



16 juli 1984, 52e jaargang, nr 7  
Auteursrecht voorbehouden

## Bijblad bij

# De Industriële Eigendom

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

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

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

## Inhoud van deze aflevering

### Officiële mededelingen.

Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden.

Afscheid van Mr E. van Weel, door Mr Drs J. J. Bos (blz. 182/3).

### Artikel.

Prof. Mr H. Cohen Jehoram, Cumulatieve rechtsbescherming van industriële vormgeving en de eenheid van de intellectuele eigendom (blz. 183/6).

### Jurisprudentie.

#### a. Rechterlijke uitspraken.

##### 1. Octrooirecht.

Nr 55. Hof Leeuwarden, 29 juni 1983, Trioliet e.a./Maschinen- und Landmaschinenfabrik Husmann e.a. (inbreuk op octrooi aangenomen; de door de President gesignaleerde "frappante verschillen" tussen de beide inrichtingen zijn van geen betekenis voor het bepalen van de inhoud van de kenmerken van het octrooischrift aan de hand waarvan moet worden bepaald of van inbreuk sprake is; het verweer ontleend aan de artt. 30 en 36 E.E.G.-Verdrag verworpen).

##### 2. Merkenrecht.

Nr 56. Hof Amsterdam, 23 juni 1983, Canon Europa e.a./G. Ph. Goedkoop (het woord "Snappy" is niet louter beschrijvend en bezit voldoende onderscheidend vermogen; het merk van Goedkoop is geen dienstmerk, doch

dient om de waren van de onderneming van Goedkoop (fotoafdrukken) te onderscheiden; Canon c.s. maken gebruik van het teken Snappy voor de verkoop van foto-toestellen, waardoor de onderscheidingskracht van het merk van Goedkoop verwatert).

Nr 57. President Rechtbank Roermond, 7 februari 1983, Drukkerij Schoth/Uitgeversmij P.V. Janssen (het merk "Genneps Weekblad" voldoet aan de omschrijving in art. 1, lid 1 BMW; door het voeren van de benaming "Gennepsch Weekblad" als subkop van het weekblad "Maas- en Niersbode" maakt gedaagde inbreuk).

Nr 58. President Rechtbank Rotterdam, 29 april 1982, H.V.D. (Henkes) e.a./Goedewaagen's Kon. Pijpen- en Aardewerkfabrieken (de vormen van de onderhavige huisjes beïnvloeden de wezenlijke waarde van de waren "porselein, aardewerk, speelgoederen en siervoorwerpen", en zijn derhalve van bescherming als vormmerk uitgesloten; voor zover de depots zijn verricht voor verpakking van dranken is er geen inbreuk, omdat de huisjes van gedaagde niet kunnen worden gebruikt als verpakking van dranken; "verwatering" is niet te vrezen; de als model door Henkes gedeponeerde huisjes zijn niet nieuw; aan Henkes komen geen auteursrechten ter zake van de huisjes toe en er is geen sprake van onrechtmatige nabootsing).

Nr 59. Voorzitter Rechtbank van Koophandel Brussel, 15 november 1982, Dokter Karl Thomae e.a./Delta Pharmaceutica (verwijzing door gedaagde bij introductie van haar produkt naar het door eiseres eerder onder het merk Persantin(e) in de handel gebrachte zelfde produkt is niet onrechtmatig en niet in strijd met art. 13A, lid 1 sub 2, want voor het gebruik van eiseresses merk bestond een geldige reden) (met noot).

## 3. Modellenrecht.

Nr 60. Hof Amsterdam, 26 mei 1983, Yellow Bird Int./Agu (eiseres heeft geen bescherming krachtens de Auteurswet, doch wel een exclusief recht op het uiterlijk van de gedeponeerde sportregenjas, waarvan de bijzondere kenmerken niet noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect; de sportregenjas van gedaagde stemt met die van eiseres overeen).

## 4. Auteursrecht.

Nr 61. Hof Amsterdam, 12 maart 1982, Bayer/Beauty World Wide (een eventueel aan Bayer toekomend auteursrecht is uitgeput door openbaarmaking in de U.S.A.; geen merkinbreuk omdat de partij Deleal zonnebrandmilk van Bayer zelf afkomstig was; bevoegdheid Presi-

dent aangenomen hoewel B.W.W. niet binnen het arrondissement is gevestigd).

## 5. Onrechtmatige daad.

Nr 62. President Rechtbank Arnhem, 19 mei 1982, Rohaco/M. F. van den Anker (de combi-zuigmond van eiseres heeft voldoende onderscheidend vermogen; het produkt van gedaagde is een onrechtmatige nabootsing).

## Boekbespreking.

H. Swennen en R. van den Bergh (red.), Wet Handelspraktijken – Overzicht van rechtspraak 1976–1982, Antwerpen, 1983, besproken door Mr S. Boekman (blz. 203/4).

## Litteratuur.

## Officiële mededelingen

### Personeel.

#### *Beëindiging van dienstverband.*

Aan de heer Mr E. van Weel, ondervoorzitter van de Octrooiraad, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 juli 1984 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen vele belangrijke diensten (Koninklijk Besluit van 25 april 1984, nr 63).

Aan de heer Ir K. Thomas, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 mei 1984 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten. (Koninklijk Besluit van 4 juni 1984, nr 49).

Aan de heer Ing. M. Schoester, documentatie-medewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 juli 1984 eervol ontslag verleend (besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 april 1984, nr Personeel 84032).

Aan de heer J. A. Kemp, bode in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 juli 1984 eervol ontslag verleend (besluit van de Minister van Economische Zaken van 21 mei 1984, nr Personeel 84045).

#### *Benoemd tot Ondervoorzitter van de Octrooiraad.*

De heer Mr W. Neervoort, lid van de Octrooiraad, is met ingang van 1 juli 1984 benoemd tot ondervoorzitter van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 4 juni 1984, nr 47).

#### *Benoemd tot lid van de Octrooiraad.*

Mevrouw Mr C. Eskes, plaatsvervangend lid van de

Octrooiraad, is met ingang van 1 juli 1984 benoemd tot lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 4 juni 1984, nr 48).

#### *Benoemd in vaste dienst.*

Mevrouw P. S. M. van der Meulen, bibliotheek-medewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juli 1984 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 juni 1984, nr Personeel 84049).

De heer J. J. van der Meer, archief-medewerker in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juli 1984 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 juni 1984, nr Personeel 84050).

#### **Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad.**

De heer Ir K. Thomas is met ingang van 1 mei 1984 voor een periode van vijf jaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 4 juni 1984, nr 49).

De heer Mr E. van Weel is met ingang van 1 juli 1984 voor een periode van vijf jaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 25 april 1984, nr 63).

#### **Register van Octrooigemachtigden.**

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de heer Ir G. Y. Fokkinga op 12 juni 1984 in bovengenoemd register is ingeschreven.

### Bij het afscheid van Mr E. van Weel.

Op 29 juni 1984 hebben de medewerkers van de Octrooiraad en velen vanuit de wereld van de industriële eigendom daarbuiten afscheid genomen van Mr E. van Weel die inmiddels per 1 juli 1984 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de Octrooiraad heeft verlaten. Daarmede heeft de Octrooiraad, in dit geval kan waarschijnlijk beter worden gesproken van het Bureau voor de Industriële Eigendom, een van zijn oude, vertrouwde en bij zeer velen bekende, medewerkers verloren, een man die in een carrière van iets meer dan 40 jaren een groot deel van de in menig opzicht glorierijke geschiedenis van de inmiddels 72 jaren oude Octrooiraad

niet alleen heeft meegemaakt, maar door verschillende functies die hij heeft uitgeoefend, ook voor een belangrijk gedeelte heeft medebepaald.

De loopbaan van Van Weel bij de Octrooiraad is een zeer voorspoedige geweest en in een paar regels te schetsen. In 1944 trad hij als jurist-secretaris in dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, waar zijn bijzondere bekwaamheden al snel werden onderkend, want reeds in 1950 volgde een benoeming tot plaatsvervangend lid en in 1954 die tot lid van de Octrooiraad. Ten slotte volgde hij in 1968 Mr J. B. van Benthem op als juridisch ondervoorzitter van de Octrooiraad. In deze functie is

hij bijna 16 jaren de eerste plaatsvervanger geweest van drie voorzitters van de Octrooiraad die, doordat zij sterk in beslag werden genomen door de voorbereiding van de totstandkoming van het Europese Octrooiverdrag en het Octrooisamenwerkingsverdrag of doordat zij zich niet primair als jurist beschouwden, een groot deel van het juridische werk, verbonden aan de leiding van de Octrooiraad, en vele administratieve aangelegenheden maar al te graag in de bekwame handen van hun juridische ondervoorzitter lieten. Zo is Van Weel bijvoorbeeld jarenlang voorzitter van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad, voorzitter van de Commissie voor het Octrooigemachtigdenexamen en voorzitter van de Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden geweest. Ook is daardoor zijn aandeel in het werk van de Staf van de Octrooiraad altijd bijzonder groot geweest en de leden van de Staf zullen zijn speelse en opmerkelijke geest, die hem in staat stelt zijn zakelijke visie op de dingen op zijn tijd met een gepaste dosis humor te kruiden, bijzonder missen.

In een welhaast ontelbaar aantal gevallen is Van Weel opgetreden als voorzitter van de Afdeling van Beroep, waarbij hij door zijn gedegen juridische kennis en zijn evenwichtig oordeel een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de jurisprudentie van de Octrooiraad heeft gehad. Het is, denk ik, vooral in de laatste hoedanigheid dat Van Weel voor vrijwel alle Nederlandse octrooigemachtigden – velen van hen heeft hij nog in vroegere jaren de eerste beginselen van het recht van de industriële eigendom bijgebracht – een goede bekende is geworden, een bekende die vanwege zijn zorgvuldig en hoffelijk optreden door een ieder alom wordt gewaardeerd.

Een zeker zo grote bekendheid heeft Van Weel verworven als de bij uitstek deskundige binnen de Nederlandse overheid op het gebied van het merkenrecht en later het modellenrecht en zijn vertrek betekent ook in dit opzicht een gevoelig verlies voor het Bureau voor de Industriële Eigendom.

Van Weel's eerste bemoeienis met het merkenrecht dateert al van bijna 40 jaren terug, toen hij reeds kort na zijn indiensttreding bij het Bureau voor de Industriële Eigendom met merkenaangelegenheden werd belast en als chef, later waarnemend directeur, van het Merkenbureau fungeerde. Ook bij de latere ontwikkelingen op genoemde deelgebieden van de industriële eigendom, die zich vooral op het internationale vlak voltrokken, is

Van Weel steeds nauw betrokken geweest. Te noemen zijn vooral zijn aandeel in de totstandkoming van het Benelux-Merkenrecht en het Benelux-Modellenrecht, de oprichting in 1971 van het Benelux-Merkenbureau en de oprichting in 1975 van het Beneluxbureau voor Tekeeningen en Modellen.

Van Weel is tot zijn pensionering lid en enkele jaren voorzitter van de Verenigde Raden van Bestuur van beide bureaus geweest. Verder is hij lid van de internationale werkgroep die belast is met de voorbereiding van een regeling van een Gemeenschapsmerk.

De deskundigheid van Van Weel op al deze gebieden van industriële eigendom is uiteraard van groot belang geweest in het contact tussen overheid en belanghebbende kringen en in dat licht dient ook zijn jarenlange lidmaatschap van het Bestuur van de Nederlandse vereniging voor Industriële Eigendom te worden gezien. Van Weel's vele verdiensten op het terrein van de industriële eigendom hebben in wijde kring, ook buiten Nederland, erkenning gevonden zoals blijkt uit een benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw in 1978, tot Commandeur in de Orde van Verdiensten van het Groothertogdom Luxemburg in 1981 en tot Grootofficier in de Orde van Leopold II van België in 1982.

Gelukkig geeft een aanvaarding van een benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad niet alleen gelegenheid Van Weel de nog lopende zaken van Afdelingen zelf te laten afhandelen, maar ook om incidenteel in moeilijke, nieuwe gevallen een beroep op hem te doen. Bovendien heeft hij er mee ingestemd ook enkele merkenrechtelijke werkzaamheden nog korte tijd voort te zetten.

Zijn directe medewerkers bij de Octrooiraad zullen echter zijn grote ervaring en bijzondere deskundigheid missen. En niet alleen dat. Zijn vertrek betekent voor hen ook het verlies van een ondervoorzitter die zich in zijn persoonlijk optreden tegenover hen steeds kenmerkte door een warme en oprechte belangstelling voor hun persoonlijk wel en wee. Zelf heb ik het in de afgelopen jaren als een bijzonder voorrecht ervaren steeds op de steun te kunnen en mogen rekenen van een ondervoorzitter met de gaven van geest en gemoed die een man als Van Weel in zo ruime mate bezit.

J. J. Bos.

## Artikel

### Cumulatieve rechtsbescherming van industriële vormgeving en de eenheid van de intellectuele eigendom\*)

door Prof. Mr H. Cohen Jehoram.

#### 1. ALAI en AIPPI.

Mij is gevraagd voor deze unieke bijeenkomst die gewijd is aan het hele gebied van de intellectuele eigendom, een auteursrechtelijke bijdrage te leveren, maar dan wél een auteursrechtelijke bijdrage, zo werd mij waarschuwend gezegd, die ook industriële eigenaren zou interesseren.

Dan ligt het al snel voor de hand om te gaan spreken

\*) Inleiding gehouden op 22 febr. 1984 in "Het Slot Zeist" op het Symposium "Intellectuele Eigendom", georganiseerd door de Vereniging voor Industriële Eigendom i.s.m. de Orde van Octrooigemachtigden, de Beneluxvereniging van Merken- en Modellengemachtigden, de Vereniging voor Mededingingsrecht, de Beneluxgroep van Licensing Executives Society en de Vereniging voor Auteursrecht.

over de bescherming van industriële vormgeving, een gebied dat bestreken wordt door zowel de industriële eigendom: modellenrecht, als door het auteursrecht. Over de cumulatie van deze twee vormen van rechtsbescherming wil ik nu dus spreken.

