



Bijblad bij De Industriële Eigendom

Redactie:

Mr S. BOEKMAN

Ir C. M. R. DAVIDSON

Prof. Mr W. L. HAARDT

Prof. Mr E. A. VAN NIEUWEN-
HOVEN HELBACH

Mr J. PETERS

Mr W. M. J. C. PHAF

Mr J. W. VAN DER ZANDEN

Medewerkers:

Mr J. A. VAN ARKEL

Ir P. L. HAZELZET

Ir L. W. KOOY

Mr S. K. MARTENS

Drs C. H. J. VAN SOEST

Dr H. P. TEUNISSEN

Mr L. WICHERS HOETH

Prof. Dr WALTER

J. DERENBERG, New York

Prof. Mr G. VAN HECKE, Brussel

Prof. Dr ROBERT PLAISANT, Parijs

Adres der redactie: Willem Witsenplein 6 • 's-Gravenhage • Telefoon nr (070) 26 40 01

Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs f 25,— met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland f 30,—; voor abonné's op De Industriële Eigendom of het Merkenblad f 20,—, voor het buitenland f 25,—; afzonderlijke nummers f 2,50; het jaarregister afzonderlijk f 5,—.

Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage, Tel. nr (070) 26 40 01. Postgirorekening nr 17 300.

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:

Officiële mededelingen.

Nadere wijziging in de werkzaamheden van het Merkenbureau. — Hongarije en Zwitserland bekrachtigen de Stockholmse tekst van de Merkenovereenkomst. — Wijziging van de samenstelling der centrale afdeling van de Octrooiraad. — Personeel. — Erkenning van een tentoonstelling.

Necrologie.

In memoriam Dipl.-Ing. S. A. MARKENS, door Drs C. M. VAN BATTUM (blz. 138/9).

Artikel.

Dr Ir P. C. HENRIQUEZ, Europese verdragen: hoop of vrees? (blz. 139-143).

Jurisprudentie.

a. Rechterlijke beslissingen.

1. Octrooirecht: *gene*.

2. Merkenrecht.

Nr 47. Rechtbank 's-Gravenhage, 11 april 1969, Pall Mall/Bureau I.E. (in het woord-beeldmerk PALL MALL van verzoekster zijn de woorden PALL MALL slechts gebruikt als onderdeel van haar handelsnaam en als adres van een verkooppunt; toch stemt dit merk voor de waar filtersigaretten verwarringstichtend overeen met het woordmerk PALL MALL (en met het woord-beeldmerk PALL MALL), daar deze woorden hier te lande grote bekendheid hebben als merk/(bestanddeel) voor sigaretten).

Nr 48. Hof Amsterdam, 29 mei 1968, Saba/Samenwerkende Bakkers (in een vroeger geding is bij gewijsde beslist, dat niet in strijd met de Handelsnaamwet is gehandeld; daarom zou een vordering op grond van art. 1401 B.W. slechts toewijsbaar zijn in bijzondere omstandigheden, waardoor een op zichzelf geoorloofd gebruik van een handelsnaam onrechtmatig wordt; zodanige bijzondere omstandigheden hier niet aangenomen (met noten S. B.).

b. Beslissingen van de Octrooiraad.

Nr 49. Afdeling van Beroep, 11 maart 1970 (het oplossen van een bekende verbinding in water was waarschijnlijk niet nieuw en berust in elk geval niet op een octrooieerbare uitvinding; het bereiden van weliswaar nieuwe, maar nauw verwante verbindingen en derhalve ook het oplossen ervan in water berusten niet op een octrooieerbare uitvinding; octrooieerbaar is wel de bereiding van preparaten door bekende verbindingen te mengen met een drager die een deskundige zonder kennis van de gevonden nieuwe activiteit van die verbindingen niet zou kiezen).

Nr 50. Aanvraagafdeling, 21 augustus 1969 (opposante kan geen rechten ontfanen aan de bepaling dat een aanvrager verplicht is, indien een aanvraag voor dezelfde uitvinding in een ander land is ingediend, op verzoek van de Octrooiraad mede te delen, welke bezwaren tegen die aanvraag bij de behandeling in dat andere land zijn geopperd).

Mededeling.

Intergouvernementele conferentie tot invoering van een Europees stelsel van octrooiverlening (blz. 150).

Boekbespreking.

Mr A. KOMEN en Mr D. W. F. VERKADE, Compendium van het auteursrecht, Deventer, 1970, door Mr S. GERBRANDY (blz. 151/2).

Litteratuur.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Nadere wijziging in de werkzaamheden van het Merkenbureau.

In verband met de steeds in omvang toenemende werkzaamheden ter voorbereiding van de taken van het Benelux-Merkenbureau en het daarbij inschakelen van het personeel van het huidige Merkenbureau zal door het Merkenbureau met ingang van 15 juni 1970 ten aanzien van aanvragen om nationale inschrijving van merken eenzelfde gedragslijn worden gevolgd als reeds sinds 1 oktober 1969 geldt voor de verzoeken om inschrijving van internationale merken (vergelijk de officiële mededeling in *Bijblad I.E.* van 15 oktober 1969, blz. 286).

Dit houdt in, dat ook bij het onderzoek van aanvragen om nationale inschrijving van merken slechts gelet zal worden op bezwaren, die naar het oordeel van het Merkenbureau op grond van art. 4bis, leden 1 en 2 van de Nederlandse Merkenwet tegen inschrijving bestaan, alsmede op ten name van derden voor gelijksoortige waren ingeschreven, identieke merken. De op deze gronden aangevoerde bezwaren zal het Merkenbureau in beginsel niet terugnemen.

Hongarije en Zwitserland bekrachtigen de Stockholmse tekst van de Merkenovereenkomst.

De Volksrepubliek Hongarije en de Zwitserse Bond hebben de Overeenkomst betreffende de internationale inschrijving van merken, Stockholmse tekst bekrachtigd. Deze tekst is in het internationale tijdschrift *La Propriété industrielle* 1967, blz. 312 gepubliceerd.

Hongarije heeft daarbij de volgende verklaringen afgelegd:

1. De Raad van het Presidium van de Hongaarse Volksrepubliek merkt op, dat de bepalingen van art. 14, lid 7 van de Overeenkomst in strijd zijn met de Resolutie nr 1514 (XV) over de onafhankelijkheid van de koloniale landen en volkeren die op 14 december 1960 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is aanvaard.

2. Op de grondslag van de mogelijkheid die art. 3bis van de Overeenkomst haar waarborgt, verklaart de Hongaarse Volksrepubliek, dat zij zich slechts door de bescherming betreffende de internationale inschrijving van merken gebonden zal achten, wanneer de rechthebbende op het merk het formeel verlangt.

Een en ander blijkt uit een officiële mededeling in *La Propriété industrielle* van maart 1970, blz. 80.

Tot dusver hebben alleen Hongarije, Roemenië en Zwitserland de Stockholmse tekst van de Merkenovereenkomst bekrachtigd. Deze tekst zal volgens art. 14, lid 4, onder a in werking treden na verloop van een maand, nadat het vijfde land zijn oorkonde van bekrachtiging of toetreding zal hebben nedergelegd.

Voorlopig blijft de tekst van Nice van de Merkenovereenkomst (*Bijblad I.E.* 1957, blz. 113) gelden.

Wijziging van de samenstelling der centrale afdeling van de Octrooiraad.

Aan Ir J. VAN BUREN is te rekenen van 1 april 1970 eervol ontslag verleend als lid van de centrale afdeling van de Octrooiraad en is voor genoemde functie aangewezen Ir C. HORDIJK (beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 april 1970, nr 670/155 Dir. voor Wetgeving en andere Juridische Aangelegenheden).

Personeel.

Benoemd tot lid van de Octrooiraad.

De heer Ir J. TH. P. BRUINS, hoofdingenieur in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is te rekenen van 1 maart 1970 benoemd tot lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 24 april 1970, nr 34).

Erkenning van een tentoonstelling.

De internationale tuinbouwtentoonstelling „Floriade 1972”, die de Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling 1972, gevestigd te Amsterdam, van 31 maart tot en met 1 oktober 1972 te Amsterdam zal houden, is erkend als een tentoonstelling in de zin van artikel 8 van de Rijksoctrooiwet (*Stb.* 1968, 586) (beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 mei 1970, nr 770/4503 MKVO/O, Dir.Gen. voor het Midden- en Kleinbedrijf en Toerisme).

NECROLOGIE

In memoriam Dipl.-Ing. S. A. Markens.

Dipl.-Ing. S. A. MARKENS overleed tijdens een korte vakantie op 24 april 1970. Hoewel zijn wankelende gezondheid de laatste jaren reeds enige malen redenen tot ernstige bezorgdheid had gegeven, is niettemin zijn verscheiden, enkele maanden vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, tot ontsteltenis van hen die hem bij de Octrooiraad na stonden, nog geheel onverwacht gekomen.

Geboren in Zuid-Limburg heeft MARKENS na het doorlopen van de middelbare school te Maastricht aanvankelijk enkele jaren medicijnen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Toen tijdens deze studie bleek dat de chemie hem sterker aantrok dan de medicijnen, heeft hij de Universiteit van Amsterdam verwisseld voor de

Technische Hogeschool te Aken, waar hij in december 1935 het diploma van scheikundig ingenieur verwierf.

In 1936 vestigde hij zich als zelfstandig chemicus, leider van een researchlaboratorium te Maastricht. In deze functie kon hij zijn talenten op het gebied van de chemische analyse, waarmede hij zich reeds gedurende zijn studie had onderscheiden, tenvolle ontplooiën. Aan deze werkzaamheden kwam tijdens de oorlog een abrupt einde toen hij in 1942 de wijk moest nemen naar België, waar hij met vrouw en kind te Luik een onderduikadres vond.

Na de bevrijding van België in 1944 trad hij in dienst van de Amerikaanse en Engelse strijdkrachten, onder meer voor het verrichten van diensten als tolk.

Toen hij in 1946 naar Nederland terugkeerde, moest hij ervaren, dat van zijn laboratorium en zijn overige bezittingen nagenoeg niets was overgebleven en stond hij voor de moeilijke opgave zijn bestaan geheel opnieuw op te bouwen. Hij vond een werkkring bij de Keuringsdienst van Waren te Maastricht, waar hij tot 1 oktober 1948 werkzaam bleef om vervolgens te verhuizen naar Leeuwarden, teneinde de functie van hoofd van het chemisch laboratorium van Benninga's Friesche Margarinefabrieken te aanvaarden.

Het is in deze jaren geweest, dat MARKENS de basis heeft gelegd voor zijn omvangrijke kennis van het gebied van de levensmiddelenchemie in het algemeen en van de chemie van de oliën en vetten in het bijzonder, welke kennis hem later bij zijn werk op de Octrooiraad zozeer te pas zou komen en van welke kennis hij zijn collega's bij de Octrooiraad in zo ruime mate zou laten profiteren.

Op 1 oktober 1952 trad hij op 47-jarige leeftijd in dienst van de Octrooiraad en werd een 15-jarige periode van nauwe, vruchtbare en vriendschappelijke samenwerking met ondergetekende ingeleid.

Hoewel MARKENS dus eerst op latere leeftijd bij de Octrooiraad zijn intrede deed, is hij er niettemin in geslaagd zich in betrekkelijk korte tijd in het voor hem als man van de praktijk vreemde, immers voornamelijk theoretische en administratieve werk in te leven, daarbij gesteund door wat men een natuurlijke aanleg voor het octrooivak zou kunnen noemen. Hij ontwikkelde zich dan ook reeds spoedig tot een vooronderzoeker van formaat,

wiens werk allerwegen, met name ook buiten de Octrooiraad, waardering ondervond; een waardering die van de zijde van de Octrooiraad uitmondde in zijn bevordering tot hoofdingenieur op 1 januari 1956, in zijn benoeming tot plaatsvervangend lid met ingang van 23 juni 1961 en, als bekroning van zijn loopbaan, in zijn benoeming tot lid van de Octrooiraad ingaande op 7 december 1967.

MARKENS heeft de hem opgedragen taken met grote toewijding en ijver vervuld. Hij bezat een uitgesproken gave om bij onoverzichtelijke zaken tot de kern van het probleem door te dringen. Dit, samen met de uitgebreide kennis van het door hem behandelde gebied, deed hem vraagbaak voor velen zijn. Zijn houding tegenover zijn collega's en medewerkers werd vooral bepaald door zijn gevoel een lid van de octrooigemeenschap te zijn. Deze houding heeft geleid tot een grote mate van hulpvaardigheid en de bereidheid om anderen met raad en daad bij te staan bij het oplossen van de aanhangige problemen. Door deze eigenschappen heeft MARKENS velen, vooral ook onder de jongeren, aan zich verplicht. Het gemak waarmee hij in contact trad met zijn omgeving en zijn nimmer falend gevoel voor humor maakten hem tot een prettige collega met wie het een voorrecht was te mogen werken.

In MARKENS verliest de Octrooiraad een zeer enthousiast lid en verliest de octrooigemeenschap een waardevolle en goede kameraad.

Hij ruste in vrede.

C. M. VAN BATTUM.

ARTIKEL

Europese verdragen: hoop of vrees?

door Dr Ir P. C. HENRIQUEZ.

Samenvatting: Het onderhavige artikel haakt in op de kanttekeningen van de heer Ir L. W. KOOY in B.I.E. van 16 maart jl., blz. 57 en 58.

