer lagere jurisprudentie zou worden opgenomen en ook naar tijdschriftartikelen zou worden verwezen. Ook in deze druk is de vermelding van lagere jurisprudentie helaas niet omvangrijk. Door de auteurs belangwekkend geachte tijdschriftartikelen zouden, zo dit niet in de tekst kan, in een volgende druk wellicht aan het begin van ieder hoofdstuk (waar enige literatuur wordt vermeld) kunnen worden opgenomen. Wel bevat het boek thans, in tegenstelling tot de vorige druk, een jurisprudentieregister, hetgeen zeker de toegankelijkheid ten goede zal komen.

6. Als wij thans het boek in zijn totaliteit overzien, wat is dan de eindconclusie? Daarover kan ik kort zijn: een fraai boek, belangrijk voor praktijk en onderwijs (aan de R.U.L. maken wij er al jaren dankbaar gebruik van), dat ten opzichte van de vorige druk opnieuw aan waarde heeft gewonnen.

S.J.A. Mulder.

Mr. W.A. Hoyng, *Repareren in het octrooirecht* (Proefschrift). 's-Gravenhage, W.A. Hoyng, 1988, XX en 298 blz. [Bibliotheek Octrooiraad nr A 3729.]

1. In Nederland is literatuur over het octrooirecht schaars. In 1988 kwam er – relatief gesproken – heel veel bij. Er verschenen in dat jaar twee proefschriften. Het ene van Pieroen over Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland (gerecenseerd door C.J.J.C. van Nispen in BIE 1988, 237-239) en het andere van Hoyng. Twee monografieën over het octrooirecht in één jaar: dat was in Nederland niet eerder voorgekomen.

2. Voordat de dissertatie van Hoyng verscheen, was in de Nederlandse literatuur niet veel geschreven over repareren in het octrooirecht. Volgens Hoyng hebben slechts Jonkers (*De rechtsverhouding tot de derde in de concurrentiestrijd*, Deventer 1965), Verkade (*Ongeoorloofde mededinging*, Zwolle 1986) en Martens (in deel VI van de losbladige *Onrechtmatige Daad*) het onderwerp uitgebreid behandeld. Hoyng (p. 173): "De andere schrijvers behandelen het onderwerp wel doch wijden er geen diepgaande beschouwingen aan." Alles is betrekkelijk als men ziet dat Jonkers in 10 pagina's, Verkade in 2 pagina's en Martens in ruim 1 pagina het onderwerp behandelden.

3. Jurisprudentie in Nederland is er ook nauwelijks. Hoyng bespreekt drie arresten: twee van de Hoge Raad (6 maart 1936, NJ 1936, 558 – Mendels/Arendonk – en 13 maart 1942, NJ 1942, 389 – Philips/Hapé) en één van het Hof Arnhem (16 september 1975, BIE 1976, p. 196 – Phoenix/Hevea).

4. Gelet op een en ander kun je je goed voorstellen dat de schrijver toen hij in de praktijk met deze problematiek werd geconfronteerd, aanvankelijk meende met een overzichtelijk onderwerp van doen te hebben, "dat zich goed leende voor een proefschrift dat naast het uitoefenen van de praktijk geschreven moest worden" (p. 1). Zoals zo vaak het geval is bleek het onderwerp bij nadere beschouwing allesbehalve eenvoudig.

5. Het proefschrift bevat een kleine driehonderd bladzijden. Die schrijft men niet vol als men zich strikt zou beperken tot een evaluatie van de Nederlandse jurisprudentie en doctrine op het punt van het repareren. Dat heeft de auteur ook niet gedaan. Hij heeft de problematiek in een ruimer kader geplaatst. In de eerste plaats door veel aandacht te schenken aan repareren in het octrooirecht van een drietal buitenlandse landen: het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en West-Duitsland. En in de tweede plaats door uitvoerig in te gaan op het vraagstuk van de aanvullende werking van art. 1401 BW op de zogenaamde indirecte octrooiinbreuk en op het nieuwe art. 44A van de Rijksoctrooiwet dat op 1 december 1987 in werking is getreden en betrekking heeft op indirecte octrooiinbreuk.