Het is ook een onderwerp dat op de agenda staat van de twee internationale moederverenigingen, resp. de Vereniging voor Industriële Eigendom, en de Vereniging voor Auteursrecht, de AIPPI en de ALAI. Beide internationale verenigingen hebben in 1983 op congressen al voorlopige resoluties hierover aangenomen die beide er op neerkomen dat het probleem verder onderzocht moet worden.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Voor de verslagen en resoluties van beide congressen zie men *Auteursrecht AMR* 1983(4), 84–86 (ALAI) en *GRUR Int.* 1983, 930–942 (AIPPI).

De ALAI is nog één revolutionaire stap verder gegaan op haar congres op de cruise-boat De Argonaut in de Aegeïsche zee in april 1983. Voor het eerst in haar meer dan honderdjarige geschiedenis heeft de ALAI zich uitgesproken voor een verdere bestudering van een probleem samen met haar zustervereniging de AIPPI. Op het aanstaande ALAI-modellensymposium dat op 5-6 april in Parijs zal worden gehouden is dan ook met name uitgenodigd de AIPPI-werkgroep voor het desbetreffende AIPPI-vraagpunt nr 73.

Overigens, als ooit werkelijk een dergelijke coproductie van de grond komt kunnen we nog op een specifieke moeilijkheid rekenen, waarop ook gewezen is op het Amsterdamse modellensymposium in 1975 door de Engelse spreker Wallace, former Assistant Comptroller at the Board of Trade<sup>2)</sup>: "The intellectual property world is divided into patent men and copyright men. (It is true that there are some exclusively trade mark men, but for present purpose they do not count). Copyright men know little about patents and do not mind. They are content to let the patent men get on with it so long as they don't interfere with copyright. Patent men, on the other hand, know a little about copyright, and of what they do know, they disapprove. My friend, the late Cornelius de Haan, Voorzitter of the Octrooi-raad in the post-war years, was such a one. He said copyright men were grasping: they wanted too long a period of protection... they wanted it without even taking the trouble to prepare and deposit a specification setting out what they claimed to own (or, perhaps preferably, to employ someone to do it for them). - Normally the paths of patent men and copyright men do not cross. It is only on those rare occasions when the question of design protection is under consideration that the clash of minds occurs. Each contestant knows instinctively that the principles which he learnt in his apprentice days and has practised since, are the right ones. It is what the Americans expressively call a "gut reaction"."

Wat lezen we nu in de AIPPI-resolutie van het congres in Parijs uit mei 1983? Ik beschik helaas alleen nog over de Duitse tekst: "Dieser Doppelschutz (der Muster und Modelle) ist indessen mit einigen Unzulänglichkeiten behaftet, namentlich - die Rechtsunsicherheit von Dritten wegen der fehlenden Hinterlegungsverpflichtung im Urheberrecht - die für Muster und Modelle übermäßig lang erscheinende Schutzdauer des Urheberrechts".

Kortom, de "gut reaction" van de "patent men" op het auteursrecht is nog exact dezelfde als Wallace in 1975 heeft beschreven.

Toch moeten we doorgaan met de confrontatie zou ik zeggen.

## 2. Cumulatie internationaal?

Tot nu toe heb ik gesproken over een cumulatie van auteursrechtelijke en modellenrechtelijke bescherming van industriële vormgeving, en dat in internationaal verband, alsof een dergelijke cumulatie ook inderdaad internationaal zou bestaan. Tot op zekere, maar niet al te grote hoogte is dat ook het geval. Met name lijkt me ietwat overdreven de constatering in de recente AIPPI-resolutie "dass in praktisch allen vertretenen Ländern ein doppelter Schutz der Muster und Modelle durch Urheberrechts- und Spezialgesetzgebung vorherrscht".

In werkelijkheid is er op nauwelijks één ander gebied van de intellectuele eigendom zoveel rechtsverschillenheid als juist hier.<sup>3)</sup> Er zijn landen met een exclusief

<sup>2)</sup> In: Cohen Jehoram (ed.), *Design Protection*, Leiden 1976, p. 39.

<sup>3)</sup> Verg. mijn: *Protection of Industrial Design between Copyright and Design Laws: A Comparative Study*, Copyright 1983, 317-323, ook in: Cohen Jehoram, *Kernpunten van intellectuele eigendom en mediarecht*, Zwolle 1984, 172-182.

stelsel, d.w.z. waar auteursrechtelijke bescherming van industriële vormgeving praktisch uitgesloten is, zoals Italië en de VS. Er zijn landen met een volledig cumulatief stelsel, zoals Frankrijk en Engeland sinds 1968. Ten slotte is er nog die moeilijke groep landen die zich zo een beetje in het midden probeert op te stellen, niet helemaal het een, niet helemaal het ander, zoals de Scandinavische landen en Duitsland, met hun z.g. beperkt cumulatief stelsel, waarbij niemand de grenzen werkelijk weet aan te geven.

Tekenend is hierbij de maatstaf die het Duitse Bundesgerichtshof hanteert. Daar is de cumulatie slechts mogelijk als bij de vormgeving "kunst" is toegepast. Daarvoor moet er zijn een "ästhetische Überschuss der schöpferischen Leistung von einem solchen Rang, dass nach der im Leben herrschenden Anschauung der gebildeten, mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten und für künstlerische Dinge empfängliche Volkskreise noch von Kunst gesprochen werden kann".<sup>4)</sup> Dergelijke plechtstatig geformuleerde tautologieën helpen ons niet veel verder. Het enige dat in de Duitse praktijk wel geconstateerd kan worden is, dat bijzonder weinig objecten van industriële vormgeving de "Doppelschutz" deelachtig worden.

## 3. De Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen.

In ieder geval moet het als een voordeel worden beschouwd van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, dat deze voorziet in een cumulatie van model- en auteursrechtelijke bescherming. Industriële vormgeving is naar zijn aard toegepaste kunst en uitsluitend een beperkte modelrechtelijke bescherming ervan zou onvoldoende zijn geweest. Anderzijds lijkt een auteursrechtelijke bescherming uitsluitend langs de lijnen van de huidige Nederlandse Auteurswet 1912 ook niet geheel te voldoen aan de specifieke eisen die de industrie soms stelt. De cumulatie van auteurs- en modelrechtelijke bescherming betekent voor de belanghebbenden een cumulatie van de voordelen die iedere afzonderlijke vorm van bescherming biedt boven de andere.

Mogelijke voordelen van het auteursrecht voor een belanghebbende boven modelrecht zijn de volgende. In de eerste plaats is de verkrijging van het recht automatisch: zij vindt plaats door het ontwerpen van de vormgeving zelf en er is geen afzonderlijke activiteit van de belanghebbende vereist, met name dus niet het depot en de betaling van een tax zoals voorgeschreven voor de verkrijging van een modelrecht. In die overgrote meerderheid van gevallen (99%?), dat de belanghebbende heeft nagelaten zijn model te deponeren kan hij bij namaak door derden altijd nog terugvallen op zijn actie wegens auteursrechtinbreuk. In de tweede plaats is voor auteursrechtelijke bescherming geen nieuwheid vereist, hetgeen o.m. betekent dat de belanghebbende ten aanzien hiervan niet die "zelfmoord" kan plegen, die juist in het modellenrecht zo vaak een gevaar vormt: de belanghebbende industrie denkt vaak pas aan het deponeren van een model als dit succesvol is gebleken en dus door de belanghebbende zelf op de markt is gebracht, hetgeen de nieuwheid, vereist voor een modelrecht, dan al heeft vernietigd. Vervolgens duurt het auteursrecht voort tot 50 jaar na de dood van de maker, terwijl het modelrecht een uiterste levensduur heeft van 5, 10 of hoogstens 15 jaar. Het auteursrecht is hier van

<sup>4)</sup> Verg. o.a. BGH 25 mei 1973, *GRUR* 1974, 669 en over het praktische resultaat Katzenberger in: Cohen Jehoram (ed.), *Design Protection*, Leiden 1976, p. 100: "there is a clear tendency - especially in the later decisions of the Reichsgericht and in the decisions of the Federal Supreme Court - not to set the borderline between copyright protection and design protection at too low a level".

nut voor de industrie die blijvende modellen, z.g. "evergreens" brengt. Ten slotte is een groot voordeel van het auteursrecht dat het een vormgeving in abstracto, d.w.z. in iedere toepassing, beschermt, terwijl de modellenrechtelijke bescherming beperkt is tot het specifieke produkt dat bij het depot is opgegeven. Men denke aan de in de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting genoemde Schotse ruit gedeponereerd als vormgeving voor het blad van een ijskast, tegenover de auteursrechtelijke bescherming van deze Schotse ruit in iedere toepassing, dus b.v. ook in textiel.

Een voordeel dat het modellenrecht daarentegen biedt is, dat het slechts de nieuwigheidseis stelt en niet de originaliteitseis van het auteursrecht waar de industrie nogal eens zware voorstellingen van heeft. In ieder geval betekent het in de praktijk dat vormgevingen waarvan de originaliteit in twijfel valt te trekken, toch nog voor de modellenbescherming in aanmerking komen, indien zij maar de laatste 50 jaar feitelijk onbekend zijn geweest in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied en niet eerder zijn gedeponereerd. Voorts biedt het modellenrecht zo de gelegenheid om vergeten vormen uit de geschiedenis opnieuw te monopoliseren, een voordeel dat ook wel eens te ver kan gaan, zoals m.i. in de casus van het recente Dameshandtas-arrest (Nancy Kean) van het Europese Hof van Justitie.<sup>5)</sup> Een tweede voordeel van het modellenrecht, waar de industrie nogal aan hecht is de registratie en publicatie van vormgevingen waarop monopolies geclaimd worden.

Enigszins een nadeel van de Eenvormige Beneluxwet is de onduidelijkheid van de bewoordingen waarin het cumulatieve stelsel is neergelegd. Zo bepaalt art. 21 van de Beneluxwet dat uitsluitend tekeningen of modellen "die een duidelijk kunstzinnig karakter vertonen" tegelijkertijd door de modellenwet en door de auteurswet kunnen worden beschermd. Deze woorden wekken de indruk dat het toch de bedoeling van de wetgever was om de normale auteursrechtelijke bescherming van vormgeving zoals die voordien (d.w.z. vóór 1975) had bestaan terug te dringen. Uit de toelichting op de wet blijkt echter dat de drie Beneluxregeringen met deze terminologie niet een verandering wensten te bewerkstelligen m.b.t. het vroegere Nederlandse en Luxemburgse recht ter zake, maar alleen m.b.t. de situatie in België waar vormgeving auteursrechtelijk beschermd was, zonder dat de normale auteursrechtelijke eis van originaliteit werd gesteld. Het was alleen de bedoeling van de wetgever van de Eenvormige wet om op dit punt nu ook het auteursrecht in België gelijklopend te maken aan dat van de twee andere Beneluxlanden. De Nederlandse wetgever heeft zelfs zijn bedoeling om de traditionele Nederlandse vereisten voor auteursrechtelijke bescherming *niet* te verzwaken nog eens tot uitdrukking gebracht door de Auteurswet 1912 aan te vullen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Benelux modellenwet; als een van de categorieën van door het auteursrecht beschermde werken wordt daar nu genoemd "werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid". Ook de intussen tot stand gekomen jurisprudentie geeft zeker geen aanleiding tot de veronderstelling dat in Nederland de auteursrechtelijke bescherming van industriële vormgeving sinds 1975 zou zijn teruggedrongen, zoals Braun en Evrard nog hoopvol hadden voorspeld in hun boek over modellenrecht uit 1975<sup>6)</sup>. Aanhangers van de leer van de onbeperkte cumulatie, zoals ik, betitelden zij toen als "les nostalgiques du droit d'auteur". Tot mijn

<sup>5)</sup> Hof v. Justitie EG, zaak 144/81, 14 september 1982, *NJ* 1983, 582, noot Wichers Hoeth, *B.I.E.* 1983, 15, noot Verkade, *SEW* 1983, p. 424 noot Eeckman en *Ars Aequi* 1984, 39 noot Cohen Jehoram.

<sup>6)</sup> Braun-Evrard, *Droit des dessins et modèles au Benelux*, Brussel 1975, p. 234 e.v.

genoegen hebben zowel Van Nieuwenhoven Helbach, als Wichers Hoeth in de zojuist verschenen nieuwe drukken van hun handboeken zich ook bij dit clubje gevoegd<sup>7)</sup>.

In een van de laatste arresten in de reeks wordt ook uitdrukkelijk overwogen dat er geen reden is om aan te nemen dat met het bepaalde in de eenvormige wet is bedoeld het stelsel van de Auteurswet te doorbreken<sup>8)</sup>. Het blijft echter een nadeel van de formulering van de eenvormige wet dat toch een tegengestelde suggestie wordt gewekt.

Tot de nadelen van het door de Beneluxwetgever gekozen stelsel dient ook te worden gerekend de niet zeer geslaagde poging om de rechtszekerheid van het publiek te vergroten ten aanzien van dubbel beschermde modellen waaraan de modellenbescherming komt te ontvallen. Ik doel op het voorschrift dat het verval van modelrecht tevens het einde betekent van een op dit model bestaand auteursrecht, tenzij een verklaring wordt afgelegd dat men zijn auteursrechtelijke claim *niet* prijs geeft. Deze moeizame regeling lijkt in strijd te zijn met de beide wereldwijde auteursrechtverdragen en dus onverbindend tegenover buitenlanders. (Zowel Berner Conventie als UAC verbieden het stellen van dergelijke vormvereisten voor auteursrechtelijke bescherming en beide verdragen kennen een minimum auteursrechtelijke beschermingsduur van resp. 25 en 10 jaar.)

#### 4. Een oplossing: de eenheid van de intellectuele eigendom.

Bij alle internationale rechtsverscheidenheid dient men nu toch te komen tot een zekere uniformering, al zou het alleen maar zijn vanwege de reden die met name de ALAI ertoe heeft bewogen om ons onderwerp op haar agenda te nemen en te houden en die in de ALAI-resolutie als volgt is aangeduid: "having taken note of the desire manifested by the authorities of the European Economic Community to take action with a view to approximating the laws of member countries relating to designs": daar wil de ALAI graag bij zijn en blijkbaar de AIPPI ook.