De „octrooiexport” of „interlandelijke octrooiopenetratie” is pas na de Tweede Wereldoorlog een rol van betekenis gaan spelen. Deze rol wordt steeds groter. De penetratie van de Verenigde Staten in Europa speelt hierbij een bijzondere rol, mede in verband met de „technological gap”. Niet alleen bij de kleine maar ook bij de grote Europese landen schijnt deze penetratie nog lang niet tot staan gekomen te zijn.

Veel wijst er op dat in de toekomst ook met een zeer belangrijke octrooiopenetratie vanuit Japan en Rusland gerekend moet worden, waarbij ook een „technological gap” een rol kan gaan spelen.

Het tot stand komen van een Europa Conventie zal zeer stimulerend werken op de octrooiopenetratie. Het aantal bijv. in 1980 te verwachten octrooiaanvragen voor een „Europa Patent” schijnt belangrijk onderschat te worden. In verband hiermede zal men bij een „Europa Patent” vermoedelijk zich met een of andere vorm van uitgesteld vooronderzoek tevreden moeten stellen, hoe men dit ook moge betreuen.

Wil de Europese industrie, en in het bijzonder de Nederlandse industrie, niet in het gedrang komen, dan zijn daarom maatregelen nodig om a) zwevende rechten zo klaar mogelijk geformuleerd te krijgen en b) werkelijk snel tot een oordeelvelling over deze zwevende rechten te komen.

Het uitgestelde vooronderzoek in de huidige (Nederlandse) vorm stelt een premie op zo onduidelijk mogelijke zwevende rechten en op sabotage van pogingen deze

rechten tot juiste proporties terug te brengen of te vernietigen. Wettelijke maatregelen zijn nodig om deze premie in een bestraffing om te zetten.

Het op verzoek behandelen van storende aanvragen moet voorrang hebben boven het automatisch behandelen van aanvragen na een bepaalde termijn.

De aard van het werk van vele octrooigemachtigden zal bij het tot stand komen van een „Europa Patent” aanmerkelijke wijzigingen ondergaan. De omschakeling kan slechts op bevredigende wijze geschieden indien aan bovengestelde eisen wordt voldaan.

I. Inleiding.

De heer Kooy heeft m.i. met zijn artikel „Enige kanttekeningen bij het verslag van de Juridische Commissie van het Europese Parlement inzake het Europese octrooi-recht” in B.I.E. van 16 maart jl. op enkele belangrijke punten gewezen. Voor zijn kanttekeningen kan wellicht als motto gelden: „Weten wij wel precies waar wij naar toe gaan met de aanvaarding van Europese Conventie(s)?”

Hij stelt dat „volledige toegankelijkheid tot het Europese octrooi in welke vorm dan ook” er toe zal leiden, dat in de kleine Europese landen „een groot aantal kleine en middelgrote industrieën in haar activiteiten op de nationale markt zouden worden gehinderd” door „een sterke stijging van het aantal octrooirechten van buitenlandse oorsprong”.

Het wil mij voorkomen dat zijn opmerkingen aangevuld, versterkt en geëxtrapoleerd kunnen worden en dat daarbij een complexe problematiek te voorschijn

komt, waarvan men à fortiori kan zeggen dat die nog onvoldoende doordacht is. Vandaar dat ik de onder volgende kanttekeningen bij de zijne wil voegen.

Het aanvragen van octrooien buiten het eigen land (wij zouden dit kunnen aanduiden met „octrooiexport” of „interlandelijke octrooiopenetratie”) is een fenomeen dat pas na de Tweede Wereldoorlog belangrijke proporties heeft aangenomen. Het heeft geleid tot de beruchte achterstanden bij de Octrooiraden van de landen met vooronderzoek (een uitzondering is Japan, waar de achterstand ontstaan is door de fenomenale stijging van het aantal aanvragen uit eigen land), en dat weer heeft het systeem van het uitgestelde vooronderzoek noodzakelijk gemaakt. Gesteld kan worden, dat de „bewegingsvrijheid” van de industrieën in een bepaald land des te meer beknot is naarmate het aantal vreemde octrooien daar groter is.

II. Octrooiopenetratie in kleine landen.

Ook bij de door de heer KOOY voorgestelde beperking van de „toegankelijkheid tot het Europese octrooi” . . . „tot de ingezetenen van de leden Staten van de te sluiten Europese Conventie(s)” zal het aantal octrooirechten van buitenlandse oorsprong in de „kleine” Europese landen sterk toenemen. De „octrooiexport” (of „octrooiopenetratie”) vanuit Duitsland bijv. vertoont na de Tweede Wereldoorlog een sterk stijgende lijn en een Europese Conventie zal die stijging zeer stimuleren.

III. Octrooiopenetratie in grote landen.

Uit de cijfers van de laatste drie jaren meent de heer KOOY te moeten concluderen, dat de „octrooiopenetratie” vanuit de U.S.A. naar de „grote” Europese landen (in tegenstelling tot de situatie voor de „kleine” Europese landen) tot staan is gekomen. Het wil mij voorkomen, dat deze conclusie voorbarig is. Bekijkt men de grafieken die na de Tweede Wereldoorlog deze octrooiopenetratie in de „grote” Europese landen weergeeft, dan zijn er wel vaker perioden geweest waarbij „toevallige” schommelingen de indruk gaven van een afvlakking of zelfs een teruggang. Nadien echter zette de stijging zich onverminderd voort ¹⁾ en afgezien van deze betrekkelijk kleine schommelingen krijgt men (vanaf 1948-1969) merkwaardigerwijs overal rechte lijnen te zien.

D.w.z. zelfs zonder een Europese Conventie zou zich vermoedelijk de octrooiopenetratie uit de U.S.A. ook in de grote Europese landen sterk doorzetten. (De economische penetratie van de U.S.A. in Europa is nog lang niet ten einde.) Met een Europese Conventie zou die stijging m.i. veel groter zijn. Gezien de „trend” van de grafieken zou het mij niets verwonderen, dat bij het tot stand komen van een Europees Patent het aantal uit de U.S.A. in Europa ingediende octrooien omstreeks 1980 bijv. 25.000 per jaar zou bedragen.

Conclusie: ook in de „grote” Europese landen is men zich over het algemeen nog niet bewust van de afmeting van de dreigende gevaren.

IV. Japan en Rusland.

Statistieken ten aanzien van de ontwikkeling van de industriële eigendom alsmede algemene economische beschouwingen betreffende Japan en Rusland (waarop ik in het kader van dit artikel niet nader zal ingaan) wijzen

¹⁾ Een en ander is inmiddels bevestigd voor wat betreft de octrooiopenetratie van de U.S.A. in Duitsland. Het cijfer voor 1969 (zie *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen*, maart 1970, blz. 77) toont dit aan.

in de richting dat van beide zijden met zeer grote aantallen indieningen in Europa, vooral bij aanvaarding van een Europa Patent, te rekenen is.

Heeft men zich al (óók in de „grote” Europese landen) onvoldoende rekenschap gegeven van de invloed van PCT en Europa Patent op de Amerikaanse octrooiopenetratie, de dreiging uit Japan en Rusland schijnt tot dusver nagenoeg volkomen aan de aandacht van de octrooideskundigen te zijn ontsnapt. ²⁾ In beide landen zijn verbazingwekkende ontwikkelingen aan de gang.

V. Synergisme tussen „octrooiopenetratie” en „technological gap”.

In de U.S.A., Japan en Rusland hebben wij te maken met industrieel machtige structuren, die ten opzichte van het verbrokkelde Europa — elk op zijn wijze — een „technological gap” veroorzaken of zullen veroorzaken. Op aard, structuur en oorzaak van deze „gaps” zal ik hier niet ingaan, wil er echter slechts dit van zeggen. Sommigen hebben de „gap” ten opzichte van de U.S.A. gebagatelliseerd. Laten zij echter eens de stroom der licentiebetalingen tussen de U.S.A. en Europa vice versa bekijken. Dan blijkt bijv. dat de betalingen uit de grootste vier Europese landen aan de U.S.A. bijna zes maal zo groot zijn als omgekeerd. ³⁾

Laten wij ook bedenken dat de Amerikaanse ondernemingen steeds meer dochtermaatschappijen in Europa oprichten en dat de winsten van de Amerikaanse concerns in doorsnee veel hoger zijn dan die van de Europese. ⁴⁾

Er bestaat ten aanzien van de hindering van bewegingsvrijheid van de Europese industrieën (in het bijzonder in de kleine Europese landen) synergisme tussen de „octrooiopenetratie” en de „technological gap”. Een enkel voorbeeld moge volstaan om dit te illustreren. Door de grotere materiële welvaart in de U.S.A. zijn „sophisticated consumer goods” eerder ontwikkeld dan in Europa. Hetzelfde geldt ten aanzien van continue en geautomatiseerde processen (veel hoger loonpeil in de U.S.A.). Vroeger werden deze produkten en processen alleen in de U.S.A. geoctrooieerd. Wanneer men dus in Europa aan deze produkten en processen toe was, had men weinig last van octrooien. Met een geweldig gestegen octrooiopenetratie zal dat heel anders zijn (en à fortiori: worden).

VI. Beperking „accessibilité”?

Het wil mij voorkomen, dat bij de huidige stand der onderhandelingen de kans van een aanvaarding van de door de heer KOOY voorgestane beperking van de „accessibilité” gering is, mede in verband met het boven gesignaleerde feit dat men nog weinig besef lijkt te hebben voor wat de statistieken ons leren. Ook tussen verschillende kleine landen zal zelfs bij een goede voorlichting

²⁾ Sommige economen zijn wakker geworden; naast ettelijke tijdschriftartikelen hebben verscheidene boeken het licht gezien, die als tegenhangers te beschouwen zijn van SERVAN SCHREIBER's „*Le défi américain*”. Vergelijk: RALPH HEWINS, „*The Japanese Miracle Men*” (Sacker & Warburg, London, 1967); ROBERT GUILLAIN, „*Japon Troisième Grand*” (Editions du Seuil, Paris, 1969); HAAKON HEDBERG, „*Den Japanska Utmaningen*” (de Duitse vertaling van dit in 1969 verschenen Zweedse boek is inmiddels verschenen).

³⁾ De O.E.C.D. = Observer nr 33, april 1968, blz. 18-28, i.h.b. blz. 26.

⁴⁾ Als complement van „*Le défi américain*” kan nog genoemd worden: JAMES MCMILLAN & BERNARD HARRIS, „*The American take-over of Britain*” (Leslie Frewin Publishers Ltd., 1968).

over deze statistieken geen eenheid van opvatting bestaan. Zwitserland bijv. dat zich octrooirechtelijk sterk voelt (de sterk gespecialiseerde aard van de industrie brengt dat mede en de statistieken, zowel voor het aantal uitvindingen per capita als de octrooiexport per capita zijn uitermate veelzeggend!), is zeer geporteerd voor onbeperkte toegankelijkheid en dat zelfs zonder tegenprestaties van de U.S.A. (kwesties betreffende „interference” en datum waarop niet openbaargemaakte aanvragen als „prior art” gaan fungeren)! Of men ook in dat land — op wat langere termijn gezien — leeft „in a fool's paradise”?

VII. Europa Patent en Uitgesteld Vooronderzoek.

In verband met het boven medegedeelde vraagt men zich af, of men ook niet in Frankrijk in dezelfde „fool's paradise” leeft, wanneer men denkt door een uiteindelijke volledige blokkering van de nationale weg en een goed opgezette Europese octrooiverleningsprocedure met onbeperkte toegankelijkheid van niet-aangesloten landen te komen tot een rigoreuze beperking van de monopoliepretenties in octrooiaanvragen en tot het creëren van rechtszekerheid (vergelijk het artikel van de heer Kooy blz. 57, linkerkolom midden).

Heeft men het aantal octrooiaanvragen bij een Europese Conventie (in het bijzonder het Europa Patent) niet sterk onderschat? Heeft men ook zelfs bij behoud van de nationale weg (die behalve de Fransen bijv. ook de Zwitsers zo snel mogelijk afgeschaft willen zien, en waarvoor men ongetwijfeld belangrijke argumenten naar voren kan brengen), wel voldoende rekening gehouden met de boven reeds gesignaleerde belangrijke tendenzen van voortgaande octrooiopenetratie a) intra-Europees, b) vanuit de U.S.A., c) vanuit Japan en d) vanuit Rusland, en van de sterke stimulans die deze reeds bestaande tendenzen zouden krijgen door een Europese Conventie?

Bij een poging tot prognose, rekening houdend met al deze factoren, komt men tot zeer grote getallen voor het aantal aanvragen dat bijv. in 1980 voor een Europa Patent zouden worden ingediend en tevens tot het vermoeden dat, bij aanhouding van het principe van snelle publikatie van aanvragen (ook al is de verleningsprocedure niet afgehandeld), men toch te maken krijgt met een vloed van „zwevende” rechten. D.w.z. men zal noodgedwongen toch tot één of andere vorm van uitgesteld vooronderzoek komen. Dit systeem zal door velen worden ondersteund met het argument dat het dwaasheid is zowel van de Octrooiraden als van de aanvragers tijd en energie te vragen voor aanvragen die men na verloop van enkele jaren als zijnde van onvoldoende praktisch belang tòch zal laten vallen, in het bijzonder voor die gevallen waarbij ook „derden” geen interesse tonen voor het afdwingen van een verleningsprocedure.