6. Wat is het probleem? Repareren verlengt de levensduur van produkten. Vallen die produkten onder een octrooi dan zal de octrooihouder minder nieuwe produkten verkopen. Voor de octrooihouder is het van groot belang of repareren van geoctrooideerde produkten al dan niet als octrooiinbreuk is aan te merken. Is dat het geval dan betekent dat uiteraard een versterking van zijn positie. Het zal verder tot gevolg hebben dat het doen van uitvindingen erdoor wordt gestimuleerd. Bij reparatievrijheid is een en ander precies omgekeerd.

Een aantal juridische vragen dient zich dan als vanzelf aan. Valt repareren onder het uitsluitend recht zoals geformuleerd in art. 30, lid 1 Row? Zo nee, is repareren door de octrooihouder tegen te gaan met een beroep op art. 1401 BW (aanvullende werking)? In hoeverre is repareren te beschouwen als een vorm van indirecte octrooiinbreuk waartegen de octrooihouder zich op grond van art. 44A Row. kan verzetten? En omdat repareren behalve uit herstellen van het gehele geoctrooideerde produkt ook kan bestaan uit het vervaardigen van onderdelen van het geoctrooideerde produkt en voorts repareren tegenwoordig vanwege de hoge loonkosten veelal neerkomt op vervanging van onderdelen, is niet te ontkomen aan beantwoor-

ding van de vraag hoe de vervaardiging en vervanging van onderdelen van geoctrooieerde produkten geduid moeten worden.

7. Repareren wordt niet genoemd in de opsomming van de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen in art. 30, lid 1 Row. Repareren zonder meer is daarom niet te beschouwen als octrooiinbreuk. Aldus besliste de Hoge Raad in de zaak Mendels/Arendonk; in Engeland, Amerika en Duitsland ligt dit niet anders. Er moet dus iets bijkomen. Dat zou kunnen zijn dat het repareren in feite neerkomt op het vervaardigen van het geoctrooieerde produkt. Wanneer is dit het geval? In de buitenlandse jurisprudentie hangt dit af van de feiten. In Engeland stelt men bijvoorbeeld de vraag of het repareren "can fairly be termed a repair." Hoyng acht dit niet juist: "Bij het beantwoorden van de vraag of er van 'vervaardigen' sprake is zal beslissend moeten zijn of octrooiinbreuk wordt gepleegd" (p. 250). Is dit echter niet een *petitio principii*? Er is toch pas sprake van octrooiinbreuk als "vervaardigen" kan worden aangenomen? De consequentie van Hoyngs opvatting lijkt te moeten zijn dat de opsomming in art. 30, lid 1 Row. van de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen van weinig of geen betekenis is; de bepaling zou kunnen inhouden dat toepassing van de uitvindingsgedachte slechts aan de octrooihouder is toegestaan. Is de wens wellicht de vader van de gedachte? Want dat Hoyng voorstander is van een zo groot mogelijke bescherming van de octrooihouder, steekt hij niet onder stoelen of banken. Men zal echter nuchter moeten vaststellen dat wat Hoyng leest, er gewoonweg niet staat, en voorts, dat de wetgever dit uitdrukkelijk niet heeft gewild. Die wilde de inhoud van het recht nauwkeurig omschrijven. Hetgeen overduidelijk blijkt uit de door de schrijver beschreven wetsgeschiedenis (p. 113 e.v.). Ik citeer daaruit (zie p. 115):

