



16 februari 2005, 73e jaargang, nr. 2

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 11 Vزر. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 febr. 2004, Boston Scientific International e.a./Medinol (in Nederland geotrooieerde stents zijn in Nederland in het verkeer gebracht nu deze in de feitelijke macht van een derde zijn gebracht; inbreuk) (met noot J.d. H.).

Nr. 12 Vزر. Rechtbank 's-Gravenhage, 2 dec. 2003, G.R.J. Melles e.a./Alfa Intes en G.R.J. Melles e.a./First Medical (uit feit dat Oftalbu geschikt is en gebruikt wordt voor 'staining a retinal membrane in an eye' kan niet met voldoende zekerheid worden afgeleid dat het door Alfa Intes met dit doel wordt vervaardigd; geen inbreuk op octrooi '284'; wel inbreuk op octrooi '285' door verhandeling van Oftalbu 'for visualizing a lens capsule in an eye during performance of a capsulorhexis'; echter octrooi '285' is niet inventief; eisers hebben niet onrechtmatig gehandeld door Alfa Intes in Nederland in kort geding te dagvaarden ter zake van inbreuk).

Nr. 13 Rechtbank 's-Gravenhage, 28 juli 2004, H. Bohnacker/Veenhuis Machines (nu Bohnacker schriftelijk heeft gereageerd op het nietigheidsverweer van Veenhuis is hij niet in zijn verdediging geschaad; het ontbreken van een nietigheidsadvies leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van Veenhuis en geeft geen aanleiding het nietigheidsverweer van Veenhuis buiten beschouwing te laten).

Nr. 14 Rechtbank 's-Gravenhage, 18 febr. 2004, Sara Lee-DE/Henkel (er is aanleiding de uitslag van de nietigheidsprocedure af te wachten alvorens verder over de inbreuk te oordelen).

Nr. 15 Rechtbank 's-Gravenhage, 31 dec. 2003, Habasit/Rexnord Flattop Europe (goede procesorde is bij zuiver formeel bezwaar tegen te late toezending niet in het geding; octrooi nietig wegens gebrek aan inventiviteit).

2 Merkenrecht

Nr. 16 Rechtbank Maastricht, 12 nov. 2003, Recreatiegroothandel Haba/Heuts Automaterialen (vorm van onderhavige opzet-dodehoekspegel beïnvloedt wezenlijke waarde van de waar; niet van belang is dat ook spiegelglasgedeelte van vorm kan verschillen).

Nr. 17 Rechtbank Amsterdam, 3 dec. 2003, R.J.H. Houben/R. Oostendorp e.a. (inschrijving in merkenregister is geen voorwaarde voor overdracht van een merk; wel is bij gebreke aan een schriftelijke vastlegging van de overdracht deze nietig).

Nr. 18 Rechtbank Zutphen, 24 maart 2004, Pfizer e.a./Alpha Pharmaceuticals (Siga en Viagra zijn soortgelijke producten; vorm en kleur van Viagra opvallend en onderscheidend, dominant kenmerk; mede gezien auditieve gelijkenis tussen woordmerken zal het publiek een verband leggen tussen Viagra en Siga; trivialisering door Siga van product Viagra en aanhaking bij het bekende merk Viagra; bij geïnformeerde gebruiker zal het model Viagra een andere algemene indruk wekken dan Siga; geen inbreuk op modelrecht; hoewel debat tussen partijen zich beperkt tot Nederlandse markt, heeft verbod van gebruik van merk Siga gelding voor gehele Benelux).

Nr. 19 Rechtbank 's-Gravenhage, 24 sept. 2003, Plumtree Software/Werner Linssen (verzenden van een sommatiebrief om (vermeende) inbreuk een halt toe te roepen is in beginsel niet onrechtmatig, tenzij merkhouder in redelijkheid niet kan menen dat aangeschreven partij inbreuk maakt).

Nr. 20 Vزر. Rechtbank 's-Gravenhage, 9 april 2004, La Senza/Hunkemöller (visuele en auditieve overeenstemming tussen teken Seza en merk La Senza; ook verwarring door gebruik van de combinatie Seza Hunkemöller; gebruik van het woord Seza doet in elk geval afbreuk aan exclusiviteit van het bekende merk La Senza) (met noot D.J.G. V.).

(vervolg inhoud op pag 54)



C O L O F O N

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Versijnt maandelijks, rond de 16e

Abonnementsprijs: EUR 79,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90

Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie

Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd

Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: doclev@bie.minez.nl Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag

© Auteursrecht voorbehouden

Redactie:

prof. mr. J.J. Brinkhof
mr. J.L. Driessen
dr. J.H.J. den Hartog
jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper
mr. P. Neleman
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
prof. mr. A.A. Quaedvlieg
prof. mr. J.H. Spoor
mr. P.J.M. Steinhäuser
mr. D.W.F. Verkade
prof. mr. D.J.G. Visser
mr. ir. J.H.F. Winckels

Correspondenten:

F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)
H. Laddie (mr. Justice, High Court London)
R.J. Prins (advocaat te Parijs)

Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; sasgel@bie.minez.nl

Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.)
Telefoonnr. (070) 398 65 02
Telefax (070) 398 65 30

Nr. 21 V.zr. Rechtbank 's-Gravenhage, 26 mei 2004, Marshall Bruce Mathers III/Rams Horn (teken Eminem op CD-en DVD-hoezen is niet gebruikt volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel; voorzieningen m.b.t. naburige rechten gegeven voor Benelux en het Verenigd Koninkrijk; voorzieningen m.b.t. portretrecht en misleidende reclame beperkt tot Nederland; voorzieningen m.b.t. gemeenschapsmerk strekken zich uit tot het gebied van alle lidstaten).

Nr. 22 Rechtbank Amsterdam, 5 nov. 2003, Rivièra Maison/Blokker (nu geen aanspraak op aanmerkelijk is geworden dat Rivièra Maison dezelfde hoeveelheid opbergzakken zou hebben verkocht, indien Blokker zich niet aan merkinbreuk schuldig had gemaakt, zal de door Rivièra Maison geleden schade worden begroot op het bedrag van de winst die Blokker als gevolg van de onrechtmatige nabootsing heeft genoten).

3 Modelrecht

Nr. 23 Rechtbank 's-Gravenhage, 24 dec. 2003, Hartman Groep/Ten Teije (schadevergoeding slechts verschuldigd vanaf de publicatiedatum van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk; anticiperende toepassing Richtlijn 98/71/EG; gebruik in een voortbrengsel van onderdelen van een

model die niet nieuw zijn of die een eigen karakter ontberen, kan niet op basis van modelrecht worden tegengegaan; de Prestige II valt niet onder de beschermingsomvang van het Kandara-model; nawerking doet zich niet voor).

4 Handelsnaamrecht

Nr. 24 Hof Amsterdam, 29 jan. 2004, Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incasso's e.a./Bosveld Bosveld van Unen (V.zr: aard van gerechtsdeurwaarderdiensten sluit het oogmerk om materieel voordeel te behalen niet uit; sprake van een onderneming waarvan te duchten valt dat Bosveld sr. deze net als BGI vanuit een kantoor te Amersfoort zal voeren onder een naam met als kenmerkend element 'Bosveld'; V.zr: met handelsnaam 'BBU incasso's' geen inbreuk op het handelsnaamrecht of merkrecht van eiseressen aangezien kenmerkend element 'Bosveld' ontbreekt en verwarring bij publiek niet te verwachten is; Hof: kans op verwarringsgevaar bij het publiek tussen de onderneming van BBU en BGI, ook indien de statutaire naam Bosveld Bosveld van Unen alleen gebruikt wordt voor zover wettelijk voorgeschreven).

(vervolg inhoud op pag. 84)

JURISPRUDENTIE

Nr. 11 Vزر. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 februari 2004

(Boston Scientific/Medinol II)

Mr. D.H. von Maltzahn

Art. 53 Row 1995

*Er is geen sprake van inbreuk indien de in Nederland geotrooierde voortbrengsels niet in Nederland in het verkeer worden gebracht. Een voortbrengsel is in het verkeer gebracht als het in de feitelijke macht van een derde is gebracht. Hiervan is in het onderhavige geval sprake, daar de rechtspersoon naar Iers recht Boston Scientific Ireland Ltd. de in Nederland geotrooierde stents vanuit Ierland in de feitelijke macht brengt van Boston Scientific International B.V. in Nederland en aldus inbreuk pleegt.**

- 1 Boston Scientific International BV te Maastricht,
- 2 Boston Scientific BV te Maastricht,
- 3 Boston Scientific Benelux BV te Maastricht,
- 4 Boston Scientific Benelux SA te Brussel, België,
- 5 Boston Scientific Limited te St. Albans, Herts, Verenigd Koninkrijk,
- 6 Boston Scientific Ireland Ltd te Galway, Ierland,
- 7 Boston Scientific - Namic te Tullamore, Ierland,
- 8 Boston Scientific Cork Ltd te Cork, Ierland,
- 9 Boston Scientific AG te Solothurn, Zwitserland,
- 10 Boston Scientific G.m.b.H. te Wenen, Oostenrijk,
- 11 Boston Scientific Scandinavia SA te Stockholm, Zweden,
- 12 Boston Scientific Nordic AB te Helsinborg, Zweden,
- 13 Boston Scientific Iberica SA te Barcelona, Spanje,
- 14 Boston Scientific International SA te La Garenne Colombe, Frankrijk,
- 15 Boston Scientific Iberica te Lissabon, Portugal,
- 16 Boston Scientific SpA te Genua, Italië, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.J. Brinkhof te Amsterdam, tegen
- Medinol Ltd te Tel Aviv, Israël, gedaagde, procureur mr. R.S. Meijer, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam.

1 Het verloop van de procedure

Eiseressen hebben gedaagde bij exploit van 14 januari 2004 gedagvaard om te verschijnen ter terechtzitting van 23 januari 2004. Eiseressen hebben hun vordering voorwaardelijk (in het geval gedaagde ter zitting niet verklaart in te stemmen met opschorting van de termijn waarbinnen gedaagde aan de verboden onder b en c van het vonnis van 17 december 2003 moet hebben voldaan) aangevuld en toegelicht. De door Boston Scientific ingediende provisionele vordering wordt als een aanvulling op de vorderingen in de dagvaarding beschouwd. De aard van het kort geding brengt immers mee dat er alleen maar voorzieningen bij voorraad kunnen worden gevorderd en getroffen. Gedaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vordering. De beslissing over de aangevulde vordering is, nadat gedaagde ter zitting heeft verklaard niet in te stemmen met opschorting van de hiervoor genoemde termijn, spoedshalve op 23 januari 2004 uitgesproken. Aan

partijen is op 23 januari 2004 afgegeven een uittreksel uit het audiëntieblad in executoriale vorm. Die aan dit vonnis gehechte beslissing behoeft geen nadere uitwerking. Voor het overige is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 januari 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1 Boston Scientific omvat een groep ondernemingen die zich wereldwijd bezighoudt met onder meer ontwikkeling en productie van en handel in medische producten, waaronder flexibele expandeerbare stents. Stents worden toegepast voor het openen en open houden van bloedvatvernauwingen. De stents van Boston Scientific worden verhandeld onder de merken Express en Taurus.

2.2 Medinol houdt zich ook bezig met de ontwikkeling van stents. Medinol is houdster van vier Europese octrooien die zien op een bepaald type flexibele expandeerbare stents. Het betreft EP 0762 856 B1 verleend op 9 september 1998, EP 0 846 452 B1 verleend op 16 januari 2002, EP 0 846 450 B1 verleend op 12 december 2001 en EP 0 846 499 B1 verleend op 23 januari 2002.

2.3 In januari 2003 heeft Medinol Boston Scientific gedagvaard voor deze rechtbank en in conventie onder meer een verbod op inbreuk van haar vier octrooien door Boston Scientific gevorderd. In reconventie heeft Boston Scientific de vernietiging van de vier octrooien van Medinol gevorderd.

2.4 Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 17 december 2003 (rolnummer 03-477) heeft deze rechtbank in conventie onder meer als volgt beslist:

(...) a verbiedt gedaagden ieder voor zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 45.000,- voor ieder product of iedere dag of gedeelte van een dag, zulks ter keuze van eiseres, waarmee danwel waarop de betreffende gedaagde(n) dit verbod heeft/hebben overtreden, direct inbreuk te maken in Nederland op EP 0 762 856, voor wat conclusie 8 van EP 0 762 856 betreft onder de voorwaarde dat zolang geen in kracht van gewijsde gegane uitspraak voorhanden is omtrent de inbreukvraag op dit octrooi, alsmede (cumulatief) zolang in oppositie niet definitief is beslist omtrent de geldigheid daarvan, danwel (alternatief) partijen met betrekking tot een en ander tot een minnelijke regeling zijn gekomen, eiseres gedaagden ieder voor zich (voor zover dat redelijkerwijs voor de betreffende gedaagde(n) kan worden verlangd) een licentie dient te verschaffen onder het Nederlandse deel van het octrooi voor de productie van Express-stents embedded with medicine in de zin van conclusie 8 van EP 0 762 856, die zij thans onder de aanduiding Taxis op de markt brengen, waarbij de hoogte van de licentievergoeding voor in enig kwartaal door BSC verkochte gelicentieerde stents wordt gesteld op 30% van de Average Sales Price in het voorafgaande kwartaal minus de Burdened Costs, beide termen zoals gedefinieerd in section 1.01 van de in 1.8 bedoelde Supply Agreement van 25 oktober 1995;

b gebiedt gedaagden (voor zover, gelet op het dictum sub a, redelijkerwijs noodzakelijk: ieder voor zich) om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de kopers van de op het Nederlandse deel van EP 0 762 856 inbreukmakende producten te verzoeken om, onder het doen van het aanbod tot terugbetaling van de koopprijs en het vergoeden van

* Zie de noot op blz. 58. Red.

de kosten van teruglevering, alle aldus inbreukmakende producten terug te leveren aan de betrokken gedaagde(n);
 c gebiedt gedaagden (voor zover, gelet op het dictum sub a, redelijkerwijs noodzakelijk: ieder voor zich) om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de advocaat van eiseres te voorzien van een lijst met namen en adressen van onder b) bedoelde kopers;
 d gebiedt gedaagden (voor zover, gelet op het dictum sub a, redelijkerwijs noodzakelijk: ieder voor zich) om binnen 90 dagen na betekening van dit vonnis eiseres te voorzien van een schriftelijke opgave van een gecertificeerde registeraccountant van de door de betreffende gedaagde(n) genoten winst tengevolge van bedoelde inbreuk in Nederland;
 e verklaart dat gedaagden in de zin van b, c en d ieder voor zich een dwangsom verbeuren van € 10.000,- voor iedere overtreding van de bevelen sub b, c en d opgelegd, of, ter keuze van eiseres, voor iedere dag waarop de betrokken gedaagde(n) deze bevelen heeft/hebben overtreden;
 f veroordeelt gedaagden ieder afzonderlijk tot vergoeding aan eiseres van de door de betreffende gedaagde(n) veroorzaakte, ten gevolge van de inbreuk op het Nederlandse deel van het onder a bedoelde octrooi, geleden en nog te lijden schade, of, ter keuze van eiseres (en niet cumulatief, maar alternatief), tot het afdragen aan eiseres van de door de betreffende gedaagde(n) ten gevolge van de inbreuk genoten en nog te genieten winst, een of ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
 g verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, onder de voorwaarde dat voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van dit vonnis door eiseres ten behoeve van gedaagden gezamenlijk zekerheid wordt gesteld voor een bedrag van € 1.500.000,- voor een eventuele schadeplicht van eiseres jegens gedaagden bij achteraf gebleken onterechte tenuitvoerlegging van dit vonnis;
 h wijst af de vorderingen met betrekking tot EP o 846 450 en EP o 846 449;
 i schorst de zaak met betrekking tot EP o 846 452 op de voet van art. 83 lid 3 ROW 1995, totdat de Grote Kamer van Beroep uitspraak heeft gedaan als bedoeld in 3.33 en tevens op de voet van art. 83 lid 4 ROW 1995 totdat omtrent de geldigheid van dit octrooi in oppositie, in voorkomend geval tevens in appel, is beslist; (...)

Het vonnis is op 24 december 2003 aan (de in Nederland gevestigde gedaagden van) Boston Scientific betekend. De 30-dagen termijn zoals vermeld in het dictum onder b en c van het vonnis loopt af op 23 januari 2004.

2.5 Op 17 december 2003 heeft Medinol een persbericht over het vonnis van 17 december 2003 verspreid. In dat persbericht is onder meer als volgt vermeld:

(...) Tel Aviv, December 17, 2003 – The District Court of The Hague in the Netherlands, ruled in favor of Medinol, upholding relevant claims regarding Medinol's European patent o 762 856 B1, relating to stents. The Court ruled that Boston Scientific's (...) Express stent platform infringed at least Claim one of that patent. As a result, Boston Scientific was ordered to stop making, using, importing or selling Express stents in or from the Netherlands. In addition, the Court ruled that Boston Scientific will pay Medinol royalties of 30% for all past and future sales of Taxus stents in or from the Netherlands. The decision applies to Boston Scientific International B.V., Boston Scientific B.V. (local distributor) and Boston Scientific Benelux, B.V. Medinol's Chairman, Dr. Kobi Richter stated, 'The Court's decision is an important definitive validation of Medinol's intellectual property. (...) The amount of royalty should be significant given that the decision applies to stents distributed by Boston Scientific International BV from the Netherlands throughout Europe and the rest of the world. (...)'

2.6 Bij brief van 19 december 2003 heeft de advocaat van Boston Scientific Medinol onder meer als volgt bericht: *Boston Scientific learnt about the statement Medinol released on its website in respect of the abovementioned decision of the The Hague District Court.*

The representation of Medinol of the contents and the purport of the decision is on important points incorrect and misleading. As a result, the market and especially (potential) customers of Boston Scientific and investors are likely to get a wrong idea about Boston Scientific's rights and obligations in respect of Medinol's patent, which not only causes undesirable confusion but also damage on my clients' part. I therefore ask you (...) to confirm to me in writing (...) before Monday 22 December 2003: (...) that Medinol immediately adjusts the statement on its website such that it no longer contains the abovementioned incorrect and/or misleading statements and suggestions;

(...)

that Medinol shall release, within 24 hours, a statement on its website with only the following text, (...)

Rectification of our Press Release concerning Court Decision against Boston Scientific December 17, 2003 (...)

2.7 Bij brief van 23 december 2003 heeft de advocaat van Medinol daarop onder meer als volgt geantwoord: (...) *In our opinion the press release by Medinol adequately reflects the decision of the District Court in the Netherlands of 17 December 2003 and the effects this decision will have on Boston Scientific. (...)*

3 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer

Boston Scientific vordert na wijziging van eis – zakelijk weergegeven –:

– gedaagde op straffe van een dwangsom te gebieden om met onmiddellijke ingang alle executiemaatregelen op basis van het vonnis van 17 december 2003 te staken en gestaakt te houden, voorzover betrekking hebbend op handelingen die zijn verricht vanuit Nederland en gericht zijn op andere landen dan Nederland tot en met de dag nadat in deze kort geding procedure een eindvonnis is gewezen;
 A gedaagde te gebieden, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, executiemaatregelen op basis van het vonnis van 17 december 2003 te staken en gestaakt te houden, voorzover betrekking hebbend op:

i verkopen, leveringen en andere handelingen die zijn of worden verricht vanuit Nederland naar andere landen; en
 ii verkrijging van gegevens betreffende inbreukmakende handelingen die zijn verricht vóór 17 december 2003, althans vóór 17 januari 2003;

B gedaagde te verbieden, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, in en voor Nederland onjuiste, onvolledige en/of misleidende mededelingen te doen, in woord en geschrift;
 C gedaagde onmiddellijk na betekening van dit vonnis te gebieden het persbericht op haar website zodanig aan te passen, dat daarin niet meer voorkomt of wordt gesuggereerd dat het vonnis van 17 december 2003;

i betrekking heeft op stents die vanuit Nederland worden verkocht en geleverd;

ii een verplichting meebrengt voor Boston Scientific om voor de Taxus stent royalties van 30% te betalen over alle verkopen in het verleden en de toekomst;

iii een definitieve geldigverklaring van de octrooirechten van Medinol inhoudt;

D gedaagde te gebieden om binnen 48 na betekening van dit vonnis het persbericht van 17 december 2003 te rectificeren;

E de vorderingen onder A tot en met D op straffe van een dwangsom.

Daartoe voert Boston Scientific het volgende aan.

het executiegeschil

Medinol geeft in haar persbericht van 17 december 2003 een verkeerde uitleg over de reikwijdte van de woorden 'inbreuk in Nederland' en 'inbreukmakende producten' in het vonnis. Om die reden valt aan te nemen dat Medinol de aan Boston Scientific opgelegde verplichtingen onder a, b, c, d en f zal executeren terzake van verkopen en leveringen die vanuit Nederland plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Dit is ten onrechte. Medinol heeft voorts niet aangegeven op grond waarvan Boston Scientific al voor het vonnis van 17 december 2003 en vanaf welk tijdstip 'wist of redelijke gronden had om te weten dat zij inbreuk pleegde' in de zin van artikel 45 TRIPS-verdrag. Als gevolg daarvan misbruikt Medinol haar executiebevoegdheid.

de uitlatingen in het persbericht van 17 december 2003

In haar persbericht heeft Medinol onder meer als volgt meegedeeld:

- dat er onder het verbod in het vonnis ook vallen verkopen en leveringen van stents vanuit Nederland;
- dat Boston Scientific in het vonnis is veroordeeld tot betaling van royalties van 30% over alle verkopen in het verleden en de toekomst van de Taxus stent vanuit Nederland naar Europa en de rest van de wereld;
- dat er in het vonnis sprake is van een definitieve bevestiging van de geldigheid van de octrooirechten van Medinol. Deze uitlatingen zijn volgens Boston Scientific alle onjuist, onvolledig en misleidend. Medinol handelt derhalve onrechtmatig jegens Boston Scientific. Door deze onjuiste uitlatingen wordt verwarring gecreëerd bij haar investeerders en afnemers. Als gevolg daarvan lijdt Boston Scientific schade.

Medinol voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

4 De beoordeling van het geschil

4.1 Over de vordering van Boston Scientific om met onmiddellijke ingang alle executiemaatregelen op basis van het vonnis van 17 december 2003 te staken en gestaakt te houden, voorzover betrekking hebbend op handelingen die zijn verricht vanuit Nederland en gericht zijn op andere landen dan Nederland, is bij vonnis van 23 januari 2003 beslist. Die beslissing is aan dit vonnis gehecht.

het executiegeschil

4.2 Bij de beoordeling van een executiegeschil als het onderhavige dient uitgangspunt te zijn, dat voor schorsing van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis slechts plaats is, indien de executant misbruik maakt van zijn bevoegdheid om tot tenuitvoerlegging over te gaan.

Omvang van de inbreuk

4.3 Ter zitting heeft de raadsman van Boston Scientific over de handel van stents uit Ierland via Nederland (Beek) ten behoeve van de export naar het buitenland als volgt ver-

klaard. De stents worden octrooirechtelijk in Ierland vervaardigd. De stents worden ook in Ierland gesteriliseerd en vervolgens vervoerd naar Nederland en in Beek afgeleverd. Boston Scientific heeft uitdrukkelijk betwist dat de stents in Nederland (opnieuw) worden gesteriliseerd. Evenmin worden de stents in Nederland omgepakt of verpakt. Ze komen verpakt en gesteriliseerd in Nederland binnen.