Wat *kan* nu de oplossing zijn. In het Engelse blad *EIPR* en ons eigen *NJB* heb ik enkele jaren geleden het volgende voorgesteld<sup>9)</sup>: "Bij wijze van conclusie zou ik nu zeer in het kort de uniforme oplossing van ons probleem willen schetsen die mij voor ogen staat en die er op neer komt dat beide partijen, de octrooirecht- en de auteursrechtsspecialisten enig water in hun respectievelijke wijnen zullen moeten doen. De octrooirechtdeskundigen zullen nu maar eens moeten erkennen, dat industriële vormgeving toegepaste kunst is en als zodanig object van auteursrechtelijke bescherming. De auteursrechtsspecialisten zullen moeten gaan begrijpen dat de bescherming van industriële vormgeving in de eerste plaats een zaak van de industriële is en zich voor een aantal belangrijke kenmerken zal moeten richten naar de beschermingswensen die dáár leven, met name op het gebied van de registratie, de publiciteit en de kortere beschermingsduur. Dit zou kunnen leiden tot de afschaffing van specifieke modellenwetten in de landen van de Europese Gemeenschappen, d.w.z. tot de invoering van één enkele vorm van rechtsbescherming, nl. in de respec-

<sup>7)</sup> Van Nieuwenhoven Helbach, *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, Arnhem, 1983, p. 227-8, Drucker-Bodenhausen - Wichers Hoeth, *Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom*, 1984, p. 64.

<sup>8)</sup> Hof 's-Hertogenbosch 6 febr. 1980 en 24 sept. 1980, *Auteursrecht AMP* 1982(2), 34, noot Wibbens [*B.I.E.* 1982, nr 97, blz. 313, noot W.L. H.]. Zie voor verdere rechtspraak, Cohen Jehoram, *Kernpunten*, p. 180.

<sup>9)</sup> *EIPR* 1981, p. 235-240 en *NJB* 1981, p. 695-703.

tievelijke auteurswetten, zij het dan met een aan de betreffende industrie aangepaste vorm van auteursrechtelijke bescherming. Zo kan men denken aan de invoering van een facultatief depot met publikatie van modellen en aan een beschermingsduur van slechts 25 jaar. De Berner Conventie laat dit toe, en geeft, in haar laatste versie, van Parijs 1971, bovendien een bevredigende aansluiting met derde landen die wel een specifieke modellenbescherming kennen".

Een voor de Benelux-landen "bijkomend", maar uiterst belangrijk voordeel van de afschaffing van de BTMW zou zijn dat de 1401-actie wegens slaafse nabootsing weer mogelijk zou worden.

In mijn algemeen rapport over dit onderwerp voor het ALAI-congres heb ik dit voorstel herhaald<sup>10)</sup>. Een zekere rilling ging toen door het auteursrechtelijke gehoor daar

<sup>10)</sup> Het in noot 3 genoemde artikel.

op de boot bij Kreta, en men besloot, zoals hierboven al aangegeven, om voorlopig niets te besluiten, verder te studeren, en eens met de AIPPI te overleggen. Over dat overleg ben ik niet zo pessimistisch als ik in de AIPPI-resolutie die een maand later is aangenomen op de volgende zinnestuk stuit: "Die IVfgR (Duits voor: AIPPI) erachtet es als notwendig, dass die Länder diese Unzulänglichkeit des doppelten Schutzes beseitigen. Dies könnte durch eine spezielle Regelung für die Muster und Modelle innerhalb des Urheberrechts erfolgen".

Met een dergelijke, ook noodzakelijke, openheid van weerszijden (als ik mij zo mag uitdrukken) kan inderdaad datgene bereikt worden wat ook dit symposium van vandaag lijkt na te streven: de eenheid van de intellectuele eigendom.

Amsterdam, 19 maart 1984.

## Jurisprudentie

Nr 55. Gerechtshof te Leeuwarden, Eerste Kamer,  
29 juni 1983.

President: Mr J. G. Beversluis;  
Raadsheren: Mrs A. Wendels en Ch. H. Beekhuis.

Artt. 30 en 43 Rijksoctrooiwet.  
Octrooi voor een inrichting voor het uithalen van  
kuilvoer.

*De door de President gesignaleerde "frappante verschillen" tussen beide inrichtingen (die hem tot afwijzing van de inbreukactie hadden geleid) zijn van geen enkele betekenis voor het bepalen van de inhoud van de drie kenmerken van het octrooischrift, aan de hand van welke kenmerken moet worden beoordeeld of van inbreuk op het octrooi sprake is, in het bijzonder niet voor het bepalen van de inhoud van het derde kenmerk, het enige ten aanzien waarvan tussen partijen geschil bestond of de inrichting van gedaagden dat kenmerk vertoonde.*

*Inbreuk aangenomen: zie de overwegingen ten aanzien van de grieven II en III, waarbij het Hof nog daartoe, of een algemene regel als door de President weergegeven, volgens welke een octrooi, als beperking van rechten van anderen, steeds beperkt moet worden uitgelegd, in het octrooirecht gelding heeft.*

Artt. 30 en 36 E.E.G.-Verdrag  
Ook het verweer ontleend aan deze artikelen wordt door het Hof verworpen.

*Wat betreft de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie der E.G. op de artt. 30 en 36, volgens welke importen van onder de werking van een octrooi vallende produkten uit lidstaten niet kunnen worden geweerd, wanneer de betreffende produkten door de recht-hebbende zelf of met zijn toestemming elders op de gemeenschappelijke markt in het verkeer zijn gebracht, kan aan geïntimeerden worden toegegeven dat er geen reden is om aan te nemen dat de hiervoor bedoelde toestemming niet stilzwijgend kan worden gegeven; het gaat echter te ver om uit het enkele feit dat eiseressen niet aanstonds zijn opgekomen tegen de beweerd octrooi-inbreuk van gedaagden, tot toestemming als hiervoor bedoeld te besluiten.*

1. De vennootschap onder firma Firma Trioliet te Losser,
2. Fredericus Liet, en
3. Cornelis Hendrikus Liet, beiden te Losser, appellanten [in kort geding], procureur Mr F. J. Agema, advocaat Mr C. A. J. Crul te Amsterdam,

tegen

1. De vennootschap naar het recht harer plaats van vestiging Maschinen- und Landmaschinenfabrik Husmann GmbH te Niederlangen, Dörper Ems, Bondsrepubliek Duitsland,

2. De vennootschap onder firma Gebr. Orsel te Onstwedde, gemeente Stadskanaal,

2a. Willem Orsel te Onstwedde, gemeente Stadskanaal, en

2b. Jans Orsel te Wedde, gemeente Bellingwedde, beiden vennoten van de onder 2 genoemde vennootschap onder firma, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr W. Voorthuisen.

a) President Arrondissementsrechtbank te Groningen, 8 maart 1983 (Mr G. Overdiep).

*Overwegende in rechte:*

1. Tussen partijen staat vast: dat eisers [Trioliet c.s., Red.] houders zijn van het Nederlands octrooinummer 165358, onder dagtekening van 18 maart 1981 verleend voor een inrichting voor het uithalen van kuilvoer, voorzien van een aan een landbouwtrekker bevestigd gestel, dat een verticaal gesteldeel omvat, waaraan aan de onderzijde een vork is bevestigd, die bestaat uit tanden die althans nagenoeg evenwijdig aan een horizontaal vlak verlopen en tevens op onderlinge afstand evenwijdig aan elkaar zijn opgesteld, terwijl de bovenzijde van dit gesteldeel is voorzien van een verticale as waarop een zwenkarm is aangebracht, die een houder voor een in verticale richting op en neer verplaatsbaar snij-orgaan draagt, welke houder met de zwenkarm in een horizontaal vlak beweegbaar is, met het kenmerk dat de zwenkarm is uitgevoerd als een telescooparm, waarbij de houder verzwenkbaar om een verticale as aan het uiteinde van de telescooparm is bevestigd en de houder bovendien door een leidorgaan wordt geleid, zodanig dat deze houder in het horizontale vlak tenminste een hoekgedeelte van een rechtbank kan beschrijven;

dat eiseres als houders van dit octrooi met uitsluiting van ieder ander, waaronder gedaagden, tot 1993 gerechtigd zijn om zodanige inrichting hier te lande in of voor hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren of te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben.

2. Eisers stellen nu: dat gedaagden gedurende de Landbouwwerktuigbeurs te Zuidlaren in de tweede week van februari 1983 inrichtingen ten verkoop hebben aangeboden en daartoe in voorraad hadden, die dienen voor

het uithalen van kuilvoer, waarbij de zwenkarm is uitgevoerd als een telescooparm, de houder verzwenkbaar is om een verticale as aan het uiteinde van de telescooparm en deze bovendien door een leidorgaan wordt geleid, zodanig dat deze houder in het horizontale vlak ten minste een hoekgedeelte van een rechthoek kan beschrijven;

dat gedaagden door aldus te handelen zonder hiertoe gerechtigd te zijn, inbreuk maken op genoemd octrooi van eisers;

dat gedaagden niet bereid zijn om hun inbreukmakende handelingen te staken.

3. Zij gronden hierop een vordering dat aan gedaagden wordt verboden om inbreuk te maken op genoemd octrooi, op verbeurte van een dwangsom en met veroordeling in de kosten van het geding.

4. Gedaagden voeren tegen deze vordering in de eerste plaats aan, dat er geen sprake van octrooi-inbreuk is, omdat er bij hun inrichting geen sprake is van een vast leidorgaan, waardoor de houder voor het snij-orgaan wordt geleid, zodanig dat deze houder in het horizontale vlak een hoekgedeelte van een rechthoek kan beschrijven.

Gedaagden doen hiertoe een beroep op een door hen overgelegde notitie d.d. 1 maart 1983 van de octrooigemachtigde H. J. G. Lips, waarvan de strekking is, dat er bij hun inrichting geen gebruik wordt gemaakt van een leidorgaan, omdat de hydraulische arm rechtstreeks door een bedieningsman wordt bestuurd, waarbij het rechthoekige frame uitsluitend dient om de door hem gewenste positie te fixeren op een der achtereenvolgens op de buitenzijde van het frame aangebrachte fixeer/ondersteuningspunten ter opvang van de op de hydraulische arm bij het snijden opgewekte krachten. Er is dus geen gebruik gemaakt van een als telescooparm uitgevoerde zwenkarm, waarbij de houder voor het snij-orgaan passief wordt geleid langs een leidorgaan.

5. Eisers hebben hunnerzijds een notitie d.d. 14 februari 1983 overgelegd van de octrooigemachtigde J. H. F. de Vries, waarvan de strekking is, dat de telescooparm door middel van een dubbelwerkende hydraulische cilinder kan worden uitgeschoven, zodat de beide pennen van de houder voor het snij-orgaan uit de uitsparingen in de buitenzijde van het frame vrijkomen en de telescooparm naar een volgende stand kan worden gezwenkt, waarna de telescooparm door de dubbelwerkende hydraulische cilinder weer kan worden ingetrokken, totdat de beide pennen van de houder in twee volgende uitsparingen vallen.

Op deze wijze kan de telescooparm stapsgewijze worden verzwenkt. Het rechthoekige frame dient derhalve als leidorgaan voor de houder en bewerkstelligt dat de houder in het horizontale vlak tenminste een hoekgedeelte van een rechthoek kan beschrijven.

6. Er zijn enkele frappante verschillen tussen beide inrichtingen. In de eerste plaats is bij eisers het rechthoekige frame onder de zwenkarm bevestigd en bij gedaagden daarboven. In de tweede plaats loopt bij eisers de houder langs de binnenzijde van het rechthoekige frame en bij gedaagden aan de buitenzijde. In de derde plaats wordt bij eisers de houder onwrikbaar geleid door een aan de bovenzijde van het rechthoekige frame aangebrachte schakelketting en bij gedaagden volkomen los van het frame door de bestuurder van de tractor gezwenkt van het ene paar aan de buitenzijde van het frame aangebrachte inkepingen naar het volgende paar.

De octrooigemachtigden concentreren zich op dat laatste verschil. De octrooigemachtigde van eisers kijkt hierbij alleen maar naar het moment dat de houder met beide pennen rust in een paar inkepingen tijdens het snijden en de octrooigemachtigde van gedaagden legt de nadruk op de vrije beweging tijdens het door de tractorbestuurder beheerste zwenken van de houder van het ene paar inkepingen naar het volgende paar.

7. Een octrooi moet als beperking van rechten van anderen steeds beperkt worden uitgelegd. De zinsnede: "de houder bovendien door een leidorgaan wordt geleid" moet dus beperkt worden tot een houder die voor 100% wordt geleid door een leidorgaan. Dit is bij de inrichting van gedaagden niet het geval, zodat deze inrichting geen inbreuk oplevert van het octrooi van eisers. De vordering moet dus worden afgewezen.

*Rechtdoende in naam der Koningin in kort geding!*  
Wijzen de vordering af.

Veroordelen eisers in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden gevallen en begroot op f 25,— aan verschotten en op f 2.000,— aan salaris van de procureur. Enz.

b) Het Hof, enz.

*Overwegende ten aanzien van het recht:*

Trioliet c.s. voeren tegen het beroepen vonnis vier grieven aan, welke luiden:

*grief I:* Ten onrechte heeft de President in rechts-overweging 6 . . . van het vonnis overwegingen gewijd aan de zijns inziens frappante verschillen tussen de inrichtingen van partijen.

*grief II:* Ten onrechte heeft de President in dezelfde alinea van het vonnis overwogen, dat de houder bij eisers' inrichting onwrikbaar wordt geleid door een aan de bovenzijde van het rechthoekige frame aangebrachte schakelketting.

*grief III:* Ten onrechte heeft de President in de laatste rechtsoverweging overwogen, dat een octrooi, als beperking van rechten van anderen, steeds beperkt moet worden uitgelegd en daaraan de conclusie verbonden, dat de zinsnede "de houder bovendien door een leidorgaan wordt geleid" dus beperkt moet worden tot een houder die voor 100% wordt geleid door een leidorgaan.

*grief IV:* Ten onrechte heeft de President de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Partijen zijn het erover eens, dat de inrichting van Husmann c.s. twee kenmerken vertoont van de drie kenmerken, vermeld in conclusie 1 van het door Trioliet c.s. ingeroepen Nederlandse octrooi nr 165.358. Zij verschillen over de vraag of — gelijk Trioliet c.s. stellen — de inrichting van Husmann c.s. ook het derde kenmerk vertoont, in het octrooischrift als volgt omschreven: ". . . . de houder bovendien door een leidorgaan wordt geleid, zodanig dat deze houder in het horizontale vlak tenminste een hoekgedeelte van een rechthoek kan beschrijven."