"De vraag toch, tot welke handelingen de octrooihouder het uitsluitend recht bezit, is van overgroot belang; van hare beantwoording hangt in hoofdzaak af, of de octrooiwet aan haar hoofddoel, n.l. effectieve bescherming van den uitvinder zal kunnen beantwoorden, zonder de vrijheid van handel en bedrijf al te zeer te beperken, en het is daarom wenschelijk zich nauwkeurig rekenschap te geven in hoever het uitsluitend recht van den octrooihouder zich moet uitstrekken tot de verschillende handelingen, welke door den algemeenen term 'toepassing der uitvinding' kunnen worden aangeduid. Zodoende zal men niet alleen scherp geformuleerde bepalingen verkrijgen, die de rechtszekerheid bevorderen, maar zal men ook de grootst mogelijke waarborg hebben, dat niet meer dan voor de goede werking der octrooiwet – dus in het algemeen belang – nodig is, de bestaande vrijheid door uitsluitende rechten van den octrooihouder wordt verminderd."

De vraag die men in Engeland stelt, komt mij daarom juist voor.

Je zou je nog kunnen afvragen of de reparateur die het herstelde geoctrooieerde voortbrengsel aan de opdrachtgever aflevert, het voortbrengsel in het verkeer brengt. Daarvan wil de schrijver, m.i. terecht, niets weten (p. 160).

8. Aan de aanvullende werking van art. 1401 BW wijdt Hoyng een boeiend hoofdstuk (VI), waarin doctrine en jurisprudentie nauwgezet worden geanalyseerd.

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt volgens de schrijver een consequente en vergaande afwijzing van de aanvullende werking van art. 1401 BW. Die aanvullende werking ziet hij niet in het befaamde Staat/Bonda arrest (18 febr. 1949, *NJ* 1949, 357). Hoyng (p. 135):

"Onder de zeer specifieke omstandigheden van het geval is er een ondersteunende rol voor art. 1401 weggelegd om datgene aan de octrooihouder te geven wat hem op grond van art. 30 toekomt, doch wat door de zeer specifieke omstandigheden zonder die ondersteunende werking van art. 1401 niet verwezenlijkt kan worden."

De schrijver kan op grond van de aard van het octrooierecht (het geven van een monopolie dat in ernstige mate de vrijheid van handel en bedrijf kan belemmeren) en de

duidelijke wetsgeschiedenis de opvatting van de Hoge Raad goed begrijpen. Hij heeft daar ook wel vrede mee, behalve in wat hij noemt typische gevallen van indirecte octrooiinbreuk: gevallen waar een bepaald middel of onderdeel alleen maar gebruikt kan worden voor een geoctrooieerde werkwijze of een geoctrooieerd voortbrengsel. Dan acht hij het stellen van de uit de Staat/Bonda arrest afkomstige eis van het "bepaaldelijk weten" veel te streng.

9. Valt repareren onder het nieuwe art. 44A Row? Nee. Repareren wordt in de tekst van de bepaling niet genoemd. Daarin gaat het over het aanbieden of leveren van middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding.

10. Dat brengt ons bij de kwestie van de onderdelen. Reparaties gaan dikwijls gepaard met de vervaardiging van onderdelen en de vervanging daarvan.

De eerste vraag is of onderdelen van een geoctrooieerd voortbrengsel zelfstandige bescherming genieten op grond van art. 30, lid 1 Row. Daarvoor is nodig dat onderdelen vereenzelvigd worden met het geoctrooieerde voortbrengsel. In de jurisprudentie zijn daarvan voorbeelden te vinden. In het bekende Philips/Tasseron arrest (20 juni 1930, *NJ* 1930, p. 1217) waar het ging om een octrooi van een combinatie waarvan lamp én batterij deel uitmaakten, terwijl Tasseron lampen zonder batterij afleverde, overwoog de Hoge Raad:

"dat echter terecht het Hof het standpunt heeft ingenomen, dat het aankomt op dat, waarin naar het wezen der zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat; dat hieruit volgt, dat, indien inderdaad de door Tasseron in zijn bedrijf hier te lande in het verkeer gebrachte lampen een toepassing van het essentiële kenmerk der onder No. 10155 geoctrooieerde uitvinding bevatten, dit in het verkeer brengen der lampen inbreuk op het octrooi maakt en die inbreuk niet eerst begint bij het in gebruik stellen van de lampen overeenkomstig haar bestemming."