4.4 Volgens vaste jurisprudentie van deze rechtbank (*BIE* 1991, nr. 43 en *BIE* 1995, nr. 93) is er geen sprake van inbreuk op artikel 30 ROW 1910 (artikel 53 ROW 1995) indien de in Nederland geïmporteerde voortbrengsels niet in Nederland in het verkeer worden gebracht.

Een voortbrengsel is in het verkeer gebracht als het in de feitelijke macht van een derde is gebracht (zie *NJ* 1964, nr. 494; *Ebbink*, *Losbladige editie Intellectueel eigendom aantekeningen* 6 en 7 bij artikel 53 lid 1 ROW). Hiervan is in het onderhavige geval sprake, daar de rechtspersoon naar Iers recht Boston Scientific Ireland Ltd. de in Nederland geïmporteerde stents vanuit Ierland in de feitelijke macht brengt van Boston Scientific International B.V. in Nederland. Nadat zij in Nederland in ontvangst genomen en opgeslagen zijn is het niet de Ierse vennootschap maar de Nederlandse vennootschap die de feitelijke beschikkingsmacht over deze stents heeft. Uit de overgelegde jaarrekening van Boston Scientific International B.V. inzake 2001 valt af te leiden dat verkoop van stents vanuit Nederland naar het buitenland door deze vennootschap in dat jaar USD 686.595.000,- bedroeg. In de woorden van Boston Scientific ter zitting van 23 januari 2004: Boston Scientific International B.V. 'distribueerde (en distribueert, toevoeging voorzieningenrechter) de stents wereldwijd'.

Boston Scientific Ireland Ltd. heeft, zo volgt uit voorgaande, octrooi-inbreuk gepleegd door de stents in Nederland in het verkeer te brengen.

Hieruit volgt dat alle in Nederland geïmporteerde stents, afkomstig van Boston Scientific Ireland Ltd., die zich in Nederland in de feitelijke macht van Boston Scientific International B.V. bevinden, onder de reikwijdte van het vonnis van deze rechtbank van 17 december 2003 vallen. Aan de vraag of Boston International B.V. en/of één van de andere Nederlandse Boston Scientific vennootschappen vanuit Nederland de in Nederland geïmporteerde stents ten verkoop mogen aanbieden en/of exporteren komt de voorzieningenrechter niet meer toe.

Wetenschap van de inbreuk

4.5 Medinol voert terecht aan dat in de bodemzaak in eerste aanleg niet gedebatteerd is over de vraag vanaf welk tijdstip Boston Scientific wist dan wel redelijke gronden had om te weten dat zij inbreuk pleegde. Zij stelt zich op het standpunt dat de schadeplichtigheid van Boston Scientific zich uitstrekt tot alle inbreukmakende handelingen, die door Boston Scientific ooit zijn verricht.

4.6 Anders dan Boston Scientific kennelijk wil betogen is het niet evident dat dit tijdstip bepaald moet worden op het moment van de uitspraak van 17 december 2003. Gelet op de nauwe samenwerking, die in het verleden tussen partijen heeft bestaan, is het overigens niet ondenkbaar dat de bodemrechter in hoger beroep zal oordelen dat het standpunt van Medinol juist is. Voor ingrijpen op dit punt in kort geding wegens (dreigend) misbruik van recht is geen plaats.

Slotsom in het executiegeschil

4.7 De vorderingen van Boston Scientific worden afgewezen. (...)

*** Noot***In het verkeer brengen*

In onderhavige uitspraak komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat stents die door Boston Ierland aldaar zijn vervaardigd en door Boston International in Nederland verder worden verhandeld buiten Nederland, (toch) in Nederland in het verkeer zijn gebracht. Deze stents mogen daarvoor niet (buiten Nederland) verder worden verhandeld. De jurisprudentie t.a.v. 'in het verkeer brengen' gaat terug tot 1941 (Philips vs Lloyd), en heeft geleid tot arresten in 1962/64 (chlooramphenicol). In al die gevallen betrof het vervoer of invoer op een of andere wijze met het duidelijke oogmerk producten in Nederland te gaan gebruiken. De algemene teneur in die arresten is om 'in het verkeer brengen' ruim uit te leggen. In deze zin is ook nu door de Rb gesteld: 'in de feitelijke macht van een derde brengen'.

Niettemin roept dit wel een vraagteken op als het laatste deel van art 53 lid 1 onder a wordt beschouwd, luidende: *het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen (...), dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben* (onderstreping toegevoegd, JdH).

Het tweede zinsdeel lijkt expliciet toe te staan, dat een derde geoctrooieerde voortbrengselen invoert en in voorraad heeft voor andere doelen dan (in Nederland) gebruik, in het verkeer brengen etc. Invoer en in voorraad hebben voor export buiten Nederland lijkt derhalve toegestaan.

Het 'in te voeren' is vrij recent in de wet toegevoegd. De MvT (1987) zegt hierover dat dit een uitbreiding van de rechten van de octrooihouder betreft:

Deze invoering brengt in zoverre niets nieuws dat de octrooihouder reeds thans langs de weg van 'in het verkeer brengen' kan optreden tegen goederen, die uit het buitenland afkomstig zijn (...). De invoering van het begrip 'invoeren' brengt echter in zoverre een verruiming, dat het invoeren op zichzelf reeds ongeoorloofd is, los van de aflevering.

De MvT vervolgt met:

De doorvoer valt niet onder het begrip invoeren; op dit punt wordt in de huidige situatie niets veranderd.

Aangezien alle jurisprudentie over 'in het verkeer brengen' tot nu toe betrekking had op producten voor gebruik in Nederland, is het spijtig dat de rechter niet is ingegaan op het spanningsveld tussen enerzijds doorvoer, en anderzijds het feitelijk in de beschikkingsmacht van een derde brengen. Ten slotte is in onderhavig geval het enige doel van de derde het doorvoeren.

Een interessante overweging hierover vind ik bij de conclusie van de AG Rombach, bij de beslissing uit 1941, waarin de vervoerder niet werd gezien als een derde die producten in het verkeer bracht.

Zien wij de strekking van de octrooiwet. Deze is in geen enkel opzicht een tegengaan van den handel in voortbrengsels, waarin het octrooi is belichaamd (...) onder [in het verkeer brengen] valt dus niet het eenvoudige in bewaring geven (...). Ook niet het ten vervoer geven en evenmin het weer teruggeven door den bewaarnemer of de vervoerder aan den rechthebbende, al wordt dit ook wel afleveren genoemd.

De stelling, dat de octrooiwet niet de handel wil belemmeren wordt door de AG geadstrueerd aan de hand van wetten die handel wel verbieden.

De complicerende factor (doorvoer in plaats van gebruik in Nederland) vraagt mijns inziens expliciet in te gaan op de vraag waar Boston International het eigendom van de stents heeft verworven: Echt pas in Nederland, of reeds in Ierland? Het laatste geval leidt tot een importeur die voor eigen rekening en risico voortbrengselen verhandelt (import en export) zonder dat die voortbrengselen in Nederland feitelijk gebruikt zullen worden. Mag dat, of mag dat niet? Deze casus is een stap verwijderd van de 'bloot vervoerder', toch lijkt mij dat de huidige wet dit toestaat. Enige overwegingen van de rechter ware welkom geweest.

Dit klemte te meer, daar het vonnis niet in gaat op de redenen waarom intercompany verkeer überhaupt tot 'in het verkeer brengen' (ex art. 53.1.a) kan leiden.

J. d. H.

**Nr. 12 Vزر. Rechtbank te 's-Gravenhage,
2 december 2003**

(staaroperatie)

Mr. M.Y. Bonneur

Art. 53, lid 1b Row 1995

De uitvindingen van Melles zijn neergelegd in zogenoemde tweede medische indicatie-conclusies van het 'Swiss-type', dat wil zeggen conclusies met de vorm: gebruik van stof X voor de vervaardiging van een middel voor geneeskundige behandeling A. Zulke conclusies zijn werkwijze-conclusies aangezien zij neerkomen op conclusies met de vorm: werkwijze voor het vervaardigen van een middel voor geneeskundige behandeling A met het kenmerk dat stof X wordt gebruikt. De beschermingsomvang van octrooien als hier bedoeld is beperkt tot het gebruik van stof X voor de desbetreffende bestemming, namelijk voor geneeskundige behandeling A. Gebruik van stof X voor andere bestemmingen is dus vrij. Het is duidelijk dat Oftalblu door Alfa Intes uitsluitend in Italië wordt vervaardigd, zodat in ieder geval niet kan worden gezegd dat Alfa Intes c.s. in Nederland de door Melles geoctrooieerde werkwijzen toepassen. De houder van een werkwijze-octrooi kan zich evenwel niet alleen verzetten tegen toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, maar ook tegen het gebruiken, verhandelen en dergelijke van voortbrengsels die een rechtstreeks gevolg zijn van toepassing van deze werkwijze.

Alfa Intes betwist dat zij Oftalblu vervaardigt met het oog op 'staining a retinal membrane in an eye'. Op de gebruiksaanwijzing van Oftalblu staat deze bestemming niet vermeld. Uit de gestelde feiten dat Oftalblu ook geschikt is voor 'staining a retinal membrane in an eye' en dat oogartsen Oftalblu in de praktijk hiervoor ook zullen gebruiken, kan niet met voldoende zekerheid worden afgeleid dat Oftalblu toch door Alfa Intes met dit doel wordt vervaardigd. Een dreiging, dat Alfa Intes c.s. inbreuk maken op Europees octrooi 1075284 is dan ook niet aannemelijk geworden, zodat op basis van dit octrooi de vorderingen van Melles c.s. niet toewijsbaar zijn. Niet in geschil is dat Alfa Intes in Italië Oftalblu wel vervaardigt 'for visualizing a lens capsule in an eye during performance of a capsulorhexis'. Alfa Intes past in Italië de werkwijze van de conclusies 1 en 5 van EO 1075285 dus toe. Verhandeling van Oftalblu 'for visualizing a lens capsule in an eye during performance of a capsulorhexis' valt even-

eens onder het uitsluitend recht van de houder van EO 1075285. Het feit dat First Medical Oftalblu van Alfa Intes betreft en heeft geleverd aan een in Nederland gevestigde onderneming brengt bijgevolg met zich dat First Medical in Nederland inbreuk dreigt te plegen op EO 1075285, tenminste wanneer dit octrooi geldig zou zijn. Hetzelfde geldt voor Alfa Intes indien zij Oftalblu in Nederland zou afleveren of hiervoor zou aanbieden.

Art. 75, lid 1a Row 1995

Indien het op basis van Norn 1971 'zo evident (mocht) zijn dat trypaan blauw bij uitstek geschikt is om het voorste lenskapsel aan te kleuren om problemen bij capsulorhexis te voorkomen', rijst de vraag waarom anderen niet eerder op het idee zijn gekomen om trypaan blauw daarvoor te gebruiken. Eisers wijzen er op dat ook de lange periode (27 jaar) tussen Norn 1971 en de prioriteitsdatum van EO 1075285 een indicatie voor de inventiviteit van conclusie 5 van dit octrooi vormt. Aangezien capsulorhexis pas sinds 1990 wordt toegepast, bestond voorheen geen behoefte aan een stof die wel het voorste lenskapsel, maar niet het onderliggende lensmateriaal kleurt en voorts komt uit de stukken genoegzaam naar voren dat trypaan blauw hiervoor niet de enige geschikte kleurstof is. Bij deze stand van zaken valt niet goed in te zien dat de in conclusie 5 van EO 1075285 geïmplementeerde werkwijze in een 'long felt want' voorziet of dat daarmee een bestaand vooroordeel is overwonnen. Er is bovendien geen reden om aan te nemen dat Norn 1971 een zeer gedateerd en door vaklieden genegeerd document is waaraan de gemiddelde vakman voorbij zou zijn gegaan, zoals eisers suggereren. Het tegendeel is veeleer af te leiden uit het feit dat Melles zelf in (noot 8 bij) een publicatie van zijn hand van januari 1999 in het blad 'Techniques' heeft verwezen naar een artikel van M.S. Norn in Acta Ophthalmologica uit 1980, waarin weer wordt verwezen naar Norn 1971. Gelet op hetgeen is geopenbaard tijdens het Symposium 'on cataract' en in Norn 1971 vloeiden de maatregelen van conclusie 5 van EO 1075285 op voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek en missen bijgevolg inventiviteit.

Art. 70 Row 1995

Het aan Melles verleende EO 1075285 betreft een vooronderzocht octrooi, de verhandeling van Oftalblu zou inbreuk op dit octrooi opleveren indien het geldig zou zijn en eisers hadden, gezien de navolgende passage uit de website van Alfa Intes: ALFA INTES directly and regularly exports to European countries (...), in ieder geval enige grond om aan te nemen dat Alfa Intes Oftalblu ook in Nederland verhandelde of dreigde te gaan verhandelen. Dit alles in aanmerking genomen kan niet worden gezegd dat eisers onrechtmatig hebben gehandeld door Alfa Intes in Nederland in kort geding te dagvaarden ter zake van inbreuk op EG 1075285.

in de zaak met rolnr. 03/325

1 Gerrit Reinold Jacob Melles te Rotterdam,
2 D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) BV te Rotterdam, eisers in conventie, verweerders in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam, tegen
Industria Terapeutica Splendoreinteso officina Oftalmoterapica Alfa Intes di Gelsomino Mario te Casoria, Italië, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. A. Killan.

in de zaak met rolnr. 03/822

1 Gerrit Reinold Jacob Melles te Rotterdam,
2 D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) BV te Rotterdam, eisers, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam, tegen
First Medical BV te Leerdam, gedaagde, procureur mr. A. Killan.

Vonnis is te raadplegen via de rolrs. op rechtspraak.nl

Nr. 13 Rechtbank te 's-Gravenhage, 28 juli 2004*

(transportrotor)

Mrs. J.W. du Pon, R. Kalden en E.F. Brinkman

Art. 76 Row 1995

Anders dan in de zaak Arco/Shell het geval was, heeft Bohnacker de gelegenheid gehad schriftelijk te reageren op het nietigheidsverweer van Veenhuis en heeft zij van die gelegenheid ook gebruik gemaakt. Onder die omstandigheden kan niet gezegd worden dat Bohnacker in zijn verdediging is geschaad doordat het nietigheidsverweer is opgeworpen zonder dat terzake een reconventionele vordering is ingesteld. De omstandigheid dat Veenhuis niet een advies van het octrooibureau heeft ingewonnen en overgelegd leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van Veenhuis en geeft onder de gegeven omstandigheden evenmin aanleiding het nietigheidsverweer van Veenhuis buiten beschouwing te laten.

Hans Bohnacker te Waldstetten, Duitsland, eiser, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mrs. J.J. Brinkhof en M.G.R. van Gardingen te Amsterdam, tegen
Veenhuis Machines BV te Raalte, gedaagde, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mrs. P.A.M. Hendrick en B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam.

3 Beoordeling
in conventie:
(...)

Nietigheid?

3.2 Bohnacker heeft betoogd dat het nietigheidsverweer van Veenhuis dient te worden gepasseerd omdat het betrekken van dat verweer in de beoordeling in strijd met de goede procesorde zou zijn, zulks gelet op de uitspraak van deze rechtbank van 4 augustus 1999 (Arco/Shell, IER 1999, 54 r.o. 25) en gelet op artikel 76 ROW 1995. De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt.

3.3 Anders dan in de zaak Arco/Shell het geval was, heeft Bohnacker de gelegenheid gehad schriftelijk te reageren op het nietigheidsverweer van Veenhuis en heeft zij van die gelegenheid ook gebruik gemaakt. Onder die omstandigheden kan niet gezegd worden dat Bohnacker in zijn verdedi-

* Beroep ingesteld. Red.

ging is geschaad doordat het nietigheidsverweer is opgeworpen zonder dat terzake een reconventionele vordering is ingesteld.

3.4 De omstandigheid dat Veenhuis niet een advies van het octrooibureau heeft ingewonnen en overgelegd leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van Veenhuis en geeft onder de gegeven omstandigheden evenmin aanleiding het nietigheidsverweer van Veenhuis buiten beschouwing te laten. Enz.

Nr. 14 Rechtbank te 's-Gravenhage, 18 februari 2004

(Sara Lee/Henkel)

Mrs. J.W. du Pon, M.Y. Bonneur en G.R.B. van Peurse

Art. 83, lid 3 Rv 1995

Er is aanleiding de uitslag van de nietigheidsprocedure af te wachten alvorens verder over de inbreuk te oordelen. Schorsing is met name aangewezen nu door Sara Lee met het oog op de nietigheidsvraag een drietal hulpconclusies is geformuleerd welke echter aan de rechtbank in de onderhavige zaak niet inhoudelijk kenbaar zijn gemaakt.

Sara Lee/DE NV te Joure, eiseres, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. R.E. Ebbink te Amsterdam, tegen

Henkel Nederland BV te Nieuwegein, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. K.Th.M. Stöpetie en M.G.R. van Gardingen te Amsterdam.

Vonnis is te raadplegen via het rolnr. 3/116 op rechtsppraak.nl

Nr. 15 Rechtbank te 's-Gravenhage, 31 december 2003*

(radiale transportband)

Mrs. M.Y. Bonneur, E.F. Brinkman en R.C.D.E. Hasekamp

Art. 89 Rv

Rexnords bezwaar tegen te late toezending door Habasit van een productie wordt gepasseerd, nu Rexnord ter zitting heeft aangegeven niet in haar verdediging te zijn geschaad en zij slechts op zuiver formele gronden bezwaar maakt. De goede procesorde is bij een zuiver formeel bezwaar niet in het geding. Dit betekent niet dat bij inzending op te korte termijn de wederpartij aannemelijk zou moeten maken dat zij in haar verdediging is geschaad; zij moet dit stellen hetgeen de rechtbank vervolgens niet nader inhoudelijk zal toetsen.

Art. 138¹ artt. 52 en 56 EOV

Het enige verschil tussen het octrooi en D1 (Europees octrooi 0663354, de naaste stand van de techniek) is de toepassing van het verstevigende strookgedeelte. Een vakman zal evenwel, het nadeel aan D1 (namelijk dat compressie in de dwarsrichting plaatsvindt) onderkende, zonder meer ertoe worden gebracht een dergelijke verstevigingsstrook toe te passen, reeds door gebruikmaking van zijn algemene vakkennis. Octrooi nietig wegens gebrek aan inventiviteit.

Habasit AG te Reinach, Zwitserland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. S.A. Klos en J.Th. van Walderveen te Amsterdam, tegen

Rexnord Flattop Europe BV te 's-Gravenzande, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam.

Rexnord heeft bij de mondelinge behandeling [op 7 november 2003. *Red.*] bezwaar gemaakt tegen de late toezending (op 29 oktober 2003) door Habasit van een productie bestaande uit een verklaring van één bladzijde. Gelet op het feit echter dat Rexnord ter zitting heeft aangegeven *niet* in haar verdediging te zijn geschaad en *slechts* op zuiver formele gronden bezwaar maakt, is dit bezwaar gepasseerd. Weliswaar staat in de beschikking van de voorzieningenrechter dat producties ingediend minder dan 10 dagen voor de zitting worden geweigerd indien bezwaar wordt gemaakt, doch dit ziet niet op een *zuiver* formeel bezwaar. Genoemde bepalingen uit de beschikking vormen immers een uitvloeisel van een goede procesorde, die bij een zuiver formeel bezwaar niet in het geding is. De rechtbank merkt voor de duidelijkheid op dat dit niet betekent dat bij inzending door een partij op een kortere termijn dan 10 dagen voor de zitting de wederpartij aannemelijk zou moeten maken dat hij in zijn verdediging is geschaad. Voldoende is te stellen dat hij in zijn verdediging is geschaad, hetgeen de rechtbank vervolgens niet nader inhoudelijk zal toetsen, gelet op het bepaalde in de beschikking en de goede procesorde.

Rechtsoverwegingen

In conventie en in reconventie

De feiten

1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a Habasit is houdster van Europees octrooi nr. 1 182 151 (hierna: het octrooi), dat betrekking heeft op een 'Radiale transportband'. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 30 oktober 2002, naar aanleiding van een aanvraag gedateerd 17 november 2000, onder inroeping van prioriteit van 25 mei 2000. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.

De conclusies van het octrooi luiden (in de officiële Nederlandse vertaling, waarnaar in het hiernavolgende zal worden verwezen tenzij anders vermeld) als volgt:

1 Bandmodule (23, 26, 29; 200; 300) voor een transportband, welke module bestaat uit:

a een tussengedeelte (38; 208) dat zich over de breedte van de module (23, 26, 29; 200; 300) uitstrekt in een richting dwars op de bewegingsrichting van de band en tegenover elkaar gelegen eerste en tweede wanden (80, 83) heeft, waarin het tussengedeelte (38; 208) een breedte van het tussengedeelte heeft die bepaald wordt door eerste en tweede wanden (80, 83) en een dikte die bepaald wordt door een bovenvlak (77; 318) en een ondervlak (86; 324) en waarin het tussengedeelte (38; 208) een gegolfd gedeelte (50) heeft dat zich uitstrekt over de breedte van het tussengedeelte tussen de eerste en tweede wanden (80, 83) vanuit een van de boven- en ondervlakken, waarbij het gegolfde gedeelte (50) een reeks van rugen (53) en dalen (56) op regelmatige afstanden van elkaar heeft over de breedte van de module;

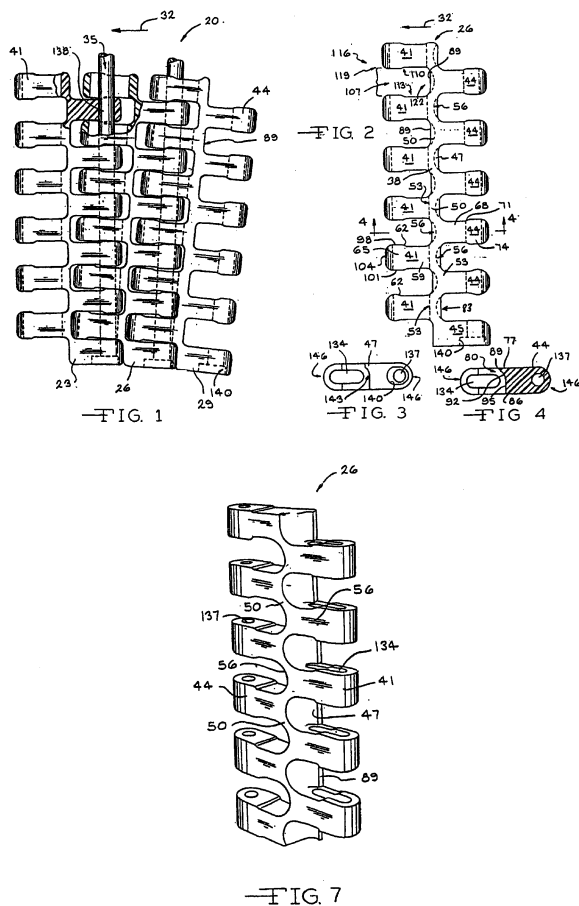
* Beroep ingesteld. *Red.*

b een eerste veelvoud van koppelingseinden (41; 206; 303) die zich naar buiten toe uitstrekken vanaf de ruggen (53) van de eerste wand (80) van het gegolfde gedeelte (50);

c een tweede veelvoud van koppelingseinden (44; 207; 306) die zich naar buiten toe uitstrekken vanaf de ruggen (53) van de tweede wand (83) van het gegolfde gedeelte (50) en in een richting tegengesteld aan de eerste koppelingseinden (41; 206; 306);

d dwarse openingen (134, 137; 209, 213; 309, 312) die in elk van de eerste en tweede koppelingseinden (41, 44; 206, 207; 303, 306) zijn aangebracht, waarbij ten minste de openingen (134; 209; 309) in een van de eerste en tweede koppelingseinden langwerpig zijn in een richting volgens een as van het koppelingseinde dat zich uit het tussengedeelte (38; 208) uitstrekt, met het kenmerk, dat e het tussengedeelte (38; 208) verder een strookgedeelte (47; 212) heeft dat zich over de breedte van het tussengedeelte uitstrekt tussen de eerste en tweede wanden (80, 83) vanaf het andere van de boven- en ondervlakken (77, 86; 318, 324) dan het gegolfde gedeelte (50) tot een deel in de dikte van het tussengedeelte (38; 208) om het gegolfde gedeelte (50) te vormen.