In het algemeen zullen zij die zich sterk voelen, dus meer als „aanvrager” dan als „derde”, de minste bezwaren hebben tegen het uitgestelde vooronderzoek. Zo lijkt de Duitse Chemische Industrie bij de keus tussen zo spoedig mogelijk vooronderzoek van alle aanvragen bij het Europa Patent en het uitgestelde vooronderzoek voor dit laatste te hebben geopteerd.

VIII. Nadelen van het uitgestelde vooronderzoek.

De moeilijkheden verbonden aan het uitgestelde vooronderzoek in de huidige vorm en de daaruit resulterende zwevende rechten behoren ons, Nederlanders, voldoende bekend te zijn. Bij het aanvaarden van een Europese Conventie waarbij (al dan niet door de nood gedwongen) een uitgesteld vooronderzoek wordt aanvaard, worden

deze moeilijkheden zeer sterk vergroot. Bij de toestand zoals die vóór 1964 was werden 60% van de aanvragen afgewezen. Van de overblijvende \pm 40% werden de gepretendeerde rechten over het algemeen sterk beknot. D.w.z. dat de monopolierechten waar de derde mede te maken kreeg in toto slechts een breukdeel (zeker nog geen 20%) besloegen van het technologische veld waarvoor thans „zwevende” rechten bestaan. Bij een sterke stijging van het aantal aanvragen (door een Europese Conventie) met allemaal zwevende rechten betekent dit, dat de Nederlandse industrie in de toekomst te rekenen zal hebben met een technologisch veld dat tientallen malen zo dicht „bezet” is als vroeger het geval was. D.w.z. deze bewegingsvrijheid wordt sterk beknot.

Ware het zo dat men als „derde” op verzoek prompt een verleningsprocedure kon inleiden en laten afhandelen (of zelfs maar een uitputtende literatuurrecherche), dan zou veel van de nadelen van de „zwevende” rechten worden geëlimineerd.

Een belangrijke mitigering van de moeilijkheden zou tevens plaatsvinden, indien de gevraagde rechten duidelijk geformuleerd zouden zijn. Twee misbruiken manifesteren zich nu in dit opzicht, te weten

a) het gebruik van „omnibusconclusies” of zo ruim gestelde conclusies dat zij in feite met echte omnibusconclusies gelijk te stellen zijn;

b) het bijeenvoegen van verscheidene uitvindingen, die géén eenheid vormen in één aanvraag (ik ken aanvragen waarbij 20 en 30 uitvindingen bijeengevoegd zijn).

Deze misbruiken weer hebben een drievoudig nadelig effect, nl.

i) zij maken de zwevende rechten nog veel zweveriger en onbepaalder dan zij al zijn,

ii) zij verzwaren de literatuurrecherche (maken het onzekerder en uitgebreider en kunnen het in eerste instantie zelfs geheel zinledig maken),

iii) zij verlengen de verleningsprocedure buitenmate.

Zelfs de titel van de aanvraag kan volkomen nietszeggend worden gehouden, met het doel het de derde zo moeilijk mogelijk te maken (vb. „Werkwijze voor het bereiden van nieuwe organische verbindingen”).

De situatie is ten aanzien van het aantal der misbruiken in Nederland niet echt uit de hand gelopen. Wanneer men er mede te maken krijgt is het echter vervelend genoeg. Mij zijn gevallen bekend waarbij het in verband met het sub ii en iii gestelde volkomen zinloos bleek V.V.O. en V.B.O. aan te vragen. Men dient zich goed te realiseren dat de zonder vooronderzoek ter inzage gelegde aanvragen des te zekerder de gewenste werking ten opzichte van derden hebben, naarmate de rechtspretenties vager en onduidelijker zijn geformuleerd. De „voorlopige” rechten worden dan de facto „verleende” rechten, maar verleend volgens de pretenties van de aanvrager. Nederland is zo klein dat een buitenlandse aanvrager er in het algemeen nog niet zo op gespist is de mogelijkheden van het Nederlandse stelsel volledig uit te buiten. *Komt er een Europa Patent dan behoeven wij ons er m.i. geen illusie over te maken dat de dan eventueel bestaande „mogelijkheden” niet volledig uitgebuit zouden worden.*

IX. Een „abstract” bij elke aanvraag.

Men heeft voorgesteld bij elke aanvraag een samenvatting verplicht te stellen. Dit zou als een „stopgap” enigszins kunnen helpen, maar slechts indien de redactie daarvan niet alléén afhankelijk zal zijn van de aanvrager (die zo vaag mogelijk zal en kan blijven, omdat deze samenvatting geen wettelijke consequenties zou hebben).

Dus: de verlenende instantie moet *mede* de hand hebben in de redactie. Maar kan dat wel zonder dat de verlenende instantie zich behoorlijk in de materie verdiept heeft? De praktijk van alle dag is, dat de essentie van de uitvinding door de verlenende instantie vaak geheel onjuist wordt geïnterpreteerd (dit is in de meeste gevallen niet de schuld van die instantie, maar van de onduidelijkheid van de beschrijving en de conclusies!). Ook met medewerking van de verlenende instantie kan dus, vooral bij het opstellen van de misbruiken die sub 8 zijn gesignaleerd de „abstract” bijzonder misleidend zijn.

X. Remedies tegen de nadelen van het uitgestelde vooronderzoek.

Wanneer men, door het grote aantal aanvragen dat bij een Europese Conventie te verwachten is, tot uitgesteld vooronderzoek zou moeten overgaan, is het van het grootste belang zodanige maatregelen te treffen, dat:

a) vaststelling van draagwijdte en geldigheid der rechtspretenties door een octrooideskundige redelijkerwijze mogelijk is („clearance”)

b) prompte literatuurrecherche, hetzij vanwege de derde zelf, hetzij door de verlenende instantie, mogelijk is

c) de verleningsprocedure het karakter kan aannemen van „compact prosecution”.

Deze eisen komen hierop neer dat wet en jurisprudentie een premie moeten stellen op het formuleren van klare rechtspretenties (eo ipso sanctie op het omgekeerde), in plaats van een premie op onduidelijkheid (zoals thans de toestand te onzent is).

Zijn er middelen om tot dit te komen zonder te vervallen in formalisme en starheid? Men zal maatregelen moeten nemen om de slimmerikken te ontmoedigen en men zal maatregelen moeten nemen om in *die* gevallen, dat de derde een vooronderzoek wenst, dit werkelijk snel kan gebeuren! Tegen deze maatregelen bestaan (tenminste in Nederland en Duitsland) grote weerstanden; weerstanden die enerzijds berusten op het feit dat men zich onvoldoende bewust is van de consequenties van de octrooipenetratie, anderzijds door misverstanden omtrent de aard dezer maatregelen.

In het kader van dit artikel wil ik slechts zeer summier hierop ingaan.

XI. Duidelijkheidseisen.

Er zullen m.i. ten aanzien van de redactie van ter inzage gelegde octrooiaanvragen, in het bijzonder wat betreft de redactie van de conclusies, bepaalde „duidelijkheidseisen” gesteld moeten worden („rules of clarity”). Deze komen in de eerste plaats hierop neer, dat uit de ter inzage gelegde conclusies *redelijkerwijs* de aard van de uitvindingsgedachte, waarvoor de aanvraag uiteindelijk (na vooronderzoek) bescherming zal verlenen, te leren valt. In Engeland kent men het begrip „fairly based” (de „complete specification” is „fairly based” op de „provisional specification”).

Otschoon het hier besproken probleem uiteraard niet equivalent is aan het probleem waarvoor in Engeland dit begrip is ingevoerd, zouden wij dit wellicht met vrucht kunnen overnemen; de uiteindelijk verleende conclusies moeten „fairly based” zijn op de ter inzage gelegde.⁵⁾

⁵⁾ Ongetwijfeld zal mij tegengeworpen worden, dat het om een zeer vaag begrip gaat, dat daarom moeilijk te hanteren zal zijn en tot rechtsonzekerheid zal leiden. Het eerste deel van deze opvatting is juist, de tweede en derde delen echter

Een „fairly based” regel, in de wet vastgelegd, zou een enorme stimulans uitoefenen op het indienen van klare conclusies, waarvan de derde weet „waar hij aan toe is”. De regel — hoe simpel en vaag ook op zichzelf — zou het zwaard van Damocles zijn, dat boven het hoofd van de slimmerikken hangt. *Van groot belang is voorts de vaststelling dat klaarheid van de conclusies de onmisbare voorwaarde is voor een snelle en grondige literatuurrecherche en in het algemeen voor een snelle afhandeling door middel van een „compact prosecution”.*

Er zou over deze gehele aangelegenheid nog veel meer te zeggen zijn, maar in het kader van dit artikel zal ik er niet in detail op ingaan. In verband met misverstanden die hier en daar blijken te bestaan moge slechts opgemerkt worden, dat „rules of clarity”-eisen niets, maar dan ook hoegenaamd niets, te maken hebben met een al dan niet „ruime” interpretatie van conclusies (ik ben vóór „ruim”).

XII. Selectief vooronderzoek.

De tweede eis die boven gesteld werd, was dat de „derde” snel de verleningsprocedure in gang zou kunnen zetten en afsluiting daarvan zou krijgen ter beoordeling van zwevende rechten, waar hij last van ondervindt. De praktijk in Nederland heeft geleerd dat dit in gevallen, waarbij de bovengenoemde misbruiken worden toegepast, zeer moeilijk is. Bovendien moet gevreesd worden dat het uitgestelde vooronderzoek met een termijn (van bijv. 7 jaar), waarbinnen de verleningsprocedure in gang wordt gezet, überhaupt niet leiden kan tot een werkelijk snel onderzoek van voor derden lastige zwevende rechten, *tenzij aan verzoeken hiertoe absolute voorrang wordt verleend.*

Men kan zich afvragen, welk belang de industrie heeft bij een verleningsprocedure voor aanvragen waar niemand interesse voor heeft.⁶⁾ Zal dat niet juist de snelheid remmen van de procedure waarvoor men (hetzij de derde, hetzij de aanvrager) wél interesse heeft? Kan men dan niet beter overgaan op het „selectieve vooronderzoek”, d.w.z. de uitsteltermijn helemaal afschaffen en alle energie concentreren op een werkelijk snelle en grondige verleningsprocedure in die gevallen waar wél belangen mee gemoeid zijn?

niet. De praktijk leert, dat bepaalde vage begrippen — mits goed doordacht — veel handzamer en objectiever zijn dan die welke men tracht met alle kunstmiddelen der semantiek nauwkeurig te omlijnen. Men denke aan art. 1401 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad). Om dichter bij huis te blijven de twee volgende voorbeelden.

Het begrip „uitvindingsgedachte” maakt het mogelijk conclusies ruim te interpreteren, d.w.z. de grenzen van de conclusie worden op het eerste gezicht „vaag”. In Engeland probeert men de grenzen heel scherp te traceren. Het resultaat is averechts: een veel grotere onzekerheid omtrent de interpretatie van een octrooi dan in Nederland en Duitsland.

Een tweede voorbeeld betreft het zo vaak als „onhanteerbaar” uitgekregen begrip „niet-voor-de-hand-liggendheid”. Er wordt dan gesteld dan het begrip „nieuwheid” (in Frankrijk gehanteerd) veel objectiever is. Het omgekeerde is waar. Ter adstructie van dit begrip heeft men zich gedwongen gezien ettelijke hulpbegrippen te introduceren: „juxtaposition simple”, „combinaison”, „doctrine d'équivalence”, „antériorité de toutes pièces”, „tour de main”. Elk van deze begrippen nu is op de keper beschouwd weer even onbestemd als ons ene begrip „niet-voor-de-hand-liggendheid”. Gelukkig is Frankrijk — althans de wetgever in Frankrijk — thans overstag gegaan, ofschoon de juristen zich blijven verzetten tegen de „nieuwlichterij”.

⁶⁾ Géén interesse hebben wij voor de behandeling van aanvragen die a) wij duidelijk valide achten, b) wij duidelijk invalide achten en c) geen storing betekenen voor onze eigen activiteiten.

XIII. Repercussies van Europa Patent op aard van het werk der gemachtigden.

Bij een Europa Patent zal de aard van het werk van vele octrooigemachtigden ongetwijfeld wijziging ondergaan. Het werk verbonden aan de verleningsprocedures zal verminderen. Daartegenover zouden de adviezen ten aanzien van de geldigheid van nog zwevende rechten, het indienen van verzoeken namens „derden” tot documentaire recherche en verleningsprocedure, en het voeren van opposities zeer moeten toenemen. ⁷⁾

⁷⁾ De „octrooibegeleiding” („patent guidance”) voor research zal tevens een belangrijke rol moeten gaan spelen, nu wij steeds meer in een „third party” positie worden gedrongen. Maar dat is een onderwerp op zichzelf, waarop in dit kader niet verder zal worden ingegaan. Slechts worde opgemerkt, dat onvoldoende wordt geapprecieerd, dat voor de eigenlijk toegepaste research (proces- en produktontwikkeling) de relevante informatie ten aanzien van de stand der techniek voor wel 90 % uit de octrooiliteratuur te halen is,

Een advies over validiteit is echter pas mogelijk als de zwevende rechten een redelijke mate van duidelijkheid hebben en het indienen van verzoeken tot documentaire recherche en tot het in gang zetten van de verleningsprocedure heeft slechts zin, indien de uitslag snel kan worden verkregen. Dit laatste is, zoals uitvoerig uiteengezet, ook weer pas mogelijk met klaar geformuleerde rechtspretenties. *Indien mogelijkheden tot verweer van de derde te moeilijk zijn, zal de tendens bestaan — vooral bij de niet zo grote industrieën — bij voorbaat het hoofd in de schoot te leggen en rechtspretenties te honoreren, die niet gehonoreerd hadden behoren te worden.* Dit alles tot schade van onze industrie, van onze octrooigemachtigden en van het octrooisysteem als zodanig.