De President houdt zich in het beroepen vonnis ook alleen met deze vraag bezig.

Met betrekking tot grief I:

Deze grief is gegrond. De door de President gesignaleerde "frappante verschillen" zijn van geen enkele betekenis voor het bepalen van de inhoud van de kenmerken — in het bijzonder: het hiervoor bedoelde derde kenmerk — van het octrooischrift, aan de hand van welke kenmerken moet worden beoordeeld of van inbreuk op het octrooi sprake is. De conclusie van het octrooischrift houdt zich in het geheel niet bezig met de wijze van uitvoering van de door de President naar voren gebrachte voorzieningen.

Met betrekking tot grief II:

Ook deze grief is gegrond.

In de eerste plaats lijkt de President in de aangevallen overwegingen aansluiting te zoeken bij conclusie 2 van het octrooischrift, waarin alleen een bepaalde wijze van uitvoering van het in conclusie 1 vastgelegde octrooi wordt aangeduid. Een inrichting die niet wordt bestreken door conclusie 2 kan evenwel zeer wel alle kenmerken van conclusie 1 vertonen. Maar afgezien van het voorgaande: Het is een misvatting om betekenis te hechten aan de wijze waarop en de plaats waar de krachten in het

leven worden geroepen of waar op de zwenkarm de krachten aangrijpen, waardoor met toepassing van het leidorgaan de telescooparm — voorzien van de om een verticale as zwenkbare houder — “tenminste een hoekgedeelte van een rechthoek kan beschrijven”.

De conclusie 1 van het octrooischrift spreekt daar ook niet over. Denkbaar is een uitvoering in het raam waarvan het leidorgaan zelf de verplaatsing van de zwenkarm bewerkstelligt door een “onwrikbare” (bewoordingen van het vonnis a quo) verbinding van de houder met het leidorgaan (conclusie 2 van het octrooischrift), maar eveneens denkbaar is een uitvoering in het raam waarvan het leidorgaan met de verplaatsing van de zwenkarm niets heeft uit te staan doch de verplaatsing van die arm op andere wijze wordt bewerkstelligd (in casu door toepassing in de inrichting van Husmann c.s. van hydraulische krachten uit te oefenen binnen de zwenkarm). In beide gevallen kan een “geleiding” van de houder worden toegepast die tot effect heeft dat de houder “in het horizontale vlak tenminste een hoekgedeelte van een rechthoek kan beschrijven”. Onjuist is dan ook de opmerking in het door Husmann c.s. tot steun van hun zienswijze overgelegde rapport van de deskundige Lips d.d. 10 juni 1983, dat “de beschermingsomvang van het octrooi derhalve (is) beperkt tot de wijze waarop de houder wordt verplaatst”. Kenmerk 3 van de conclusie van het octrooischrift spreekt immers alleen van “geleiden”, op te vatten als: het bepalen van de richting waarin de houder zich verplaatst. Deze functie heeft het door de President bedoelde rechthoekige, van uitsparingen voorziene frame, zoals dat zich aan de inrichting van Husmann c.s. bevindt, ten volle. Door de verzwenkbaar om een verticale as aan het uiteinde van de telescooparm bevestigde houder telkens door gebruikmaking van binnen de telescooparm uit te oefenen hydraulische krachten achtereenvolgens tegen de hiervoor bedoelde uitsparingen aan te drukken, wordt bewerkstelligd dat de houder in het horizontale vlak tenminste een hoekgedeelte van een rechthoek kan beschrijven. Het rechthoekige frame is derhalve de “geleider” van de houder met het vorenbedoelde effect.

Met betrekking tot grief III:

Daargelaten of een algemene regel als door de President weergegeven in het octrooirecht gelding heeft, de concrete toepassing van deze regel op de onderhavige casus door het stellen van de eis dat de houder voor 100% door het leidorgaan moet geleid worden en de constatering dat dit niet het geval is, faalt reeds hierom, omdat de President in het raam van deze overweging klaarblijkelijk van betekenis acht de “onwrikbare” verbinding van de houder aan het leidorgaan en de omstandigheid dat de verplaatsing van de houder wordt bewerkstelligd door het leidorgaan, hetgeen, blijkens het eerder overwogene, een onjuist uitgangspunt is.

Ook grief III faalt derhalve. (*Red.*: bedoeld zal zijn: “slaat derhalve”).

Nu de grieven I, II en III gegrond zijn moet aan de orde komen het door de President niet behandelde verweer van Husmann c.s., van deze strekking, dat de vordering van Trioliet c.s. niet toewijsbaar is omdat de artikelen 30, 36 en 85 van het E.E.G.-Verdrag toepasselijk zijn en het gevraagde verbod met deze artikelen niet te verenigen is.

Artikel 85 ziet op gevallen die zich in casu niet voordoen en mist derhalve ten deze toepassingsmogelijkheid.

Voor wat betreft de artikelen 30 en 36 van het E.E.G.-Verdrag: met een beroep op de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, volgens welk importen van onder de werking van een octrooi vallende produkten uit lidstaten niet kunnen worden geweerd, wanneer de betreffende produkten door de rechthebbende zelf of met zijn toestemming elders op de gemeenschappelijke markt in het verkeer zijn gebracht, betogen Husmann c.s. dat op grond van het feit dat Trioliet reeds gedurende circa 1½ jaar op

de hoogte was van het feit, dat Husmann c.s. in Duitsland kuilsnijmachines fabriceerden en in de handel brachten welke — beweerdelijk — inbreuk maakten op het litigieuze octrooi, en eerst thans het standpunt inneemt dat deze een inbreuk vormen op haar octrooirechten, overeenkomstig de hiervoor bedoelde rechtspraak moet worden geconcludeerd dat met toestemming van Trioliet c.s. de inbreuk makende inrichtingen van Husmann c.s. elders binnen de gemeenschap: met name in Nederland, in het verkeer worden gebracht.

Aan Husmann c.s. kan worden toegegeven dat er geen reden is om aan te nemen dat de hiervoor bedoelde toestemming niet stilzwijgend kan worden gegeven. Het gaat echter te ver om zonder meer — en Husmann c.s. stellen niet meer, met name niet omtrent eventuele contacten tussen Husmann c.s. en Trioliet c.s. vóórdat Trioliet c.s. de onderhavige procedure inleidden of omtrent enige betrokkenheid van Trioliet c.s. bij het in het verkeer brengen van de apparaten van Husmann c.s. — uit het enkele feit dat Trioliet c.s. niet aanstonds zijn opgekomen tegen de beweerd octrooi-inbreuk van Husmann c.s. tot toestemming als hiervoor bedoeld te besluiten.

Nu de grieven I, II en III falen (*Red.*: bedoeld zal zijn: “slagen”) en het hiervoor behandelde beroep op bepalingen van het E.E.G.-Verdrag moet worden verworpen, dient de vordering van Trioliet c.s. te worden toegewezen hetgeen betekent dat ook grief IV gegrond is.

#### *Rechtdoende:*

Vernietigt het vonnis waarvan beroep.

En opnieuw rechtdoende:

Wijst appellanten hun oorspronkelijke vordering toe.

Verbiedt ieder der geïntimeerden sub 1, 2, 2a en 2b, inbreuk te maken op het Nederlandse octrooi 165.358 van appellanten door het in of voor hun bedrijf vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen, verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, dan wel door een of ander aanbieden of in voorraad hebben van inrichtingen voor het uithalen van kuilvoer volgens de conclusies van voormeld Nederlands octrooi.

Veroordeelt ieder hunner om voor elke overtreding van het verbod sub 1 aan appellanten een dwangsom te betalen van f 25.000,— voor iedere dag waarop een dergelijke overtreding voortduurt.

Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Veroordeelt geïntimeerden in de kosten van het geding in beide instanties.

Begroot die kosten, voor zover tot op heden aan de zijde van appellanten gevallen op:

in eerste aanleg f 311,35 aan verschotten en f 2.000,— aan salaris van de procureur,

in hoger beroep op f 381,15 aan verschotten en f 3.600,— aan salaris van de procureur. Enz.

Nr 56. Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer,  
23 juni 1983.

(Snappy)

President: Mr H. J. Sluijter;

Raadsheren: Mrs R. Herrmann en J. Vermeijden.

#### *Art. 1 Benelux-Merkenwet.*

*Het woord Snappy, dat het meest kenmerkende onderdeel uitmaakt van het merk en de handelsnaam van Goedkoop en in populair Anglo-Amerikaans taalgebruik “vlug” betekent, kan niet als louter beschrijvend worden aangemerkt en bezit voldoende onderscheidend vermogen, in aanmerking genomen dat het door een belangrijk deel van het in aanmerking komende publiek*



in Nederland en in het Beneluxgebied niet als louter beschrijvend zal worden begrepen, terwijl in het normale, dus niet populaire en niet Anglo-Amerikaanse, taalgebruik verschillende synoniemen voor het woord Snappy bestaan, terwijl wat het merk betreft de aanduiding Snappy daarin samengaat met een afbeelding van een fototoestel en daarboven het woord Snap is weergegeven, hetgeen medebrengt dat het merk niet slechts associaties wekt met vlug, maar ook met het nemen van een foto.

Het merk van Goedkoop is geen dienstmerk, doch dient om de waren van de onderneming van Goedkoop te onderscheiden, nu de fotoafdrukken die Goedkoop voorzien van zijn merk, tegen betaling aflevert, waren van zijn onderneming zijn, waaraan niet afdoet dat Goedkoop fotoafdrukken levert op bestelling en zijn afnemers op de afdruk een auteursrecht hebben en deze veelal niet voor verdere verhandeling bestemd zijn.

Art. 13 onder A Benelux-Merkenwet.

Canon Europa B.V. en Canon Kabushiki Kaisha maken gebruik van het teken Snappy voor de verkoop van fototoestellen door – kennelijk ter bevordering van de afzet daarvan – haar naam te lenen voor gebruiksaanwijzing, garantiebewijs en/of reclamemateriaal voor die toestellen die als haar eigen handelswaar moeten gelden, nu Canon Kabushiki Kaisha als fabrikant en Canon Europa B.V. als importeur bij de verkoop van de onderhavige Canon-producten zijn betrokken.

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

Als gevolg van verkoop van fototoestellen onder de benaming Snappy 20 en Snappy 50 door Canon c.s. verwatert de onderscheidingskracht van het merk van Goedkoop nu het voortgezet gebruik van Goedkoop's merk na de introductie van de Snappy 20 en de Snappy 50 in het Beneluxgebied bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan wekken dat Goedkoop's onderneming op enigerlei wijze met die van Canon is verbonden, dat men dus voor de aankoop van andere dan Canon foto- en filmtoestellen bij hem aan het verkeerde adres is althans zich beter niet tot hem kan wenden en de bekendheid van zijn bedrijf te bemiddelen bij het ontwikkelen en afdrukken van foto's in het gedrang kan komen. Daaraan doet niet af dat Canon de aanduiding Snappy veelal te zamen met de aanduiding Canon gebruikt, omdat zij ook Snappy gebruikt als merk.

Art. 5 Handelsnaamwet.

Het betoog dat het onderdeel Snappy van Goedkoop's handelsnaam onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, doet niet terzake omdat ook een beschrijvende handelsnaam tegen inbreuk dient te worden beschermd.

1. De naamloze vennootschap Canon Europa N.V. te Amsterdam,
2. De rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Japans recht Canon Kabushiki Kaisha te Tokio, Japan,
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borsumij Wehry Nederland B.V. te 's-Gravenhage, en
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borsumij Foto B.V. te Roelofarendsveen, appellanten [in kort geding], procureur Mr H. van den Heuvel, tegen  
Gerardus Philippus Goedkoop te Rotterdam en aldaar zaakdoende onder de naam "Snappy" Fotoservice, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr J. I. van Praag Sigaar, advocaat Mr P. J. M. Steinhauser te Rotterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 16 december 1982 (Mr H. van Breda).

Overwegende ten aanzien van het recht:

1. (...)

2. Wegens inbreuk op zijn woord/beeldmerk zoals geregistreerd in het Benelux Merkenregister en weergegeven in de aangehechte dagvaarding onder punt 1, alsmede wegens inbreuk op zijn handelsnaam "Snappy Fotoservice", een en ander zoals nader in de dagvaarding toegelicht, vordert eiser [Goedkoop, Red.] dat gedaagden ieder gebruik van het merk Snappy voor foto- en filmapparatuur wordt verboden.

3. Gedaagde sub 1 beroept zich allereerst op de niet-ontvankelijkheid van eiser omdat niet zij maar gedaagde sub 3 – door middel van Borsumij Foto – de camera's Snappy 20 en Snappy 50 in Nederland in het verkeer brengt. Dit verweer wordt verworpen, reeds omdat in de overgelegde Nederlandstalige gebruiksaanwijzing bij deze fototoestellen gedaagde sub 1 staat vermeld als degene die voor (onder meer) Europa garantie op die toestellen geeft. Hiermee is de betrokkenheid van (ook) gedaagde sub 1 bij het in Nederland in het verkeer brengen van de onderhavige camera's voldoende gegeven.

4. Gedaagden voeren (voorts) het verweer dat het onderdeel "Snappy" van eisers merk en handelsnaam onderscheidend vermogen mist, immers zuiver beschrijvend van aard is en "vlug" betekent in populair Anglo-Amerikaans taalgebruik. Wat er van deze betekenis ook zij, zelfs indien juist – hetgeen in het midden kan blijven – kan daaraan niet de conclusie worden verbonden dat het woord "Snappy" hier te lande of in de Benelux een voor een ieder duidelijk louter beschrijvend karakter heeft. Als (meest kenmerkend) onderdeel van het merk en handelsnaam van eiser geeft het dan ook aan beide voldoende onderscheidend vermogen om voor bescherming onder de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken alsmede de Handelsnaamwet juncto artikel 1401 BW in aanmerking te komen. Ook in het merk van gedaagden voert, anders dan zij nog betogen, het woord "Snappy" de boventoon.