Bij het octrooi horen onder meer de volgende figuren:



b Kort gezegd heeft het octrooi betrekking op een modulaire radiale transportband die bestaat uit scharnierende modules, waardoorheen dwarse stangen (35) zijn gestoken. Deze modules maken het mogelijk bochten te maken, niet alleen omdat zij scharnierend met elkaar verbonden zijn maar ook omdat zij ten opzichte van elkaar verplaatsbaar zijn. Zoals uit figuur 1 van het octrooi blijkt, is aan de buitenkant van de bocht de afstand tussen de modules groter dan aan de binnenkant. Kennelijk zijn banden gewenst die zo scherp mogelijke bochten kunnen maken, zodat de verplaatsbaarheid tussen de modules groot moet zijn. Bekend

was dat een optimale ruimtebenutting kan worden verkregen indien het tussengedeelte (38) gegolfd is (zie het meest duidelijk figuur 2 hierboven; het gegolfde deel van het tussendeel 38 is met '50' aangeduid). Dergelijke modules met gegolfde verbindingen hebben volgens het octrooi het nadeel dat deze onvoldoende drukstevig in de dwarsrichting zijn (het gegolfde tussendeel wordt in een bocht in elkaar gedrukt als een veer). Dit 'compressieprobleem' wordt volgens het octrooi opgelost door de dwarsverbinding te voorzien van een strookgedeelte 47, dat bovenop het golvende gedeelte ligt en even breed is als de golfbeweging daarvan (tussen wanden 80 en 83). Dit strookgedeelte strekt zich uit over de gehele breedte van de band. Er ontstaat dan een soort constructie die, gezien in een richting parallel aan de dwarse stangen 35, varieert van een T naar een I oftewel van een omgekeerde L via een T naar een gespiegelde en omgekeerde L. Ruimtelijk inzicht in de structuur verschaft figuur 7 hierboven. Door dit strookgedeelte wordt de bijzondere voordelen verschaffende golving van het tussendeel verstevigd zodat compressie daarvan in de bochten wordt tegengegaan.

c Rexnord brengt een modulaire radiale transportband in Nederland op de markt, bestaande uit modules die beantwoorden aan (onder meer) conclusie 1 van het octrooi.

d Rexnord heeft tegen de verlening van het octrooi oppositie bij het Europees Octrooibureau ingesteld.

De vorderingen, de grondslagen daarvoor en de verweren

2 Habasit vordert – kort gezegd – dat de rechtbank Rexnord verbiedt inbreuk te maken op het octrooi, op straffe van een dwangsom, met diverse nevenvorderingen, en Rexnord veroordeelt de door Habasit geleden schade te vergoeden nader op te maken bij staat en/of de winst af te dragen, met veroordeling van Rexnord in de kosten van het geding en onder uitvoerbaar-bij-voorraad-verklaring. Habasit stelt daartoe dat Rexnord door de vervaardiging en verhandeling van voornoemde transportbanden inbreuk maakt op het octrooi.

3 Hiertegen voert Rexnord gemotiveerd verweer, stellende (samengevat) dat het octrooi nietig is (en zodoende van inbreuk geen sprake kan zijn) omdat het de vereiste nieuwigheid mist met het oog op eerdere openbare toepassing door Rexnord en inventiviteit mist gelet op de (overige) stand van de techniek, en voorts dat, zo van onvoldoende openbare bekendheid sprake zou zijn om haar eigen toepassing tot de stand van de techniek te kunnen rekenen, Rexnord een recht van voorgebruik heeft. Bij pleidooi heeft Rexnord verder nog aangevoerd dat het octrooi niet nieuw is, niet alleen met het oog op haar openbare toepassing maar ook gelet op de (overige) stand van de techniek.

4 In reconventie vordert Rexnord vernietiging van het octrooi voor Nederland. Habasit voert hier tegen op haar beurt gemotiveerd verweer, waarop in het navolgende, voorzover van belang, in zal worden gegaan.

Beoordeling van het geschil

In conventie verder:

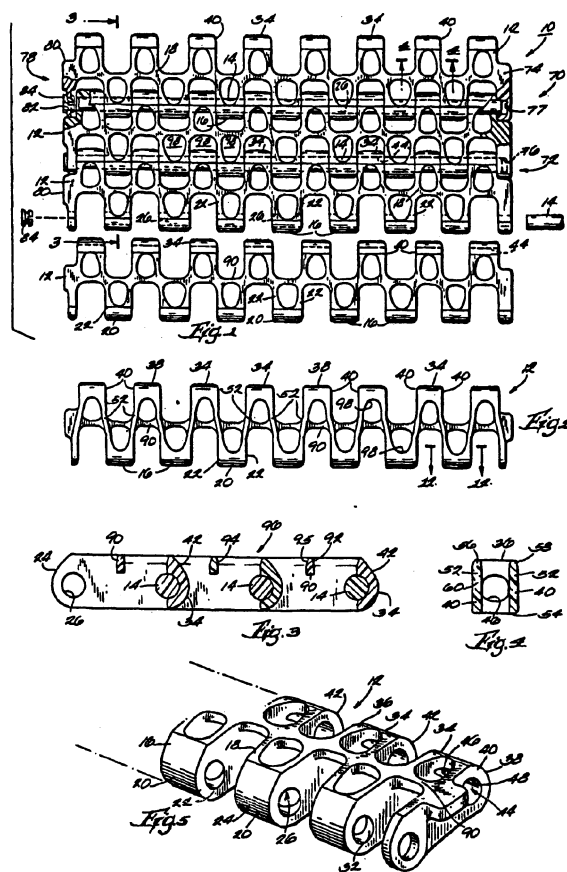
Geldigheid octrooi

5 Zowel in conventie als in reconventie heeft Rexnord zich op het standpunt gesteld dat het octrooi nietig is. De recht-

bank zal die stelling als eerste onderzoeken aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is.

Conclusie 1

6 Tussen partijen is in confesso dat in EP 0 663 354 (D1) een transportband staat beschreven, die voldoet aan hetgeen in conclusie 1 staat voor de woorden 'met het kenmerk dat'. Hier tegen is het octrooi afgebakend. Het enige verschil tussen het octrooi en D1 is de toepassing van het verstevigende strookgedeelte. Een vakman zal evenwel, bovengeschetst nadeel aan D1 (namelijk dat compressie in de dwarsrichting plaatsvindt) onderkende, naar het oordeel van de rechtbank zonder meer ertoe worden gebracht een dergelijke verstevigingsstrook toe te passen, reeds door gebruikmaking van zijn algemene vak kennis. Rexnord heeft namelijk een aantal pagina's (209-211) uit het handboek 'Konstruktieel' van prof. ir. A. Anemaat en prof. ir. J.L. Spoormaker overgelegd (dit boek stamt uit maart 1992 en wordt gebruikt aan de TU Delft; Habasit heeft niet gesteld dat dit handboek niet zou behoren tot de algemene vak kennis), waarin in algemene zin de verstijving van verende kunststofelementen is beschreven. Reeds daarin wordt de mogelijke (alternatieve) oplossing om de wanddikte te vergroten, net als in het octrooi, als onaanvaardbaar afgedaan, vanwege de hoge materiaalkosten, lange koeltijden bij productie en de vorming van krimpholten. Het handboek geeft als oplossing 'verribbingen of sandwich-constructies' waarbij 'zoveel mogelijk materiaal zo ver mogelijk van het zwaartepunt' wordt verwijderd. Hoewel hierbij geen tekeningen zijn opgenomen, kan die oplossing niet anders worden begrepen dan dat een verstevigingsstrook als bedoeld in het octrooi wordt aanbevolen om het probleem van de lage stijfheid van het verende (want golfvormige) kunststof tussen deel 38 op te lossen. Een dergelijke strook is immers te kwalificeren als een 'verribbing' aan de bovenzijde waarbij het materiaal zover mogelijk is verwijderd van het zwaartepunt (de as van het zwaartepunt in de constructie uit het octrooi loopt als een denkbeeldige satéprikker door het gegolfde deel). Verder geeft ook het gebruik van de term 'sandwich-constructie' voldoende aanwijzing. Conclusie 1 sluit overigens een dergelijke sandwich-constructie (dus zowel onder als boven het gegolfde deel een verstevigingsstrook) ook niet uit. Een voorbeeld van toepassing van die algemene vak kennis op het gebied van (gegolfde) transportbanden (weliswaar betreft het hier lineaire transportbanden maar als dergelijke banden al niet behoren tot het technische gebied van het octrooi dan ligt het er in elk geval zeer dicht tegenaan) valt voorts nog terug te zien in de eveneens voorgepubliceerde US 5,253,749 (D3; de aldaar met de term 'support ribbe' aangeduide verstevigingsstrook is 90 genummerd):



Slotsom in conventie

7 Gelet op het voorgaande behoeven de overige documenten waarop Rexnord zich in dit kader nog heeft beroepen geen verdere bespreking meer. Conclusie 1 is nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Habasit heeft geen specifiek verweer gevoerd tegen de gemotiveerde stellingen van Rexnord dat met conclusie 1 ook de volgcconclusies niet inventief zijn, zodat het octrooi in zijn geheel voor nietig moet worden gehouden. Van inbreuk kan zodoende geen sprake zijn, waarmee het in conventie gevorderde moet worden afgewezen. De rechtbank kan bij deze stand van zaken de vraag in het midden laten of sprake is van eerdere (al dan niet openbare) toepassing door Rexnord. Ook het bezwaar van Habasit tegen het door Rexnord bij pleidooi gehanteerde argument dat het octrooi niet nieuw is, niet alleen met het oog op de eerdere openbare toepassing maar ook gelet op de (overige) stand van de techniek, welk argument Habasit kwalificeert als een vermeerdering van grondslag van de reconventionele eis, behoeft onder deze omstandigheden geen beoordeling wegens gemis aan belang bij Habasit. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Habasit de proceskosten in conventie hebben te dragen.

Verder in reconventie

8 Het octrooi is nietig, zodat de in reconventie gevorderde vernietiging daarvan kan worden toegewezen. Ook in reconventie heeft Habasit de kosten te dragen.

Beslissing:**De rechtbank:****In conventie:**

wijst het in conventie gevorderde af;
 veroordeelt eiseres in de op deze procedure in conventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op € 205,- aan verschotten en € 1170,- aan procureurssalaris;

In reconventie:

vernietigt het Nederlandse deel van Europees Octrooi 1 182 151;
 veroordeelt verweerster in de op deze procedure in reconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op nihil aan verschotten en € 585,- aan procureurssalaris;
 verklaart dit vonnis in reconventie voorzover het de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad;
 wijst het meer of anders in reconventie gevorderde af. Enz.

Nr. 16 Rechtbank te Maastricht, 12 november 2003**(dodehoekspiegel)**

Mrs. H.J. Laumen, C.M.J. van den Acker en T.E. Deurvorst

Art. 1, lid 2 BMW

Zowel de vorm als ook de gekozen uitvoering voor spiegels als de onderhavige is, gelet op de omstandigheden waaronder en het doel waarvoor deze worden benut, gebruikelijk en onderscheidt zich niet door enig ander – herkenbaar – kenmerk van soortgelijke waren. In ieder geval beïnvloedt de vorm van de onderhavige opzet-dodehoekspiegel de wezenlijke waarde van de waar. Niet van belang is dat ook het spiegelglasgedeelte van vorm kan verschillen. Alle spiegelglasgedeelten van dodehoekspiegels zullen immers moeten voldoen aan een aantal technische eisen. Niet aannemelijk is derhalve dat een koper zijn aankoopbeslissing enkel baseert op de vorm en constructie van het spiegelglasgedeelte.

Recreatiegroothandel Haba BV te Honselersdijk, eiseres,
 procureur mr. E.J.J.M. Kneepkens,
 tegen

Heuts Automaterialen BV te Hoensbroek, gedaagde, procureur mr. Ch.M.E.M. Paulussen.

Vonnis is te raadplegen via LJN AN9924 op rechtspraak.nl

Nr. 17 Rechtbank te Amsterdam, 3 december 2003**(Hellraiser)**

Mr. J.F. Haeck

Art. 11^o art. 11C BMW

Anders dan Oostendorp voorstaat, vloeit uit artikel 11A BMW niet voort dat inschrijving in het merkenregister een voorwaarde is voor overdracht van een merk. Wel brengt dit artikel mee dat sprake moet zijn van een schriftelijke vastlegging van de overdracht, bij gebreke waaraan de overdracht nietig is. Blijkens artikel 11C BMW

moet de schriftelijke vastlegging plaatsvinden in een akte of een door de partijen getekende verklaring. Gelet op de onder 1.b genoemde schriftelijke overeenkomst voldoet de overdracht van het merkrecht op 26 mei 1999 door Oostendorp aan EDE aan dit vereiste. De omstandigheid dat EDE nimmer heeft verzocht om mee te werken aan de inschrijving in het merkenregister, zoals door Oostendorp is aangevoerd, doet hieraan niet af. Van de door Oostendorp gestelde (retro-) overdracht van het merk op 4 oktober 1999 aan hem door EDE is geen door partijen ondertekend geschrift overgelegd. De door Oostendorp overgelegde verklaringen behelzen geen schriftelijke vastlegging van de overdracht zoals bedoeld in artikel 11 BMW. Dit betekent dat als vaststaand moet worden aangenomen dat op 4 oktober 1999 geen overdracht van het merkrecht van EDE aan Oostendorp heeft plaatsgevonden. De overdracht van 26 mei 1999 door Oostendorp aan EDE is daarom niet ongedaan gemaakt. EDE is dan ook houder van het merkrecht gebleven, zodat zij dit op 26 oktober 1999 in beginsel aan Houben heeft kunnen overdragen.

Houben heeft ter onderbouwing van de door hem gestelde verkrijging van het merkrecht geen enkel document overgelegd. TNT heeft de onder 1.c genoemde verklaring overgelegd die betrekking heeft op de gestelde overdracht van het merkenrecht door EDE aan Houben. Nu deze verklaring echter slechts is ondertekend door EDE en niet door Houben, en deze slechts bevestiging behelst van de volgens de opsteller van die verklaring eerder tot stand gekomen overdracht van het merkrecht, kan deze verklaring niet worden beschouwd als een schriftelijke vastlegging in de zin van artikel 11 BMW, waarin de wil van beide partijen is belichaamd om de overdracht van het merkrecht te bewerkstelligen. Noch uit de inhoud van deze verklaring, noch op grond van de overige bewijsstukken is komen vast te staan dat schriftelijke vastlegging van de gestelde overdracht heeft plaatsgevonden, terwijl dit wel van doorslaggevend belang is voor de vraag of Houben merkhouder is.

Roger Jozef Hubertus Houben te Heeze, eiser in conventie, verweerder in reconventie, procureur mr. P.C.J. Twaalfhoven, tegen

1 Raymond Oostendorp te Amsterdam, gedaagde in conventie, eiser in reconventie, procureur mr. S.F. Kalff,
 2 TNT (The Nations's Top) BV te Purmerend, gedaagde in conventie, procureur mr. J.W.B. van Till.

In conventie en in reconventie

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast.

a Op naam van Oostendorp staat in het Benelux-merkenregister (hierna: het merkenregister) onder nummer 0588646 het volgende beeldmerk (hierna: het merk) ingeschreven:

Hellraiser
 Ultimate Hardcore Dance-events

b Op 26 mei 1999 is tussen de besloten vennootschap Euro Dance Entertainment B.V. (hierna ook: EDE), vertegenwoordigd door R.C.W.H. Joosten (hierna ook: Joosten), en Oostendorp een door partijen ondertekende schriftelijke

overeenkomst (hierna: de overeenkomst van 26 mei 1999) tot stand gekomen die, voor zover van belang, luidt:

1 Na ondertekening van deze overeenkomst en na de ontvangst van de eerste helft van de overeengekomen koopsom, draagt Oostendorp alle hem toekomende rechten op de naam Hellraiser – Ultimate Hardcore Dance Events depot nr. 58.86.46, direct over aan Joosten.

c Een door EDE op 12 november 1999 ondertekende verklaring luidt, voor zover van belang, als volgt:

Euro Dance Entertainment B.V., gevestigd te Heeze, ten deze vertegenwoordigd door R.C.W.H. Joosten, bevestigt hierbij op 26 oktober 1999 overeengekomen te zijn met Something Between Lovers B.V. i.o. en R. Houben dat per 26 oktober 1999 alle merkrechten uit hoofde van het merkendepot 58.86.46 worden overgedragen.

De ter zake tussen partijen overeengekomen koopprijs is inmiddels voldaan.

d Op 4 december 1999 heeft TNT een dansevenement georganiseerd onder de naam 'Digital Overdose 2000' (hierna: het evenement) in de EXPO-hallen te Leeuwarden. TNT heeft daarbij in een brochure gebruik gemaakt van het merk als aanduiding van één van de vier zalen waarin het evenement plaatsvond. Oostendorp was bij de Organisatie van het evenement betrokken.

e Bij brief van 18 december 1999 heeft Oostendorp TNT, voor zover van belang, als volgt bericht:

Op jouw verzoek bevestig ik hierdoor dat ik op 30 oktober 1999 aan The Nations Top B.V. toestemming heb verleend tot gebruik van het merk Hellraiser (depotnummer 588646) ten behoeve van het evenement Digital Overdose 2000 op zaterdag 4 december 1999 in de F.E.C. Expo te Leeuwarden.

De naam Hellraiser staat op mijn naam geregistreerd en ik verklaar uitdrukkelijk de rechthebbende op dit depot te zijn.

In conventie

2.1 Houben vordert bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1a: *Gedaagde sub 2 met onmiddellijke ingang te verbieden op enigerlei wijze de naam 'Hellraiser' te gebruiken, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 50.000,- voor de eerste maal dat gedaagde in gebreke is aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen en van f 5.000,- voor elke dag na de dag van de eerste overtreding, dat gedaagde in gebreke blijft aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen.*

1b: *Gedaagde sub 2 te gebieden om binnen twee dagen na het in deze te wijzen vonnis een advertentie te plaatsen in het Dagblad De Telegraaf met een afmeting van 7,5 mm x 6,0 mm, inhoudende dat gedaagde sub 2 mededeelt geen rechten te hebben op het gebruik van de naam Hellraiser, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 50.000,- voor de eerste maal dat gedaagde in gebreke is aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen en van f 5.000,- voor elke dag na de dag van de eerste overtreding, dat gedaagde in gebreke blijft aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen.*

1c: *Gedaagde sub 2 te veroordelen aan eiser te voldoen een bedrag van f 182.532,-, zulks vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf 5 december 1999 tot aan de dag der algehele voldoening, danwel – subsidiair – gedaagde sub 2 te veroordelen aan eiser te voldoen de schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de Wet.*

1d: *Gedaagde sub 2 te veroordelen in de kosten van het Geding; waaronder begrepen de kosten van de ten deze gelegde beslagen.*

2a: *Gedaagde sub 1 met onmiddellijke ingang te verbieden op enigerlei wijze de naam 'Hellraiser' te gebruiken, noch aan derden enigerlei rechten te verlenen terzake het gebruik van de naam Hellraiser, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 50.000,- voor de eerste maal dat gedaagde in gebreke is aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen en van f 5.000,- voor elke dag na de dag van de eerste overtreding, dat gedaagde in gebreke blijft aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen.*

2b: *Gedaagde sub 1 te bevelen om 5 dagen na het in deze te wijzen vonnis zijn medewerking te geven aan het tenaamstellen van het merkdepot 58.86.46 ten gunste van eiser, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 50.000,- voor de eerste maal dat gedaagde in gebreke is aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen en van f 5.000,- voor elke dag na de dag van de eerste overtreding, dat gedaagde in gebreke blijft aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen.*

2c: *Gedaagde sub 1 te veroordelen aan eiser te voldoen een bedrag van f 182.532,-, zulks vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf 5 december 1999 tot aan de dag der algehele voldoening, danwel – subsidiair – gedaagde sub 1 te veroordelen aan eiser te voldoen de schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de Wet.*

2d: *Gedaagde sub 1 te veroordelen in de kosten van het Geding, waaronder begrepen de kosten van de ten deze gelegde beslagen.*

2.2 Houben legt aan zijn eis ten grondslag dat Oostendorp c.s. onrechtmatig jegens hem hebben gehandeld doordat zij zonder zijn toestemming en in strijd met zijn merkrecht op 4 december 1999 een houseparty hebben georganiseerd met gebruikmaking van het merk. Voorts legt Houben aan zijn vordering ten grondslag dat Oostendorp nog steeds de voormalig houder is van het merk en dat hij derhalve ten onrechte weigert zijn medewerking te geven aan de registratie van het merk op naam van Houben.

2.3 Houben stelt als gevolg van de merkinbreuk schade te hebben geleden, die bestaat uit inkomstenderving ten bedrage van f 182.532,- (exclusief BTW). Dit bedrag is gebaseerd op hetgeen de voormalig rechthebbende van het merk in rekening heeft gebracht bij een vergelijkbaar evenement. Daarnaast stelt Houben schade aan het merk te hebben geleden, waarvan de hoogte afhankelijk is van de wijze waarop het evenement was georganiseerd en van het aantal bezoekers. Die schade schat hij op f 100.000,-.

3.1 Oostendorp c.s. betwisten de vordering en voeren daartoe primair aan dat niet Houben, maar Oostendorp rechthebbende is op het merk en dat TNT van Oostendorp een licentie heeft gekregen het merk op het evenement te mogen gebruiken. Oostendorp heeft het merkrecht bij overeenkomst van 26 mei 1999 weliswaar overgedragen aan EDE, maar nadien is op 4 oktober 1999 overeengekomen dat het merk door EDE weer aan Oostendorp werd overgedragen. EDE kon daarom ten tijde van de overdracht aan Houben geen rechten doen gelden op het merk, zodat deze overdracht, die zou hebben plaatsgevonden per 16 oktober 1999 (zie onder 1.c) geen effect heeft gesorteerd.

3.2 Oostendorp voert subsidiair aan dat, voor zover al sprake is van schade aan het imago van het merk, deze is te wijten aan het handelen van Houben zelf. Door diens optreden hebben Oostendorp en TNT immers het gebruik van het merk gestaakt, als gevolg waarvan het evenement minder bezoekers heeft getrokken dan gebruikelijk.

3.3 TNT voert subsidiair aan dat, voor zover Houben al rechthebbende mocht zijn op het merk, dit niet aan TNT kan worden tegengeworpen. TNT stelt bij de verkrijging

van haar licentie op 30 oktober 1999 te zijn afgegaan op de gegevens die zijn opgenomen in het merkenregister, waarin Oostendorp als merkhoudster staat geregistreerd. Uit hoofde van artikel 11C Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW), mocht TNT op deze gegevens afgaan, zodat zij te goeder trouw is en aldus niet aansprakelijk is voor de door Houben gestelde schade. TNT stelt in ieder geval niet te hebben geweten dat Oostendorp ten tijde van de licentieverlening geen rechthebbende meer was of dat EDE inmiddels rechthebbende op het merk was geworden.