Rotterdam, 16 april 1970.

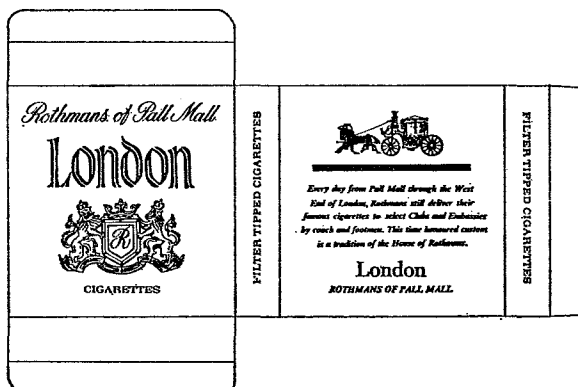
en dat de kennis van deze literatuur bij verreweg de meeste researchwerkers bijzonder onvolledig is; dit zeer ten detriente van de efficiëntie van hun arbeid.

JURISPRUDENTIE

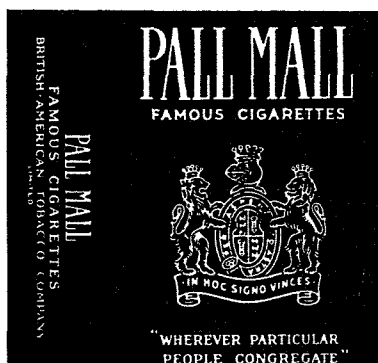
Nr 47. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eerste Kamer, 11 april 1969.

(PALL MALL)

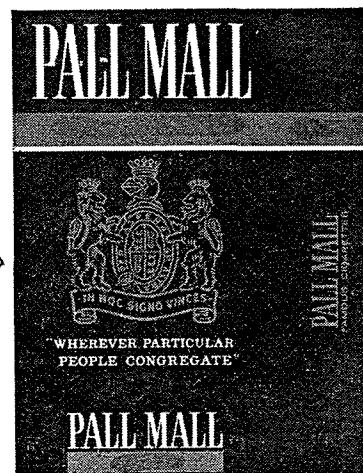
President: Mr W. Th. D. A. van Eck;
Rechters: Mrs P. Erdman en J. A. J. M. van Goethem.



(nr 314.632 int.)
(geweigerde inschrijving)



(nr 112.231 nat.)
(oudere inschrijving)



(nr 153.123 nat.)
(oudere inschrijving)

Artikel 4bis, lid 3, aanhef en onder b Merkenwet.

Ondanks het feit, dat in het bovenste woord-beeldmerk de woorden „PALL MALL” slechts zijn gebruikt als onderdeel van verzoeksters handelsnaam en als adres van een verkooppunt, stemt het voor de waar filtersigaretten verwarringstichtend overeen met het woordmerk PALL MALL en met de bovenstaande woord-beeldmerken PALL MALL, gegeven het feit, dat de woorden PALL MALL hier te lande grote bekendheid hebben als merk (bestanddeel) voor sigaretten.

Aan de gegrondheid van de weigering tot inschrijving doet niet af, dat volgens verzoekster van de zijde van de houders der tegengehouden merken tegen de verzochte inschrijving geen bezwaar bestaat.

De vennootschap naar Zwitsers recht Rothmans of Pall Mall Ltd. te Zürich, Zwitserland, verzoekster, gemachtigde Mr J. C. Coebergh,
tegen

het Bureau voor de industriële eigendom te 's-Gravenhage, verweerder, gemachtigde Mr A. M. de Geus.

De Rechtbank, enz.

Overwegende, dat requesetrante heeft verzocht, dat de Rechtbank de inschrijving in de daartoe bestemde registers van genoemd Bureau zal bevelen van haar ten requeste bedoeld woord-beeldmerk, dat — na op 14 januari 1966 in Zwitserland, als land van oorsprong, te zijn ingeschreven — op 7 juni 1966 onder no. 314.632 bij het Internationaal Bureau te Genève is ingeschreven voor de waar „cigarettes avec filtre de provenance britannique”;

O., dat blijkens het overgelegde „Avis de refus de protection” de verzochte inschrijving van dit merk hier te lande door gerequesteerde is geweigerd op grond, dat dit merk in hoofdzaak overeenstemt met drie eerder hier te lande voor dezelfde soort van waren ingeschreven merken, althans zodanig overeenstemt met die drie merken, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan;

O., dat de drie bovenbedoelde tegengehouden merken alle zijn ingeschreven voor de waren „tabak en tabaksfabrikaten”, aan welke warenomschrijving bij het tegengehouden merk, dat is ingeschreven onder no. 69.331, nog is toegevoegd: „in den ruimsten zin des woords”;

O., dat laatstgenoemd merk blijkens de afbeelding ervan voorkomende in het overgelegde authentieke afschrift van de inschrijving van dat merk in de registers van genoemd Bureau, alleen bestaat uit de tussen aanhalingstekens geplaatste woorden: „PALL — MALL”; enz.

O., dat ook de twee hierboven afgebeelde tegengehouden merken en het hierboven afgebeelde merk van requesetrante de woorden PALL MALL bevatten;

O., dat — nu de in de drie tegengehouden merken voorkomende woorden PALL MALL ook voorkomen in requesstrantes merk en die woorden (zoals ook namens gerequesteerde bij het verhoor in raadkamer onweersproken is gesteld) hier te lande grote bekendheid hebben als merk (of merkbestanddeel) voor sigaretten, waarbij ten aanzien van de twee hierboven afgebeelde tegengehouden woord-beeld-merken nog komt dat deze evenals requesstrantes merk een afbeelding van twee leeuwen met een wapenschild bevatten — requesstrantes merk naar het oordeel der Rechtbank zodanig overeenstemt met ieder van de tegengehouden merken, dat bij een niet te verwaarlozen deel van het te dezen in aanmerking komende — zeer grote en deels niet nauwlettende — publiek verwarring omtrent de herkomst van der partijen waren zou kunnen ontstaan;

— dat dit verwarringsgevaar niet wordt voorkomen door de namens requesstrante, aangevoerde omstandigheid, dat de woorden „Pall Mall” in haar merk alleen zijn gebruikt als onderdeel van haar handelsnaam „Rothmans of Pall Mall” en — op de achterzijde van de verpakking — als naam van de straat in Londen waar een verkooppunt voor haar waren is gevestigd, noch door de overigens tussen haar merk en de tegengehouden merken bestaande verschillen;

O., dat gerequesteerde dus terecht de inschrijving van het voormelde merk van requesstrante heeft geweigerd, ondanks het namens haar aangevoerde feit dat tegen die inschrijving geen bezwaar bestaat van de zijde van de houders van de tegengehouden merken;

O., dat het verzoek mitsdien moet worden afgewezen; enz.

Nr 48. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer, 29 mei 1968 (N.J. 1969, nr 228).

(SABA)

President: Mr P. G. A. J. Horsten;
Raden: Mrs A. W. Kamminga en S. Gerbrandy.

Artt. 1401 en 1954 Burgerlijk Wetboek.

*Nu in een vroeger geding bij gewijsde is beslist, dat niet in strijd met de Handelsnaamwet is gehandeld, zou, waar het hier gaat om handelsnamen, een vordering op grond van artikel 1401 BW slechts toewijsbaar zijn, wanneer blijkt van bijzondere omstandigheden waardoor een op zichzelf geoorloofd gebruik van een handelsnaam onrechtmatig wordt.*¹⁾

*Zodanige bijzondere omstandigheden hier niet aangenomen: geen verwijtbaar opzet van geïntimeerde bij de keuze van haar naam; geen zodanige bekendheid van appellantes naam en merk, dat tevoren het publiek bij het horen van de naam SABA alleen aan appellante placht te denken; geen willens en wetens bevorderen van het verbinden van de handelsnaam van appellante met minderwaardige handelswaar; geen „aanhaken” in dier voege, dat geïntimeerde zou profiteren van de goede reputatie van de naam SABA met de wetenschap dat daardoor de werfkracht van die naam als handelsnaam van appellante zal verminderen.*²⁾

Het „zonder noodzaak” gebruiken van een op zichzelf geoorloofde handelsnaam is niet onrechtmatig.

Saba-Nederland N.V. te De Bilt, appellante, procureur Mr R. Blackstone,

tegen

Samenwerkende Bakkers „Saba” N.V. te Hedel, geïntimeerde, procureur Mr W. van Heuven Jr.

Het Hof, enz.

Bij exploit van 8 november 1967 deed appellante de geïntimeerde in kort geding dagvaarden ter terechtzitting van voornoemde President van 20 november 1967 ten-einde:

alsdan en aldaar te horen eis doen en concluderen dat:

aangezien eiseres als naamloze vennootschap naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 9 mei 1962, ingeschreven in het Handelsregister der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 33827;

aangezien eiseres, die blijkens artikel 2 van haar statuten onder meer bedrijft de im- en export van en de handel in electro-technische artikelen van allerlei soort, in het bijzonder van radio- en televisie-apparaten en aanverwante artikelen, haar handelsnaam heeft ontleend aan de in de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde Saba Schwarzwälder Apparate- Bau-Anstalt August Schwer Söhne G.m.b.H. te Villingen, van welke vennootschap zij de toestemming tot het voeren van de naam Saba heeft verkregen die haar ook tot handelsnaam en merk dient voor de door haar verhandelde waren;

aangezien eiseres heeft moeten ondervinden dat zich in de tweede helft van 1965 de gedaagde als een andere Saba te Utrecht heeft gevestigd met benaming Samenwerkende Bakkers „SABA” N.V., opgericht door een aantal zelfstandige bakkerijbedrijven, waartoe zij aanleiding vonden in de wens de meelfabriek van Noury en van der Lande over te nemen en met het statutaire doel de gemeenschappelijke belangen van de bakkersbedrijven harer aandeelhouders te bevorderen, met name de fabricage van en de handel in grondstoffen en producten

van het bakkersbedrijf, de im- en export daarvan alsmede aanverwante transacties en handelingen, welke acte van oprichting op 28 december 1965 te Tilburg is verleden;

aangezien in de praktijk, wat ook voor de hand lag te verwachten, de verkorte naam „Saba” door en voor de Samenwerkende Bakkers wordt gevoerd en die in het dagelijks verkeer voor gedaagde gebruikelijk is;

aangezien eiseres al onmiddellijk tegen deze naam ernstig bezwaar had en behouden heeft wegens haar uitsluitende rechten op handelsnaam en -merk Saba, ter onderscheiding van haar waren en die van Saba G.m.b.H. te Villingen, van soortgelijke van anderen;

aangezien, toen bij herhaling van verwarring met name terzake van poststukken was gebleken, eiseres een op de Handelsnaamwet gebaseerde requestprocedure tegen gedaagde heeft aangespannen, die echter blijkens arrest van de Hoge Raad van 9 juni 1967 niet tot het door eiseres beoogde resultaat heeft kunnen leiden uit overweging dat de feitelijke rechter, naar de Hoge Raad aannam, terecht had aangenomen, dat uit de door eiseres overgelegde geschriften niet tot verwarring in de zin van artikel 5 der Handelsnaamwet kon worden besloten;

aangezien dit natuurlijk niet wegneemt dat zich wel verwarring heeft voorgedaan en nog voordoet, zoals blijkt uit de catalogus van de 22e Internationale Huishoudbeurs bl. 53 en 99 van maart/april 1967 te Amsterdam gehouden, waarin gedaagde zich heeft laten opnemen als Saba N.V., Wilhelminapark 45 Utrecht; voorts uit herhaalde telefonen die bij eiseres binnenkomen maar voor de Samenwerkende Bakkers bestemd zijn; voorts uit het feit dat een meelfirma in Breda een meelmonster zond aan eiseres in juni j.l., wat moest worden teruggezonden; voorts uit aanbieding van een kwitantie van f 12,50 voor een gezonden bakje met fruit, dat voor een der employeés van gedaagde door een firma was bezorgd, maar waarvan de kwitantie bij herhaling bij eiseres was gepresenteerd die zij tenslotte betaald heeft om van het „gezeur” af te zijn en welk bedrag zij eerst vele maanden later heeft terugontvangen;

aangezien in elk geval een volkomen onaanvaardbare en onhoudbare situatie zich bij voortdurende doet gelden, waarmee eiseres nu langzamerhand niet meer bereid is genoegen te nemen;

aangezien aan eiseres is open gebleven de mogelijkheid haar rechten tegen gedaagde te vervolgen uit hoofde van aanhaking en dus onrechtmatig gebruik, voor welk gebruik voor gedaagde geen enkele noodzaak bestaat, gebaseerd op artikel 1401 B.W., gelijk de Rechtbank Utrecht in haar beschikking van 15 april 1966, waartegen het cassatieberoep werd verworpen, heeft aangewezen;

aangezien de afwijzende houding die gedaagde tegen eiseres bij voortdurende handhaaft, doet vrezen dat een hoofdprocedure met gedaagde zal moeten worden gevoerd, die alleen dan zin zal hebben als haar thans in kort geding wordt gelast van de benaming „Saba” in voege als hierna vermeld, geen gebruik te maken totdat ten principale tussen partijen zal zijn beslist;

aangezien deze zaak is spoedeisend;