5. Gedaagden hebben niet (serieus) bestreden dat de waren waarvoor der partijen merken zijn ingeschreven soortgelijk zijn: fotoafdrukken voor wat betreft eisers merk tegenover een groot aantal waren, waaronder foto- en filmtoestellen, voor wat betreft dat van gedaagden.

6. Gedaagden hebben tenslotte nog betoogd dat eiser bij zijn vordering geen belang heeft omdat gedaagden van hun kant niet hebben gepoogd hem het voeren van zijn merk en handelsnaam te beletten en zij ook niet van plan zijn dit te doen daar zij weinig last hebben van diens bedrijf met slechts lokale bekendheid. Ook dit verweer, waarbij gedaagden geheel uit het oog verliezen dat eisers merk en handelsnaam ten opzichte van hun gebruik van het merk Snappy prioriteit geniet, is volstrekt ongegrond. Eiser behoeft vanzelfsprekend ook van het Canon concern niet te dulden dat op zijn exclusieve rechten inbreuk wordt gemaakt.

7. Aangezien het na deze overwegingen niet aan redelijke twijfel onderhevig lijkt te zijn dat ook de bodemrechter tot merk- en handelsnaaminbreuk door gedaagden zal concluderen, is het gevorderde, voor zover gehandhaafd, als na te melden toewijsbaar.

Rechtdoende:

1. Laat Borsumij Foto toe als tussenkomende partij in de hoofdzaak.

2. Verbiedt gedaagden met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het merk Snappy of van een daarmee overeenstemmend teken, voor foto- en filmapparatuur op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 50.000,– voor iedere overtreding van dit verbod.

3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

4. Veroordeelt gedaagden en Borsumij Foto in de kosten van het geding begroot op f 237,15 aan verschotten en f 1.000,– aan salaris van de procureur. Enz.

b) Het Hof, enz.

## 2. De grieven.

De grieven houden het volgende in:

*Grief I* Ten onrechte heeft de President beslist dat het merk Snappy geen onderscheidend vermogen mist zonder enige argumentatie te geven op de door Canon c.s. voorgedragen argumenten zoals vervat in de pleitnota van haar procureur in eerste aanleg.

*Grief II* Ten onrechte heeft de President overwogen dat niet (serieus) bestreden is dat hier sprake is van gelijksoortige waren.

*Grief III* Ten onrechte heeft de President geen woord gewijd aan de betekenis van de in de pleitnota van de procureur van Canon c.s. in eerste aanleg aangehaalde uitspraken van de Hoge Raad der Nederlanden en het Benelux Gerechtshof betreffende het merk Juicy Fruit.

*Grief IV* Ten onrechte heeft de President in weerwil van de gebrekkigheid van de inleidende dagvaarding in dit opzicht op geen enkele wijze in zijn beschouwingen betrokken wie van Canon c.s. het onderhavige Benelux-merk gebruikt dan wel niet gebruikt en derhalve buiten het geding had dienen te worden gesteld.

*Grief V* Ten onrechte heeft de President ook niet Canon Kabushiki Kaisha buiten het geding gesteld, nu niet zij, maar de lokale distributeur, Borsumij Foto B.V., het merk gebruikt.

*Grief VI* Ten onrechte heeft de President het verbod uitgesproken tegen Borsumij Wehry Nederland B.V.

*Grief VII* Ten onrechte heeft de President in het midden gelaten op welke feitelijke en juridische gronden het verbod werd opgelegd.

*Grief VIII* Ten onrechte heeft de President het verbod opgelegd op dezelfde vage wijze als die gevraagd was.

## 3. Vaststaande feiten.

Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet, althans onvoldoende betwist het volgende vast:

a) Blijkens een overgeleegd uittreksel uit het Handelsregister is Goedkoop eigenaar van een eenmanszaak met de handelsnaam "Snappy Fotoservice" en bestaat het bedrijf van deze zaak uit het verlenen van bemiddeling bij het afwerken van foto's en films, een winkel in fotografische artikelen en een fotografisch bedrijf (portretfotografie). De zaak is gevestigd te Rotterdam en behalve aldaar worden foto's en films ter afwerking in ontvangst genomen en na afwerking afgeleverd bij 84 bedrijven, verspreid over het gehele land, waar de aandacht op de zaak wordt gevestigd. Genoemde handelsnaam is sedert maart 1980 aan de zaak verbonden.

b) Goedkoop is houder van het merk, afgebeeld in het eerste "aangezien" van de inleidende dagvaarding, waarvan het woord "SNAPPY" deel uitmaakt. Dit merk is op 8 maart 1979 gedeponerd bij het Benelux Merkenbureau en ingeschreven onder nummer 357857 voor fotoafdrukken. Op afdrukken die worden afgeleverd vermeldt Goedkoop dit merk.

c) Canon Kabushiki Kaisha heeft op 22 maart 1982 het merk SNAPPY gedeponerd bij het Benelux Merkenbureau, waar dit merk te haren name is ingeschreven onder nummer 649131. Zij fabriceert foto toestellen die zij aanduidt als "SNAPPY 20" en "SNAPPY 50". Deze worden sedert 1982 in het Beneluxgebied verkocht. Canon Kabushiki Kaisha is op de gebruiksaanwijzing, het garantiebewijs en een reclamefolder naast anderen vermeld.

d) Canon Europa N.V. wordt eveneens vermeld in de gebruiksaanwijzing en in een reclamefolder.

e) Borsumij Wehry Nederland B.V. heeft voor de SNAPPY 20 en de SNAPPY 50 de distributierechten voor het Beneluxgebied verkregen en zij laat deze rechten uitoefenen door haar dochtervennootschap Borsumij Foto B.V.

## Bespreking van de grieven.

### 4. Merk en handelsnaam – de zevende en de achtste grief.

4.1. Deze grieven missen feitelijke grondslag, omdat de President het gevorderde verbod van ieder gebruik van het merk SNAPPY of van een daarmee overeenstemmend teken aan Canon c.s. heeft opgelegd, omdat het niet aan redelijke twijfel onderhevig lijkt dat ook de rechter in de hoofdzaak tot merk- en handelsnaam-inbreuk van Canon c.s. zal concluderen (r.o. 7). Het verbod is dus opgelegd zowel wegens inbreuk door Canon c.s. op Goedkoop's merk als wegens inbreuk, gemaakt door Canon c.s. op Goedkoop's handelsnaam.

4.2. Voorts heeft de President – anders dan Canon c.s. in de toelichting op de achtste grief aanvoeren – wel degelijk aangegeven waarom hij het gevorderde verbod ook aan Canon Europa N.V. heeft opgelegd (r.o. 3). De ontvankelijkheid van de vordering tegen de overige geïntimeerden hebben Canon c.s. in eerste aanleg niet bestreden, zodat de President daarover niet behoeft te beslissen. Voor zover Canon c.s. in hoger beroep alsnog betogen dat deze zaak ook Canon Kabushiki Kaisha (vijfde grief) en Borsumij Wehry Nederland B.V. (zesde grief) niet aangaat en de beslissing van de President ten aanzien van de ontvankelijkheid van de vordering tegen Canon Europa N.V. bestrijden (toelichting op de vierde grief), zal het Hof daarop terugkomen bij de behandeling van de betrokken grieven.

4.3. Op het bezwaar dat het opgelegde verbod te vaag is kan het Hof niet ingaan, reeds omdat Canon c.s. in het geheel niet hebben aangegeven waarom en in welk opzicht het opgelegde verbod moet worden gepreciseerd ter voorkoming van executiegeschillen. Wel hebben Canon c.s. een mogelijke bron van executiegeschillen tijdens de pleidooien in hoger beroep (pleitnotities van Mr van den Heuvel, blz. 10, tweede alinea) "terloops" aan de orde gesteld, maar het zou in strijd zijn met een goede procesorde om hierop nader in te gaan, nu Goedkoop daarop in redelijkheid niet meer heeft kunnen antwoorden.

4.4. Het Hof acht geen termen aanwezig om de vragen van merkenrecht die in dit kort geding aan de orde zijn gesteld, te weten:

(1) heeft het merk van Goedkoop onderscheidend vermogen? (eerste grief)

(2) zijn fotoafdrukken die op bestelling worden afgeleverd "waren" in de zin van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW)? (tweede grief)

(3) zijn fotoafdrukken en foto- en filmtoestellen gelijksoortige waren in de zin van artikel 13, aanhef en onder 1. BMW? (tweede grief)

(4) wie moet als gebruiker van een merk of een daarmee overeenstemmend teken worden aangemerkt? (vierde, vijfde en zesde grief)

aan het Benelux Gerechtshof voor te leggen, omdat het zich verenigt met de hierna onder 5.2. en 7.1. te noemen arresten van het Benelux Gerechtshof, waarbij voor de beantwoording van de onder (1) genoemde vraag voldoende aanknopingspunten zijn gegeven en de onder (4) genoemde vraag is beantwoord, omdat er redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de onder (2) genoemde vraag en omdat het antwoord op de onder (3) genoemde vraag, zoals bij de behandeling van de tweede grief zal blijken, in het midden kan blijven.

4.5. Daarbij komt nog dat Canon c.s. van de beide gronden waarop Goedkoop zijn vordering heeft gebaseerd – inbreuk op zijn merk en op zijn handelsnaam – alleen de eerste hebben bestreden en dat reeds de tweede – door de President juist bevonden en in hoger beroep niet bestreden – grond waarmee het Hof zich kon verenigen op zichzelf de oplegging van het gevorderde verbod rechtvaardigt.

4.6. Wel hebben Canon c.s. in eerste aanleg aangevoerd, dat het onderdeel "Snappy" van Goedkoop's handelsnaam onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, maar dit betoog doet niet terzake, omdat ook een beschrijvende handelsnaam tegen inbreuk dient te worden beschermd.

4.7. Het Hof zal in het kader van de behandeling der grieven ingaan op de vraag of naast inbreuk op de handelsnaam van Goedkoop ook sprake is van inbreuk op Goedkoop's merk. Immers het merk van Goedkoop geldt in het Beneluxgebied en de bescherming van de handelsnaam die Goedkoop voert voor zijn onderneming, die te Rotterdam is gevestigd en niet buiten Nederland werkzaam is, reikt in beginsel minder ver, zodat partijen ter voorkoming van executiegeschillen belang hebben bij beantwoording van de vraag op welke van beide genoemde grondslagen de vordering voor toewijzing vatbaar is.

#### 5. De eerste en de derde grief

5.1. Bij de behandeling van deze grieven stelt het Hof voorop dat "SNAPPY", zoals de President onbestreden heeft beslist, het meest kenmerkende onderdeel uitmaakt van het merk en de handelsnaam van Goedkoop en dat dit woord in populair Anglo-Amerikaans taalgebruik "vlug" betekent.

5.2. Deze grieven zijn in zoverre gegrond, dat de President de vraag of "Snappy" onderscheidend vermogen mist en louter beschrijvend is, ontkennend heeft beantwoord op grond van de overweging dat dit woord hier te lande en in de Benelux niet een voor ieder duidelijk louter beschrijvend karakter heeft, terwijl het Benelux Gerechtshof in zijn arrest van 5 oktober 1982 inzake Wrigley/Benzon, (*R.v.d.W.* nr 185) [*B.I.E.* 1983, nr 24, blz. 63, *Red.*] onder andere heeft beslist, dat het bij de beantwoording van genoemde vraag niet uitsluitend aankomt op de omvang van het gedeelte van het in aanmerking komend publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend opvat.

5.3. Bij de beantwoording van de onder 5.2. genoemde vraag neemt het Hof het volgende in aanmerking:

a) De omstandigheid dat het woord "snappy" behoort tot het populair Anglo-Amerikaanse taalgebruik brengt mee dat het door een belangrijk deel van het in aanmerking komend publiek in Nederland en in het Beneluxgebied niet als louter beschrijvend zal worden begrepen;

b) In het Engels, dat als taal ter aanduiding van overal ter wereld verkochte fototoestellen, zoals de onderhavige, voor de hand ligt, bestaan in het normale, dus niet populaire en niet Anglo-Amerikaanse taalgebruik, naar van algemene bekendheid is, verschillende synoniemen voor het woord "snappy", terwijl Canon c.s. bij gebruik van een andere taal niet op dit woord zijn aangewezen;

c) Een bijzonder kenmerk van de aanduiding "SNAPPY" in het merk van Goedkoop is het samengaan van dat onderdeel van het merk met een afgebeeld fototoestel en daarboven het woord "SNAP", hetgeen meebrengt dat het merk als geheel niet slechts associaties wekt met "vlug", maar ook met het nemen van een foto (snapshot).

5.4. Hetgeen hiervoor in aanmerking is genomen brengt in onderling verband mee dat het onderdeel "SNAPPY" van merk en handelsnaam van Goedkoop niet als louter beschrijvend kan worden aangemerkt en dat daaraan voldoende onderscheidend vermogen moet worden toegekend.

5.5. Deze grieven moeten dus worden verworpen.

#### 6. De tweede grief

6.1. Deze grief strekt ten betoge dat het merk van Goedkoop overwegend als dienstmerk wordt gebruikt en niet dient om de waren van de onderneming van Goedkoop te onderscheiden in de zin van artikel 1 BMW.

6.2. Dit betoog moet worden verworpen, omdat de

daaraan ten grondslag gelegde argumenten — Goedkoop levert fotoafdrukken op bestelling, zijn afnemers hebben auteursrecht op de afdrukken en deze zijn veelal niet voor verdere verhandeling bestemd — er niet aan afdoen, dat de fotoafdrukken die Goedkoop, voorzien van zijn merk, tegen betaling aflevert waren van zijn onderneming zijn.

6.3. Daarnaast stelt de grief de vraag aan de orde of de waren waarvoor partijen hun merken hebben gedeponeerd — enerzijds fotoafdrukken en anderzijds een groot aantal artikelen, waaronder foto- en filmtoestellen — gelijksoortig zijn in de zin van artikel 13, aanhef en onder 1. BMW.

6.4. Het Hof zal hetgeen Canon c.s. in dit verband hebben aangevoerd buiten beschouwing laten, omdat ook indien geen sprake zou zijn van soortgelijkheid en dus artikel 13, aanhef en onder 1. BMW niet van toepassing zou zijn, de stellingen van Goedkoop in ieder geval toepassing van artikel 13, aanhef en onder 2. BMW wettigen.