3.4 Meer subsidiair betwisten Oostendorp c.s. de door Houben gevorderde schade en stellen zij dat hij deze geenszins heeft onderbouwd of aannemelijk heeft gemaakt. TNT voert tenslotte nog aan dat de vordering tot het plaatsen van een rectificatie bij gebrek aan belang dient te worden afgewezen.

4 De rechtbank zal geen acht slaan op hetgeen de procureur van TNT, behoudens diens bevestiging dat hij heeft afgezien van het nemen van een conclusie van dupliek, overigens bij brief van 6 november 2003 (inhoudelijk) over de zaak naar voren heeft gebracht. Dit had hij kunnen doen bij conclusie van dupliek, die hij echter niet heeft genomen. Dit betekent dat de procureur van Houben geen belang heeft bij zijn verzoek om uitstel voor nader beraad, gedaan bij zijn brief van 11 november 2003.

5 Gelet op de woonplaats van Oostendorp, alsmede op het bepaalde in artikel 37A BMW, is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de onderhavige op de BMW gebaseerde vorderingen van Houben.

6 Tussen partijen is in geschil of Oostendorp c.s. inbreuk hebben gepleegd op de merkrechten van Houben.

7.1 Ten aanzien van de vorderingen jegens TNT zal de rechtbank eerst ingaan op de subsidiaire stellingname. TNT heeft in dat verband aangevoerd dat zij te goeder trouw was, nu zij is afgegaan en ook heeft mogen afgaan op het merkenregister, zodat zij niet aansprakelijk is voor de door Houben gestelde schade.

Vast staat dat het merk op naam van Oostendorp in het merkenregister staat ingeschreven en dat, indien al juist zou zijn dat het merkrecht eerst op EDE en vervolgens op Houben is overgedragen, deze overdrachten in ieder geval niet in het merkenregister zijn ingeschreven. Gelet op het bepaalde in artikel 11C BMW dient te worden geoordeeld, dat de gestelde overdracht aan Houben TNT niet kan worden tegengeworpen, omdat deze niet in het merkenregister is ingeschreven en, naar Houben niet heeft weersproken, TNT ook niet op andere wijze op de hoogte was van de door Houben gestelde overdracht. Aldus slaagt het verweer van TNT en zullen de vorderingen jegens haar worden afgewezen. Houben zal worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van TNT.

7.2 Hierbij komt dat in de verhouding tussen Houben en TNT ook geldt hetgeen hierna onder 8 zal worden overwogen met betrekking tot de vordering van Houben jegens Oostendorp.

8.1 Het meest verstrekkende verweer van Oostendorp is dat Houben geen rechthebbende is op het merk, zodat dit verweer als eerste wordt beoordeeld.

Houben stelt dat Oostendorp de merkrechten op 26 mei 1999 heeft overgedragen aan EDE en dat EDE op haar beurt de merkrechten vervolgens heeft overgedragen aan Houben, zodat hij, Houben, rechthebbende is van het merk. Oostendorp voert daartegenover aan dat de overdracht door hem aan EDE bij overeenkomst van 4 oktober 1999 is teruggedraaid, zodat de overdracht van EDE aan Houben geen effect heeft gehad. Dit blijkt volgens Oostendorp ook uit de omstandigheid dat deze overdracht niet in het merkenregister is ingeschreven.

8.2 Voor de beoordeling van dit geschilpunt is bepalend in hoeverre de verschillende overdrachten van het merkrecht rechtsgeldig hebben plaatsgevonden. Anders dan Oostendorp voorstaat, vloeit uit artikel 11A BMW niet voort dat inschrijving in het merkenregister een voorwaarde is voor overdracht van een merk. Wel brengt dit artikel mee dat sprake moet zijn van een schriftelijke vastlegging van de overdracht, bij gebreke waaraan de overdracht nietig is. Blijkens artikel 11C BMW moet de schriftelijke vastlegging plaatsvinden in een akte of een door de partijen getekende verklaring.

8.3 Gelet op de onder 1.b genoemde schriftelijke overeenkomst voldoet de overdracht van het merkrecht op 26 mei 1999 door Oostendorp aan EDE aan dit vereiste. De omstandigheid – indien al juist – dat EDE nimmer heeft verzocht om mee te werken aan de inschrijving in het merkenregister, zoals door Oostendorp is aangevoerd, doet hieraan niet af.

8.4 Van de door Oostendorp gestelde (retro-)overdracht van het merk op 4 oktober 1999 aan hem door EDE is geen door partijen ondertekend geschrift overgelegd. Oostendorp voert aan dat over deze overdracht mondelinge overeenstemming is bereikt, maar ook dat Joosten (als vertegenwoordiger van EDE) niet tot ondertekening van de (onder andere) ten behoeve van die overdracht opgestelde overeenkomst heeft willen overgaan. Hij wijst in dit verband op een door hem in het geding gebrachte verklaring van Smeehuijzen en op een verklaring van Smeehuijzen samen met Oostendorp, waaruit mondelinge overeenstemming omtrent de overdracht zou moeten blijken. Deze verklaringen behelzen echter niet een schriftelijke vastlegging van de overdracht zoals bedoeld in artikel 11 BMW. Dit betekent dat als vaststaand moet worden aangenomen dat op 4 oktober 1999 geen overdracht van het merkrecht van EDE aan Oostendorp heeft plaatsgevonden. De overdracht van 26 mei 1999 door Oostendorp aan EDE is daarom, anders dan Oostendorp aanvoert, niet ongedaan gemaakt. EDE is dan ook houder van het merkrecht gebleven, zodat hij dit op 26 oktober 1999 in beginsel aan Houben heeft kunnen overdragen.

8.5 Houben heeft ter onderbouwing van de door hem gestelde verkrijging het merkrecht geen enkel document overgelegd. TNT heeft de onder 1.c genoemde verklaring overgelegd die betrekking heeft op de gestelde overdracht van het merkenrecht door EDE aan Houben. Nu deze verklaring echter slechts is ondertekend door EDE en niet door Houben, en deze slechts bevestiging behelst van de volgens de opsteller van die verklaring eerder tot stand gekomen overdracht van het merkrecht, kan deze verklaring niet worden beschouwd als een schriftelijke vastlegging in de zin

van artikel 11 BMW, waarin de wil van beide partijen is belichaamd om de overdracht van het merkrecht te bewerkstelligen. Aangezien noch uit de inhoud van deze verklaring, noch op grond van de overige bewijsstukken is komen vast te staan dat schriftelijke vastlegging van de gestelde overdracht heeft plaatsgevonden, terwijl dit wel van doorslaggevend belang is voor de vraag of Houben merkhouders is, zal de vordering van Houben bij gebrek aan voldoende grondslag worden afgewezen.

Houben zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

In reconventie

9.1 Oostendorp c.s. vordert, bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I eiser in conventie, gedaagde in reconventie te veroordelen om het in 1999 op de bankrekening met rekeningnummer 56.29.11.529 (ABN Amro bank) ten bedrage van € 8.694,59 (f 19.088,81) ten laste van gedaagde sub 1 in conventie, eiser in reconventie gelegde conservatoir derdenbeslag binnen twee dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis op te (doen) heffen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.500,- indien gedaagde niet aan dit gebod voldoet, alsmede op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,- voor iedere dag of daggedeelte dat eiser in conventie, gedaagde in reconventie in gebreke blijft aan het gebod te voldoen, met een maximum van € 25.000,-;

II eiser in conventie, gedaagde in reconventie te veroordelen om aan gedaagde sub 1 in conventie, eiser in reconventie te betalen de wettelijke rente over het bedrag als genoemd onder punt I van het petitum;

III eiser in conventie, gedaagde in reconventie te veroordelen om aan gedaagde sub 1 in conventie, eiser in reconventie terzake het geleden verlies aangaande Digital Overdose 2000 te betalen een bedrag ad € 4.537,80 (f 10.000,-), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 4 december 1999 tot aan de datum der algehele voldoening;

IV met veroordeling van eiser in conventie, gedaagde in reconventie in de kosten van het geding in reconventie.

9.2 Oostendorp c.s. legt aan zijn eis ten grondslag dat het door Houben gelegde beslag onrechtmatig is gelegd, omdat hij, zoals volgt uit het door hem aangevoerde verweer in conventie, en niet Houben merkrechthebbende is. Hij stelt door toedoen van Houben verlies te hebben geleden op het evenement. Volgens hem is het aannemelijk dat het evenement niet verliesdragend zou zijn geweest, indien Oostendorp de promotie voor het evenement als gevolg van de tussenkomst van Houben niet had hoeven staken.

10.1 Houben bestrijdt de vordering en voert onder verwijzing naar zijn in conventie ingenomen standpunt aan dat het beslag terecht is gelegd. Voorts voert hij aan dat de door Oostendorp gestelde schade niet is onderbouwd en dat een causaal verband tussen zijn gedragingen en schade ontbreekt. Volgens hem heeft Oostendorp zelf ervoor gekozen het merk niet of minder te gebruiken, aldus Houben.

11.1 Aangezien de vordering in conventie wordt afgewezen, vervalt daardoor uit hoofde van artikel 704 lid 2 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering van rechtswege het door Houben ten laste van Oostendorp gelegde conservatoir der-

den beslag. Houben heeft dan ook bij zijn vordering tot opheffing van het beslag onvoldoende belang, zodat die vordering zal worden afgewezen.

11.2 De vordering tot vergoeding van wettelijke rente over het bedrag waarop beslag is gelegd wordt, nu Oostendorp deze vordering niet, althans onvoldoende heeft gemotiveerd, als onvoldoende gemotiveerd afgewezen.

11.3 Uit hetgeen is overwogen in 8.3 en 8.4 vloeit voort dat Oostendorp geen merkhouders is, zodat Houben op het merkrecht ook geen inbreuk heeft kunnen maken, zodat dit in ieder geval geen grondslag kan zijn voor een beweerdelijk onrechtmatig handelen. Voor zover Oostendorp heeft beoogt te stellen dat Houben anderszins onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld, heeft hij de grondslag van zijn stelling onvoldoende feitelijke toegelicht, zodat zijn vordering ook hierom bij gebrek aan voldoende grondslag zal worden afgewezen.

11.4 De slotsom van het voorgaande is dat de vorderingen van Oostendorp zullen worden afgewezen. Oostendorp zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure in reconventie.

Beslissing

De rechtbank:

in conventie

– wijst de vorderingen af;
– veroordeelt Houben in de proceskosten van dit geding, aan de zijde van Oostendorp tot op heden begroot op € 2.412,- en aan de zijde van TNT tot op heden begroot op € 2.345,62;
– verklaart deze proceskosten veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

– wijst de vorderingen af;
– veroordeelt Oostendorp in de kosten van dit geding, aan de zijde van Houben begroot op € 771,-
– verklaart deze proceskosten veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
enz.

Nr. 18 Rechtbank te Zutphen, 24 maart 2004

(Viagra/Sigra)

Mrs. E.A.M. van der Kallen, H.C.M. Boon en
Th.C.M. Willemse

Art. 13A, lid 1c BMW

Soortgelijkheid: Gelet op de jurisprudentie van het HvJEG ziet artikel 13A lid 1 sub c BMW ten aanzien van bekende merken op inbreukmakende tekens voor zowel soortgelijke als niet-soortgelijke waren of diensten.

Viagra en Sigra zijn beide ingeschreven in klasse 5. De werking van beide pillen bestaat er in essentie in dat de erectie kunstmatig wordt bevorderd. Het in aanmerking komend publiek zal, globaal gesproken, minder oog hebben voor de nuance die gedaagde terzake aanbrengt. In Sigra zit één van de werkzame stoffen die ook in Viagra voorkomt. Niet uitgesloten kan worden dat het publiek dat beide middelen zou gebruiken, geen verschil in werking zou ervaren. Ook wordt de perceptie van het publiek mede gevormd door reclame-

uitingen van derden waarin Siga en Viagra in één adem genoemd worden. De producten moeten derhalve als soortgelijk worden aange-merkt.

Overeenstemming: Receptgeneesmiddelen in pilvorm zijn door-gaans uitgevoerd als ronde of ovale tablet, matkleurig of als kleurige capsule. In dat licht bezien is de vierkante vorm en blauwe kleur van Viagra opvallend en een onderscheidend, dominant kenmerk. Dat de Sigrapil zeshoekig is en de tinten blauw verschillen neemt niet weg dat het publiek een overeenkomst zal waarnemen met dit bekende merk. Tussen de woordmerken bestaat auditieve gelijkenis. Mede ge-let op het feit dat slechts een zeer beperkt deel van het publiek recht-streeks met Viagra in aanraking komt terwijl Viagra bij het grote publiek veeleer bekend is door de zeer uitgebreide media-aandacht bij de introductie ervan, is bij het publiek een onvolledig herinnerings-beeld aan de pil achtergebleven. Op grond van een en ander zal het in aanmerking komend publiek een verband leggen tussen Viagra en Siga.

Afbreuk: Siga is naar eigen zeggen van gedaagde een frivool 'fun-product' dat aanspreekt op het plezier in seks. Niet valt in te zien hoe dit geen trivialisering is van het product Viagra, een recept-geneesmiddel dat een serieus medisch probleem verhelpt.

Aanhaken: Gedaagde heeft aangehaakt bij het bekende merk Via-gra door de opvallende vorm en kleur van dat product over te nemen en door haar naamkeuze. Dat de achtergrond van die keuzes op toe-val berust, zoals zij betoogt, is niet geloofwaardig.

Art. 14, lid 1 BTMW

Ofer sprake is van inbreuk op het modelrecht van Pfizer hangt af van de vraag of het ingeschreven model (vorm en kleur van Viagra) bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan die van Si-gra. Zowel het criterium van 'geïnformeerde gebruiker' als 'geen an-dere algemene indruk' stellen zwaardere eisen voor het aannemen van een inbreuk dan de criteria die gelden voor art. 13A, lid 1c BMW. In casu omvat de geïnformeerde gebruiker de voorschrijvende artsen, de apothekers en de patiënten aan wie Viagra is voorgeschreven. Bij hen zal een andere algemene indruk ontstaan indien zij in aan-ra-king komen met Siga.

Art. 296 Rv; Internationaal privaatrecht

Een verbod waarbij gedaagde verplicht wordt ook haar buiten-landse distributeurs te berichten heeft het bezwaar dat zij wereld-wijd bekend moet maken dat ieder gebruik van het merk Siga verbo-den is, terwijl dat in het land van de ontvanger van het bericht niet het geval hoeft te zijn. Dat het debat tussen partijen zich tot de Neder-landse markt beperkt heeft is echter geen aanleiding om het verbod niet te doen gelden voor de gehele Benelux.

1 Pfizer Inc., Delaware Corporation te New York, Verenigde Staten van Amerika,

2 Pfizer Products Inc., Connecticut Corporation te Groton, Connecticut, Verenigde Staten van Amerika,

3 Pfizer Research and Development NV/SA te Dublin, Ier-land,

4 Pfizer BV te Capelle aan de IJssel, eisers, procureur mr. C. B. Gaaf, advocaat mr. A. G. W. Artz te Rotterdam, tegen

Alpha Pharmaceuticals BV te Lichtenvoorde, gedaagde, pro-cureur mr. A. J. H. Ozinga, advocaat mr. D. Renkema te Peize.

2 De vaststaande feiten

2.1 In 1998 heeft Pfizer c.s. in onder meer Europa het ge-neesmiddel Viagra geïntroduceerd. De Viagrapil heeft vier

afgeronde hoeken en vier gelijkwaardige zijden. De boven en onderkant zijn licht bollend. De kleur van de pil is blauw. In Nederland wordt het middel op recept verstrekt voor de behandeling van erectiestoornissen.

2.2 Pfizer Delaware is rechthebbende op het woordmerk Via-gra (Benelux inschrijving onder nummer 587057, indeling klasse 5 en CTM inschrijving onder nummer 000233890). Zij is tevens rechthebbende op het vormmerk inclusief blauwe kleur (CTM inschrijving onder nummer 00848812) alsmede het vormmerk (CTM inschrijving onder nummer 00848796).

2.3 Pfizer Products is rechthebbende op het vormmerk in-cclusief blauwe kleur (Benelux inschrijving onder nummer 674245, indeling klasse 5).

2.4 Pfizer R&D is rechthebbende op het 3D-model in blauwe kleur (Benelux inschrijving onder nummer 30368-02) en het 3D-model (Benelux inschrijving onder nummer 30368-01).

2.5 Pfizer B.V. is licentiehouders van Viagra voor de Neder-landse markt.

2.6 In de zomer van 2002 heeft Alpha de pil Siga op de markt gebracht. Alpha is rechthebbende op het woordmerk Siga (Benelux inschrijving onder nummer 694337, inde-ling in onder meer klasse 5). De Sigrapil is zeshoekig, heeft een platte onder- en bovenzijde en is blauw van kleur.

2.7 In november 2002 heeft de Inspectie voor de Gezond-heidszorg (hierna: IGZ) de gehele voorraad Siga bij Alpha in beslaggenomen in verband met de verdenking dat Alpha niet-geregistreerde geneesmiddelen in het verkeer heeft ge-bracht.

2.8 Pfizer c.s. heeft Alpha gesommeerd tot, onder meer, het onmiddellijk staken van haar activiteiten. Alpha heeft te kennen gegeven hieraan geen gehoor te willen geven.

3 De vordering (...)

4 Het verweer (...)

5 De beoordeling van het geschil Belang

5.1 Zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvor-dering toe, zo bepaalt artikel 3:303 van het Burgerlijk Wet-boek. Vastgesteld dient te worden of Pfizer c.s., gelet op het-geen door Alpha is aangevoerd, voldoende belang heeft bij onderhavige procedure.

5.2 In november 2002 is de gehele voorraad van Alpha door IGZ in beslag genomen en is het Alpha verboden Siga te verkopen of distribueren in Nederland. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft Alpha desgevraagd medegedeeld dat zij bezwaar heeft gemaakt tegen het beslag en dat zij de ver-denking van IGZ dat zij een niet-geregistreerd geneesmid-del op de Nederlandse markt heeft gebracht, betwist. De daaruit voortvloeiende procedures zijn nog niet beëindigd. Voorts heeft Alpha, na een verzoek daartoe van Pfizer c.s., geweigerd toe te zeggen dat zij zich in de toekomst van het wederom op de markt brengen van Siga zal onthouden.

5.3 Reeds in het licht hiervan wordt geoordeeld dat Pfizer c.s. voldoende belang heeft bij haar vorderingen, nu niets eraan in de weg staat dat Alpha, na een voor haar gunstige afloop van de procedures met IGZ, haar lucratieve activitei-

ten zal hernemen. Om dit niet ondenkbeeldige scenario te voorkomen, heeft Pfizer c.s. juist haar vorderingen ingesteld. Nu Pfizer c.s. op grond hiervan geacht wordt voldoende belang te hebben, kunnen eventuele andere belangen en verweren daartegen onbesproken blijven.

Merkinbreuk

5.4 Artikel 13A van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) is sedert 1 januari 2004 gewijzigd ter (verdere) implementatie van de Europese Merkenrichtlijn (89/104/EG, *Pb EG* L40), in het bijzonder artikel 5 van die richtlijn. Nu de Beneluxwetgever door wijziging van de BMW uitvoering heeft gegeven aan implementatie van de Europese merkenrichtlijn, is het gewijzigde artikel 13A BMW op dit geding van toepassing. Voor een richtlijnconforme interpretatie van het oude artikel 13A BMW, die sedert de beoogde implementatiedatum van 28 december 1991 geboden was, is derhalve geen plaats meer.

5.5 Het gewijzigde artikel 13A BMW luidt, voor zover van belang: (...)

5.6 Pfizer c.s. heeft zich beroepen op artikel 13A lid 1 sub a tot en met d, maar daar blijkens het petitum geen dwingende volgorde in aangebracht. Dit brengt mee dat de vordering van Pfizer c.s. kan slagen, indien op één der aangevoerde gronden geoordeeld wordt dat Alpha inbreuk heeft gepleegd op haar merkrechten. Aangezien alleen Pfizer Delaware en Pfizer Products merkrechthouder zijn, kunnen de vorderingen alsdan slechts aan hen worden toegewezen.

5.7 Ter gelegenheid van het pleidooi heeft Pfizer c.s. zich beroepen op het recent door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het HvJEG) gewezen arrest inzake Adidas/Fitnessworld (HvJEG 23 oktober 2003, *IER* 2004, 13; *LJN* AN7971). In genoemd arrest heeft het HvJEG artikel 5 lid 2 van de EG-Merkenrichtlijn (thans geïmplementeerd in artikel 13A lid 1 sub c BMW) uitgelegd.

5.8 Eerder was reeds in het arrest Davidoff/Gofkid (HvJEG 9 januari 2003, C-292/00) de vraag aan de orde geweest of de bewoordingen van artikel 5 lid 2 van de richtlijn – voor zover deze bepaling uitdrukkelijk slechts betrekking heeft op het gebruik van een teken voor *niet-soortgelijke* waren of diensten – eraan in de weg staat dat zij ook wordt toegepast, wanneer het teken wordt gebruikt voor *dezelfde of soortgelijke* waren of diensten. Het HvJEG heeft op die vraag geantwoord dat artikel 5 lid 2 van de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd, dat dit artikel de lidstaten de bevoegdheid laat om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.

5.9 In het arrest Adidas/Fitnessworld is het HvJEG vervolgens ingegaan op de vraag of de bescherming uit hoofde van art. 5 lid 2 van de richtlijn vooropstelt dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek *verwarring* tussen het merk en het teken kan ontstaan. Daartoe heeft het Hof overwogen dat de in art. 5 lid 2 van de richtlijn gestelde voorwaarde van overeenstemming tussen het merk en het teken inzonderheid het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige

overeenkomst onderstelt. De inbreuken bedoeld in art. 5 lid 2 van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet. Het bestaan van een dergelijk verband dient, evenals een verwarringsgevaar in het kader van art. 5 lid 1 sub b van de richtlijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het antwoord op de vraag luidt naar het oordeel van het Hof dan ook dat de bescherming uit hoofde van art. 5 lid 2 van de richtlijn niet vooropstelt dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek *een verband* tussen het teken en het merk legt.

5.10 Gelet op deze jurisprudentie ziet artikel 13A lid 1 sub c BMW ten aanzien van bekende merken zowel op inbreukmakende tekens van niet-soortgelijke als soortgelijke waren of diensten. Tussen het bekende merk en het teken dient een zodanige overeenstemming te bestaan dat het publiek een verband tussen het merk en het teken legt. Uit de overwegingen van het Hof wordt afgeleid dat aan het aanwezig zijn van een verband minder zware eisen worden gesteld dan aan het verwarringsgevaar ex artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn en artikel 13A lid 1 sub b BMW.

5.11 Tussen partijen staat vast dat Viagra een bekend merk is als hiervoor bedoeld. Volgens Pfizer c.s. is Sibra een soortgelijk product als Viagra, hetgeen Alpha betwist.

Op grond van het hiervoor besproken arrest Davidoff/Gofkid, is niet meer relevant of een product al dan niet soortgelijk is voor toepassing van artikel 13A lid 1 sub c. Uiteraard is het (niet-)soortgelijk zijn van de onderhavige producten wel van belang voor het oordeel of het in aanmerking komend publiek een verband legt. Deze factor dient derhalve te worden betrokken in de beoordeling daarvan. Het komt er daarbij op aan of het publiek op grond van het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis, een samenhang ziet tussen het teken en het merk. Dit dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij dient meer belang aan de overeenkomsten dan aan de verschillen te worden gehecht omdat het publiek juist door de overeenstemmende delen tot een verband zal concluderen.