Mitsdien het de President behage bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, althans binnen 2 x 24 uur na de betekening, *gedaagde te veroordelen zich te onthouden* van elk gebruik hetzij in haar benaming hetzij op haar correspondentiepapier of in telefoongidsen, hetzij bij wijze van reclame in advertenties, adresboeken, folders of dergelijke, hetzij als merk- of soortgelijke aandui-

ding, kortom in de ruimste zin genomen, hetzij direct hetzij indirect, ook ter aanbeveling van zogenaamd Bums brood of van mogelijke toekomstige artikelen van gedaagde, *van de benaming of het woord Saba*;

subsidiar, n.l. in het geval het vorenstaande niet toewijsbaar zou worden geacht *gedaagde te gelasten* om bij het gebruik van haar naam, merk, handelsnaam of anderszins en zulks in welke vorm dan ook, alle bovenbedoelde vormen daaronder begrepen, *bij vermelding van haar naam zulks te doen* in de volledige vorm N.V. Samenwerkende Bakkers „Saba”, voorts zowel wat de primaire als de subsidiaire vordering betreft gedaagde in voege als voormeld te veroordelen ingeval een verboden gebruik van de naam Saba wordt gemaakt door derden op een der boven aangeduide wijzen, gedaagde zal worden veroordeeld om deze derden op het door De President te geven verbod te wijzen en aldus te bevorderen dat ook derden zich naar de te geven beslissing zullen gedragen, door toezending van een afschrift van het te wijzen vonnis dan wel op andere daartoe genoegzame wijze; een en ander totdat bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing tussen partijen in de hoofdzak zal zijn recht gedaan; in het ene en het andere geval op straffe van een dwangsom groot f 10.000,— ingeval van overtreding, nalatigheid, niet-nakoming of bevordering daarvan waarbij ieder afzonderlijk gebruik of vermelding door, in opdracht van of namens gedaagde van de benaming of het woord „Saba”, als een zelfstandige overtreding zal gelden; met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

Ter zitting van de President heeft appellante dienovereenkomstig voor eis geconcludeerd met aanvulling van haar subsidiaire vordering in diër voege dat geïntimeerde, veroordeeld wordende tot vermelding van haar naam in de volledige vorm N.V. Samenwerkende Bakkers „Saba”, zou worden verboden het hierin voorkomende woord „Saba” in grotere letters te vermelden dan die van de tevens in die volledige naam voorkomende woorden „N.V. Samenwerkende Bakkers”.

Geïntimeerde heeft tegen die aanvulling van de eis geen bezwaar gemaakt en zij heeft verweer gevoerd aan de hand van een conclusie van antwoord, waarin zij concludeerde tot afwijzing van de vordering, kosten rechtens.

In deze conclusie is — zakelijk weergegeven — aangevoerd:

dat geïntimeerde het gestelde in de eerste twee „aangeziens” van de dagvaarding erkent; dat geïntimeerde in 1965 is opgericht en zich bezig houdt met de behartiging van de belangen van een honderdtal samenwerkende bakkers, met name met het ingang doen vinden van het merk Bums voor een speciaal soort brood; dat geïntimeerde zelf geen artikelen op de markt brengt, niets produceert en niets verkoopt; dat in een in januari 1966 door appellante tegen geïntimeerde bij de Kantonrechter te Utrecht op grond van artikel 5 der Handelsnaamwet aangespannen procedure de vordering van appellante is afgewezen, welke beslissing in appel is bevestigd, waarna het tegen het vonnis der Rechtbank ingesteld cassatieberoep bij arrest van de Hoge Raad d.d. 9 juli 1967 is verworpen; dat van onrechtmatig aanhaken aan of aanleunen tegen appellantes naam of merk door geïntimeerde geen sprake is; dat geïntimeerde slechts reclame maakt voor een bepaald broodmerk en dat daarbij voor haar de naam of het merk van appellante volkomen irrelevant zijn; dat zij haar naam ook in geen enkel opzicht heeft gekozen met het oog op de naam van appellante doch enkel en alleen omdat de naam Saba de meest voor de hand liggende afkorting was nu het hier samenwerkende bakkers betrof; dat, daargelaten of appellantes naam en merk als

bekend of beroemd moeten worden aangemerkt, van geen enkele verwatering van die naam sprake is omdat geïntimeerde onder de naam Samenwerkende Bakkers Saba N.V. op een geheel ander terrein van het economische leven werkzaam is dan appellante; dat appellante daardoor generlei schade lijdt; dat een schuldelement niet is gesteld en ook ten enenmale ontbreekt; dat reeds op deze grond de vordering moet worden afgewezen; dat de door appellante genoemde vier feiten alle op het terrein liggen van de zogenaamde verwarring, welke kwestie reeds in de Handelsnaamwetprocedure is afgedaan; dat geïntimeerde in de catalogus van de in de dagvaarding genoemde huishoudbeurs staat vermeld als N.V. Saba, Wilhelminapark 45, Utrecht; dat geïntimeerde er strikt op toe ziet dat zij steeds met haar volledige naam wordt aangeduid en hiertoe ook aan het publiciteitsbureau Rutgers N.V. te Eindhoven, welk bureau de aanmelding voor de beurs heeft verzorgd, uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven maar dat de desbetreffende employé van gemeld bureau dit bij de aanmelding voor de beurs over het hoofd heeft gezien; dat voorzover bij appellante voor geïntimeerde bestemde telefoontjes zijn binnengekomen zulks waarschijnlijk hiermee samenhangt dat geïntimeerde in verband met de handelsnaamwetprocedure heeft gewacht met het doen opnemen van haar naam in de telefoongids; dat overigens dit bezwaar is opgeheven nu geïntimeerde haar kantoor in Hedel heeft gevestigd; dat de kwestie van de kwitantie — gelijk nader in de conclusie is uiteengezet — door appellante opzettelijk is uitgelokt; dat uit de door appellante vermelde feiten aanhaking niet volgt en dat bedoelde feiten bovendien futiliteiten zijn; dat mitsdien de primaire vordering moet worden ontzegd; dat geïntimeerde ook tegen toewijzing van de subsidiaire vordering bezwaar heeft; dat namelijk geïntimeerde zich stringent houdt aan gebruik van haar volledige naam, waarbij het natuurlijk kan gebeuren dat er van tijd tot tijd iets tussendoor slipt; dat voor een veroordeling als door appellante gevraagd geen grond is zolang niet vaststaat dat geïntimeerde op dit punt bewust nalatig is; dat de aanvulling van de eis buiten de werkelijkheid staat, de daarin gevraagde opdracht praktisch niet uitvoerbaar is en, gezien de moeilijkheden die daarover te wachten zijn, in geen verhouding staat tot de aan de orde zijnde belangen.

De President heeft, nadat partijen bij monde van hun raadslieden — wederzijds producties in het geding bringende — hun standpunten hadden toegelicht en vonnis hadden gevraagd, bij vonnis van 28 november 1967 zowel de primaire vordering als de subsidiaire vorderingen van appellante afgewezen en haar in de kosten veroordeeld.

In genoemd vonnis is overwogen:

Overwegende dat eiseres haar vorderingen heeft gebaseerd op het bepaalde bij artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, stellende onder meer dat gedaagde door het gebruik van de handelsnaam N.V. Samenwerkende Bakkers „Saba” alsmede de verkorte vorm van die naam, te weten „Saba N.V.” bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen veroorzaakt en dat tengevolge van die verwarring voor eiseres een onhoudbare toestand is ontstaan;

O. dat eiseres ten bewijze van het gebruik van voormelde verkorte vorm van die naam door gedaagde één zich voorgedaan hebbend geval en ten bewijze van de bij het publiek aanwezige verwarring drie zich voorgedaan hebbende gevallen noemt;

O. dienaangaande, dat nu gedaagde ontkent voormelde verkorte vorm van haar naam in het dagelijks verkeer te voeren, terwijl zij daarentegen stelt, dat zij er nauwlettend op toe ziet, dat haar naam steeds volledig wordt vermeld, eiseres door het noemen van slechts een zich voorgedaan hebbend geval van ver-

melding van die verkorte naam door of voor gedaagde het regelmatig gebruik van die verkorte naam door of voor gedaagde niet aannemelijk heeft weten te maken;

O. voorts, dat de in de dagvaarding genoemde zich voorgedaan hebbende gevallen van verwarring der beide ondernemingen, te weten herhaalde telefonen, die bij eiseres binnenkomen maar voor gedaagde bestemd zijn, voorts een meelmonster, toegezonden aan eiseres, maar bestemd voor gedaagde en tenslotte de aanbidding aan eiseres van een voor gedaagde bestemde kwitantie voor een naar een der employé's van gedaagde gezonden bakje fruit, niet van zodanige aard en omvang zijn, dat zij aannemelijk maken dat het gebruik van voormelde handelsnaam door gedaagde een zodanig ernstige overlast voor eiseres heeft medegebracht, dat dienengevolge het voeren van die handelsnaam door gedaagde tegenover eiseres als onrechtmatig moet worden aangemerkt, terwijl, nu voormelde gevallen van verwarring zoals de procureur van gedaagde terecht opmerkt, voornamelijk te wijten zijn aan de omstandigheid, dat ten tijde dat deze gevallen zich voordeden, alleen naam en adres van eiseres onder de Gemeente Utrecht in het telefoonboek waren opgenomen, evenmin aannemelijk is dat eiseres in de toekomst een zodanig ernstige overlast, ontstaan door verwarring van beide ondernemingen tengevolge van het gebruik van voormelde handelsnaam door gedaagde, zal ondervinden, nu gedaagde haar kantoor van de Gemeente Utrecht naar de Gemeente Hedel heeft overgebracht en haar naam en adres onder die Gemeente in het telefoonboek staan vermeld;

O. dat eiseres ter terechtzitting tevens heeft gesteld, dat tengevolge van het gebruik van voormelde handelsnaam door gedaagde er verwateringsgevaar voor eiseres voor haar handelsnaam en merk ontstaat;

O. dienaangaande, dat, nu eiseres niet heeft bestreden het verweer van gedaagde, dat naast gedaagde ook andere ondernemingen sommige reeds voordat eiseres haar handelsnaam koos, het woord „Saba” in haar naam voeren, er geen grond aanwezig is om het door eiseres gestelde verwateringsgevaar tengevolge van het gebruik van voormelde handelsnaam door gedaagde aan te nemen, daar immers eerst dan van verwateringsgevaar tengevolge van het gebruik van voormelde handelsnaam door gedaagde sprake kan zijn als eiseres tengevolge van dat gebruik door gedaagde de exploitatie van haar handelsnaam en merk niet meer in handen heeft, waaromtrent niets is gebleken;

O. dat eiseres tenslotte stelt, dat het gebruik van voormelde handelsnaam door gedaagde aanhaking aan handelsnaam en merk van eiseres oplevert en derhalve tegenover eiseres onrechtmatig is;

O. dienaangaande, dat nu eiseres niets heeft gesteld ten bewijze, dat gedaagde haar handelsnaam heeft gekozen teneinde te profiteren van een bij het publiek bestaande grote en gunstige bekendheid en aantrekkingskracht van handelsnaam en fabrieksmerk van eiseres, er geen grond aanwezig is om het bestaan van aanhaking door gedaagde middels het gebruiken van voormelde handelsnaam aan te nemen;

O. dat derhalve zowel de primaire vordering als de subsidiaire vorderingen van eiseres als ongegrond behoren te worden afgewezen;

Bij exploit van 12 december 1967 kwam appellante bij dit Hof tegen genoemd vonnis in hoger beroep. Zij voerde

in een memorie, waarbij zij producties overlegde, tegen het vonnis één grief aan en concludeerde

dat het den Hove behage te vernietigen het vonnis als voormeld op 28 november 1967 door de President der Arrondissements-Rechtbank te Utrecht tussen partijen gewezen zowel wat de primaire als de subsidiaire vorderingen betreft, en opnieuw rechtdoende alsnog toe te wijzen de in eerste aanleg genomen conclusiën, daartoe strekkende met inbegrip van de in eerste aanleg gevraagde en toegestane aanvulling, dat het den Hove behage bij arrest uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, althans binnen 2 x 24 uur na de betekening, geïntimeerde te veroordelen zich te onthouden van elk gebruik hetzij in haar benaming hetzij op haar correspondentiepapier of in telefoongidsen, hetzij bij wijze van reclame in advertenties, adresboeken, folders of dergelijke, hetzij als merk- of soortgelijke aanduiding, kortom in de ruimste zin genomen, hetzij direct hetzij indirect, ook ter aanbeveling van zogenoemd Bums brood of van mogelijke toekomstige artikelen van geïntimeerde, van de benaming of het woord Saba;

subsidiair, n.l. in het geval het vorenstaande niet toewijsbaar zou worden geacht, geïntimeerde te gelasten om bij het gebruik van haar naam, merk, handelsnaam of anderszins en zulks in welke vorm dan ook, alle bovenbedoelde vormen daaronder begrepen, bij vermelding van haar naam zulks te doen in de volledige vorm Samenwerkende Bakkers „Saba” N.V., zulks met vermelding van het woord „Saba” in niet grotere letters dan die van de in de volledige naam voorkomende woorden Samenwerkende Bakkers, voorts zowel wat de primaire als de subsidiaire vorderingen betreft, geïntimeerde in voege als voormeld te veroordelen ingeval een verboden gebruik van de naam Saba wordt gemaakt door derden op een der boven aangeduide wijzen geïntimeerde zal worden veroordeeld om deze derden op het door het Hof te geven verbod te wijzen en aldus te bevorderen dat ook derden zich naar de te geven beslissing zullen gedragen, door toezending van een afschrift van het te wijzen arrest dan wel op andere daartoe genoegzame wijze; een en ander totdat bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing tussen partijen in de hoofdzaak zal zijn recht gedaan;

in het ene en het andere geval op straffe van een dwangsom groot f 10.000,— ingeval van overtreding, nalatigheid, niet-nakoming of bevordering daarvan, waarbij ieder afzonderlijk gebruik of vermelding door, in opdracht van of namens gedaagde van de benaming of het woord „Saba”, als een zelfstandige overtreding zal gelden, met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van beide instantiën.