6.5. Goedkoop heeft immers aangevoerd, dat zijn merk aan onderscheidende kracht inboet ("verwatert") en door Canon c.s. zal worden overvleugeld ten gevolge van de verkoop van fototoestellen onder de benaming SNAPPY 20 en SNAPPY 50 (pleitnotities van Mr Steinhauser in eerste aanleg, blz. 9, memorie van antwoord, blz. 1).

6.6. Dit betoog komt het Hof gegrond voor, nu het voortgezet gebruik van Goedkoop's merk na de introductie van de SNAPPY 20 en de SNAPPY 50 in het Beneluxgebied bij het in aanmerking komend publiek de indruk kan wekken, dat Goedkoop's onderneming op enigerlei wijze met die van Canon c.s., althans met een of meer van de ondernemingen van Canon c.s. is verbonden, dat het dus voor de aankoop van andere dan Canon foto- en filmtoestellen bij hem aan het verkeerde adres is, althans zich beter niet tot hem kan wenden en nu de bekendheid van zijn bedrijf — het bemiddelen bij het ontwikkelen en afdrukken van foto's — in het gedrang kan komen.

6.7. Hieraan doet niet af, dat Canon c.s. de aanduiding "SNAPPY" veelal te zamen met de aanduiding "Canon" gebruiken. In de eerste plaats is blijkens het overgelegde reclamemateriaal voor de betrokken fototoestellen soms sprake van het gebruik van "SNAPPY" zonder toevoeging of vermelding van het merk Canon. Bovendien bezigen Canon c.s. SNAPPY als merk, ook indien zij het bezigen ter onderscheiding van fototoestellen van een bepaald type en daarnaast een ander merk gebruiken.

6.8. In ieder geval wettigen voormelde stellingen van Goedkoop het voorlopig oordeel, dat Goedkoop schade kan worden toegebracht door het gebruik dat Canon c.s. maken van het met zijn merk overeenstemmend teken SNAPPY.

6.9. Nu voorts Canon c.s., zoals Goedkoop heeft gesteld (pleitnotities van Mr Steinhauser in eerste aanleg, blz. 11), hetzij bij de keuze van de aanduiding SNAPPY niet de normale voorzichtigheid hebben betracht en geen behoorlijk onderzoek naar bestaande merken hebben ingesteld, hetzij de rechten van Goedkoop als merkhouders hebben genegeerd en voor het gebruik van de aanduiding SNAPPY geen andere reden, laat staan een geldige reden, hebben opgegeven, kan Goedkoop zich op grond van artikel 13, aanhef en onder 2. BMW tegen het gebruik van genoemde aanduiding als merk door Canon c.s. verzetten.

6.10. Dit onderdeel van de grief kan Canon c.s. dus niet baten.

#### 7. De vierde, vijfde en zesde grief

7.1. Bij zijn arrest van 29 juni 1982 in de zaak Hagens-Transport B.V./Theodorus Niemeyer B.V. (*NJ* 1982 nr 624) heeft het Benelux Gerechtshof beslist, dat uit de strekking van artikel 13A BMW valt af

te leiden dat onder "gebruik van een merk of van een overeenstemmend teken" in de zin van die bepaling moet worden verstaan het zich van het merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaar of diensten ter aanduiding van de eigen onderneming.

7.2. Getoetst aan deze maatstaf maken Canon Europa B.V. en Canon Kabushiki Kaisha gebruik van het teken "SNAPPY" voor de verkoop van meergenoemde fototoestellen door — kennelijk ter bevordering van de afzet daarvan — haar naam te lenen voor gebruiksaanwijzing, garantiebewijs en/of reclamemateriaal voor die toestellen die als haar eigen handelswaar moeten gelden, nu Canon Kabushiki Kaisha als fabrikant en Canon Europa B.V. als importeur en beide vennootschappen als onderdeel van het Canon concern bij de verkoop van de onderhavige Canon produkten zijn betrokken.

7.3. Ook Borsumij Wehry Nederland B.V. heeft alle aanleiding gegeven tot het opleggen van een verbod als vervat in het vonnis waarvan beroep, nu zij de distributierechten voor de onderhavige fototoestellen bezit, deze laat uitoefenen door haar dochteronderneming Borsumij Foto B.V. en daarmee is doorgegaan, ook nadat Goedkoop daartegen op grond van zijn merk en handelsnaam — naar uit het vorenstaande volgt: terecht — bezwaar had gemaakt.

7.4. Ook deze grieven moeten dus worden verworpen.

#### 8. *Samenvatting*

Nu geen der aangevoerde grieven slaagt, moet het vonnis waarvan beroep worden bekrachtigd met veroordeling van Canon c.s. als in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van het hoger beroep.

#### 9. *Beslissing*

Het Hof:  
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;  
veroordeelt appellanten Canon c.s. in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde Goedkoop tot dit arrest begroot op f 3.750,— (. . .). Enz.

Nr 57. President Arrondissementsrechtbank te Roermond, 7 februari 1983.

("Genneps(ch) Weekblad")

Mr A. F. M. Schrickx

*Artt. 1, 3, 4 en 5, lid 3 Benelux-Merkenwet.*

*Eiseres heeft krachtens depot bij het Benelux-Merkenbureau op 10 december 1981 het uitsluitende recht gekregen op het merk "Genneps Weekblad", maar deze titel nog niet gevoerd of doen voeren.*

*Gedaagde, uitgeefster van het weekblad "Maas- en Niersbode", heeft sedert 16 juni 1883 als subkop de benaming "Gennepsch Weekblad" gebruikt, totdat haar weekblad door de bezetter in 1942 werd opgeheven. Sedert 14 juli 1945 is de Maas- en Niersbode weer verschenen. Zij is in 1983 weer de subkop "Gennepsch Weekblad" gaan voeren.*

*"Genneps Weekblad" voldoet aan de omschrijving in art. 1, lid BMW. De termijn van art. 5, lid 3 BMW is nog niet verstreken. Het depot is niet aangevochten. Inbreuk door gedaagde aangenomen. Volgt verbod met (gematigde) dwangsom.*

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drukkerij Schoth B.V. te Boxmeer, eiseres [in kort geding], procureur Mr R. J. van Boven, advocaat Mr P. H. van Ginkel te Arnhem, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitgeversmaatschappij P. V. Janssen B.V. te Gennep, gedaagde [in kort geding], advocaat Mr F. K. R. C. Sassen te Nijmegen.

#### *De stellingen van eiseres*

Eiseres stelt, dat zij krachtens eerste depot op 10 december 1981 bij het Benelux Merkenbureau het uitsluitende recht heeft verkregen op het merk "Genneps Weekblad".

Eiseres stelt voorts dat zij heeft moeten ondervinden dat gedaagde het door haar uitgegeven weekblad "de Maas- en Niersbode" als subkop de benaming "Gennepsch Weekblad" heeft meegegeven. Ter staving van haar stelling heeft eiseres enkele exemplaren van het laatstgenoemde weekblad in het geding gebracht.

Daar gedaagde aldus handelend inbreuk maakt op eiseresses recht van merk en zij een spoedeisend belang erbij heeft dat aan dit handelen van gedaagde een einde wordt gemaakt, vordert eiseres dat Wij aan gedaagde een daartoe strekkend verbod zullen opleggen.

#### *Het verweer van gedaagde*

Gedaagde heeft uiteengezet dat haar weekblad "Maas- en Niersbode" sedert 16 juni 1883 als subkop de benaming "Gennepsch Weekblad" heeft gedragen, hetgeen het geval bleef tot het jaar 1942, in welk jaar het weekblad op last van de Duitse bezetter werd opgeheven. Sedert 14 juli 1945 is de "Maas- en Niersbode" weer verschenen als weekblad. Omdat de "Maas- en Niersbode" dit jaar het 100-jarig bestaan viert, heeft gedaagde uit nostalgische overwegingen het besluit genomen de traditionele subkop "Gennepsch Weekblad" weer te gaan voeren.

Gedaagde heeft betwist dat eiseres recht heeft op bescherming van het door haar ingeroepen recht. Daar eiseres het merk "Gennepsch Weekblad" nimmer heeft gebruikt, ontbeert dit constitutieve kracht. Daarnaast stelt gedaagde dat eiseres haar rechten uit de ten processe bedoelde merkenregistratie heeft overgedragen, althans deze zal overdragen aan een derde. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat, nu noch eiseres zelf, noch een ander, de aanduiding "Gennepsch Weekblad" ooit feitelijk heeft gebruikt, er van een rechtscheppend gebruik geen sprake kan zijn.

Daarnaast heeft gedaagde betwist dat in deze van een merk in de zin van de Benelux-Merkenwet mag worden gesproken, daar woorden als weekblad algemeen gebruikelijk zijn en derhalve onderscheidende kracht missen, terwijl toevoeging van een aardrijkskundige naam de combinatie als merk bovendien ondeugdelijk maakt.

#### *Nadere toelichting van eiseres*

Eiseres heeft erkend dat zij het merk als zodanig nimmer zelf heeft gebruikt. Zij stelt zich op het standpunt dat zij krachtens artikel 3 van de Benelux-Merkenwet een absoluut recht op het merk kan doen gelden. Aan dat recht doet niet af dat zij momenteel onderhandelingen met een derde voert om het recht op merk over te dragen. Daaruit mag, naar haar mening, slechts worden afgeleid dat zij er belang bij heeft dat aan gedaagde het gevorderde verbod wordt opgelegd.

Daarnaast is zij erbij blijven volharden dat de aanduiding "Genneps" in combinatie met het woord "Weekblad" duidelijk onderscheidend vermogen bezit.

#### *Motivering van het voorlopig oordeel:*

Gedaagde heeft niet betwist dat zij vanaf omstreeks 1 januari 1983 het door haar uitgegeven weekblad "Maas- en Niersbode" ondertitelt met de benaming "Gennepsch Weekblad", welke benaming zij in elk geval niet meer heeft gebruikt sedert 1942 en voor welke aanduiding zij ook geen rechten, voortvloeiende

uit een inschrijving in het Benelux-Merkenregister pretendeert.

Als niet gemotiveerd betwist en overigens uit het overgelegde uittreksel gestaafd, staat vast dat eiseres haar recht op de benaming "Genneps Weekblad" op 10 december 1981 deed inschrijven in het Benelux-Merkenregister. Zulks impliceert in beginsel dat eiseres vanaf dien het uitsluitend recht op het merk "Genneps Weekblad" verkreeg, behoudens indien het depot krachtens artikel 4 van de Benelux-Merkenwet geen merkrecht zou verlenen.

Gedaagde heeft naar Ons aanvankelijk inzicht geen enkele omstandigheid aangedragen, welke zou kunnen leiden tot de conclusie dat eiseres ten onrechte aanspraak maakt op haar recht op merk, terwijl bovendien gedaagde evenmin heeft gesteld dat zij voornemens is de nietigheid van het door eiseres gedane depot in rechte in te roepen. Voor zover gedaagde een beroep heeft gedaan op non usus door eiseres, moet dit worden verworpen, reeds op grond dat de in artikel 5, lid 3 van de Benelux-Merkenwet daartoe bepaalde minimale termijn nog niet is verstreken.

Waar, in tegenstelling tot de mening van gedaagde, de benaming "Genneps Weekblad", naar Ons voorlopig oordeel wel voldoet aan de omschrijving, bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Benelux-Merkenwet, en derhalve deze aanduiding onderscheidend vermogen in de zin van de bedoelde Wet bezit, handelt gedaagde onrechtmatig jegens eiseres door het gebruik van de aanduiding "Gennepsch Weekblad" als ondertiteling van de benaming van het door haar uitgegeven weekblad "Maas- en Niersbode", zodat de vordering van eiseres moet worden toegewezen.

Wel vinden Wij termen aanwezig tot matiging van de gevorderde dwangsom als in het dictum te beslissen.

Uit het vorenoverwogene vloeit tevens voort dat gedaagde als de in dit kort geding in het ongelijk gestelde partij moet worden verwezen in de proceskosten van eiseres als hierna te bepalen.

#### *Beslissing:*

Verbieden gedaagde om, nadat dit vonnis aan haar zal zijn betekend, gebruik te maken van het merk "Genneps Weekblad", of van een daarmee overeenstemmend teken voor de waar weekbladen of soortgelijke waren, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- (...) voor iedere overtreding van deze veroordeling.

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Wijzen het meer of anders gevorderde af.

Veroordelen gedaagde in de proceskosten van dit kort geding aan de zijde van eiseres, tot heden vastgesteld op ... (f 1.230,95). Enz.

**Nr 58. President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 29 april 1982.**

**(Miniatuur porseleinen oud-Hollandse huisjes)**

Mr F. J. M. Nivard.

#### *Art. 1, lid 2 Benelux-Merkenwet.*

*De vormen van de 45 onderhavige huisjes beïnvloeden de wezenlijke waarde van de waren "porselein, aardewerk, speelgoederen en siervoorwerpen", waarvoor zij als merk zijn gedeponeerd. Derhalve geen bescherming als vormmerk.*

#### *Art. 13 onder A, lid 1 Benelux-Merkenwet.*

*Voor zover de depots zijn verricht voor (vorm van de verpakking van) dranken, is er geen inbreuk.*

*De huisjes van gedaagde kunnen niet gebruikt worden als verpakking voor dranken, omdat zij lekken.*

*"Verwatering" is niet te vrezen.*

*De huisjes van gedaagde zijn geen met de huisjes van eiseres Henkes overeenstemmende tekens.*

#### *Art. 14, lid 1 jo art. 4, aanhef en onder 1 Benelux Tekeningen- en Modellenwet.*

*Indien aangenomen zou moeten worden dat de huisjes van gedaagde slechts ondergeschikte verschillen zouden vertonen met de huisjes van eiseres Henkes, moet evenzeer worden vastgesteld dat verschillende van de door Henkes als model gedeponeerde huisjes slechts ondergeschikte verschillen vertonen met de door haar niet als model gedeponeerde huisjes, zodat de modellen niet "nieuw" waren.*

#### *Art. 10 Auteurswet 1912.*

*De huisjes van Henkes zijn verkleinde weergaven van bestaande panden. Aan de vormgeving valt niets origineels te ontdekken. De kwaliteit van de uitvoering is geen aspect van belang voor het al dan niet toekennen van auteursrecht.*

#### *Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.*

*Van nabootsing is slechts in zoverre sprake, dat gedaagde de idee om oud-Hollandse huisjes in verkleinde vorm als aardewerkprodukt te brengen navolgt. Zulks is op zich genomen niet onrechtmatig. Noch Henkes noch de KLM kan dit idee voor zichzelf monopoliseren. Ook de verdere omstandigheden (zie nader het vonnis) zijn ongenoegzaam om gedaagdes handelwijze onrechtmatig te oordelen.*

1. De besloten vennootschap H.V.D. (Henkes Verenigde Distilleerderijen) B.V. te Hendrik Ido Ambacht, en

2. De naamloze vennootschap Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. te Amstelveen, eiseressen [in kort geding], procureur Mr F. W. B. Baron van Lynden, advocaat Mr T. Schaper te 's-Gravenhage, tegen

de besloten vennootschap Goedewaagen's Koninklijke Pijpen- en Aardewerkfabrieken B.V. te Gouda, gedaagde [in kort geding], procureur Jhr Mr H. P. van Berestejn, advocaat Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach te 's-Gravenhage.