Soortgelijkheid

5.12 Voor de vraag of er sprake is van soortgelijkheid, zijn de aard, de bestemming en het gebruik van belang maar eveneens het complementaire of concurrerende karakter van de betrokken waren (HvJEG 29 september 1998, *NJ* 1999/393; *IER* 1998/265, Canon/Cannon). Viagra en Sibra zijn beide ingeschreven in klasse 5 van het Benelux merkenbureau, dat wil zeggen dat beide producten dienen voor medisch gebruik. De werking van beide pillen bestaat er in essentie in dat de erectie kunstmatig wordt bevorderd. Het in aanmerking komend publiek zal, globaal gesproken, minder oog hebben voor de nuance – die Alpha aanbrengt – dat Viagra erectie na seksuele prikkeling opwekt en Sibra de

erectie na seksuele opwinding slechts langer en harder maakt, wat daar overigens ook van zij. IGZ heeft immers vastgesteld dat in Siga één van de werkzame stoffen zit die ook in Viagra voorkomt. Niet uitgesloten kan worden dat het publiek dat beide middelen zou gebruiken, geen verschil in werking zou ervaren. Dit oordeel vindt tevens steun in een internetpublicatie van Botanic-Art, een leverancier van Siga, waarin onder meer is opgenomen: *Testen hebben uitgewezen dat 1 Siga tablet (25 mg) dezelfde werking heeft als 50 mg Viagra®*. Dat Alpha stelt dat zij niet verantwoordelijk is voor publicaties van derden doet hieraan niet af omdat thans juist de perceptie van het in aanmerking komend publiek onderzocht dient te worden. Die perceptie wordt medegevormd door reclame-uitingen van derden waarin Siga en Viagra in één adem genoemd worden. Siga kan voorts zonder recept en doktersbezoek via internet of een smartshop worden verkregen en zal dus voor het in aanmerking komende publiek aantrekkelijker kunnen zijn. Anders dan Alpha betoogt, moet zij dan ook als concurrent van Pfizer c.s. worden aangemerkt. In zoverre moet het product Siga als soortgelijk aan Viagra worden aangemerkt.

Visuele gelijkenis

5.13 Voorts zijn de Viagra- en Sigapillen beide hoekig en blauw. Of het publiek hierin een visuele gelijkenis ziet, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Het uitgangspunt dient de Viagrapil te zijn. Receptgeneesmiddelen in pilvorm zijn doorgaans uitgevoerd als ronde of ovale tablet, matkleurig, of als (kleurige) capsules. In dat licht bezien is de vorm en kleur van de tablet van Pfizer c.s. opvallend en een onderscheidend, dominant kenmerk van het product Viagra. Hoe opvallender een uiterlijk aspect van een bekend merk is, hoe eerder het in aanmerking komend publiek een overeenkomst meent waar te nemen tussen dit merk en het teken dat aansluit op de dominante kenmerken, temeer als dit teken een soortgelijk product betreft. In zoverre komt minder betekenis toe aan de omstandigheid dat de Sigapil zeshoekig en de Viagrapil vierhoekig is. Dit geldt eveneens voor de kleuren, die bij rechtstreekse vergelijking weliswaar verschil vertonen in die zin dat de Viagrapil een zachter blauw is in andere blauwtint dan de Sigapil die heller blauw is. Beide pillen zijn echter middenblauw en hebben een vergelijkbare kleurintensiteit. In het globale beeld dat hier doorslaggevend moet zijn, komt voorts nauwelijks betekenis toe aan de verschillende opdruk van de pillen ('Pfizer' en 'VRG' met sterkteaanduiding respectievelijk 'Siga' dan wel 'Stamina' en 'Rx').

Auditieve gelijkenis

5.14 Al ligt de klemtoon bij Viagra op de 'a' en bij Siga op de 'i', beide woorden worden ook gekenmerkt door een 'i' klank in het begin van het woord en 'gra' aan het einde. Van belang daarbij is dat de uitgang '-gra' in de Nederlandse taal nauwelijks voorkomt waardoor die uitgang karakteristiek genoemd kan worden. Aan de overeenkomst in 'i' klank en '-gra'-uitgang dient voorrang te worden gegeven boven de auditieve verschillen. In zoverre versterkt deze auditieve gelijkenis de totaalindruk.

Het totaalbeeld

5.15 De Viagrapil is slechts op recept verkrijgbaar zodat ervan kan worden uitgegaan dat een zeer beperkt deel van het

publiek rechtstreeks in aanraking komt met deze pil. Voor het grote publiek is Viagra veeleer bekend door de zeer uitgebreide media-aandacht die de introductie van het middel heeft getrokken. Daardoor is bij dit publiek een herinneringsbeeld aan de pil achtergebleven dat onvolledig geacht moet worden. Afgezet tegen de werking, vorm, kleur en klank van Viagra en het onvolledig herinneringsbeeld bij het publiek, ligt het voor de hand dat het in aanmerking komend publiek op grond van de werking, vorm, kleur en klank van Siga een verband legt met Viagra. Aan dit oordeel doet niet af dat Siga slechts *bedoeld* zou zijn voor een beperkt publiek dat via internet en smartshops af zou komen op het 'funaspect' van Siga, nu internet voor eenieder toegankelijk is en interesse voor het product Siga niet zonder meer alleen tot het publiek dat (ook) een smartshop bezoekt, beperkt geacht kan worden. Het in aanmerking komend publiek omspant eerder eenieder die meent problemen te hebben van seksuele aard en daarvoor remedie zoekt, alsmede degenen die, aangetrokken door de idee van kunstmatige bevordering van de erectie, op zoek zijn naar een middel dat die werking claimt te bieden.

5.16 Vanwege de hiervoor genoemde omstandigheden wordt geoordeeld dat (een relevant deel van) het in aanmerking komend publiek een verband zal leggen tussen Viagra en Siga. Hieruit volgt dat de door Alpha aangehaalde verschillen (lettertype, verpakking en aantal pillen per blister) van ondergeschikte betekenis worden geacht. Daar komt bij dat op de officiële Siga-site (productie 9 bij dagvaarding) en de brochure van Alpha (productie 2 bij conclusie van antwoord) de kleur en vorm van de Sigapil het meest in het oog springend is. Bovendien is op de blisters en zakjes waarin Siga wordt aangeboden, de blauwe, zeshoekige pil in veelvoud afgebeeld. De blister heeft daarnaast de vorm van de Sigapil. Tevens wordt op grond van het bovenstaande voorbijgegaan aan de stelling van Alpha dat het verband dat het publiek tussen Viagra en Siga legt, louter zou berusten op de veronderstelde werking van Viagra die volgens Alpha mythische proporties heeft aangenomen, waardoor elk product dat de erectie kunstmatig bevordert met Viagra geassocieerd wordt. Immers, Siga lijkt niet alleen in werking, maar tevens in kleur, vorm en (in mindere mate) klank op Viagra.

5.17 Door het op de markt brengen van Siga doet Alpha afbreuk aan het merk van Viagra. Siga is immers – naar eigen zeggen van Alpha – een frivool 'funproduct' dat aanspreekt op het plezier in seks. Niet valt in te zien hoe dit geen trivialisering is van het product Viagra, een receptgeneesmiddel dat een serieus medisch probleem – erectiestoornissen – verhelpt. De trivialisering brengt uit zijn aard mee dat het merk Viagra verwatert waardoor het onderscheidend vermogen vermindert en de reputatie van het merk geweld wordt aangedaan.

Daarnaast wordt geoordeeld dat Alpha heeft aangehaakt bij het bekende merk Viagra door de opvallende kenmerken van dat product – de hoekige vorm en blauwe kleur – over te nemen en door haar naamkeuze. Dat de achtergrond van die keuzes, zoals Alpha betoogt, op toeval berust, is niet geloofwaardig. Siga zou een samentrekking zijn van twee achternamen van personen, Sikkink en Gravelijn, die met de productie van Siga van doen hebben. Deze personen zijn – ook na een verzoek tot opheldering zijdens de rechtbank – echter volstrekt duister gebleven. Dat de kleur blauw is

gekozen vanwege de associatie met het 'mannelijke' aspect van die kleur kan weliswaar een overweging zijn geweest, maar verklaart niet waarom tevens voor een hoekige pil moest worden gekozen, terwijl het bekende merk Viagra bij uitstek bekend was door een blauwe hoekige pil. Door het aanhaken bij het bekende merk Viagra moet Alpha in de periode dat Siga op de markt was, geacht worden voordeel te hebben genoten dat zij op eigen kracht – met een andere naam, kleur dan wel vorm van haar product – niet zou hebben genoten. Dit voordeel was derhalve ongerechtvaardigd. Het moet er bovendien voor worden gehouden dat voor Alpha vele andere keuzes in naamgeving, vorm en kleur open stonden zodat evenmin gezegd kan worden dat zij een geldige reden had om aan te haken bij het bekende merk Viagra.

5.18 De conclusie kan op grond van het voorgaande geen andere zijn dan dat Alpha op grond van artikel 13A lid 1 sub c BMW inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Pfizer Delaware en Pfizer Products. De vorderingen liggen ten aanzien van hen derhalve voor toewijzing gereed als na te melden.

Modelinbreuk

5.19 Artikel 14 van de eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) is sedert 1 december 2003 gewijzigd ter implementatie van de Europese Modellenrichtlijn (98/71/EG, *Pb EG* L289), in het bijzonder artikel 9 van die richtlijn. Nu de Beneluxwetgever door wijziging van de BTMW uitvoering heeft gegeven aan implementatie van de Europese modellenrichtlijn, is het gewijzigde artikel 14 BTMW op dit geding van toepassing. Voor een richtlijnconforme interpretatie van het oude artikel 14 BTMW, die sedert de beoogde implementatiedatum van 28 oktober 2001 geboden was, is derhalve geen plaats meer.

5.20 Het gewijzigde artikel 14 BTMW luidt, voor zover van belang: (...)

5.21 Of er sprake is van inbreuk op het modelrecht van Pfizer R&D hangt derhalve af van de vraag of het ingeschreven model (de vormgeving en kleur van de Viagrapil) bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan, in dit geval, de vorm en kleur van Siga, beoordeeld naar de totaalindruk bij die geïnformeerde gebruiker. Zowel het criterium van de 'geïnformeerde gebruiker' als 'geen andere algemene indruk' stellen zwaardere eisen aan het aannemen van een inbreuk dan de criteria 'in aanmerking komend publiek' en 'een verband' zoals deze voor de merkinbreuk ex artikel 13A lid 1 sub c gelden. In het onderhavige geval moet het ervoor worden gehouden dat de geïnformeerde gebruiker omvat de voorschrijvende (huis)artsen, de apothekers en de patiënten aan wie Viagra is voorgeschreven. Bij hen zal een andere algemene indruk ontstaan indien dezen in aanraking komen met Siga. De omschreven gebruikers zullen immers de hiervoor reeds genoemde vorm- en kleurverschillen opvallen in het licht van hun concrete herinneringsbeeld van Viagra. In dat kader zal tevens de auditieve gelijkenis minder sprekend zijn. Van een inbreuk op het modelrecht is derhalve geen sprake.

5.22 Subsidiair doet Pfizer R&D een beroep op onrechtmatige daad. Om tot toewijzing van een vordering, gegrond op onrechtmatige daad, te komen, dient de eiser voldoende te stellen ten aanzien van de verweten handeling, het onrechtmatig karakter daarvan, de daardoor ontstane schade en het

causaal verband tussen die schade en de verweten handeling. Ten aanzien van Pfizer R&D is niet inzichtelijk op welke wijze Alpha zich jegens haar onrechtmatig heeft gedragen en/of gedraagt en dat zij daardoor (rechtstreeks) schade lijdt. Haar modelrecht is niet aangetast. Naar moet worden aangenomen, opereert Pfizer R&D als ontwikkelingsbedrijf niet rechtstreeks op de markt, zodat de door Alpha berokkende reputatieschade aan het product Viagra haar niet direct raakt. De vorderingen zullen ten aanzien van Pfizer R&D dan ook worden afgewezen.

5.23 Pfizer B.V. ten slotte kan als licentiehouder niet op grond van artikel 13A lid 1 BMW in de onderhavige gebodsactie opkomen tegen merkinbreuken (Benelux-gerechtshof 7 juni 2002, NJ 2003/426 m.nt. JHS, Adidas/Marca). Het Benelux-gerechtshof heeft in voormeld arrest de mogelijkheid opgehouden dat de licentiehouder met machtiging van de merkhoudster een ver/gebodsactie kan instellen. Van een volmacht of speciale toestemming van Pfizer Delaware of Pfizer Products aan Pfizer B.V. waardoor kan worden aangenomen dat de twee eerstgenoemde uitdrukkelijk hebben ingestemd met de instelling van een gebodsactie door Pfizer B.V., is echter niets gebleken. Uit het gezamenlijk optreden van Pfizer Delaware, Pfizer Products en Pfizer B.V. in deze procedure kan voorts niet zonder meer een stilzwijgende volmacht worden afgeleid. De slotsom luidt dan ook dat Pfizer B.V. geen vordering heeft op Alpha.

5.24 De vorderingen ten aanzien van Pfizer Delaware en Pfizer Products zullen worden toegewezen, behoudens het navolgende. Onweersproken is dat Alpha niet de producent is van Siga. Het gebod het gebruik te staken en gestaakt te houden zal voor zover dat ziet op 'productie' worden afgewezen.

Bij wijziging van eis, heeft Pfizer het petitum onder 1 aangevuld met de zinsnede 'in de vorm *en/of* (cursief Rb; is aangevulde deel) de verpakking'. Gelet op de toelichting dat het de bedoeling van Pfizer is, het gehele product Siga van de markt te weren, wordt het gewijzigd petitum aldus verstaan dat zij [lees: het. *Red.*] ziet op de vorm *en* verpakking.

5.25 Ten aanzien van het petitum onder 3 wordt het volgende overwogen. De Nederlandse rechter heeft in beginsel rechtsmacht ten aanzien van de BMW binnen het gehele Beneluxterritoir om met toepassing van vreemd recht voorzieningen te geven die effect buiten de landsgrenzen hebben. Alpha meent dat een dergelijke vordering [lees: door een dergelijke veroordeling. *Red.*], waarbij Alpha wordt verzocht [lees: geboden. *Red.*] om ook haar buitenlandse distributeurs te berichten, het vonnis een onaanvaardbare extraterritoriale werking zou krijgen.

5.26 Bij de vraag van de rechtsmacht zal de rechter zich moeten afvragen of een dergelijke veroordeling effectief kan worden geëxecuteerd. Alpha wordt gevolgd in haar bezwaar dat het haar geboden wordt om wereldwijd bekend te maken dat ieder gebruik van het merk Siga verboden is, terwijl in het land van de ontvanger van het bericht het gebruik van het merk Siga niet verboden behoeft te zijn. Anderzijds verdient opmerking dat, hoewel het debat tussen partijen zich tot de Nederlandse markt heeft beperkt, daarin geen aanleiding wordt gevonden de bescherming van het merkrecht tot Nederland te beperken. Dit brengt mee dat onderhavig vonnis gelding heeft in de gehele Benelux. Het petitum onder 3 zal dienovereenkomstig worden beperkt.

5.27 De termijnen en de dwangsommen zullen worden gemitigeerd als na te melden. Hetgeen meer of anders is gevorderd, zal worden afgewezen.

5.28 Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij zal Alpha worden veroordeeld in de proceskosten. In de omstandigheid dat de vorderingen ten aanzien van Pfizer R&D en Pfizer B.V. niet zijn toegewezen, wordt geen aanleiding gezien de proceskostenveroordeling aan te passen, nu deze vorderingen geen extra proceskosten met zich hebben gebracht.

De beslissing

De rechtbank, rechtdoende,

verklaart Pfizer B.V. niet-ontvankelijk in haar vorderingen;
1 gebiedt Alpha met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden ieder gebruik (waaronder mede begrepen, doch daartoe niet beperkt, de invoer, verpakking, promotie, verkoop, uitvoer en/of distributie) van een product onder de naam SIGRA in een vorm en verpakking bestaande uit blauwe zeshoekige tabletten onder het merk SIGRA®, verpakt in een blister of een zakje met daarop afgebeeld blauwe zeshoekige tabletten;

2 gebiedt Alpha met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van (reclame)materiaal (waaronder mede begrepen, doch daartoe niet beperkt, de openbaarmaking via internet door middel van de website *www.sigra.net*) waarin blauwe zeshoekige tabletten onder het merk SIGRA® wordt vermeld en/of is afgebeeld en/of op enige andere wijze verwezen wordt naar VIAGRA;

3 gebiedt Alpha binnen 14 werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis per brief aan alle distributeurs in de Benelux te berichten, onder gelijktijdige toezending van het ten deze te wijzen vonnis, dat ieder gebruik van het SIGRA product en alle promotie/marketing voor dit product door Alpha onmiddellijk dient te worden gestaakt, omdat hierdoor inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Pfizer Delaware en Pfizer Products;

de geboden onder 1 tot en met 3 onder verbeurte van een dwangsom van € 50.000,- ineens voor iedere overtreding van het gegeven gebod alsmede € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat niet nakoming geheel of ten dele voortduurt met een maximum van € 1.000.000,-;

veroordeelt Alpha in de proceskosten tot aan deze uitspraak begroot op € 273,50 aan verschotten en op € 1.950,- aan salaris voor de procureur;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst de vorderingen van Pfizer R&D af. Enz.

Nr. 19 Rechtbank te 's-Gravenhage, 24 september 2003

(sommaties aan afnemers onrechtmatig)

Mr. J.W. du Pon, G.R.B. van Peurseem en E.F. Brinkman

Art. 6:162 BW; art. 13, lid 1 BMW

Verzenden van een sommatiebrief om (vermeende) inbreuk een halt toe te roepen is in beginsel niet onrechtmatig. Dat is anders als de merkhouders in redelijkheid niet kan menen dat de aangeschreven partij inbreuk maakt.

In dit geval is op geen enkele wijze duidelijk gemaakt dat klanten van de eiseres inbreuk maken op de merkrechten van verweerder. Deze treden met het teken niet naar buiten en gebruiken de software slechts voor interne bedrijfsprocessen. Zij maken dus geen inbreuk onder art. 13 A, lid 1a-c. Onduidelijk is waarin ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, als vereist voor inbreuk onder art. 13 A, lid 1d, zou (moeten) bestaan.

Plumtree Software Inc te San Fransisco, Californië, Verenigde Staten van Amerika, incidenteel eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. E.R. Vollebregt te Amsterdam, tegen

Werner Linssen h.o.d.n. Plumtree Internetsoftware and Development and Distribution te Zwitserland, gedaagde, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. M. Heffels.

Rechtsoverwegingen

De feiten

1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a Linssen heeft op 12 april 2000 het Benelux(woord)merk PLUMTREE gedeponeerd voor klassen 9 (computer software), 16 (handboeken en handleidingen voor computer software), 35 (verhuren van elektronische databanken) en 42 (automatiseringsdiensten; diensten op het gebied van computers te weten verhuren van toegangstijd tot computerdatabanken, verhuren van gecomputeerd research- en referentiemateriaal (software), computer-programmering, ontwikkelen, ontwerpen en hosten van websites, automatiseringsdiensten en het ter beschikking stellen van software via het Internet), welk merk is ingeschreven onder nummer 6766339 (hierna: 'het Linssen-merk').

b PSI heeft op 2 juni 2000 het Gemeenschaps(woord)merk PLUMTREE SOFTWARE gedeponeerd voor klasse 9 (computer software used to organize, manage, search and retrieve electronic information stored in computer software applications available on computer networks), welke aanvraag (met nummer 1687821) is gepubliceerd op 2 januari 2001 en waartegen Linssen op 16 maart 2001 oppositie heeft ingesteld.

c Onder inroeping van de prioriteit van het onder a genoemde Beneluxdepot, heeft Linssen op 11 juli 2000 het Gemeenschaps(woord)merk PLUMTREE gedeponeerd voor klasse 9 (computer software), 16 (manuals for computer software) en 42 (automation services; computer services), welke aanvraag (met nummer 1749514) is gepubliceerd op 5 februari 2001 en waartegen PSI op 4 mei 2001 oppositie heeft ingesteld.

d Op 30 augustus, 4, 5 en 6 september 2001 heeft Linssen brieven gestuurd aan klanten van PSI, onder meer Procter & Gamble, BP en Ford, waarin – kort gezegd – die klanten werden gesommeerd het gebruik van het merk PLUMTREE en de bijbehorende software te staken.

De vorderingen, de grondslagen en de verweren

2 PSI vordert in de hoofdzaak (samengevat) dat het Linssen-merk nietig wordt verklaard en Linssen ieder gebruik van het merk PLUMTREE wordt verboden, met dwangsom en schadevergoeding, en in het incident, na vermindering van

eis, dat Linssen voor de duur van de procedure wordt verboden in contact te treden met klanten van PSI gebaseerd op enige aanspraken gebaseerd op het Linssen-merk, met dwangsom. PSI legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Linssen onrechtmatig handelt door klanten van PSI aan te schrijven, enerzijds omdat het gebruik van de software van PSI door die klanten geen merkinbreuk kan opleveren en anderzijds omdat het merk in de hoofdzaak nietig zal worden verklaard.

3 Linssen heeft tegen de vorderingen van PSI gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan.

Beoordeling van het geschil

Bevoegdheid

4 De rechtbank stelt ambtshalve vast dat zij in de hoofdzaak (en daarmee in het incident) bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 37 A BMW in samenhang met artikel 16 lid 4 EVEX.

Onrechtmatig handelen Linssen?

5 Vast staat dat Linssen sommatiebrieven naar klanten van PSI heeft gestuurd. PSI acht dit onrechtmatig, in de eerste plaats omdat deze klanten volgens haar in het geheel geen inbreuk maken op de merkrechten van Linssen. De rechtbank stelt in dit verband voorop dat het verzenden van een sommatiebrieven door de merkhouders teneinde de (vermeende) inbreuk op zijn merk een halt toe te roepen in beginsel niet onrechtmatig is. Onder omstandigheden kan dit echter anders zijn, bijvoorbeeld indien de merkhouders in redelijkheid niet zou hebben kunnen menen dat de aangeschreven partij inbreuk maakt op het merk. De merkhouders handelt dan immers tegen beter (hebben moeten) weten in, hetgeen onzorgvuldig is. Dit door PSI inderdaad aan Linssen gemaakte verwijt acht de rechtbank gegrond (zelfs als veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de geldigheid van het Linssen-merk), waartoe als volgt wordt overwogen.

6 Tegenover de gemotiveerde stellingen van PSI, heeft Linssen op geen enkele wijze duidelijk gemaakt dat en waarom klanten van PSI inbreuk zouden maken op zijn merkrechten. Door hem is niet gesteld noch is anderszins gebleken dat de klanten van PSI, zoals Procter & Gamble, BP en Ford, het teken PLUMTREE gebruiken om de door hen verkochte waren en diensten van die van anderen te onderscheiden. Linssen heeft de stelling van PSI dat die klanten met het teken PLUMTREE niet naar buiten treden en de software slechts voor interne bedrijfsprocessen gebruiken ook niet weersproken. Daarmee valt een eventueel beroep op artikel 13 A lid 1 onder a-c BMW af. Een beroep op inbreukmakend ander gebruik, als bedoeld in artikel 13 A lid 1 onder d BMW, heeft Linssen – het is reeds gezegd – niet gedaan en is evenmin anderszins gebleken. Onduidelijk is tevens hoe Linssen het voor een geslaagd beroep op artikel 13 A lid 1 onder d BMW geldende vereiste van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk invulling zou willen geven.