Geïntimeerde bestreed de grief in een memorie van antwoord met conclusie dat het Hof voormeld vonnis zal bevestigen en appellante zal veroordelen in de kosten van het hoger beroep;

De zaak is door de raadslieden van partijen mondeling toegelicht, waarna aan het Hof de stukken zijn overgelegd voor het wijzen van arrest;

IN RECHTE:

Overwegende dat de grief luidt:

Ten onrechte heeft de President der Rechtbank Utrecht in zijn vonnis van 28 november 1967 aan toen eiseres haar vordering en voor het primaire en voor het subsidiaire deel — ter terechtzitting op een onderdeelje vermeerderd door letterverschil in de naam van geïntimeerde van het Sabaonderdeel daarvan te eisen — ontzegd.

O. dat het Hof, alvorens deze grief te behandelen, dient na te gaan wat in dit stadium van het geding de grondslag van appellantes vordering is;

dat appellante bij haar onder de feiten vermelde dagvaarding in eerste aanleg zich uitdrukkelijk gebaseerd heeft op verwarringsgevaar tussen de beide handelsnamen, doch in hoger beroep deze grondslag ondubbelzinnig heeft verlaten;

dat immers bij Memorie van Grieven (blz. 4) wordt gesteld: „Het gaat dus niet om verwarringsgevaar, maar om de eerbiediging van dit oudere bezit van appellante” (nl. van de handelsnaam „SABA”), terwijl op blz. 5 van die Memorie wordt gesproken van „verwarring (waarover het dus nu niet langer gaat)”;

dat thans als grondslag overblijft de in de dagvaarding in eerste aanleg gestelde „aanhaking”, bestaande in het opzettelijk en zonder noodzaak (blijven) gebruiken van het woord SABA in de handelsnaam, door welk gebruik, gelijk in hoger beroep uitvoerig is betoogd, gevaar voor „verwatering” van appellantes handelsnaam zou ontstaan;

O. dat het Hof wil vooropstellen dat het hier gaat om handelsnamen en dat het systeem van de Handelsnaamwet — in zonderheid van artikel 5 van die wet — dit is, dat hij die een oudere handelsnaam voert zal hebben te dulden dat een ander, een jongere, gelijke of gelijkende handelsnaam voert voorzover de voorwaarden, door gemelde wet gesteld voor verbod of wijziging van de jongere naam, niet vervuld zijn;

dat stellig — mede gezien artikel 6 van die wet — een vordering op grond van artikel 1401 B.W. in bepaalde gevallen toewijsbaar kan zijn, doch dan zal moeten blijken van bijzondere omstandigheden waardoor een op zichzelf geoorloofd gebruik van een handelsnaam onrechtmatig wordt;

O. nu dat appellante heeft gesteld dat geïntimeerde, wetende dat de handelsnaam „SABA-Nederland” zal, althans kan inboeten aan werfkracht, opzettelijk voortgaat een daarop gelijkende handelsnaam te voeren;

O. te dien aanzien dat allereerst niet is gesteld noch gebleken dat geïntimeerde reeds bij de keuze van de naam „Samenwerkende Bakkers SABA N.V.” appellantes handelsnaam zou hebben gekend; dat mitsdien ten aanzien van de keuze van laatstgemelde naam enig verwijtbaar opzet niet aanwezig was en overblijft het opzettelijk voortgaan met het gebruik van die laatste naam;

O. daaromtrent dat wellicht Saba-Nederland zou kunnen eisen dat anderen het woord Saba niet in hun handelsnaam gebruiken, zelfs niet bij afwezigheid van verwarringsgevaar, indien ware aangetoond dat het publiek bij het horen of lezen van de naam SABA tot dusver of tot voor kort uitsluitend placht te denken aan de onderneming of de handelswaar van Saba-Nederland of haar Duitse moeder-maatschappij;

dat echter appellante wel gesteld heeft dat haar merk en handelsnaam „beroemd” zijn, doch niet is gesteld en veel minder gebleken dat die aanduiding bij het kopend publiek voormelde volstrekt unieke plaats inneemt of tot voor kort innam;

dat derhalve op de hier bedoelde grond geen toewijzing van de vordering kan volgen;

O. dat wellicht tevens van onrechtmatig gedrag van geïntimeerde sprake zou kunnen zijn indien zij willens en wetens zou bevorderen dat de handelsnaam van appellante zou worden verbonden met in de ogen van het kopend publiek minderwaardige handelswaar;

dat echter ook van minderwaardigheid in voormelde zin van de waren der met geïntimeerde verbonden bakkers niets is gesteld of gebleken zodat ook op die grond geen toewijzing der vordering kan volgen;

O. dat, voorzover appellante bedoelt te stellen dat de dusgenaamde verwatering — vermindering in werfkracht van haar handelsnaam — het gevolg is van bepaalde

andere handelingen van geïntimeerde, het die andere handelingen zijn welke op hun rechtmatigheid getoetst moeten worden;

O. dat appellante als zodanig aangeeft: „aanhaken”, daarmede kennelijk bedoelende het zodanig kiezen of blijven gebruiken van de handelsnaam dat geïntimeerde zelve daardoor profijt heeft van eerder door appellante gekweekte goede reputatie van het woord SABA;

O. dat echter voor dit verwijt slechts grond is als bij geïntimeerde de wetenschap dat de werfkracht van de handelsnaam van Saba-Nederland zal verminderen, gepaard gaat met het opzet om door dezelfde handelwijze welke die vermindering in werfkracht teweegbrengt tegelijkertijd voor zichzelf een voordeel te behalen, hierin bestaande dat zij profiteert van de eerder door appellante bewerkte goede klank die het woord SABA bij het publiek mocht hebben;

dat echter, gelijk boven overwogen, niet gebleken is dat bij de keuze van haar handelsnaam geïntimeerde met de naam van appellantes onderneming zelfs maar bekend was, terwijl, wat het voortgaand gebruik betreft, niet duidelijk is — en uit geen enkel door appellante gesteld feit volgt — hoe de met geïntimeerde verbonden samenwerkende bakkers enig profijt hoegenaamd zouden kunnen hebben, laat staan nastreven, door de goede naam van een grossier in radiotoestellen te benutten;

dat dit te minder duidelijk is gezien de wijze waarop de samenwerkende bakkers te werkgaan, namelijk in dier voege dat geïntimeerde wel poogt, aandeelhouders en licentienemers onder bakkers te werven doch zelve zich onthoudt van rechtstreekse verkoop aan het publiek en zich er voornamelijk op richt te bevorderen dat de met haar verbonden bakkers zich tot het publiek wenden met brood, dragende het merk BUMS;

dat derhalve op deze grond evenmin toewijzing van de vordering kan volgen;

O. dat appellante zowel in eerste aanleg als in hoger beroep nog wel heeft gesteld dat geïntimeerde „zonder noodzaak” het woord Saba in haar handelsnaam gebruikt, doch dit op zichzelf geen grond voor verwijt is nu enerzijds in een vroeger geding bij gewijsde is beslist dat niet in strijd met de Handelsnaamwet is gehandeld en anderzijds uit het bovenoverwogene volgt dat van bijzondere omstandigheden die geïntimeerdes gedrag uit anderen hoofde onrechtmatig doen zijn, niet is gebleken;

O. dat appellante subsidiair heeft gevorderd, kort samengevat, dat aan geïntimeerde zal worden gelast haar handelsnaam steeds volledig te vermelden, zulks met vermelding van „Samenwerkende Bakkers” in niet kleinere letters dan het daarop volgende „SABA”;

O. dat appellante daartoe feiten aanvoert, deels bestaande in handelingen van derden — met name kranten bij hun berichtgeving, de P.T.T. of winkeliers bij bezorging van stukken of nota's, doch uit niets blijkt dat geïntimeerde zelve door afgekort gebruik van haar handelsnaam die feiten heeft teweeggebracht of bevordert;

dat het anders is met geïntimeerdes vermelding in de catalogus van de huishoudbeurs van maart-april 1967, doch geïntimeerde onweersproken gesteld heeft dat haar publiciteitsbureau tegen haar uitdrukkelijke instructies in op dit punt te weinig attent geweest is;

dat derhalve, gegeven het bovenstaande, het Hof in het midden kan laten of geïntimeerde tegenover appellante — dan wel beide partijen tegenover elkaar — een betamelijksheidsplicht hebben om de eigen handelsnaam steeds volledig en zonder vergrote druk van het naamsdeel SABA te gebruiken nu niet voldoende feiten gebleken zijn om daaruit af te leiden dat geïntimeerde inbreuk op een mogelijke betamelijksheidsplicht, als hier ondersteld, zal maken, zodat, voor het geven van een verbod als gevraagd, door het Hof geen termen aanwezig geacht worden;

Overwegende dat derhalve moet worden belist als volgt:

RECHTDOENDE:

Bekrachtigt het vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, op 28 november 1967 gewezen tussen appellante als eiseres en geïntimeerde als gedaagde in kort geding;

Veroordeelt appellante in de kosten, gevallen op het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van geïntimeerde begroot op f 25,— aan verschotten en f 1023,— aan salaris, omzetbelasting inbegrepen. Enz.

1) Procedure van art. 6 Handelsnaamwet en gezag van gewijsde.

Deze zaak is een vervolg van de procedure, geëindigd met de beschikking van HR 9 juni 1967, B.I.E. 1967, nr. 85. In de vorige procedure was de weg van art. 6 HNW gevolgd, met als consequentie dat de rechter zich niet kon uitlaten over de vraag of er sprake was van enig onrechtmatig „aanhaken”, doch zich moest beperken tot een uitspraak over de vraag of de huidige geïntimeerde had gehandeld in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet. Die vraag is tot in hoogste ressort met „neen” beantwoord.

In de onderhavige procedure, welke bij dagvaarding is ingeleid en gebaseerd op art. 1401 BW, overweegt het Hof, dat in een vroeger geding bij gewijsde is beslist, dat niet in strijd met de Handelsnaamwet is gehandeld. Hoe redelijk deze overweging ook moge zijn, feitelijk is zij onjuist. Aan een beschikking ex art. 6 HNW komt geen gezag van gewijsde toe (verg. BOEKMAN: *De Handelsnaam* blz. 106 e.v.; praeadvies NJV. 1962, blz. 126 en daar vermelde rechtspraak). De vraag had dus opnieuw moeten worden behandeld.

2) Onrechtmatig gebruik van handelsnaam buiten Handelsnaamwet.

Het Hof geeft een opsomming van bijzondere omstandigheden welke het gebruik van een op zich geoorloofde handelsnaam onrechtmatig zouden kunnen maken. De opsomming geeft een aardige staalkaart van onrechtmatige concurrentie. Daarbij valt mij wel op, dat het Hof blijkbaar veel waarde hecht aan de innerlijke gesteldheid van de concurrent: „opzet” bij de keuze van de naam: „wetenschap” dat de werfkracht vermindert. Ik vraag mij af of een zo zwaar schuldvereiste thuis hoort op het terrein van de onrechtmatige concurrentie. Zo ja, dan wordt de eiser in een geschil wel zeer zwaar belast: het zal immers vrijwel nooit mogelijk zijn aan te tonen, laat staan te bewijzen, dat zijn tegenstander het opzet had hem te benadelen of de wetenschap dat hij benadeeld zou worden. Anderzijds lijkt het ook onredelijk een op zichzelf passende mededingingshandeling onrechtmatig te achten alleen wegens het toevallig voorkomen van boos opzet (zie hierover MARCEL GOTZEN: *Vrijheid van Beroep en Bedrijf en Onrechtmatige Mededinging*, deel II, nos 673 en 674).

S. B.

Nr 49. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 11 maart 1970.

Voorzitter: Mr E. van Weel;
Leden: Drs C. M. van Battum en Dr W. B. van Horssen (b.l.).

Art. 1 Rijksoctrooiwet.

Het oplossen van een bekende verbinding in water was waarschijnlijk niet nieuw en berust in elk geval niet op een octrooieerbare uitvinding. Het bereiden van weliswaar nieuwe, maar nauw verwante verbindingen en derhalve ook het oplossen ervan in water berusten niet op een octrooieerbare uitvinding.

Een werkwijze ter bereiding van bepaalde eindproducten die voor een bepaald doel zijn bestemd, onderscheidt zich niet van een werkwijze ter bereiding van dezelfde producten welke een andere bestemming hebben.

Octrooieerbaar is wel de bereiding van preparaten door bekende verbindingen te mengen met een drager die een deskundige zonder kennis van de gevonden nieuwe activiteit van die verbindingen niet zou kiezen.