#### *Ten aanzien van het recht:*

Als vaststaand moet worden aangenomen:

1. de K.L.M. biedt sinds 1959 aan iedere "Royal Class"-passagier op intercontinentale vluchten als geschenksartikel aan één exemplaar van een serie met alcoholhoudende drank gevulde porseleinen oud-Hollandse huisjes, welke serie thans uit 45 verschillende exemplaren bestaat;

2. deze — met drank gevulde — huisjes worden exclusief aan de K.L.M. verkocht en geleverd door Henkes;

3. de huisjes hebben bij Royal Class passagiers in binnen- en buitenland een grote bekendheid; er zijn inmiddels bijna 2 miljoen exemplaren aan passagiers verstrekt;

4. Goedewaagen heeft gedurende vele jaren vorenbedoelde huisjes voor Henkes vervaardigd, doch de afname van Goedewaagen is in 1981 als gevolg van de te hoge prijs gestaakt;

5. Goedewaagen is daarna op de markt gekomen met een serie van zes oud-Hollandse huisjes, die zij als verzamelaarsobject aanprijst;

6. de huisjes, die Goedewaagen thans op de markt brengt, gelijken qua maat, kleur en uitvoering op de serie huisjes van Henkes.

De K.L.M. en Henkes vorderen thans een verbod aan Goedewaagen zich schuldig te maken aan het onrechtmatig fabriceren en verhandelen van produkten, die van de porseleinen huisjes van eiseressen zijn nabootst en jegens Henkes inbreuk te plegen op haar merkrechten met een bevel onrechtmatig verhandelde produkten van afnemers terug te nemen en aan eiseressen bewijs van die terugname te verschaffen alles op straffe van dwangsommen.

Eiseressen hebben naast voormelde feiten de navolgende grondslagen voor hun vorderingen gesteld:

1. onrechtmatige daad;
2. handelen in strijd met de merkrechten van Henkes;
3. handelen in strijd met de modelrechten van Henkes;
4. inbreuk op de auteursrechten van Henkes.

Goedewaagen heeft de vorderingen van eiseressen bestreden. Op de gevoerde verweren wordt hierna voor zoveel nodig ingegaan.

Allereerst zullen de sub 2, 3 en 4 vermelde grondslagen van de vorderingen van eiseressen bezien worden.

#### *ad 2 merkenrecht:*

Henkes beroept zich op te haren name c.q. ten name van haar rechtsvoorgangster in het Benelux-merkenregister ingeschreven afbeeldingen van elk van de 45 exemplaren van de serie huisjes van Henkes zulks voor de vorm van de verpakking van spiritualiën en voorts voor de vorm van porselein, aardewerk, speelgoederen en siervoorwerpen.

Terecht heeft Goedewaagen betoogd, dat Henkes voor haar huisjes geen bescherming als vormmerk kan verlangen. Vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden zijn van merkrechtelijke bescherming uitgesloten. Bij de onderhavige huisjes is het bij ieder afzonderlijk huisje — steeds een authentieke verkleinde reproductie op schaal van een bestaand antiek pand — juist die eigen authentieke vormgeving, die het specifieke karakter en daarmee ook de wezenlijke waarde van de waar — porseleinen dan wel aardewerk-huisjes als siervoorwerp dan wel speelgoed — bepaalt. Het is deze toegevoegde aantrekkelijkheidswaarde, die aan huisjes als waar uit de klassen, waarvoor zij als vormmerk zijn ingeschreven, hun bijzondere betekenis geeft en in feite de wezenlijke waarde — het namens eiseressen zo zeer benadrukte aspect van de verzamelersobject — bepaalt.

En voor zover de depots zijn geschied als vorm van de verpakking en voor de waren van de klassen 32 en 33 maakt Goedewaagen geen inbreuk op de rechten van Henkes. De door Goedewaagen gemaakte huisjes zijn aan de binnenzijde niet geglazuurd en lekken, indien zij met vocht gevuld worden. Zij kunnen derhalve niet gebruikt worden als verpakking voor de waren van de klassen 32 en 33.

In het licht van het vorenstaande is ook niet ter zake hetgeen namens eiseressen is betoogd over "seriemerken".

Blijft dan nog de vraag over of hier sprake is van "verwatering" in de zin van artikel 13 A sub 2 van de Benelux-Merkenwet.

Ook deze vraag moet voorshands ontkennend beantwoord worden. De door Goedewaagen in de handel gebrachte huisjes zijn reproducties van andere huisjes dan die van Henkes. Goedewaagen gebruikt dus niet enig merk van Henkes. En ook van het gebruik van een overeenstemmend teken is naar voorshands moet worden geoordeeld geen sprake. De huisjes van Henkes hebben onderling geen enkele relatie, doch Goedewaagen brengt een serie van zes reproducties van de in werkelijkheid naast elkaar gebouwde en staande panden in de handel en presenteert haar huisjes in haar reclame ook heel duidelijk als zodanig met een eigen naam — overeenstemmend met de plaats waar die huisjes in werkelijkheid staan — "De Keizersgracht".

Voor zover gebaseerd op het merkenrecht kan de vordering van Henkes derhalve niet slagen.

#### *ad 3. modellenrecht:*

De 18 na 1 januari 1975 door Henkes in omloop gebrachte huisjes zijn te haren name ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen voor "een houder voor dranken" met de aantekening "van porselein vervaardigd in de vorm van een oud-Hollands huis".

Uit dien hoofde beroept Henkes zich op de bescherming, die artikel 14, lid 1 van de Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen Wet haar biedt, stellende dat de door Goedewaagen gefabriceerde en verhandelde huisjes slechts ondergeschikte verschillen vertonen met de ten name van Henkes gedeponeerde modellen.

Indien dit laatste niet juist zou zijn faalt het beroep van Henkes op artikel 14 van de Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen Wet reeds aanstonds.

Ten gunste van Henkes derhalve aannemende, dat de huisjes van Goedewaagen slechts ondergeschikte verschillen vertonen met de huisjes van Henkes, moet evenzeer worden vastgesteld, dat de verschillen tussen de 45 huisjes van Henkes onderling niet groter zijn dan die met de huisjes van Goedewaagen.

Dit brengt mede, dat Henkes voor de gedeponeerde modellen van 18 huisjes geen uitsluitend recht verkreeg, omdat deze modellen niet nieuw waren, immers slechts ondergeschikte verschillen vertoonden met de 27 modellen, die reeds in de belanghebbende kring van nijverheid of handel in het Beneluxgebied feitelijke bekendheid genoten.

Ook in dit opzicht faalt derhalve de vordering van Henkes.

#### *ad 4. auteursrecht:*

Henkes stelt dat aan haar auteursrechten toekomen op de door haar uitgebrachte serie huisjes. Blijkens haar toelichting heeft zij auteursrecht, omdat haar serie van 45 huisjes er "beter uitziet" dan andere daarnaast bestaande huisjes van porselein of aardewerk.

Voorshands moet worden vastgesteld, dat er van enige originaliteit ten aanzien van de huisjes van Henkes niet gesproken kan worden. De huisjes van Henkes zijn — evenals die van Goedewaagen overigens — verkleinde weergaven van bestaande panden. Ook aan de vormgeving valt niets origineels te ontdekken.

De kwaliteit van de uitvoering — er beter uitzien — is geen aspect van belang voor het al dan niet toekennen van auteursrecht.

Aan Henkes komen derhalve geen auteursrechten ter zake van haar huisjes toe, zodat haar vorderingen voor zover op die rechten gebaseerd afgewezen moeten worden.

#### *ad 1. onrechtmatige daad:*

Eiseressen stellen dat Goedewaagen onrechtmatig handelt:

- a. omdat Goedewaagen op de markt is gekomen met een serie oud-Hollandse huisjes, die zeer grote gelijkenis vertonen met de serie huisjes van eiseressen, terwijl Goedewaagen haar serie aanprijst als verzamelersobject, waarmee Goedewaagen parasiteert op het succes van de huisjes van eiseressen en de klantenbindende en wervende betekenis daarvan voor de K.L.M. ernstig ondermijnt;
- b. omdat Goedewaagen, die in de periode, waarin zij als fabrikante voor Henkes optrad zelfs er mede akkoord is gegaan, dat de rechten op de door haar in opdracht van Henkes vervaardigde werktekeningen aan Henkes toekwamen, de huisjes van eiseressen nabootst;
- c. omdat Goedewaagen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar produkten af te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten gevaar voor verwarring sticht.

Vooropgesteld moet worden, dat eiseressen ten

onrechte betogen, dat Goedewaagen huisjes uit de serie van eiseressen nabootst. De huisjes, die Goedewaagen thans op de markt brengt zijn verkleinde reproducties van bestaande panden, die geen van alle in de serie van eiseressen voorkomen. Er is van nabootsing slechts in zoverre sprake, dat Goedewaagen de idee om oud-Hollandse huisjes in verkleinde vorm als aardewerk-produkt te brengen navolgt. Zulks is op zich genomen niet onrechtmatig en de door eiseressen aangevoerde omstandigheden moeten voorschands ongenoegzaam worden geoordeeld om de handelwijze van Goedewaagen nochtans onrechtmatig te oordelen.

Goedewaagen richt zich met haar produkten tot een geheel ander publiek dan eiseressen.

Henkes heeft voor haar huisjes slechts één afnemer – tot wie Goedewaagen zich nu juist niet richt – en deze afnemer, de K.L.M., gebruikt deze huisjes als een reclame/geschenkartikel voor een beperkte kring van haar clientèle.

Goedewaagen daarentegen brengt haar artikel in de handel als een commercieel artikel bestemd voor de verkoop van de detailhandel. Daarmede profiteert zij in geen enkel opzicht van relaties die zij voordien bij haar fabricage van soortgelijke huisjes had opgedaan en concurreert zij ook niet met Henkes noch met de K.L.M.

Het feit, dat Goedewaagen ten tijde van haar relatie er mede akkoord ging, dat rechten op door haar zelf vervaardigde tekeningen aan Henkes toekwamen kan al evenmin aanleiding zijn de handelwijze van Goedewaagen thans onrechtmatig te achten. Uiteraard zal Goedewaagen in die tijd, waarin zij als enig leverancier van Henkes grote en financieel aantrekkelijke orders verwierf bereid zijn geweest daar bepaalde tegenprestaties tegenover te stellen, doch zulks verplicht haar nog niet thans, nu – om welke reden dan ook – deze lucratieve orders aan haar zijn ontvallen, haar produktie verder te beperken dan op grond van industriële eigendomsrechten van anderen geboden is. En van schending van industriële eigendomsrechten van Henkes kan – gelijk hiervoor reeds overwogen – niet gesproken worden.

Ook als juist zou zijn, dat door de introductie van haar geheel eigen en nieuwe serie van oud-Hollandse huisjes de aantrekkelijkheidswaarde van het reclame/geschenkartikel voor de K.L.M. geringer is geworden, behoeft zulks voor Goedewaagen nog geen reden te zijn van deze introductie af te zien.

Noch Henkes noch de K.L.M. kan de gedachte om op verkleinde schaal gereproduceerde oud-Hollandse huisjes in Delfts blauw aardewerk dan wel porselein in omloop te brengen voor zich zelf monopoliseren. En Goedewaagen heeft door de wijze van presentatie van haar serie, naar voorschands moet worden geoordeeld, voldoende maatregelen getroffen om waar mogelijk haar produkt te doen verschillen van die van eiseressen.

Goedewaagen presenteert haar serie onder de naam van de gracht, waar deze huizen in werkelijkheid ook staan. De huisjes hebben daardoor ook het karakter van een bijeenbehorende serie, hetgeen van de huisjes van eiseressen niet gezegd kan worden.

In de uitvoering van de huisjes ligt uiteraard weinig mogelijkheid tot variëren. Voor verwarringsgevaar behoeft daarbij ook niet zo zeer gevreesd te worden. Eiseressen benadrukken het verzamelaarsaspect van hun serie en het is juist dit aspect dat het verwarringsgevaar gering doet zijn, omdat het tot de goede eigenschappen van de ware verzamelaar behoort grote aandacht te geven aan kleine details, die bij de door hem verzamelde voorwerpen verschillen.

Het betoog van eiseressen, dat met name het feit dat de huisjes van Goedewaagen van een schoorsteen zijn voorzien, aantoonde dat Goedewaagen tracht te

profiteren van het succes van de huisjes van eiseressen, lijkt in dit verband weinig reëel. Oud-Hollandse huizen dateren uit een tijd, waarin de verwarmingstechnieken nog niet zo ver waren voortgeschreden, dat huizen zonder schoorstenen gebouwd konden worden. Wat had Goedewaagen dan ook anders kunnen doen dan zij deed: een vierkante schoorsteen in plaats van de ronde schoorstenen van de huisjes van eiseressen?