7 Aangezien Linssen kennelijk niet heeft willen toezeggen zich van het benaderen van klanten van PSI te zullen onthouden en vaststaat dat hij dit in het verleden wel heeft gedaan, is een rechtens te honoreren belang van PSI bij het provisioneel gevorderde gegeven te achten, welke belang Linssen overigens ook slechts had betwist met betrekking

tot het (voor de eisvermindering) tevens nog gevorderde provisionele verbod op gebruik van het merk PLUMTREE.

Slotsom

8 De slotsom luidt dat het provisioneel gevorderde kan worden toegewezen. De beslissing omtrent de kosten van het incident zal worden aangehouden totdat in de hoofdzaak een eindbeslissing kan worden gegeven.

Beslissing

De rechtbank:

In het incident:

Verbiedt gedaagde om voor de duur van de procedure in contact te treden met klanten van eiseres gebaseerd op enige aanspraken gebaseerd op het Beneluxmerk met het registratienummer 676339 van 12 april 2000;

Bepaalt dat gedaagde een dwangsom van € 45.454 verbeurt aan eiseres voor iedere schending van het bovenstaande verbod per dag of gedeelte daarvan dat de schending of gedeeltelijke of geheel gebrekkige nakoming daarvan voortduurt; *Reserveert* de beslissing omtrent de kosten van dit incident tot de einduitspraak in de hoofdzaak;

Verklaart dit incidentele vonnis voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;

Wijst het meer of anders incidenteel gevorderde af; enz.

Nr. 20 Vزر. Rechbank te 's-Gravenhage, 9 april 2004

(La Senza/Seza Hunkemöller)

Mr. D. H. von Maltzahn

Art. 9, lid 1 onder b GMV

In de aanduiding SEZA HUNKEMÖLLER neemt het woord HUNKEMÖLLER, dat in zeer kleine lettertjes achter het woord SEZA is geplaatst, een ondergeschikte positie in, die op één lijn gesteld kan worden met de situatie waarin het woord geheel ontbreekt. Er is sprake van visuele en auditieve overeenstemming tussen het teken SEZA en het merk LA SENZA. Er bestaat gevaar van verwarring in die zin dat consument een (commercieel) verband tussen het merk van eiseres en het teken van gedaagde zal aannemen. Het gebruik van de combinatie SEZA HUNKEMÖLLER, waarbij het woord SEZA zich typografisch niet onderscheidt van het woord HUNKEMÖLLER, dan wel waarbij het woord HUNKEMÖLLER overheerst kan ook gevaar voor verwarring opleveren. Immers, daar het om identieke waren gaat, behoeven om het verwarringsgevaar te toetsen geen hoge eisen te worden gesteld aan de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Dit geldt in versterkte mate nu het een bekend merk betreft.

Art. 9, lid 1 onder c GMV

Zelfs al zou geen verwarringsgevaar te duchten zijn, dan doet het gebruik van het woord SEZA in elk geval afbreuk aan de exclusiviteit van het bekende merk LA SENZA. Voor dat afbreuk doen bestaat geen rechtvaardiging.

Art. 13A, lid 1 onder d BMW

Op grond van artikel 14 juncto 99 lid 1 GMV kan de voorzieningenrechter dezelfde beschermingsmaatregelen geven als het nationale recht van de Staat kent voor nationale merken. Het

*bekende merk van eisers wordt op grond van artikel 13A lid 1 onder d BMW beschermd tegen het gebruik van de handelsnaam SEZA HUNKEMÖLLER en van de domeinnamen seza.org, sezahunkemöller.com en sezahunkemöller.nl. Dit gebruik doet afbreuk aan de exclusiviteit van het merk. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat deze sites zich richten op het publiek binnen de Gemeenschap, meer in het bijzonder het Nederlandse publiek.**

La Senza Inc. te Toronto, Ontario, Canada, eiseres, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam, tegen

Hunkemöller BV te Hilversum, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. W.J.H. Leppink en A. Arkesteijn te Rotterdam.

1 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 26 maart 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1 Eiseres is rechthebbende op het gemeenschapsmerk 'LA SENZA', waarvoor een tweetal inschrijvingen heeft plaatsgevonden. De eerste inschrijving, met nummer 000133926, is gepubliceerd op 22 december 1999 voor waren in onder meer de klasse 25 (Articles of clothing for women; sleepwear, lingerie; hosiery and footwear), de tweede inschrijving, met nummer 001752898, op 15 juli 2002 voor onder meer diensten in de klassen 35 (Retail services) en 42 (Advisory services relating to selection of articles of clothing). In het hierna volgende zal over het merk van eiseres worden gesproken.

1.2 Eiseres is actief in de detailhandel in met name lingerie en nachtmode. In Canada beheert zij, samen met aan haar gelieerde vennootschappen, 203 La Senza winkels en 68 La Senza Girl winkels. In de Verenigde Staten exploiteert zij sinds kort 5 La Senza Lingerie winkels. Eiseres voert tevens het beheer over een internationaal franchiseprogramma met betrekking tot het La Senza Lingerie en het La Senza Girl concept. In dat kader zijn binnen Europa een aantal La Senza winkels geopend: in het Verenigd Koninkrijk 80, in Ierland 6 winkels en in Denemarken 1 winkel. Daarnaast verkoopt eiseres haar producten, via een licentiehoudster, door middel van een aantal internetsites.

1.3 Gedaagde verkoopt lingerie en nacht- en badmode. Zij exploiteert 276 winkels in 6 verschillende landen, waaronder Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

1.4 Bij brief van 15 mei 2003 heeft merkenbureau Novagraaf Nederland B.V. de merkagent van eiseres meegedeeld dat één van haar – niet bij name genoemde – cliënten, actief op het gebied van handel in kleding en ondergoed, voornemens is het merk SEZA in een aantal West-Europese landen te registreren en te gebruiken.

Voor zover eiseres voornemens is zich tegen de inschrijving van het merk SEZA te verzetten, verzoekt Novagraaf Nederland B.V. dit zo snel mogelijk te laten weten. Nadien hebben bedoelde merkenbureaus over en weer over deze kwestie gecorrespondeerd, waarbij de identiteit van gedaagde is bekend gemaakt als beoogd gebruikster van het merk SEZA.

1.5 Gedaagde maakt bij wijze van test in 7 van de door haar gevoerde winkels (waarvan 2 in Nederland, België en Dene-

marken en 1 in Duitsland) gebruik van de naam 'SEZA HUNKEMÖLLER'. Gedaagde gebruikt die naam onder meer op de zich aan de kleding bevindende kaartjes, op tassen, in haar brochures, op haar websites en op de winkelpui. De testperiode eindigt eind mei 2004.

1.6 Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland van 17 maart 2004 gebruikt gedaagde onder andere de handelsnaam Seza Hunkemöller. Zij beschikt over de websites seza.org, sezahunkemoller.com en sezahunkemoller.nl, waarop zij informatie en publiciteit verschaft over haar waren.

1.7 Gedaagde heeft het teken SEZA, op een uitzondering na, in combinatie met Hunkemöller als merk aangevraagd, hetgeen in twee gevallen tot een Beneluxinschrijving heeft geleid. Gedaagde heeft tevens een viertal aanvragen voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend, waarvan er inmiddels één is ingetrokken.

1.8 Eiseres heeft gedaagde bij brief van 22 januari 2004 gesommeerd elk gebruik van het teken SEZA in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden.

2 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer

Eiseres vordert – zakelijk weergegeven –:

1 gedaagde te verbieden om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de door haar gedeponeerde Europese merken dan wel verder onrechtmatig te handelen, met dien verstande dat dit verbod gelding heeft voor alle landen waarin de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: Verordening 40/94) van toepassing is;

2 gedaagde te gebieden om er binnen 5 dagen na de betekening van dit vonnis voor zorg te dragen dat iedere vennootschap waarover zij directe of indirecte controle heeft of zeggenschap heeft ieder gebruik van het teken SEZA zal staken en gestaakt zal houden;

3 gedaagde te gebieden om er binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis voor zorg te dragen dat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor het Gooi- en Eemland ingeschreven handelsnaam Seza Hunkemöller wordt doorgehaald, althans zodanig wordt gewijzigd dat daarin niet langer het teken SEZA of een ander met het merk LA SENZA overeenstemmend teken voorkomt;

4 gedaagde te gebieden voor eigen rekening al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registraties van de domeinnamen seza.org, sezahunkemoller.com, en sezahunkemoller.nl worden doorgehaald, dan wel zodanig worden gewijzigd dat daarin niet langer het teken SEZA of een ander met het merk LA SENZA overeenstemmend teken voorkomt;

5 een en ander steeds onder verbeurte van een dwangsom; 6 te bepalen dat de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv. drie maanden zal bedragen vanaf de datum van dit vonnis. Daartoe voert eiseres het volgende aan.

Gedaagde handelt in strijd met artikel 9 lid 1 onder b en c van Verordening 40/94, nu zij zonder toestemming van eiseres in het economisch verkeer gebruik maakt van een met het merk LA SENZA overeenstemmend teken. Dat naast de aanduiding SEZA ook de aanduiding Hunkemöller wordt gebruikt doet daarbij niet terzake. De door gedaagde aangeboden waren en diensten zijn identiek aan de waren en diensten die onder het merk LA SENZA worden aangeboden.

* Zie de noot op blz 75. Red.

Door het gebruik van het teken SEZA kan bij het publiek verwarring ontstaan, waaronder associatiegevaar, en kan worden geprofitteerd van de bekendheid en reputatie van eiseres en afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk LA SENZA. Gedaagde handelt hiermee tevens in strijd met het bepaalde in artikel 13A, lid 1, van de Benelux Merkenwet (BMW) en handelt bovendien onrechtmatig jegens eiseres.

Eiseres heeft spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen. Zij lijdt immers schade en dreigt in de toekomst schade te lijden door het inbreukmakend dan wel onrechtmatig handelen van gedaagde.

Gedaagde voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

3 Bevoegdheid

De voorzieningenrechter is, op grond van het bepaalde in artikel 92, sub a, van Verordening 40/94 juncto artikel 3 Uitvoeringswet E.G.-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen.

4 De beoordeling van het geschil

Verwarringsgevaar?

4.1 Het verwarringsgevaar bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren waarop zij betrekking hebben. Het begrip overeenstemming dient in samenhang met het verwarringsgevaar te worden uitgelegd en de beoordeling van het verwarringsgevaar hangt weer af van de bekendheid van het merk op de markt en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is. Het onderscheidend vermogen moet worden vastgesteld aan de hand van de intrinsieke eigenschappen van het merk dan wel op grond van de bekendheid daarvan.

4.2 De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterblijft speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De consument haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat van het merk bij hem is achtergebleven. Het aandachtsniveau van de consument kan ook verschillen naar gelang van de soort waren.

4.3 In deze zaak voeren beide partijen dezelfde waren in hun assortiment, te weten lingerie en nachtmode. De discussie spitst zich toe op de conflicterende tekens.

4.4 Gedaagde stelt dat zij het teken SEZA uitsluitend in de combinatie SEZA HUNKEMÖLLER wil gebruiken en dat zij haar aanvraag voor een gemeenschapsmerk SEZA heeft ingetrokken.

4.5 Eiseres heeft een aantal afbeeldingen overgelegd, waarop te zien is dat gedaagde het woord SEZA in grote letters gebruikt, in combinatie, in (zeer) kleine letters van het woord hunkemöller, zoals hieronder afgebeeld:



De combinatie is zichtbaar op winkelpuien en in winkels van gedaagde (in Den Haag, Luik en Duisburg) nabij haar waren. Uit de wijze van presentatie valt af te leiden dat het hier (mede) om gebruik ter onderscheiding van waren gaat. Het woord SENZA domineert in deze combinatie. Het woord HUNKEMÖLLER neemt een ondergeschikte positie in, die op één lijn gesteld kan worden met de situatie waarin het geheel ontbreekt. Het woord SEZA is niet geheel gelijk aan het merk LA SENZA. Visueel is er een grote mate van overeenstemming tussen 'SENZA' en 'SEZA', daar deze tekens de eerste twee letters en de laatste twee letters gemeen hebben. Bij het teken van gedaagde ontbreken echter het lidwoord 'LA' (het meest in het oog springt echter het woord 'SENZA') en de 'N' tussen de 'E' en de 'Z'. De afwezigheid van de letter 'N' valt minder op en neutraliseert de overeenstemming tussen de conflicterende tekens niet. Daarnaast is auditief overeenstemming. Dit alles geldt in versterkte mate voor het relevante publiek in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, die gelet op het aantal winkels van eiseres aldaar, zie onder 1.2., vertrouwd is met het merk LA SENZA.

4.6 Nu de conflicterende tekens betrekking hebben op dezelfde waren, het dominerende bestanddeel van het merk van eisers en het dominerende deel van het teken van gedaagde visueel en auditief overeenstemmen als in 4.5. overwogen bestaat er, nog daargelaten de bekendheid van het merk van eiseres, gevaar van verwarring in die zin dat de gemiddelde consument een (commercieel) verband tussen het merk van eiseres en het teken van gedaagde zal aannemen. Er is derhalve sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 onder b van Verordening 40/94. Dit geldt evenzeer indien gedaagde het teken SEZA los van het teken Hunkemöller zou gebruiken.

4.7 Resteert de vraag of ook ander gebruik van de combinatie SEZA HUNKEMÖLLER, waarbij het woord SEZA (anders dan hierboven overwogen) zich typografisch niet onderscheidt van het woord HUNKEMÖLLER, dan wel waarbij het woord HUNKEMÖLLER typografisch domineert, inbreukmakend is.

4.8 Uit de stellingen van eiseres valt af te leiden dat zij ook dat gebruik inbreukmakend acht. Zoals onder 4.5 reeds is overwogen, vertoont het eerste deel van de combinatie SEZA HUNKEMÖLLER auditief en visueel gelijkenis met het

merk LA SENZA. LA SENZA is, zie eveneens onder 4.5, als merk bekend in het Verenigd Koninkrijk. Niet weersproken is dat de waren met dit merk verkrijgbaar zijn op internationale luchthavens in het Verenigd Koninkrijk en dat eiseres haar waren via het internet in de Gemeenschap afzet. Op grond van een en ander wordt aangenomen dat het merk van eiseres een bekend merk in de zin van artikel 9 lid 1 onder b van Verordening 40/94 is.

4.9 Daar het om identieke waren gaat, behoeven om het verwarringsgevaar te toetsen geen hoge eisen gesteld te worden aan de mate van overeenstemming tussen de conflictuerende tekens. Dit geldt in versterkte mate nu het een bekend merk betreft.

Geeoordeeld wordt dat het gebruik van de combinatie SEZA HUNKEMÖLLER, waarbij het bestanddeel SEZA zich van het woord HUNKEMÖLLER niet typografisch onderscheidt, en zelfs als het woord HUNKEMÖLLER domineert, ook een gevaar voor verwarring kan opleveren, in die zin dat het relevante publiek, in elk geval in Ierland en in het Verenigd Koninkrijk zal menen dat tussen de bedrijven van partijen een zekere (commerciële) band bestaat.

Afbreuk doen aan het merk van eiseres

4.10 Zelfs al zou, anders dan hiervoorafgaand overwogen, geen verwarringsgevaar te duchten zijn, dan doet het gebruik van het woord SEZA, al dan niet in combinatie met het woord HUNKEMÖLLER, om redenen als hiervoor overwogen, in elk geval afbreuk aan de exclusiviteit van het bekende merk LA SENZA. Artikel 9 lid 1 onder c van Verordening 40/94 moet gelet op het arrest Davidoff/Gofkid van 9 januari 2004 ook van toepassing worden geacht op soortgelijke waren. Voor dat afbreuk doen bestaat geen rechtvaardiging.

Aanvullende bescherming van het nationale recht

4.11 Op grond van artikel 14 juncto artikel 99 lid 1 van Verordening 40/94 kan de voorzieningenrechter dezelfde beschermende maatregelen geven als het nationale recht van de Staat kent voor nationale merken.

4.12 Eiseres verzet zich tegen het gebruik van gedaagde van de handelsnaam SEZA HUNKEMÖLLER en van de domeinnamen seza.org, sezahunkemoller.com en sezahunkemoller.nl.

Overwogen wordt, dat het bekende merk van eiseres op grond van artikel 13A lid 1 onder d BMW beschermd wordt tegen dit gebruik, dat afbreuk doet aan de exclusiviteit van het merk. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat deze sites zich blijkens overgelegde producties richten op het publiek binnen de Gemeenschap, meer in het bijzonder het Nederlandse publiek.

Verdere overwegingen

4.13 De onder 2.1, 2.3 en 2.4 gevraagde verboden en geboden kunnen op de hierna te vermelden wijze worden toegevoegd. Het gebod onder 2.2 wordt afgewezen, daar toewijzing daarvan tot executieproblemen aanleiding zou geven. De dwangsom zal worden gemaximeerd tot 10 miljoen Euro. Er zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking

genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

4.14 Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

Verbiedt gedaagde om vanaf één maand na de betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de onder 1.1 vermelde gemeenschapsmerkrechten van eiseres, door het teken SEZA, al dan niet in combinatie met het teken HUNKEMÖLLER te gebruiken;

gebiedt gedaagde om er binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis voor zorg te dragen dat de onder 1.6 bedoelde inschrijving in het handelsregister van de handelsnaam Seza Hunkemöller wordt doorgehaald, dan wel zodanig wordt gewijzigd dat daarin niet langer het teken SEZA voorkomt;

gebiedt gedaagde onmiddellijk na betekening van dit vonnis voor eigen rekening al datgene te doen wat harerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de registraties van de domeinnamen seza.org, sezahunkemoller.com, en sezahunkemoller.nl worden doorgehaald, dan wel zodanig worden gewijzigd dat daarin niet langer het teken SEZA voorkomt;

bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van € 10.000,- voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan één of meer van voornoemde geboden of verboden te voldoen, zulks met een maximum van € 10.000.000,-;

bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 4.13 is vermeld;

bepaalt dat eiseres de eis in de hoofdzaak instelt binnen zes maanden, te rekenen van de datum van dit vonnis;

veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eisers begroot op € 1.027,78, waarvan € 703,- aan salaris procureur, € 241,- aan griffierecht en € 83,78 aan dagvaardingskosten;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

***Noot**

Gemeenschapsmerk en 13 A, lid 1d BMW

Terwijl eiseres in casu alleen een gemeenschapsmerk heeft (en geen Benelux-merk), baseert de Voorzieningenrechter blijkens ov. 4.11-12 een verbod op de beweerdelijk inbreukmakende handelsnaam en domeinnamen op art. 13A lid 1 onder d BMW. De Voorzieningenrechter verwijst voor het aanhaken bij deze bepaling van het 'nationale' merkenrecht naar art. 14 j° 99 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening (GMV), op grond waarvan hij 'dezelfde beschermende maatregelen [zou kunnen] geven als het nationale recht van de Staat kent voor nationale merken'.

Dit lijkt minder juist, omdat wat in casu gebeurt niet is het geven van nationale 'beschermende maatregelen', maar het vaststellen van inbreuk op basis van een 'nationale' merkenrechtelijke bepaling die de GMV niet kent.

Art. 14 lid 1 GMV bepaalt dat *bij inbreuk op een gemeenschapsmerk* het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van overeenkomstige toepassing is overeenkomstig

Titel X GMV. Nu bevat Titel X (inclusief het daarin opgenomen art. 99 lid 1 GMV) regels m.b.t. *de bevoegdheid en procedure betreffende gemeenschapsmerken*. Art. 99 lid 1 GMV bepaalt o.a. dat dezelfde *voorlopige en beschermende maatregelen* kunnen worden gevraagd als het recht van de Staat kent voor nationale merken.

Art. 14 j° 99 lid 1 GMV brengen evenwel *niet* met zich mee dat de vraag of sprake is van *inbreuk* op een Gemeenschapsmerk beantwoord mag worden op basis van bepalingen in het nationale merkenrecht (die in de GMV niet voorkomen), zoals art. 13A lid 1 onder *d* BMW. De vraag of sprake is van inbreuk dient louter en alleen te worden vastgesteld op basis van (met name art. 9 van) de GMV. (Vgl. Rb. Den Haag 6 oktober 2004, rolnr. 03/2603 (INC/Vitamins & more) en Rb. Den Haag 6 oktober 2004, rolnr. KG 04-773 (Solon/Solon)).

Het verbod op het gebruik van de handelsnaam en de domeinnamen had in casu dus niet gebaseerd mogen worden op de 'nationale' merkenrechtelijke bepaling art. 13A lid 1 onder *d* BMW. Dit verbod had overigens m.i. wél zonder problemen gebaseerd kunnen worden op art. 5a Handelsnaamwet resp. op art. 9 lid 1 sub *c* GMV, dat na 'Fitnessworld/Adidas' ongetwijfeld ook voor gebruik voor soortgelijke waren geldt.

Het verbod had vermoedelijk ook op art. 6:162 BW gebaseerd kunnen worden. Art. 14 lid 2 GMV bepaalt dat de GMV niet uitsluit dat ter zake van een Gemeenschapsmerk vorderingen worden ingesteld die gegrond zijn op het recht van de Lidstaten inzake met name wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke concurrentie. Ons 'nationale' art. 12A lid 1 BMW bepaalt dat niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming kan inroepen van een teken, dat als merk beschouwd wordt, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Met dit laatste is ongetwijfeld bedoeld een *Benelux*-merk-inschrijving. Dat zou betekenen dat zonder *Benelux* merk-inschrijving een beroep op art. 6:162 BW in de *Benelux* niet mogelijk is, ondanks art. 14 lid 2 GMV. De *ratio* van art. 12A lid 1 BMW is m.i. evenwel dat een beroep op art. 6:162 BW slechts niet mogelijk is wanneer geen enkele merk-inschrijving is verkregen. Daarom lijkt mij een beroep op art. 6:162 BW voor een teken dat alleen als Gemeenschapsmerk is ingeschreven onder omstandigheden wél mogelijk. Het lijkt mij overigens weer *niet* de bedoeling dat via de 'achterdeur' van art. 6:162 BW bescherming wordt toegekend vergelijkbaar met die van art. 13A lid 1 onder *d* BMW.

'Europa' heeft er immers niet voor niets voor gekozen om een daarmee overeenstemmende bepaling in de verordening op te nemen. Als we er in de *Benelux* voor kiezen om op basis van de onrechtmatige daad de bescherming van Europese merken éézijdig drastisch te verruimen komt er van de beoogde harmonisatie weinig terecht.

D.J.G. V.

Nr. 21 Vزر. Rechtbank te 's-Gravenhage, 26 mei 2004*

(Eminem)

Mr. J.W. du Pon

Art. 12, sub *c* GMV

Het gebruik door Rams Horn van het teken Eminem op hoezen van CD's en DVD's is in elk geval geen gebruik volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Immers is Rams Horn niet gerechtigd CD's en DVD's met het portret en de werken van Mathers in het verkeer te brengen.

Art. 94 GMV (extraterritoriaal verbod)

De voorzieningen die betrekking hebben op naburige rechten worden gegeven voor het gebied van de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. De voorzieningen die betrekking hebben op het portretrecht en misleidende reclame blijven beperkt tot Nederland. De voorzieningen betreffende het gemeenschapsmerk strekken zich uit tot het gebied van alle lidstaten.

Marshall Bruce Mathers III te Detroit, Verenigde Staten van Amerika, eiser, procureur mr. W.J.M. Diekman, tegen

Rams Horn BV te Heemstede, gedaagde, in persoon verschenen mevr. S. Weijprecht bijgestaan door advocaat mr. P.F. Holtrop te Amsterdam.