Beslissing nr 9373/art. 24A inzake octrooiaanvraag nr 254.741.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep;

Gezien de stukken;

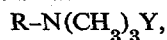
Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Drs J. Coulander;

Overwegende, dat aanvraagster tijdig bij een memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking der Aanvraagafdeling van 18 februari 1969, waarbij is besloten tot niet-openbaarmaking van de aanvraag;

dat daarna de gemachtigde van aanvraagster het standpunt van zijn lastgeefster ter zitting van de Afdeling van Beroep mondeling nader heeft toegelicht en verdedigd;

Overwegende, dat de conclusies die de Aanvraagafdeling in de bestreden beschikking heeft beoordeeld, [luiden als volgt:

1. Werkwijze voor de bereiding van preparaten met plantengroei-regelende werking, door mengen van een stof met plantengroei-regelende werking met water, met het kenmerk, dat als stof met plantengroei-regelende werking wordt toegepast een trimethylammoniumverbinding van de algemene formule:



waarin R een chlooralkyl-, een broomalkyl- of een propyleenradicaal is en Y een niet-fytotoxisch anion en voor het behandelen van planten oplossingen worden bereid van 10^{-2} tot 10^{-7} molair;

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat R een 2-chloorethylgroep en Y een halogeenion is;]

dat de Aanvraagafdeling in haar beschikking voornamelijk heeft overwogen, dat de aanvraag berust op het inzicht dat verbindingen met de bedoelde algemene formule plantengroei-regelende werking bezitten; dat de directe belichaming van dit inzicht, namelijk de behandeling van planten met deze verbindingen, niet op het gebied van de nijverheid ligt en dat de conclusies 1 en 2 van deze aanvraag daarom zijn gericht op de bereiding van preparaten met plantengroei-regelende werking door de genoemde actieve verbindingen in water op te lossen ter verkrijging van oplossingen van 10^{-2} tot 10^{-7} molair;

dat de Aanvraagafdeling in haar beschikking verder heeft overwogen, dat verbindingen die onder de genoemde algemene formule vallen, bekend zijn, zoals in de beschrijving der aanvraag is vermeld;

dat de Aanvraagafdeling voorts heeft overwogen, dat de bereiding van preparaten door die bekende verbindingen met een drager te mengen, slechts octrooieerbaar is, indien deze drager bijzonder is, bijvoorbeeld fijnverdeeld en vast is of een bijzonder oplosmiddel of een normaal oplosmiddel met een oppervlak-actieve stof is, zodat men daartoe zonder kennis van de gevonden nieuwe activiteit van die verbindingen niet zou komen;

dat de Aanvraagafdeling tenslotte heeft overwogen, dat de werkwijze volgens de aanvraag echter omvat het oplossen van een bekende stof in water, dus in het meest normale oplosmiddel, welke niet-inventieve handeling voor ieder vrij moet blijven en niet octrooieerbaar is; enz.

O., dat aanvraagster volgens de hiervoor bedoelde eerste conclusie der aanvraag uitgaat van een verbinding met de bedoelde algemene formule;

dat twee zodanige verbindingen, namelijk (2-chloorethyl) trimethylammoniumbromide en (2-broomethyl) trimethylammoniumbromide, op het tijdstip van het

oudste ingeroepen recht van voorrang der aanvraag op zichzelf bekend waren;

dat aanvraagster dit ook heeft vermeld op blz. 3, regels 19-22 van de beschrijving die zij aan de Aanvraagafdeling ter beoordeling heeft voorgelegd;

dat de Afdeling van Beroep met de Aanvraagafdeling van oordeel is dat het oplossen van een stof in water een zeer gebruikelijke handeling was (en is);

dat met name een chemicus die een nieuwe stof heeft bereid, altijd zal trachten deze in water op te lossen, al ware het slechts teneinde de oplosbaarheid ervan te bepalen;

dat de Afdeling van Beroep het daarom betwijfelt, of het oplossen van de genoemde bekende verbindingen in water op het tijdstip van het oudste ingeroepen recht van voorrang wel nieuw was en van oordeel is dat het in elk geval niet op een octrooieerbare uitvinding berust;

dat de term „trimethylammoniumverbinding van de algemene formule $R-N(CH_3)_3 Y$ ” ook andere dan de twee genoemde bekende verbindingen omvat;

dat deze andere verbindingen weliswaar voor zover gebleken nieuw waren, maar nauw verwant zijn aan de vermelde bekende verbindingen;

dat de Afdeling van Beroep daarom in het bereiden van deze nieuwe verbindingen en derhalve ook in het oplossen ervan in water geen octrooieerbare uitvinding kan waarden;

dat de conclusies die de Aanvraagafdeling in haar beschikking heeft beoordeeld, mitsdien niet voor openbaarmaking in aanmerking komen;

O. verder, dat aanvraagster bij haar memorie van grieven ten behoeve van de aanvraag aan de Afdeling van Beroep nieuwe conclusies heeft overgelegd, [luiden als volgt:

1. Werkwijze voor de bereiding van waterige oplossingen van verbindingen van de algemene formule $R-N(CH_3)_3 Y$ voorzover bestemd voor toepassing als of bereiding van preparaten met plantengroei-regelende werking, met het kenmerk, dat men waterige oplossingen bereidt van verbindingen van de algemene formule: $R-N(CH_3)_3 Y$, waarin R een chlooralkyl-, een broomalkyl- of een propyleenradicaal is en Y een niet-fytotoxisch anion;

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat R een 2-chloorethylgroep en Y een halogeenion is; enz.

dat aanvraagster in de aanhef van de nieuwe eerste conclusie der aanvraag de zinsnede: „voorzover bestemd voor toepassing alsof bereiding van preparaten met plantengroei-regelende werking” heeft opgenomen;

dat echter een werkwijze ter bereiding van bepaalde eindprodukten, i.c. oplossingen, die voor een bepaald doel zijn bestemd, zich niet onderscheidt van een werkwijze ter bereiding van dezelfde eindprodukten welke een andere bestemming hebben;

dat m.a.w. de bestemming van de eindprodukten die men met behulp van een werkwijze bereidt, geen onderscheidend kenmerk van die werkwijze als wijze van handelen vormt;

dat de nieuwe conclusies der aanvraag zich daarom evenmin voor openbaarmaking lenen als de conclusies die de Aanvraagafdeling in haar beschikking heeft beoordeeld;

O. tenslotte, dat aanvraagster de beschrijving met conclusies die de Aanvraagafdeling in de bestreden beschikking heeft beoordeeld, subsidiair heeft vervangen door een herziene beschrijving met een stel herziene conclusies, die [luiden als volgt:

1. Werkwijze voor de bereiding van preparaten met plantengroei-regelende werking door mengen van een stof

met plantengroei-regelende werking met een drager, met het kenmerk, dat een verbinding van de algemene formule $R-N(CH_3)_3Y$, waarin R een chlooralkyl-, een broomalkyl- of een propyleenradicaal is en Y een niet-fytotoxisch anion, wordt gemengd met water en een bevochtigingsmiddel, of met een voedingsbodem, of met een organische vloeistof, of een organische of anorganische vaste stof;

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat R een 2-chloorethylgroep en Y een halogeenion is;

dat de Afdeling van Beroep weliswaar hiervoor reeds heeft overwogen, dat onder de genoemde algemene formule twee op zichzelf bekende verbindingen vallen;

dat de Afdeling van Beroep echter, evenals de Aanvraagafdeling, van oordeel is dat de bereiding van preparaten door bekende verbindingen te mengen met een drager die een deskundige zonder kennis van de gevonden nieuwe activiteit van die verbindingen niet zou kiezen, octrooierbaar is;

dat de werkwijzen volgens de herziene conclusies der aanvraag daarom in beginsel octrooierbaar zijn, maar dat de herziene eerste conclusie enige wijzigingen behoeft en ongeveer als volgt dient te luiden:

Werkwijze voor het bereiden van preparaten met een plantengroei-regelende werking, door een stof met een plantengroei-regelende werking te mengen met een vloeibare drager die een oppervlakactieve stof bevat of met een vaste drager, met het kenmerk, dat men als stof met een plantengroei-regelende werking gebruikt een verbinding met de algemene formule $R-N(CH_3)_3Y$, waarin enz.; enz. ¹⁾.

¹⁾ Het voorgaande wordt met toestemming van aanvraagster gepubliceerd (Red.).

Nr 50. Octrooiraad, Aanvraagafdeling, 21 augustus 1969.

Voorzitter: Ir A. A. de Haan;

Leden: Mr A. C. J. Stork en Drs C. M. van Battum.

Art. 23, lid 2 Rijksoctrooiwet.

Opposante kan geen rechten ontleen aan de bepaling dat een aanvrager verplicht is, indien een aanvraag voor

dezelfde uitvinding in een ander land is ingediend, op verzoek van de Octrooiraad mede te delen, welke bezwaren tegen die aanvraag bij de behandeling in dat andere land zijn geopperd.

Beslissing inzake octrooiaanvraag nr 212.073.

De Octrooiraad, Aanvraagafdeling;

Opposante bij monde van de gemachtigde de Heer A. Stevenhagen;

Gehoord Aanvraagster bij monde van de gemachtigde Ir H. Mathol, vergezeld van Dr A. J. Wolstenholme;

Gezien de stukken;

Overwegende, dat uitsluitende rechten worden gevraagd voor het volgende: enz.

dat opposante tenslotte nog de Aanvraagafdeling heeft verzocht aanvraagster uit te nodigen de Afdeling mede te delen, welke bezwaren bij de behandeling van de met de onderhavige aanvraag overeenkomende Duitse octrooiaanvraag, openbaargemaakt op 22 februari 1962 onder nr 1.124.230, tegen die aanvraag zijn aangevoerd;

dat opposante dit verzoek baseert op artikel 23, lid 2, van de Rijksoctrooiwet, waarin is bepaald dat een aanvrager verplicht is, indien een aanvraag voor dezelfde uitvinding in een ander land is ingediend, op verzoek van de Octrooiraad mede te delen, welke bezwaren tegen die aanvraag bij de behandeling in dat andere land zijn geopperd;

dat vorenbedoelde bepaling ten doel heeft tegemoet te komen aan het bezwaar, dat in de verschillende landen die een vooronderzoek van octrooiaanvragen kennen en waarin overeenkomstige aanvragen om octrooi zijn ingediend, het vooronderzoek telkens opnieuw moet worden verricht;

dat immers door deze bepaling de Octrooiraad in staat wordt gesteld zonder meer kennis te nemen van literatuurplaatsen, die voor de beoordeling van de Nederlandse octrooiaanvraag van belang kunnen zijn, hetgeen de Octrooiraad veel werk zal kunnen besparen;

dat uit het vorenoverwogene volgt, dat opposante aan het bepaalde in artikel 23, lid 2, van de Rijksoctrooiwet geen rechten kan ontleen, zodat zij in het desbetreffende verzoek niet ontvankelijk zal moeten worden verklaard; enz.

MEDEDELING

Intergouvernementele conferentie tot invoering van een Europees stelsel van octrooiverlening.

De Intergouvernementele Conferentie tot invoering van een Europees stelsel van octrooiverlening heeft van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 april 1970 in het Europees Centrum op de Kirchberg te Luxemburg haar 3e zitting gehouden, onder voorzitterschap van Dr KURT HAERTEL, Voorzitter van de Duitse Octrooiraad.

Tijdens de vergaderingen van 21 en 22 april 1970 werden de niet-gouvernementele internationale organisaties aangehoord over een aantal principiële kwesties betreffende het eerste voorontwerp voor een Verdrag inzake een Europees stelsel van octrooiverlening, die hun door de Conferentie was voorgelegd.

De volgende niet-gouvernementele internationale organisaties hebben aan deze zitting deelgenomen:

— Chambre de Commerce Internationale (CCI) — Parijs

— Committee of National Institutes of Patent Agents (CNIPA) — Eindhoven

— Permanente Conferentie van de Kamers van Koophandel en Fabrieken van de E.E.G. — Brussel

— Conseil des Fédérations Industrielles d'Europe (CFIE) — Parijs

— European Industrial Research Management Association (EIRMA) — Parijs

— Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI) — Parijs

— International Association for the Protection of Industrial Property (IAPIP) — Zürich

— International Federation of Inventors Associations (IFIA) — London

— Unie van de Industriefederaties van de Europese Gemeenschap (UNICE) — Brussel

— Union of European Patent Agents — Dusseldorp.

Ingevolge deze zitting besloot de Conferentie, een tweede maal overleg te plegen met de niet-gouvernementele internationale organisaties, en wel nadat zij een aangevuld voorontwerp zal hebben uitgewerkt.

De Conferentie zal haar 4e zitting van 20 t/m 30 april 1971 te Luxemburg houden.

Luxemburg, 23 april 1970
BR/38/70

BOEKBESPREKING

Mr A. KOMEN en Mr D. W. F. VERKADE, wetenschappelijke medewerkers aan de Universiteit van Amsterdam, *Compendium van het auteursrecht*.

Deventer, N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer, 1970, 191 blz. Prijs f 19,50.

Een aardig boek: vlot gesteld, overzichtelijk ingedeeld in korte paragrafen, vaak veel minder dan een bladzijde beslaande, helder in vraagstelling en duidelijk in gekozen oplossing; voorts in luchtige doch beknopte stijl geschreven met een tikje humor, zonder dat het oppervlakkig wordt. Stellig een (op het gebied van het auteursrecht hoog nodige) aanwinst.

„Compendium” heet het boek. Doorgaans zijn wij niet zo gesteld op compendia, omdat ze als regel te onvolledig zijn voor de practizijn en te uitvoerig voor de studiosus. Hier is, dunkt ons, wel ongeveer het juiste midden gevonden.