En dan is er nog, afgezien van lagere jurisprudentie, het al even beroemde Vulcanus/Raatsjes arrest (10 okt. 1975, *NJ* 1976, 232) waarin de Hoge Raad zich verenigde met het oordeel van het Hof dat, nu in de dichtingsring "het wezen van het octrooi, althans een zeer belangrijk onderdeel daarvan wordt belichaamd", "in het in het verkeer brengen van dergelijke ringen een octrooiinbreuk is gelegen."

Naar mijn mening dient men zich te realiseren dat deze uitspraken dateren uit de tijd waarin voor aanvullende werking van art. 1401 BW geen plaats was, art. 30, lid 2 nog niet in de wet was opgenomen en art. 44A Row. nog niet gold. Zou toen aan wezenlijke onderdelen de bescherming via art. 30, lid 1 Row. zijn onthouden, dan zou het octrooi zeer veel aan waarde hebben ingeboet. Ik acht het voor discussie vatbaar of deze jurisprudentie nog onverkort gelding heeft, gelet op art. 30, lid 2 en art. 44A Row. Neem het door Hoyng beschreven (p. 167 e.v.) geschil dat leidde tot het vonnis van de President van de rechtbank Zutphen (7 juli 1981, *BIE* 1983, p. 203). Geoctrooieerd was een kunstmeststrooier. Jacobsen gebruikte in en voor zijn bedrijf een inrichting volgens het octrooi, waarvan alleen het spuitstuk met toestemming van de octrooihouder in het verkeer was gebracht. Aangenomen dat in het spuitstuk het wezen van het octrooi was belichaamd kan de octrooihouder in zo'n geval tweemaal octrooiwinst behalen: eenmaal bij de aankoop van het spuitstuk en eenmaal (in de vorm van schadevergoeding) bij het vervaardigen van de combinatie met behulp van het spuitmondstuk. Is dat niet teveel van het goede? Hoyng signaleert dat niet geheel bevredigend is dat de octrooihouder dubbele octrooiwinst verkrijgt, maar aanvaardt het (p. 169). Dubbele winst is er niet als men in verband met het nieuwe art. 44A Row. en met het oog op art. 30, lid 2 Row. in beginsel niet langer bescherming van onderdelen op grond van art. 30, lid 1 Row. verleent. Hierbij zou passen dat de octrooiverlenende instantie niet langer onnodig ruime conclusies accepteert; dus niet – om een voorbeeld van de auteur te gebruiken – een octrooi verleent voor een auto, voorzien van een schuifdak, als de eigenlijke uitvinding het schuifdak betreft. Ik wijs er op dat de moderne doctrine in Duitsland

Teilschutz en Elementenschutz minder snel aanvaardbaar lijkt te achten dan Hoyng, zulks in verband met par. 14 Patentgesetz (ons art. 30, lid 2 Row.) en art. 69 van het Europees octrooiverdrag. Zie: Benkard, *Patentgesetz*, 8ste druk (1988), par. 14, Randnummer 141 e.v., en Bernhardt/Krasser, 4de druk (1986), 528 e.v., 544 e.v.

Ook bij Hoyng is er, m.i. terecht, wel wat terughoudendheid te bespeuren (p. 169).

11. De levering van onderdelen is in de lagere jurisprudentie in bepaalde gevallen als onrechtmatige daad aangemerkt. Na het Staat/Bonda arrest acht Hoyng dit niet juist.

12. Het nieuwe art. 44A Row. speelt een belangrijke rol als het gaat om onderdelen van een geoctrooieerd voortbrengsel. Aan dit artikel schenkt Hoyng dan ook uitgebreid aandacht (Hoofdstuk IX). Om te beginnen levert hij kritiek op de plaats van dit artikel in de wet. Zijns inziens was het beter geweest als de tekst was opgenomen in of na art. 30 Row. en daarmee dezelfde systematiek was gevolgd als in het Gemeenschapsoctrooiverdrag, de Engelse en de Duitse wet.