Vonnis is te raadplegen in NJF 2004, 484 (voor de integrale publicatie)

Nr. 22 Rechtbank te Amsterdam, 5 november 2003

(Rivière Maison/Blokker)

Mr. J.F. Haeck

Art. 6:97j° art. 6:104 BW

De schade kan niet worden begroot op de winst die Rivière Maison zou hebben gemaakt op de door Blokker verkochte aantallen van de nabootsingen. Gezien de grote verschillen die bestonden in de aantallen winkels waarin de producten zijn aangeboden (enkele van Rivière Maison tegenover een vijfhonderdtal van Blokker), in het karakter daarvan (luxueuze uitstraling van Rivière Maison tegenover no-nonsense uitstraling van Blokker) en de prijs waartegen de producten aan de consument werden aangeboden € 6,50 bij Rivière Maison tegenover € 1,- bij Blokker) is geenszins aannemelijk geworden dat Rivière Maison dezelfde hoeveelheid opbergzakken zou hebben verkocht, indien Blokker zich niet aan merkinbreuk schuldig had gemaakt. Nu een ander geschikt aanknopingspunt ontbreekt, zal de door Rivière Maison geleden schade worden begroot op het bedrag van de winst die Blokker als gevolg van de onrechtmatige nabootsing heeft genoten.

De door Rivière Maison op geen enkele wijze onderbouwde of aannemelijk gemaakte schade als gevolg van de aantasting en uitholling van de merkrechten begroot de rechtbank naar redelijkheid en billijkheid op € 2.500,-.

* Beroep ingesteld. Red.

Rivière Maison BV te Aalsmeer, eiseres, procureur mr. R.E. Jonen,
tegen
Blokker BV te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. P.W. Snoeker.

1 Vaststaande feiten

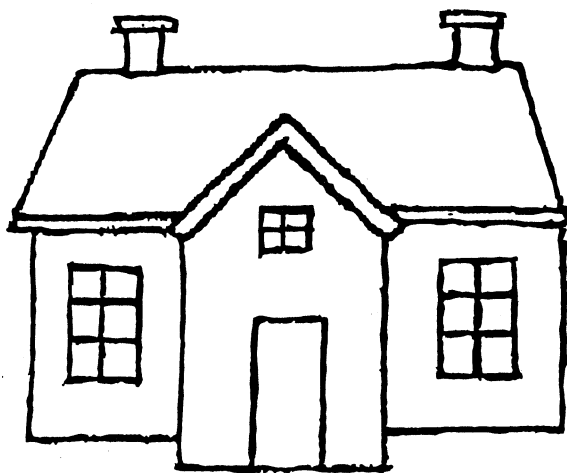
Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast.

a Rivière Maison exploiteert enkele winkels onder de naam Rivière Maison, waarin zij meubels en woondecoratie aanbiedt, waaronder een stoffen opbergzak voor plastic draagtassen (hierna: de opbergzak), die aan de binnenkant is voorzien van een label waarop het hierna onder b genoemde beeldmerk is afgedrukt.

b Rivière Maison is houdster van het beeldmerk dat op 6 augustus 1997 in het Benelux-merkenregister is ingeschreven onder nummer 618502. Het betreft het volgende beeldmerk:



c Rivière Maison is eveneens houdster van het beeldmerk dat op 21 september 1998 in het Benelux-merkenregister is ingeschreven onder nummer 640844. Het betreft het volgende beeldmerk:



d Blokker heeft in de periode van 8 april 2002 tot en met

21 april 2002 een nabootsing van de opbergzak verkocht (hierna: de nabootsing), die aan de binnenkant is voorzien van een label waarop het hiervoor onder c genoemde beeldmerk is afgedrukt. Naar aanleiding hiervan heeft de besloten vennootschap Slagt Trading Company BV (hierna: STC) Blokker bij brief van 11 april 2002 in verband met inbreuk op haar modelrechten – kort gezegd – gesommeerd de verkoop te staken. Bij brief van 15 april 2002 heeft de procureur van Rivière Maison Blokker – kort gezegd en voor zover van belang – gesommeerd de verkoop van de nabootsing te staken, in verband met inbreuk op haar merkrechten en slaafse nabootsing.

e Blokker heeft, na door Rivière Maison op 7 mei 2002 bij deze rechtbank te zijn gedagvaard in kort geding, ten behoeve van Rivière Maison een onthoudingsverklaring ondertekend, die, voor zover van belang, luidt:

(...)

de besloten vennootschap BLOKKER B.V., gevestigd te Amsterdam
(...)

verklaart hierdoor:

1 dat zij ermee bekend is dat Rivière Maison B.V. rechthebbende is van merkrechten op de naam Rivière Maison en een logo (...);

2 dat zij inbreuk op de merkrechten van Rivière Maison B.V. heeft gemaakt door het ten verkoop aanbieden en daadwerkelijk verkopen van een artikel waarin een label waarop het logo van Rivière Maison B.V. was afgebeeld;

3 dat zij zich jegens Rivière Maison B.V. verbindt zich te onthouden van gedragingen waardoor direct of indirect inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Rivière Maison B.V.

4 dat zij zich jegens Rivière Maison B.V. verbindt om voor iedere dag dat zij in strijd met haar onthoudingsplicht mocht handelen, danwel ieder exemplaar van enig artikel waarmee zij in strijd met deze onthoudingsplicht mocht handelen, een dadelijk en ineens opvorderbare boete van € 5.000,00 (...) aan Rivière Maison B.V. te voldoen; (...)

f In een kort geding-procedure tussen STC en Blokker terzake van de door Blokker verkochte nabootsingen, heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank Blokker bij vonnis van 16 mei 2002 (rolnummer 01.884 SR) – voor zover van belang – geboden onder andere de verkoop te staken en gestaakt te houden alsmede zich te onthouden van inbreuk op het modelrecht van STC op de opbergzak. Voorts heeft de voorzieningenrechter Blokker daarbij veroordeeld STC een voorschot op de schadevergoeding te voldoen van € 2.500,-. g Blokker heeft een bedrag van € 2.500,- voldaan als voorschot op de schadevergoeding.

h Bij brief van 3 juni 2002 heeft Blokker de procureur van Rivière Maison bericht dat zij 18.000 stuks van de nabootsing heeft ingekocht, dat zij daarvan 14.006 exemplaren heeft verkocht en dat 2.398 exemplaren zijn vernietigd.

2 De vordering

2.1 Rivière Maison vordert, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Blokker te veroordelen tot betaling aan haar van € 74.606,98, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 15 april 2002 tot aan de dag der voldoening en tot betaling van de kosten van deze procedure.

2.2 Rivière Maison legt aan haar eis ten grondslag dat Blokker onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld doordat zij zonder haar toestemming en in strijd met haar merkrechten een nabootsing van de opbergzak heeft verkocht die daaraan (vrijwel) identiek is. In de nabootsing bevindt zich bo-

vendien een label waarop het door Rivièra Maison gevoerde logo staat afgebeeld. Na sommatie en dus te kwader trouw, heeft Blokker de verkoop nog een week doorgezet, terwijl zij – naar achteraf is gebleken – in staat was de verkoop binnen één dag stop te zetten. Rivièra Maison stelt daarom recht te hebben op volledige schadevergoeding.

2.3 De schade bestaat volgens Rivièra Maison uit aantasting van de waarde van haar merken, uit winstderving door omzetsdaling en uit de aantasting van haar handelsdebet en de exclusiviteit van haar merken. Daarvan is sprake doordat Blokker de nagebootste artikelen tegen een veel lagere consumentenprijs (€ 1,-) heeft verkocht dan de prijs die Rivièra Maison moet vragen om een redelijke marge op haar product te behalen (€ 6,50). Voorts is daarvan sprake doordat zij in een beperkt aantal winkels met een sfeervolle, luxueuze uitstraling exclusieve producten verkoopt, terwijl Blokker haar producten op grote schaal verkoopt in een groot aantal vestigingen die een goedkope uitstraling hebben. Een aantal van deze vestigingen zijn bovendien gelegen vlakbij de winkels van Rivièra Maison. Met de verkoop van de nabootsing is de onjuiste indruk gewekt dat Blokker het product bij Rivièra Maison heeft ingekocht, of dat Rivièra Maison haar producten via Blokker dumpst. Aldus profiteert Blokker van de populariteit en het luxe imago van de merken van Rivièra Maison. Door de verkoop van Blokker staat vast dat Rivièra Maison in ieder geval nog 16.000 exemplaren van de opbergzak had kunnen verkopen. De opbergzak is voor haar echter onverkoopbaar geworden door de verkoop van de nabootsing bij Blokker, aldus Rivièra Maison.

2.4 Rivièra Maison begroot haar schade als volgt. Voor ieder exemplaar dat Blokker heeft verkocht heeft zij er één minder kunnen verkopen. Uitgaande van het door Blokker opgegeven aantal verkochte exemplaren van 15.602 stuks en de door Rivièra Maison gerealiseerde marge van € 3,66 per stuk, is haar gederfde winst gelijk aan € 57.103,32.

Rivièra Maison stelt dat de schade als gevolg van aantasting van haar merken in redelijkheid moet worden vastgesteld op € 20.000. Zij stelt dat deze schade niet valt te bewijzen of exact valt te begroten, maar dat daarbij de onder 2.3 genoemde omstandigheden een rol spelen.

De totale schade bedraagt, na aftrek van het door Blokker betaalde voorschot van € 2.500,-, in totaal € 74.606,98.

3 Het verweer

3.1 Blokker erkent inbreuk te hebben gemaakt op de merk-rechten van Rivièra Maison, maar bestrijdt de vordering en voert daartoe aan dat zij de nabootsing te goeder trouw heeft ingekocht bij een vaste leverancier waarmee nooit eerder problemen waren. Rivièra Maison kan zich niet op onrecht-matigheid wegens slaafse nabootsing beroepen, omdat zij het product niet als model heeft gedeponeerd en van bijkomende bijzondere omstandigheden geen sprake is, zodat artikel 14 lid 8 van de Benelux Tekeningen en Modellenwet (BTMW) aan haar aansprakelijkheid in de weg staat.

3.2 Voorts voert Blokker aan dat de met de nabootsing genoten winst, minus de reeds betaalde € 2.500,-, maximaal € 5.613,04 bedraagt. Bij dit bedrag is geen rekening gehouden met het feit dat ongeveer 10% is gestolen of weggegooid, zodat zij daarop feitelijk geen winst heeft gemaakt. Zij stelt niettemin bereid te zijn deze door haar gemaakte winst af te dragen. Zij wijst in dit verband nog wel erop dat afdracht van winst niet is gevorderd en dat krachtens het kort geding

vonnis ook STC voor betaling van de winst in aanmerking komt, zodat Blokker het risico loopt twee keer winst te moeten afdragen, terwijl deze maar één maal is gemaakt.

3.3 Omdat Blokker terzake van de nabootsing ook was aangesproken door STC bestond onduidelijkheid over de aanspraken van Rivièra Maison. Voordat zij de nabootsing uit de verkoop nam, heeft zij duidelijkheid verlangd. Een week na de sommatie is de verkoop gestaakt. Onder die omstandigheden is van kwade trouw geen sprake, aldus Blokker.

3.4 Blokker betwist de stelling van Rivièra Maison dat zij voor elk door Blokker verkocht exemplaar een exemplaar minder heeft kunnen verkopen. Zij voert daarbij gemotiveerd aan dat de verkoop van producten afhankelijk is van een groot aantal factoren, die bij Blokker en Rivièra Maison verschillen.

Blokker bestrijdt voorts de door Rivièra Maison gestelde winstmarge en meent dat deze niet deugdelijk is onderbouwd.

Ook de gestelde schade van € 20.000,- ten gevolge van de waarde-aantasting van de merken en aantasting van het handelsdebet en de exclusiviteit is op geen enkele wijze onderbouwd. Deze schade is ook niet aannemelijk gezien de omstandigheid dat het hier slechts gaat om één eenvoudig artikel dat slechts gedurende tien dagen bij Blokker is verkocht en waarbij het label met het merk van Rivièra Maison zich bovendien slechts aan de binnenzijde van het product bevond. Bovendien bevatte het label in de nabootsing geen woordmerk, maar alleen een beeldmerk van Rivièra Maison. Van waarde-aantasting van de merken is aldus geen sprake. Dat Rivièra Maison een hogere prijs rekent voor het artikel dan Blokker, lijdt op zichzelf niet tot aantasting van haar merken. Van omzetsdaling bij Rivièra Maison is niet gebleken. Ook valt niet in te zien dat door de verkoop van dit ene bagatel-artikel het totale handelsdebet van Rivièra Maison en de exclusiviteit van haar gehele aanbod zou zijn aangetast.

4 Beoordeling

4.1 Gelet op de vestigingsplaats van Blokker, alsmede op het bepaalde in artikel 37A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW), is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de onderhavige op de BMW gebaseerde vordering van Rivièra Maison.

4.2 Blokker heeft bij de hiervoor onder 1.e genoemde verklaring erkend inbreuk te hebben gepleegd op de merk-rechten van Rivièra Maison. Blokker voert aan dat zij vele tienduizenden artikelen per jaar verkoopt en dat zij zich aldus niet ertegen kan wapenen af en toe inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor zover Blokker aldus beoogt te stellen dat de merkinbreuk haar niet valt toe te rekenen, wordt deze stelling als onvoldoende gemotiveerd verworpen. Nu een verdere toelichting op dit onderdeel ontbreekt, kan uit deze stelling slechts worden afgeleid dat Blokker van tijd tot tijd kennelijk wel bewust het risico neemt inbreuk te maken op rechten van derden. De merkinbreuk is Blokker dan ook toe te rekenen en Blokker is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

4.3 Rivièra Maison vordert schadevergoeding die door haar wordt begroot op de winst die zij zou hebben gemaakt op de door Blokker verkochte aantallen van de nabootsing en op een in redelijkheid vast te stellen bedrag voor de waarde-

aantasting van haar merken. Uit deze stelling begrijpt de rechtbank dat zij geen winstafdracht vordert naast of in plaats van schadevergoeding in de zin van artikel 13A lid 5 BMW, maar schadevergoeding zoals te begroten op de wijze van artikel 6:97 en artikel 6:104 Burgerlijk Wetboek (BW). De door Blokker betwiste stelling van Rivièra Maison dat Blokker te kwader trouw heeft gehandeld, kan daarom onbesproken blijven.

4.4 Met Blokker is de rechtbank van oordeel dat de schade niet kan worden begroot op de winst die Rivièra Maison zou hebben gemaakt op de door Blokker verkochte aantallen van de nabootsingen. Gezien de grote verschillen die bestonden in de aantallen winkels waarin de producten zijn aangeboden (enkele van Rivièra Maison, tegenover een vijfhonderdtal van Blokker), in het karakter daarvan (luxueuze uitstraling van Rivièra, tegenover *no-nonsense* uitstraling van Blokker) en de prijs waartegen de producten aan de consument werden aangeboden (€ 6,50 bij Rivièra Maison, tegenover € 1,- bij Blokker en aldus met een verschil van 650%), is geenszins aannemelijk geworden dat Rivièra Maison dezelfde hoeveelheid opbergzakken zou hebben verkocht, indien Blokker zich niet aan merkinbreuk schuldig had gemaakt. De door Rivièra Maison voorgestane methode van schadeberekeningen wordt om deze reden verworpen. De door Blokker betwiste stelling van Rivièra Maison dat zij per verkocht exemplaar een winst maakt van € 3,66 per exemplaar kan daarom onbesproken blijven.

4.5 Nu een ander geschikt aanknopingspunt ontbreekt, zal de door Rivièra Maison geleden schade – in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 6:97 en 6:104 BW – worden begroot op het bedrag van de winst die Blokker als gevolg van de onrechtmatige nabootsing heeft genoten. Blokker heeft zelf gesteld dat haar winst, verminderd met het reeds betaalde voorschot van € 2.500,-, € 5.613,04 bedraagt. Nu Rivièra Maison deze winstberekening niet, althans onvoldoende heeft weersproken zal Blokker worden veroordeeld dit bedrag als een deel van de door Rivièra Maison geleden schade te vergoeden.

Aan Blokkers stelling dat, gelet op de procedure met betrekking tot dezelfde nabootsingen tussen haar en STC het gevaar bestaat dat zij de door haar gemaakte winst tweemaal moet afdragen, kan worden voorbij gegaan, nu Blokker zich expliciet bereid heeft verklaard de door haar gemaakte winst af te dragen.

4.6 De tweede schadecomponent die Rivièra Maison aanvoert betreft de schade die zij stelt te hebben geleden door de volgens haar opgetreden afbreuk aan de waarde van de merken als gevolg van de merkinbreuk, die Rivièra Maison stelt op € 20.000,-. In aanmerking genomen enerzijds dat Rivièra Maison deze schadecomponent op geen enkele wijze heeft onderbouwd of aannemelijk heeft gemaakt, doch anderzijds dat niettemin aannemelijk is dat de exclusiviteit van de merken door de merkinbreuk is aangetast, begroot de rechtbank de schade als gevolg van de aantasting en uitholling van de merkrechten naar redelijkheid en billijkheid op € 2.500,-. Blokker zal dan ook worden veroordeeld tot betaling van dit bedrag.

4.7 Rivièra Maison heeft haar vordering naast inbreuk op haar merkrechten voorts nog gegrond op onrechtmatigheid wegens slaafse nabootsing van de opbergzak. Blokker heeft deze grondslag betwist, waarna Rivièra Maison tegen deze betwisting geen verweer heeft gevoerd. De vordering, voor

zover gegrond op onrechtmatigheid wegens slaafse nabootsing, zal dan ook als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen.

4.8 De vordering tot voldoening van de wettelijke rente vanaf 15 april 2002 over het door Blokker verschuldigde bedrag is niet betwist, zodat dit onderdeel van de vordering zal worden toegewezen.

4.9 In de omstandigheid dat partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten op de navolgende wijze te compenseren.

Beslissing

De rechtbank:

veroordeelt Blokker tot betaling aan Rivièra Maison van € 8.113,04 (...), te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 15 april 2002 tot aan de dag der voldoening;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 23 Rechtbank te 's-Gravenhage, 24 december 2003

(Kandara-stoel)

Mr. M.Y. Bonneur

Art. 14, lid 1 en art. 98 GMV j° art. 12A, lid 4 BMW (nieuw)

Aannemelijk is dat Hartman als gevolg van de sinds 8 april 2002 gepleegde merkinbreuken (enige) schade heeft geleden. Ten Teije is slechts schadevergoeding – dat iets anders is dan een redelijke vergoeding – verschuldigd vanaf de datum van de publicatie van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk.

Artt. 5 en 9 ModRl j° art. 14, lid 1 en art. 1bis, lid 2 BTMW (nieuw) j° art. 14, lid 1 BTMW (oud)

(anticiperende toepassing.)

Op 28 oktober 2001 had geïmplementeerd moeten zijn richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen. Aanpassing van de BTMW aan deze richtlijn heeft nog niet, of pas onlangs, plaatsgevonden. Op het punt van de beschermingsomvang van een model wijkt de Modellenrichtlijn niet wezenlijk af van de (oude) BTMW. Vanaf 28 oktober 2001 moeten de bepalingen van de (oude) BTMW over de beschermingsomvang van een model worden uitgelegd in overeenstemming met de Modellenrichtlijn.

Art. 9 j° art. 3, lid 2 ModRl

Uit art. 9 j°. art. 3, lid 2 Modellenrichtlijn vloeit voort dat het gebruik in een voortbrengsel van onderdelen van een model die niet nieuw zijn of die een eigen karakter ontberen, niet op basis van het modelrecht kan worden tegengegaan.

Art. 5, lid 2 ModRl j° Overweging 13 Considerans ModRl (nawerking).

Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet zijn het duidelijke verschil tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij de geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inacht-

neming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het is verbonden en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Onder 'vormgevings-erfgoed' moet klaarblijkelijk worden verstaan het geheel van de op het desbetreffende vormgevingsgebied vigerende stijlen, methoden en trends waarvoor de modelrechthebbende overigens ook onder het 'oude' Benelux recht geen bescherming toekwam.

Eenzijds hebben de overeenkomsten tussen het Kandara-model en de Prestige II betrekking op onderdelen van het Kandara-model die niet of nauwelijks van eigen karakter getuigen, anderzijds zijn de verschillen tussen dit model en de Prestige II van dien aard dat zij op de geïnformeerde gebruiker van stoelen een andere algemene indruk maken. De Prestige II valt niet onder de beschermingsomvang van het Kandara-model.

Nawerking doet zich niet voor, zodat in het midden kan blijven of dit verschijnsel voor het oordeel of sprake is van inbreuk op een modelrecht wel relevant kan zijn.

Art. 14, lid 2 BTMW (nieuw)

Er bestaat geen reële dreiging meer dat Ten Teije modelinbreuk zal plegen. Voor een verbod is geen plaats.

rolnr 02/2644

Hartman Groep BV te Enschede, eiseres, procureur mr. P.P.J.M. Verhaag, tegen
Ten Teije BV te Swifterband, gedaagde, procureur J.P. van Goes van Naters.

Nr. 24 Gerechtshof te Amsterdam, 29 januari 2004

(Bosveld)

Mrs. C.A. Streefkerk, H.A.G. Splinter-van Kan en R.J.F. Thiessen

Art. 1^o art. 5 Hnw

Vzr.: Bosveld sr. heeft voor zijn onderneming het eerst gebruik gemaakt van een handelsnaam met als kenmerkend element 'Bosveld'. Deze onderneming en het gebruik van een dergelijke handelsnaam is vervolgens achtereenvolgens voortgezet door verschillende b.v.'s. Het moet er daarom voor worden gehouden dat de laatste daarvan, Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incasso's B.V., gerechtigd is een onderneming te drijven onder een handelsnaam met als kenmerkend element 'Bosveld'. Bosveld sr. heeft dit recht verloren toen hij zijn onderneming inbracht in A. Bosveld B.V.

Het door Bosveld sr. gevoerde verweer, dat hij als gerechtsdeurwaarder gehouden is te handelen onder zijn naam, kan hem niet baten. Ook als dit juist is moet een eventueel daardoor veroorzaakte belemmering voor zijn risico blijven nu hij door de inbreng van zijn onderneming in een vennootschap zelf aan zijn verlies van het recht op de betreffende handelsnaam heeft meegewerkt.

Het standpunt dat het voeren van de eigen achternaam door een gerechtsdeurwaarder niet kan worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam, omdat dit de uitoefening van een openbaar ambt betreft en niet het drijven van een onderneming, kan in zijn algemeenheid niet worden gevolgd. In beginsel is sprake van het drijven van een onderneming in de zin van deze bepaling indien in georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwe-

zig is. Ofschoon daarvan bij het verlenen van gerechtsdeurwaarderendiensten niet noodzakelijkerwijs sprake hoeft te zijn sluit de aard van deze diensten dit evenmin uit. In casu is een reële kans aanwezig dat Bosveld sr. met BBU zal afspreken dat hij alle gerechtsdeurwaardersdiensten zal verrichten die uit de incassopraktijk van BBU zullen voortvloeien, en dat de verlening van gerechtsdeurwaarderendiensten door Bosveld sr. zozeer zal samengaan met commerciële activiteiten met betrekking tot het door hemzelf ontwikkeld ICT-product Constat, dat ook daardoor al sprake zal zijn van een onderneming. Voorts valt te duchten dat hij deze onderneming net als BGI zal voeren vanuit een kantoor te Amersfoort en onder een naam met als kenmerkend element 'Bosveld'.