De hoofdmoot van de stof wordt gevormd door de hfdst. II-IV (bl. 8-57) en hfdst. VI (bl. 76-84). Men ziet de revue passeren: „De rechthebbende” op het auteursrecht, „het object” van het auteursrecht alsmede het „droit moral” (waarom niet in gewoon Nederlands: het persoonlijkheidsrecht van de auteur?). Zo vindt men de kern van alle auteursrechtelijke vragen dus behandeld in 55 à 60 bladzijden. Voorwaar een knappe prestatie.

Daarnaast komen dan — uiteraard — aan de orde: de beperkingen op het auteursrecht, de handhaving ervan, de duur en de hoofdsancties. Gelukkig — en dit is bepaald niet vanzelfsprekend! — wordt royaal aandacht besteed aan de Berner Conventie en de Universele Conventie. DE BEAUFORT in zijn „Auteursrecht” (1932) had de Berner Conventie uitvoerig besproken, maar PFEFFER in zijn „Kort Commentaar” (1940) nauwelijks. Ook buitenlandse handboeken wijden vaak te weinig aandacht aan dit belangrijke onderwerp.

Volstrekt nieuw is een hoofdstuk over „Fiscale aspecten”. Dit is geschreven door Mr F. W. G. M. VAN BRUNSCHOT, buitengewoon lector aan de universiteit van Amsterdam. Bijzonder nuttig en waardevol.

Tenslotte is zeer origineel de toevoeging van 8 gefingeerde praktijkgevallen, uitstekend bedacht en met goed verantwoorde oplossingen; óók hier één van de hand van VAN BRUNSCHOT.

De schrijvers — een Amsterdamse en een Leidse leerling van HIRSCH BALLIN — dragen het werk aan hun leermeester op; deze laatste heeft hun blijkbaar goed zelfstandig te denken geleerd, want hun opvattingen wijken nog al eens af van de zijne. Wij onthouden ons — met moeite — van polemieken, behoudens dat ons wél de vraag van het hart moet of niet — conform HIRSCH BALLIN, *Ars Aequi* XIV, bl. 189, op het titelblad onder de schrijversnamen vermeld had moeten zijn: „met medewerking van Mr F. W. G. M. VAN BRUNSCHOT” — een vraag die voor ons geen vraag is.

Zowel de schrijvers van het boek als de lezers van dit stukje zullen vragen naar mogelijke bezwaren en kritiek. Bij het geven daarvan willen wij er van uitgaan dat men het boek moet aanvaarden zoals het is: aantrekkelijk in zijn beknoptheid. Het is gemakkelijk, duizend onderwerpen op te sommen die men er niet in vindt, maar het is onredelijk te eisen dat een boek als dit zich bij iedere herdruk verdikt totdat het een onleesbare pil wordt. Aan de andere kant: het voorwoord zegt dat het boek in de eerste plaats voor de praktijk bedoeld is en dat de schrijvers pas „daarnaast” de „hoop” hebben dat het ook bij de studie van dienst kan zijn. Dit alles nemende als uitgangspunt maken wij gaarne enkele kritische opmerkingen.

1. Een „beknopt historisch overzicht” beslaat de blzz. 1-3; op bl. 3 komen niet veel letters meer voor. Het overzicht loopt van ca. 1500 tot heden. Ons dunkt: men moet een historische inleiding geven of men moet het laten. Dit stukje is geen vlees en geen vis. Suggestie voor de volgende druk: een zuiver wetshistorisch overzichtje alléén van de Nederlandse auteurswetten en voor de rest verwijzing naar goede geschiedwerken, als hoedanig in aanmerking komen die van OLAGNIER, CLAUDE DOCK, BAPPERT en vooral ook het proefschrift van DE BEAUFORT.

2. Dat over aard en rechtskarakter van het auteursrecht niet wordt getheoretiseerd, achten wij juist, maar dan achten wij een deels kritischer, deels uitvoeriger vermelding van goede wegwijzers daarvoor bepaald vereist. Waarom niet verwezen naar de uitstekende blzz. 11-30 van DE BEAUFORT's *Auteursrecht*, naar de voortreffelijke inleiding in ULMER's *Urheber- und Verlagsrecht* en naar het *Immateriële goederrecht van TROLLER*? En het verbaast ons dat uitgerekend het jongste boek van PIERRE RECHT — toch waarlijk niet zijn sterkste publicatie — hier als gids wordt aanbevolen.

3. Komende tot de beoordeling van de praktijkwaarde van het boek, stippen wij allereerst aan de behandeling van art. 6 Auteurswet over „een werk tot stand gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht”. Opmerkelijk dat onvermeld bleef H.R. 28 juni 1940, *N.J.* 1941, 110 m.n. E.M.M. (Fire over England I) waarin beslist werd „dat auteursrecht uitsluitend aan den schepper van de grondgedachte toekomt, indien deze zijn medewerkers zodanig door leiding en toezicht heeft geïnspireerd, dat te hunnen opzichte van een eigen schepping niet kan worden gesproken”; de tekst van deze paragraaf sluit ook te weinig aan bij die beslissing.

4. Zeer opvallend is dat bij art. 5 (verzamelwerk) geen van de 6 belangrijke en uiterst principiële arresten van de H.R. vermeld worden die men in het kaartstelsel van de *Nederlandse Jurisprudentie* vindt. Het arr. 29 juni 1923, *N.J.* 1169 (Boekcentrale/Vetter) legt de grondslag en is uiterst leerzaam. De vijf andere arresten zijn gewezen in film-zaken waarin — dat kan men de Bioscoopbond en BUMA toevertrouwen! — de zaak van beide kanten uiterst principieel werd gesteld. Volstrekt onduidelijk is, waarom deze documentatie aan de lezer wordt onthouden (en, tussen haakjes, ook onder no. 53 bij de Film worden de betrokken arresten niet alle vermeld). Dit is geen beknoptheid, dit is een leemte.

5. Schrijvers als KOMEN en VERKADE, die hun boek beknopt willen houden, moeten een fijne neus hebben voor plaatsen en plaatsjes in de Nederlandse rechtsliteratuur waar bepaalde kwesties uitputtend of bijzonder verhelderend zijn behandeld. Wij noemen enkele voorbeelden. In *De N.V.* XVIII (1939) heeft PFEFFER een uiterst lezenswaardig en op de praktijk gericht artikel geschreven over „auteursrechtelijke vragen bij voor praktisch gebruik vervaardigde werken”; het is (gedeeltelijk) bestreden door J. C. VAN OVEN in *N.J.B.* 1940, 1 e.v.; in zijn vlak daarna verschijnende „Kort Begrip” verklaarde PFEFFER, door Van Oven „volkomen overtuigd” te zijn. De gezamenlijke publicaties vormen een zo afdoend verhelderende bijdrage tot het onderwerp, dat in een op de praktijk gericht boek een verwijzing niet had mogen ontbreken. Men zou — om een ander voorbeeld te noemen — zich kunnen afvragen waarom in het vijfregelige paragraafje over bouwwerken etc. niet even verwezen is naar het artikel van WICHERS HOETH over het auteursrecht van de architect in *Bouwrecht* 1967. Het

artikel behandelt die kwestie vrijwel uitputtend. Onze bedoeling is dus niet, te zeggen dat het boek overstort moet worden met een vloed van noten. Spaar ons! Maar de beknoptheid had gecompeteerd kunnen worden door verwijzingen, met behoud van het karakter van het boek.

6. En dan komen wij nu toe aan wat ons werkelijk een gebrek schijnt. Hoezeer het ons verheugt dat aandacht geschonken is aan de Berner Conventie en aan de Universele Conventie, even sterk verbaast het ons dat de internationaal-privaatrechtelijke zijde van het auteursrecht niet tot haar recht gekomen is. De H.R. heeft bij arr. 13 febr. 1936, *N.J.* 443 m.n. E.M.M. beslist dat op een overdracht van auteursrecht, door buitenlanders in het buitenland verricht, voor wat Nederland betreft het Nederlandse recht toepasselijk is en dat zulks voortvloeit uit de Berner Conventie. De noot is wel uitermate kritisch. Waar zijn wij nu aan toe? In het beruchte arrest 25 juni 1965, *N.J.* 1966, 116 m.n. H.B. (omroeporganisaties/Televizier) deden zich vragen voor betreffende inbreuk op auteursrecht in een internationale situatie bij geschriften die hier te lande wél doch in het buitenland

niet beschermd zijn. „Op zichzelf belangwekkende vragen inzake de territoriale werking van de Auteurswet-1912 zijn door de H.R. op overtuigende wijze, als thans niet terzake dienende, ter zijde gesteld”, aldus de annotator. Een andere vraag is echter stellig beantwoord en een uitgangspunt is wel degelijk aangegeven.

Zowel de overdracht van auteursrecht als de inbreuk op auteursrecht hebben tegenwoordig zo dikwijls een internationale kant, dat in een praktijkboek als dit voorlichting niet had mogen ontbreken.

Samenvattend: Een prettig leesbaar boek, een goede gids, waarin echter de verwijzing naar de rechtspraak beslist op peil gebracht moet worden, waarin de voorlichting verbeterd kan worden door een beperkt aantal verwijzingen naar literatuur en waarin de internationaal-privaatrechtelijke kant van het auteursrecht alsnog aan de orde gesteld moet worden. Dit alles kan geschieden met behoud van het compendium-karakter van het boek.

Amsterdam, 27 april 1970.

S. GERBRANDY.

LITTERATUUR

Boeken.

- BRUGGER, K., *Der Schutz geistigen Eigentums. Patent-Gebrauchsmuster-Warenzeichen.* Stuttgart, München, Hannover, Boorberg, 1968, 64 blz. Prijs DM 4,80.
- COSTNER, TH. E., *Patent licensing transactions.* New York, Bender, 1968, losbladig. Prijs \$ 50,—.
- CROPP, J. A. D., D. C. HARRIS en E. S. STERN, *Trade in innovation; the ins and outs of licensing. Manager's guide series. (The book advocates licensing as a means of optimizing the innovator's rewards and of increasing the spread and rate of innovation. Foreign patenting. Time factors. Property value of patents. Licensing tactics and their consequences.)* London/New York, Wiley, 1970. 134 blz.
- GOTZEN, Dr M., *Van Belgisch naar Benelux merkenrecht. Commentaar op het Beneluxverdrag van 19 maart 1962 met bijbehorende Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, goedgekeurd bij de [Belgische] wet van 30 juni 1969.* Brussel, Ferdinand Larcier, N.V. en Zwolle, N.V. Uitgeversmaatschappij W. E. J. Tjeenk Willink, 1969, 309 blz. Prijs f 39,— ingenaaid. (Bibliotheek Octrooiraad nr AA 2801.)
- HERMANN, F., *Völkerrechtliche Grenzen für die Anwendung kartellrechtlicher Verbotsnormen.* Keulen, Heymann, 1969, 112 blz. Prijs DM 24,50.
- NORDHAUS, W. D., *Invention, growth, and welfare. A theoretical treatment of technological change.* Cambridge, Massachusetts, V.S.v.A., The M.I.T. Press, 1969, 182 blz. (Bibliotheek Octrooiraad nr A 2804.)
- RECHT, Prof. P., *Le droit d'auteur, une nouvelle forme de propriété. Histoire et théorie.* Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, 338 blz.
- STANS, M. H., en W. E. SCHUYLER Jr., *General information concerning patents; a brief introduction to patent matters.* Washington, U.S. Department of commerce, 1969, 43 blz. (Bibliotheek Octrooiraad nr A 2792.)

- Auteursrechtelijke opstellen, een keuze uit het werk van Prof. Dr E. D. HIRSCH BALLIN, met volledige bibliografie. Deventer, Kluwer, 1970, 195 blz. Prijs f 25,—. (Bibliotheek Octrooiraad nr A 2541.)
- Merkenrecht in Beneluxverband. De tekst van het Benelux-merkenverdrag en de Benelux-merkenwet met enige aantekeningen daarbij. Amsterdam, Internationaal Merkenbureau Van der Graaf & Co N.V., 1970, 53 blz.

Tijdschriftartikelen.

NEDERLAND.

- VERMEIJDEN, Dr J., *Artikel 17 van de Auteurswet op de helling.* *Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie* (101) 14 en 21 maart 1970 (nrs 5077/8) blz. 193/7 en 205/8.
- ZANDEN, Mr J. W. VAN DER, *Plantoctrooien in de Verenigde Staten van Amerika.* *Zaadbelangen* ('s-Gravenhage) (24) 31 maart 1970 (6) blz. 97/8.

INTERNATIONAAL.

- BRAUN, A., *La Convention et la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits.* *Journal des Tribunaux* (Brussel) (85) 18 april 1970 (4697), blz. 253/7.
- CAZENAVE, Dr R., *La propriété industrielle en Afrique noir francophone.* *Revue de droit intellectuel L'Ingénieur - Conseil* (59) dec. 1969 (12) blz. 299-302.
- GUILLARD, J., *Problèmes posés par l'évolution de la balance des services commerciaux.* *Propriété industrielle - Bulletin documentaire* (Frankrijk) 1969 II blz. 274-282.
- GUTTMAN, F. G., *The European Patent Plan.* *The Journal of Business Law* (Londen) okt. 1969, blz. 332/5.
- HEFERMEHL, W., *Unternehmenszusammenschlüsse im Lichte der Art. 85 und 86 des Vertrags über die europäische Wirtschaftsgemeinschaft.* Blz. 329-344 in: *Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung* (Heidelberg, Carl Winter, Universitätsverlag, 1967).