De tekst van de bepaling maakt duidelijk dat het artikel altijd van toepassing is op de aanbieder of leverancier van wezenlijke onderdelen die niet door de octrooihouder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht. Maar hoe is het gesteld met de aanbieder of leverancier van wezenlijke onderdelen die afkomstig zijn van de octrooihouder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, doch die zullen worden gebruikt door hen die tot het samenstellen van de geoctrooieerde inrichting niet gerechtigd zijn? Hoyng verdedigt met veel verve dat in dat geval aan de octrooihouder een beroep op art. 44A Row. toekomt (p. 209 e.v.).

13. Boeiend is het betoog over de vraag of er naast art. 44A Row. nog wel plaats is voor aanvullende werking van art. 1401 BW. De schrijver beantwoordt deze vraag volmondig met ja. Het moge zo zijn dat binnen Europa de nationale octrooiwetten worden geharmoniseerd, doch dit staat volgens hem aan nationale ontwikkelingen niet in de weg. Hoyng (p. 207): "Daar waar geen harmonisatie heeft plaatsgevonden kan de harmonisatiegedachte zich niet verzetten tegen toepassing van het gemene recht."

Ik vraag mij af of het wel zo gewenst is om naast

geharmoniseerd octrooirecht dat het *gehele* octrooirecht beoogt te bestrijken, opnieuw nationaal afwijkende aanvullingen tot ontwikkeling te brengen. Dat zal toch niet stroken met de bedoeling van de verdragsluitende staten? Dat, zoals Hoyng opmerkt, nationale rechtsregels terzake van misbruik van recht, rechtsverwerking, kartelrecht, procesrecht, etc. de (werkelijke) betekenis van de op grond van de geharmoniseerde wet verkregen rechten aanzienlijk kunnen beïnvloeden, is ongetwijfeld waar, doch die onderdelen van dat recht zijn niet (ten volle) geharmoniseerd zodat er noodzakelijkerwijs een rol is voor het nationale recht.

14. Het boek bevat meer dan hier is besproken. Onder andere hoofdstukken over grensoverschrijdend repareren en over niet-octrooirechtelijke belemmeringen van de reparatievrijheid. Het boek wordt besloten met indelingen en "enige casus". Van de laatste blijken er negentig te zijn! De schrijver toont zich een meester in de aloude bezigheid van juristen: het maken van distinctiones. Hij is dan in zijn element; kijk er de inhoudsopgave maar op na. Al die onderscheidingen maken het niet altijd even makkelijk om de draad vast te houden. Maar de auteur schiet ons te hulp met "conclusies" na elk betoog. Jammer vind ik dat het overzicht van de jurisprudentie - overeenkomstig de angelsaksische traditie voorin het boek geplaatst - geen verwijzingen naar de tekst inhoudt.

15. Ik ga besluiten. Hoyng heeft een mooi boek geschreven over een ogenschijnlijk klein onderwerp. De kracht is gelegen in de rechtsvergelijking en de algemene beschouwingen over centrale onderwerpen in het octrooirecht. Hij heeft de literatuur verrijkt met een boek waarin talloze scherpzinnige redeneringen voorkomen waarvan grote overtuigingskracht uitgaat. Met een grote gedrevenheid weet hij zijn opvattingen te bepleiten. Voor wie hem in de rechtszaal aan het werk heeft gezien, is dat niet verbazingwekkend.

Het geheel is een indrukwekkende prestatie, zeker als men bedenkt dat de dissertatie geschreven is naast het uitoefenen van de advocatenpraktijk. Wij mogen overigens blij zijn dat mensen uit de praktijk zich met de wetenschap bezighouden. Anders zouden wij bijvoorbeeld verstoken zijn gebleven van noot 55 op p. 104.

Br.