Art. 5 Hnw

Vzr.: Met de door BBU gevoerde handelsnaam BBU incasso's wordt geen inbreuk gemaakt op het handelsnaamrecht of merkrecht van eiseressen, aangezien het kenmerkende element 'Bosveld' daarin niet voorkomt en de gevoerde naam daarvan zodanig afwijkt dat niet valt te verwachten dat hierdoor bij het publiek verwarring ontstaat. Weliswaar moet BBU geacht worden haar onderneming ook onder haar statutaire naam te drijven, aangezien een vennootschap gehouden is haar statutaire naam te vermelden in alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen, waarin zij partij is of die van haar uitgaan, met uitzondering van telegrammen en reclames. Gelet echter op de wijze waarop BBU zich in haar briefpapier presenteert, waarbij haar statutaire naam onderaan en in kleine letters staat afgedrukt, valt niet te duchten dat hierdoor bij het publiek verwarring ontstaat tussen Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incasso's B.V. en BBU.

Hof: Aannemelijk is dat, ook indien de statutaire naam Bosveld Bosveld van Unen alleen gebruikt wordt voor zover dit wettelijk is voorgeschreven, bij het publiek door het gebruik van die naam verwarring valt te duchten tussen de onderneming van BBU en die van BGI, doordat het publiek kan menen dat die ondernemingen met elkaar zijn verbonden. Aannemelijk is dat de naam Bosveld een grote naamsbekendheid geniet in Amersfoort en de regio. Het gebruik van de naam 'Bosveld' voor een onderneming die gelijksoortige activiteiten uitoefent zal al snel de indruk kunnen wekken dat die onderneming iets te maken heeft met het al vele jaren bestaande kantoor. Niet gezegd kan worden dat de naam Bosveld Bosveld van Unen in zijn totaliteit bezien meer dan een geringe afwijking is van de naam Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incasso's. De naam 'Bosveld', die zelfs twee maal voorkomt in de statutaire naam van BBU, vormt vanwege de bekendheid van de naam in de branche het meest in het oog springende element. Ook zijn beide ondernemingen gevestigd in Amersfoort; BBU tegenwoordig zelfs in het voormalige kantoorpand van BGI. Dat de statutaire naam slechts in kleine letters op het briefpapier van BBU is afgedrukt leidt niet tot een ander oordeel.

Art. 6:248 e.v. BW (uitleg concurrentiebeding)

Vzr.: Het feit dat de gerechtsdeurwaarder op grond van artikel 11 van de Gerechtsdeurwaarderwet te allen tijde verplicht is in het gehele arrondissement waarin zijn plaats van vestiging is gelegen de ambtshandelingen waartoe hij bevoegd is te verrichten wanneer hierom wordt verzocht staat er niet aan in de weg dat Bosveld sr. kan afzien van activiteiten die gericht zijn op het concurreren met de in het concurrentiebeding genoemde vennootschappen, en daarmee kan voldoen aan het concurrentiebeding.

1 Bosveld Gerechtsdeurwaarders en Incasso's BV,
2 Larijs Exploitatie BV beide te Amersfoort, appellanten,
procureur mr. N.A.J. Purcell,
tegen

Bosveld Bosveld van Unen BV te Amersfoort, geïntimeerde, procureur mr. P.J. van der Vlerk, advocaat mr. A. Klaassen te Utrecht.

Arrest is te raadplegen in NJ 2004, 190

Nr. 25 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 20 november 2003

(Van der Schraaf/Van Spijker)

Mrs. A.D. Kiers-Becking, S.U. Ottevangers en C. Eskes

Koop door Van Spijker (IST) op Fokker-faillissementsveiling van computertrainingsstation met beeldplatensets, waarin ook diskettes met de Active-software worden aangetroffen. Van Spijker exploiteert deze. Van der Schraaf (VSF) stelt via overdracht auteursrechtgebende op de Active-software te zijn.

Art. 1 Aw

Vzr.: Voorhands moet worden geoordeeld dat van verkoop van de software door de licentienemer (in dit geval Fokker althans haar curatoren) geen sprake is geweest. Immers, zowel uit de veilingcatalogus als uit de door Van Spijker overgelegde facturen van Troostwijk Veilingen BV blijkt dat ter veiling niets meer en anders te koop is aangeboden dan computers, beeldplatenspelers en videoplaten. Nergens wordt gesproken over het ten verkoop aanbieden van enige software, laat staan van licenties daarop.

Door de koop is Van Spijker stellig eigenaar geworden van de diskettes, doch dat brengt nog niet met zich dat hij tevens enig recht heeft verkregen de daarop voorkomende software op welke wijze dan ook te gebruiken.

Art. 45h Aw

Vzr.: Ten overvloede wordt overwogen dat indien (i) Van Spijker geacht moest worden de licentie te hebben gekocht en (ii) het hem op grond daarvan zou zijn toegestaan de software zelf te gebruiken, het hem dan in elk geval niet zou zijn toegestaan die software te commercialiseren door verkoop of verhuur aan derden, zoals hij thans doet. Daaraan zouden in dat geval in de weg staan de voorwaarden van de oorspronkelijk met Fokker gesloten licentieovereenkomst en (wat verhuur betreft) artikel 45h van de Auteurswet.

Art. 27a Aw^j art. 254 Rv

Vzr.: Kent voorschot op de schadevergoeding/winstafdracht ad € 15.000 toe.

Hof: Verwerpt alle tegen bovenstaand (en andere) oordelen gerichte grieven.

1 IST Flight Training,

2 Klaas Paul van Spijker,

3 Ellen Machteld van Spijker-Oudman allen gevestigd te Alphen aan den Rijn, appellanten, procureur mr. J.C. Dorrepaal, advocaat mr. C.J.R. van Binsbergen te Alphen aan den Rijn,

tegen

Abe van der Schraaf h.o.d.n. VSF International Aviation Consultancy te Berkel Rodenrijs, geïntimeerde, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. T.H. Bosboom te Arnhem.

Vonnis is te raadplegen in CR 2004, 134

Nr. 26 Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 16 december 2003

(panterdame in treincoupé)

Mrs. H.G.F.M. de Kok, P.M. Huijbers-Koopman en A.P.A. de Klerk-Leenen

Art. 8 Aw

De relatie tussen Agio en Zeno was er een tussen opdrachtgever/adverteerder (de vennootschap Agio) enerzijds en reclamebureau/opdrachtnemer (Zeno) anderzijds. Daarvoor geldt art. 8 van de Auteurswet.

De bewijslast dat niet Agio als de auteursrechtgerechtigde heeft te gelden, doch Zeno zich het auteursrecht, tijdig, had voorbehouden, alsmede de bewijslast dat de openbaarmaking door Agio onrechtmatig was, is derhalve terecht op Zeno gelegd.

1 Zeno Communicatie Vof te Rotterdam,

2 Pieter Anton August Halk,

3 Sabine Schouten beiden te Rotterdam, appellanten, procureur mr. J.E. Lenglet,

tegen
Agio Sigarenfabriek NV te Duizel, geïntimeerde, procureur mr. H.E.G. van der Flier.

a Tussenvonnis Rechtbank te 's-Hertogenbosch, 6 april 2001 (mr. J.K.B. van Daalen)

2 De vaststaande feiten

Zeno ontwerpt en produceert reclame-uitingen. Agio produceert en verhandelt rookartikelen, onder meer onder de naam Panter-sigaren.

In 1997 zijn Zeno en Agio met elkaar in contact gekomen. Zeno heeft ideeën gepresenteerd voor een door Agio te voeren reclamecampagne voor Panter-sigaren. Agio heeft Zeno opdracht gegeven tot het uitwerken van deze ideeën tot een concrete reclame-uiting. Zeno heeft aan deze opdracht gevolg gegeven door de reclame-uiting 'panterdame in treincoupé' in advertentievorm te produceren. Vanaf mei 1998 is deze advertentie door Agio in verschillende tijdschriften openbaar gemaakt ('eerste plaatsingsronde'). Agio heeft Zeno ongeveer f 120.000,- betaald voor de uiting, waarvan ongeveer f 32.000,- voor de creatieve bijdrage van Zeno.

Op 23 juni 1998 heeft Agio de samenwerking met Zeno beëindigd.

Agio heeft de advertentie nadien gebruikt als display-reclame in winkels, als boomerangkaart, in stationabris, actieboekjes, op actieposters en dergelijke en in een tweede ronde advertenties in Nederlandse tijdschriften. Agio heeft het gebruik van de reclame-uiting gestaakt op 11 februari 1999.

Partijen hebben geen schriftelijke afspraken gemaakt over auteursrechten, gebruikersvergoedingen of eventuele gebruikersbeperkingen.

3 Het geschil

3.1 Zeno vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1 te verklaren voor recht dat Agio onrechtmatig heeft gehandeld door de schending van het auteursrecht van Zeno;

2 te bepalen dat Agio aan Zeno schade dient te vergoeden van in hoofdsom f 55.812,50, te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten ad f 4.350,62 en de wettelijke rente vanaf 1 maart 1999;

3 Agio te veroordelen in de proceskosten.

3.2 Zeno heeft aan deze vordering het volgende ten grondslag gelegd.

Zeno heeft de (thematiek van de) campagne 'panterachtige trekken vertaald in de mens', de pay-off 'onnavolgbaar zijn de trekken van de panter', het lettertype van deze pay-off en de reclame-uiting 'panterdame in treincoupé' voor Agio ontworpen. Zij is dan ook auteursrechthebbende op de campagne, thematiek, pay-off, lettertype en reclame-uiting. Er heeft geen overdracht van auteursrechten plaatsgevonden. Agio is nimmer bereid geweest afspraken te maken, laat staan deze op schrift te stellen, met betrekking tot de samenwerking en het gebruik van het auteursrecht. Zeno heeft Agio aangeboden haar werk te mogen gebruiken op voorwaarde dat voor dat gebruik wordt betaald. Zeno heeft Agio toestemming gegeven voor een eerste plaatsingsronde in Nederlandse tijdschriften, maar niet voor gebruik van de advertentie als displayreclame in winkels, als boomerangkaart, in stationabri's, aktieboekjes, op actieposters, in een informatiebulletin voor de handel, in advertentievorm in het buitenland of in een tweede ronde advertenties in Nederlandse tijdschriften. Agio heeft onrechtmatig gehandeld door zonder toestemming van Zeno en zonder dat een gebruikersvergoeding is overeengekomen de advertentie wel aldus openbaar te maken. Zij dient dan ook de schade die Zeno dientengevolge heeft geleden te vergoeden. De schade bedraagt f 55.812,50 aan misgelopen gebruikersvergoedingen. Agio is over dit bedrag wettelijke rente verschuldigd met ingang van 1 maart 1999 en tevens een vergoeding van buitengerechtelijke kosten ter hoogte van f 4.350,63.

3.3 Agio heeft de vordering van Zeno gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing ervan, kosten rehtens.

3.4 Agio heeft de volgende verweren aangevoerd.

a primair: Zeno heeft geen auteursrechten op hetgeen zij aan haar vorderingen ten grondslag legt, te weten de campagne 'panterachtige trekken vertaald in de mens', de thematiek en het lettertype 'Onnavolgbaar zijn de trekken van de panter';

b subsidiair: Agio moet op grond van artikel 8 Auteurswet (Aw) als fictieve maker van de uiting 'panterdame in treincoupé' worden aangemerkt;

c meer subsidiair: Agio heeft in tijd en reikwijdte een onbeperkt gebruiksrecht op de uiting 'panterdame in treincoupé' verkregen. Agio heeft Zeno voor de reclame-uiting f 120.000,- betaald, waarvan f 32.000,- voor de creatieve prestatie. Zij had deze betalingen nooit verricht indien zij geen auteursrecht of slechts een beperkt gebruiksrecht van Zeno had verkregen;

d meer meer subsidiair: Zeno heeft geen schade geleden, althans geen schade in de gestelde omvang. De verschuldigdheid van (nadere) fotografiekosten wordt betwist. Zeno heeft nagelaten de door haar vermeend geleden schade te onderbouwen;

e uiterst subsidiair: De verklaring voor recht dient beperkt te zijn tot de handelwijze van Agio waarvan geoordeeld is dat deze inbreukmakend is ten aanzien van het auteursrecht

van Zeno. De door Zeno gevraagde verklaring is veel te onbepaald om te kunnen worden toegewezen.

3.5 Op de nadere stellingen van partijen zal voor zover nodig bij de beoordeling worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1 Niet in geschil is dat de reclame-uiting 'panterdame in treincoupé' een werk is in de zin van de Auteurswet. De rechtbank verstaat de vordering van Zeno aldus, dat Zeno een verklaring voor recht wenst, dat Agio onrechtmatig heeft gehandeld door het auteursrecht van Zeno op die reclame-uiting te schenden. Daarmee is de gevorderde verklaring voor recht voldoende bepaald. Voorzover Zeno de gevorderde verklaring voor recht mede zou hebben willen doen uitstrekken over de campagne 'panterachtige trekken vertaald in de mens', de thematiek, de pay-off 'onnavolgbaar zijn de trekken van de panter' en het lettertype daarvan, wordt deze afgewezen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Zeno onvoldoende aangevoerd om vast te kunnen stellen dat zij een gedetailleerd concept of plan van aanpak voor de gehele campagne heeft gemaakt (waarvan de thematiek, pay-off en het lettertype deel uitmaken) dat als een werk in de zin van Auteurswet kan worden aangemerkt. De onderhavige thematiek, pay-off en het lettertype kunnen niet als afzonderlijke werken in de zin van de Auteurswet worden beschouwd.

4.2 Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag wie als maker van de reclame-uiting moet worden aangemerkt en aan wie aldus het uitsluitend recht deze uiting openbaar te maken en te verveelvoudigen toekomt. Voor het geval het auteursrecht bij Zeno rust, verschillen partijen van mening over het antwoord op de vraag in hoeverre Zeno aan Agio een gebruiksrecht heeft verleend.

4.3 Naar het oordeel van de rechtbank dient de vraag bij wie het auteursrecht op de reclame-uiting rust te worden beoordeeld aan de hand van artikel 8 Aw. Zeno heeft weliswaar betoogd dat bedoeld artikel niet van toepassing is, maar haar argumenten overtuigen niet. Agio heeft zich er immers op beroepen fictief maker in de zin van artikel 8 Aw van de reclame-uiting te zijn en – anders dan Zeno heeft betoogd – stelt dat artikel niet de eis dat de originele maker een natuurlijk persoon dient te zijn.

4.4 Artikel 8 Aw bepaalt dat indien een vennootschap een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als maker ervan te vermelden, zij als maker van dat werk wordt aangemerkt, tenzij bewezen wordt dat de openbaarmaking onder omstandigheden onrechtmatig was. Als natuurlijk persoon kan in dit verband ook een reclamebureau worden aangemerkt.

Tussen partijen staat vast dat Agio de reclame-uiting in de eerste advertentieronde met toestemming van Zeno openbaar heeft gemaakt zonder de naam van Zeno als maker te vermelden, hetgeen ook gebruikelijk is in de reclamebranche.

Artikel 8 Aw geeft aanvullend recht: partijen kunnen anders overeenkomen. In het onderhavige geval is voorts nog niet komen vast te staan welke afspraken partijen hebben gemaakt over auteursrechten, gebruikersvergoedingen en eventuele gebruikersbeperkingen, zodat niet op grond van gemaakte afspraken is vast te stellen wat in rechte tussen partijen heeft te gelden.

De rechtbank zal op voorhand dan ook uitgaan van het wetmatig vermoeden van artikel 8 Aw op grond waarvan Agio als auteursrechthebbende van de reclame-uiting 'panterdame in treincoupe' moet worden aangemerkt.

Zeno heeft bewijs van haar stellingen aangeboden. De rechtbank zal Zeno toelaten tot het bewijs dat zij zich – voorafgaand aan de eerste openbaarmaking – ten aanzien van de reclame-uiting haar auteursrechten heeft voorbehouden en Agio slechts toestemming heeft gegeven voor de eerste plaatsingsronde in Nederlandse tijdschriften. Enz.

b Tussenarrest Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 20 maart 2003 (mrs. J.M. Brandenburg, G. Feddes en A.P.A. de Klerk-Leenen)

4 De beoordeling

4.1 Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

a Zeno ontwerpt en produceert reclame-uitingen. Agio produceert en verhandelt rookartikelen, onder meer onder de naam Panter-sigaren.

b In mei 1997 is Agio in contact gekomen met Zeno toen zij zocht naar een nieuwe invalshoek voor een campagne ter bevordering van de verkoop van Panter-sigaren. Op 17 juni 1997 heeft Zeno haar ideeën voor een reclamecampagne gepresenteerd aan Agio. Op 10 juli 1997 heeft Agio aan Zeno opdracht gegeven tot het uitwerken van deze ideeën tot een concrete reclame-uiting. Zeno heeft aan deze opdracht gevolg gegeven door de reclame-uiting 'panterdame in treincoupe' in advertentievorm te produceren.

c Vanaf mei 1998 is de door Zeno geproduceerde advertentie door Agio in verschillende tijdschriften openbaar gemaakt (de zgn. eerste plaatsingsronde). In deze eerste plaatsingsronde heeft Agio de reclame-uiting met toestemming van Zeno openbaar gemaakt zonder de naam van Zeno als maker te vermelden.

d Agio heeft circa f 120.000,- betaald voor deze uiting, waarvan ongeveer f 32.000,- voor de creatieve bijdrage van Zeno.

e Op 23 juni 1998 heeft Agio de samenwerking met Zeno beëindigd. Partijen hebben geen schriftelijke afspraken gemaakt over auteursrechten, gebruiksvergoedingen of eventuele gebruiksbeperkingen.

f Tot december 1998 heeft Agio de advertentie gebruikt als displayreclame in winkels, als boomerangkaart, in stationair, actieboekjes, op actieposters en dergelijke en in een tweede ronde advertenties in Nederlandse tijdschriften.

g Bij brief van 17 februari 1999 heeft Agio een factuur ontvangen van Zeno ad f 55.812,50 terzake van een gebruiksvergoeding voor de hiervoor onder f vermelde reclame-uiting. Agio heeft deze factuur niet betaald.

4.2 Zeno heeft in eerste aanleg, kort gezegd, gesteld dat Agio zonder haar toestemming de reclame-uiting heeft gebruikt op de hiervoor onder 4.1. sub f vermelde wijze en dat Agio daardoor inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht. Hierdoor heeft Agio, aldus Zeno, onrechtmatig jegens haar gehandeld, tengevolge waarvan zij schade heeft geleden.

Op grond van het voorgaande heeft Zeno gevorderd bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a te verklaren voor recht dat Agio onrechtmatig heeft gehandeld door schending van het auteursrecht van Zeno;

b te bepalen dat Agio aan Zeno een schade dient te vergoeden van f 55.812,50 vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten (f 4.350,62) en rente.

4.3 Agio heeft de vordering gemotiveerd bestreden.

(...)

5 De uitspraak

Het hof:

laat Zeno toe tot nader bewijs in enquête naar aanleiding van de bewijsopdracht die de rechtbank heeft geformuleerd zoals hiervoor onder r.o. 4.4.3. is weergegeven; enz.

c Eindarrest het Hof, enz.

7 De verdere beoordeling

7.1 Het hof verwijst naar en volhardt bij het tussenarrest van 20 maart 2003. Bij dat arrest heeft het hof Zeno alsnog toegelaten tot het bewijs dat Zeno zich – voorafgaand aan de eerste openbaarmaking – ten aanzien van de reclame-uiting 'panterdame in treincoupe' haar auteursrechten heeft voorbehouden en (aan) Agio slechts toestemming heeft gegeven voor de eerste plaatsingsronde in Nederlandse tijdschriften.

7.2 Vooropgesteld moet worden, dat de relatie tussen Agio en Zeno er een was tussen opdrachtgever/adverteerder (de vennootschap Agio) enerzijds en reclamebureau/opdrachtnemer (Zeno) anderzijds. Daarvoor geldt, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, art. 8 van de Auteurswet. Dat artikel bepaalt dat indien een vennootschap een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als maker ervan te vermelden, zij – die vennootschap – als de maker van dat werk wordt aangemerkt, tenzij bewezen wordt dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was.

De bewijslast dat niet Agio (ingevolge art. 8 Auteurswet in deze aan te merken als 'maker' van het werk, en daarmee in beginsel ook: art. 1 Auteurswet) als de auteursrechtgerechtigde heeft te gelden, doch Zeno zich het auteursrecht, tijdig, had voorbehouden, alsmede de bewijslast dat de bedoelde openbaarmaking onrechtmatig was, is derhalve terecht op Zeno gelegd.

7.3 Ter voldoening aan die van haar verlangde bewijsoverlevering heeft Zeno haar firmant [appellant sub 2], partijgetuige, als getuige laten horen en voorts de heer [naam], in 1997 door Zeno als (betaalde) adviseur ingeschakeld bij de strategische planning van de reclamecampagne voor Agio. Eerder in deze procedure was reeds een schriftelijke verklaring van [naam] overgelegd als productie.

De door Zeno bij haar memorie na enquête voorts nog overgelegde twee producties (een gespreksnotitie van 25 maart 1998 en – een deel van – de brief van Agio van 8 april 1998) waren ook reeds eerder (bij repliek in eerste aanleg) in het geding gebracht.

7.4 Het hof acht Zeno niet geslaagd in het bewijs waartoe zij werd toegelaten. Enz.

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N**Register van Octrooigemachtigden**

Op hun verzoek zijn de heren drs. J.A. van Zutphen, ir. E.F. Scheele en ir. D. de Bruijn op 31 december 2004 in het register van Octrooigemachtigden doorgehaald.

Op zijn verzoek van 22 januari 2005 is de inschrijving van de heer mr. drs. S.U. Ottevangers doorgehaald op 31 januari 2005.

Verdrag van Boedapest

De Republiek Armenië is op 6 december 2004 toegetreden tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met Uitvoeringsreglement, 28 april 1977, zoals gewijzigd op 26 september 1980 (*Trb.* 1996, 314). Het Verdrag zal voor de Republiek Armenië op 6 maart 2005 in werking treden.

Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg

De Republiek Armenië is op 6 december 2004 toegetreden tot de Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien, 24 maart 1971 (*Trb.*

1996, 310). De Overeenkomst zal voor de Republiek Armenië op 6 december 2005 in werking treden.

Overeenkomst van Nice; Overeenkomst van Wenen

De Republiek Armenië is op 6 december 2004 toegetreden tot de Herzene Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, Genève, 13 mei 1977, nadien gewijzigd op 28 september 1979 (*Trb.* 1996, 313) en tot de Overeenkomst tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanden van merken, Wenen, 12 juni 1973 (*Trb.* 1986, 12). De genoemde Overeenkomsten zullen voor de Republiek Armenië op 6 maart 2005 in werking treden.

Patent Law Treaty

Kroatië heeft op 20 december 2004 het Patent Law Treaty, Genève, 1 juni 2000 geratificeerd.

De Patent Law Treaty zal in werking treden drie maanden nadat het vereiste aantal bekrachtigingen en toetredingen (tien) overeenkomstig art. 21(1) PLT is bereikt.

(Vervolg inhoud)

5 Auteursrecht

Nr. 25 Hof's-Gravenhage, 20 nov. 2003, IST Flight Training e.a./A. van der Schraaf (geen verkoop van software en licenties door licentienemer op faillissementsveiling; Van Spijker is wel eigenaar geworden van diskettes, maar heeft geen recht verkregen de daarop voorkomende software te gebruiken).

Nr. 26 Hof's-Hertogenbosch, 16 dec. 2003, Zeno Communicatie e.a./Agio Sigarenfabriek (in relatie tussen opdrachtgever/adverteerder (Agio) en reclamebureau/opdrachtnemer (Zeno) geldt art. 8 Aw; bewijslast t.a.v. voorbehoud van auteursrecht is terecht op Zeno gelegd).

Officiële mededelingen

Register van Octrooigemachtigden. – Verdrag van Boedapest. – Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg. – Overeenkomst van Nice. – Overeenkomst van Wenen. – Patent Law Treaty.