En ook het verwijt, dat Goedewaagen haar produkten – op een zeer gebruikelijke plaats: de achterzijde – voorziet van een kroon met de woorden "Royal Goedewaagen" kan nauwelijks serieus zijn. Het feit, dat een ook in het buitenland opererende onderneming als Goedewaagen even "Royal" is als de Dutch Airlines en zelfs meer "royal" dan de "class" waarin de K.L.M. haar passagiers vervoert kan moeilijk ontkend worden. Dat Goedewaagen met een gepaste mate van trots en besef van goed koopmanschap het haar verleende predikaat in haar handelsmerk tot uitdrukking laat komen en haar artikelen van haar merk voorziet kan haar in rechte niet worden verweten, zeker niet nu zij zich daarbij bedient van een kroontje dat opvallend afwijkt van dat hetwelk de K.L.M. pleegt te voeren.

Nu blijktens het vorenstaande aan Goedewaagen ook geen onrechtmatige daad valt te verwijten moet aan eiseressen hun vorderingen worden ontzegd.

*Rechtdoende in kort geding:*

Ontzegt aan eiseressen haar vorderingen.

Veroordeelt eiseressen in de kosten van dit kort geding tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op f 3.000,— aan salaris voor de procureur. Enz.

**Nr 59. Voorzitter Rechtbank van Koophandel  
te Brussel, 15 november 1982.**

(Persantine)

G. Bogaerts.

*Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 2 Benelux-Merkenwet.*

*De verwijzing door gedaagde in een advertentie in een farmaceutisch tijdschrift bij de introductie van haar produkt Dipyridamole (in poedervorm) naar het door eiseres (eerder) onder het merk Persantine of Persantine in de handel gebrachte zelfde produkt Dipyridamole (in de vorm van dragees), te weten door de woorden "Merknaam Specialiteit Dipyridamole Persantine 12 Boehringer Ing.", wordt niet onrechtmatig geacht en ook niet in strijd met art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 2 BMW, nu het gebruik dat van der eiseressen merk en de naam van eiseres sub 2 wordt gemaakt "een geldige reden" heeft, als hoedanig wordt beschouwd de noodzaak het milieu waarop de publiciteit is gericht zo volledig mogelijk in te lichten, nu het bedoelde produkt onder de (soort-)naam Dipyridamole zelfs bij artsen vrijwel onbekend is.*

*Verwarringsgevaar wordt niet aanwezig geacht.<sup>1)</sup>*

1. De vennootschap naar Westduits recht Dokter Karl Thomae GmbH te Biberach a/d Riss, Bondsrepubliek Duitsland, en

2. De N.V. Boehringer Ingelheim te Brussel, eiseressen, advocaat Mr Th. van Innis te Brussel,

<sup>1)</sup> Stilzwijgend wordt blijkbaar aangenomen dat art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 niet van toepassing is.

Dit vonnis is eerder gepubliceerd in *Rechtskundig Weekblad* 1983–1984 kol. 717–722 (met noot J. Stuyk) [Red.].

tegen

De N.V. Delta Pharmaceutica te Kortrijk, verweerster, advocaten Mrs L. de Gryse en B. Dauwe te Brussel.

*De feiten:*

De partijen ter zake vervaardigen of brengen een zelfde geneesmiddel in de handel nl. Dypyridamole.

Dit produkt wordt door 2de eiseres in België op de markt gebracht onder de benaming Persantin of Persantine; deze benaming werd als merk ingeschreven door 1ste eiseres die houdster is van het merk;

Verweerster brengt hetzelfde geneesmiddel op de markt onder de benaming "Dipyridamole delta";

Eiseressen verhandelen hun produkt onder de vorm van dragees als farmaceutische specialiteit terwijl verweerster haar produkt als poeder verhandelt; dit poeder dient dan als basis voor magistrale bereidingen;

Eiseressen verwijten nu aan verweerster dat zij in haar publiciteit het merk Persantin resp. Persantine als lokvogel gebruikt voor haar produkt;

Minstens, zo menen eiseressen, is het een ongeoorloofde referentie naar hun produkt wat van aard zou zijn schade aan de merkhouder te berokkenen;

Aan de hand van voorgelegde stukken en o.m. de aflevering voor juli, augustus, september 1982 van het tijdschrift INFO-FM (Medisch-Farmaceutische Informatie) konden wij vaststellen dat verweerster inderdaad adverteert voor haar geneesmiddel onder de hoofding:

"Nieuw... voor magistrale bereidingen"

"Nouveau... pour les préparations magistrales"

"Dipyridamole delta"

Onderaan de advertentie, in de rechter helft staat dan in klein schrift te lezen:

"Merknaam Specialiteit Dypyridamole Persantine 12 Boehringer Ing.

*Over de grond van de zaak:*

Eiseressen verwijten aan verweerster

1) een onrechtmatig gebruik van het merk Persantin-Persantine in de zin van art. 13.A.2 van de Benelux-Merkenwet (B.M.W.)

2) een onrechtmatig gebruik resp. een onrechtmatige verwijzing naar de maatschappelijke benaming van 2de eiseres, praktijk waarop art. 20,3° W.H.P. en art. 54 W.H.P. toepasbaar zouden zijn;

art. 13.A.2 B.M.W. stelt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen: "Elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht";

Dat er een bepaald gebruik wordt gemaakt van het merk "Persantin" valt niet te betwisten; evenmin als het feit dat zulks gebeurt in het economisch verkeer;

Nochtans dienen alhier de omstandigheden nagegaan in dewelke dit gebruik gebeurt;

Dadelijk moet dan opvallen dat het produkt dat partijen op de markt brengen niet "nieuw" is - immers zijn de octrooirechten erop vervallen - doch dat verweerster wel als nieuwe producent van het produkt op de markt komt met een andere, voor magistrale bereidingen geëigende, conditionering van het produkt;

Bovendien laat verweerster - terecht menen wij - opmerken dat het produkt onder zijn soortnaam "Dipyridamole" bij de artsen - die dan toch de magistrale voorschriften dienen te verstrekken waarin, gebeurlijk, het produkt zal voorkomen - minder bekend, zo niet geheel onbekend is;

In die voorwaarden rijst de vraag of het alluderen op een farmaceutische specialiteit die hetzelfde produkt, maar in vaste dosering, bevat en voor dezelfde therapeutische doeleinden bestemd is, wanneer die

allusie, zoals in casu, zonder verder commentaar geschiedt, kan worden beschouwd als de geldige reden waarvan art. 13.A.2 B.M.W. gewaagt;

Destijds reeds heeft het Benelux Gerechtshof (Arrest "Claeryn" d.d. 1 maart 1975 no A/74/1 Colgate-Palmolive/Erven Lucas Bols R.W. 1974-75 - 2059 en vgdn.) [vgl. B.I.E. 1975, nr 30, blz. 183, Red.] vooropgesteld dat het "...niet mogelijk is de vraag betreffende de maatstaven voor de beoordeling van het al dan niet bestaan van een "geldige" reden als boven bedoeld in abstracto te beantwoorden...";

Verder stelt het Hof dan vast dat een louter "redelijk belang" niet als geldige reden dient beschouwd te worden;

Wanneer men nu de door verweerster gedane referte naar het merk van eiseressen aan deze criteria toetst en men houdt daarbij rekening met al de omstandigheden zoals zij reeds hoger werden aangehaald en ook op het feit dat deze referte op een bijzonder discrete wijze geschiedt;

Men ziet dan ook niet in waarom in de gegeven omstandigheden en dan meer bepaald in een zodanige complexe bedrijvigheid als het farmaceutische bedrijf waarvan overigens de publiciteit gericht is op een bijzonder geselecteerd milieu van artsen, apothekers, laboratoria en wetenschapslui, milieu dat omtrent de aangeboden produkten een nauwkeurige en zo uitgebreide informatie als maar kan zijn van node heeft, men in het beoordelen van een loutere referte naar het merk van een concurrent strenger zou moeten optreden dan voor de "onontbeerlijk" geachte referte naar het merk van een ander in de handel van auto-onderdelen en wisselstukken (domein waar men geneigd is zulke referte als geoorloofd te beschouwen);

De noodzaak het milieu waarop de publiciteit gericht is zo volledig als mogelijk in te lichten is dus in de gegeven omstandigheden een geldige reden voor verweerster om naar het merk van het produkt van eiseressen te refereren;

Wat de vermelding van de naam van 2de eiseres samen met het merk betreft, eiseressen steunen hier op art. 20,3° en art. 54 W.H.P.;

Verweerster werpt op dat het hier niet om handelspubliciteit gaat in de zin van art. 19 W.H.P. vermits zij niet gericht is op het publiek maar op een beroepsklasse; in de huidige stand van de rechtsleer en met inachtnaam van de voorbereidende werken van de wet van 14 juli 1971 lijkt dit argument inderdaad doorslaggevend (De Caluwé: *Les Pratiques du Commerce* no 161);

Nochtans dient de aangeklaagde praktijk verder onderzocht aan de hand van de bepalingen van art. 54 W.H.P.;

Het komt ons voor dat gelet op de manier waarop de aangeklaagde publiciteit gevoerd wordt, er geen verwarringsmogelijkheid bestaat tussen het produkt en de firma's van eiseressen en het produkt en de firma van verweerster;

Inderdaad gebeurt de verwijzing door naast de naam van het produkt Dipyridamole een sterretje te plaatsen dat herhaald wordt naast de referte in de rechterhoek beneden en deze referte is, zoals reeds opgemerkt, in kleinere druk gesteld en vermeldt alleen de naam van de specialiteit en de firma die deze specialiteit op de markt brengt; verweerster bewijst aan de hand van verschillende andere druksels die zij bij haar dossier voegt dat zulke referenties in het farmaceutische milieu nog meer worden gebruikt (zie o.a. Apothekersblad 8-9/1982); in die voorwaarden, en gelet op het beroepsmilieu waarop zij gericht is, heeft een publiciteit die op dezelfde wijze geschiedt als de behandeling van het produkt in de vakliteratuur, d.i. met eenvoudige referte naar gelijkwaardige concurrerende produkten, zonder dat daarbij enig ander commentaar wordt gegeven des te minder



een verwarrend karakter dat naast het merk van het produkt zeer duidelijk en ondubbelzinnig wordt vermeld wie de merkhouders is;

In die gegeven omstandigheden en in de welbepaalde voorwaarden zoals de publiciteit gevoerd wordt en hierboven beschreven, is zij niet van aard een inbreuk op de eerlijke handelsgebruiken uit te maken;

Om deze redenen,

Wij, Georges Bogaerts, Ondervoorzitter, zetelend zoals in kort geding, inzake vorderingen tot staking, ter vervanging van de wettelijk belette Voorzitter van de Rechtbank en bijgestaan door Anna Frans, eerst-aanwezend klerk griffier;

Gelet op art. 4 en volgende van de wet van 15 juni 1935 alhier toegepast;

Wijzende op tegenspraak;

Laten de vordering toe doch zeggen dat zij ongegrond is, wijzen eiseressen ervan af;

Verwijzen hen in de kosten, vereffenen deze op vijfduizend vijfhonderd vierennegentig frank in hoofde van eiseressen en op tweeduizend vijfhonderd frank in hoofde van verweerster;

Zeggen dat dit vonnis op grond van art. 59 W.H.P. rechtens uitvoerbaar is bij voorraad. Enz.

Nr 60. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer,  
26 mei 1983.

(sportregenjas)

President: Mr A. Cohen Tervaert;

Raadsheren: Mrs L. C. H. Veger en J. G. L. M. Bijnen.

Artt. 1, 4 en 10 Auteurswet 1912.

President: *Geen bescherming krachtens de Auteurswet, omdat ons bij beschouwing van eiseresses sportregenjas (speciaal voor rokdragende personen) niet is kunnen blijken dat het ontwerp in voldoende mate een eigen en oorspronkelijk karakter draagt of moet worden beschouwd als een uiting van enig kunstzinnig streven.*

Artt. 2, 4 en 14 Benelux Tekeningen- en Modellenwet.

President: *Voorshands moet worden aangenomen dat eiseresses depot een exclusief recht op het uiterlijk van de onderhavige sportregenjas heeft doen ontstaan. De bijzondere kenmerken van de jas (zie vonnis) zijn niet noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect in de zin van art. 2 B.T.M.W. Ook het vereiste van nieuwigheid van art. 4 B.T.M.W. is aanwezig (zie het vonnis).*

*De door gedaagde in het verkeer gebrachte sportregenjas (voor rokdragende personen) stemt op vrijwel alle voor vergelijking in aanmerking komende punten met die van eiseres overeen (zie vonnis).*

*Derhalve inbreuk aangenomen en vordering toegewezen.*

Hof: *Conform de President.*

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yellow Bird International B.V. te Beekbergen, principaal appellante, voorwaardelijk incidenteel geïntimeerde, procureur Mr Th. R. Bremer, tegen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Agu B.V. te Alkmaar, principaal geïntimeerde, voorwaardelijk incidenteel appellante, procureur Mr C. A. J. Crul.

a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 4 november 1982 (Mr B. J. Asscher).



(model nr 07240 van eiseres)

*Overwegende ten aanzien van het recht:*

1. In dit geding wordt van het navolgende uitgegaan.  
— Eiseres [Agu, Red.] brengt in de Benelux sportregenjassen in het verkeer, die speciaal voor rokdragende personen geschikt zijn en voorzien van een capuchon met speciaal venster, van twee reflecterende strepen op de mouw en een brede ventilerende opening op de rug. Eiseres heeft het uiterlijk van deze regenjas op 11 augustus 1980 in de Benelux als model gedeponeerd onder nummer 07240.

— Gedaagde brengt eveneens sportregenjassen voor rokdragende personen in de Benelux in het verkeer, onder meer door verkoop aan C&A Nederland C.V.

2. Eiseres vordert in dit geding verkort weergegeven een verbod aan gedaagde voort te gaan met het in het verkeer brengen van de sportregenjassen voor rokdragende personen en een gebod de gewraakte regenjassen van C&A Nederland C.V. terug te nemen op straffe van een dwangsom als in het petitum van de dagvaarding nader omschreven. Zij stelt daartoe in de dagvaarding, dat de door gedaagde in het verkeer gebrachte regenjassen inbreuk maken op het auteursrecht van eiseres alsmede op het modelrecht van eiseres. Ter terechtzitting heeft eiseres mede aan de vordering ten grondslag gelegd, dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt door stelselmatige nabootsing van de produkten van eiseres.

3. De stelling van eiseres, dat de door haar in het

verkeer gebrachte sportregenjas voor rokdragende personen bescherming krachtens de Auteurswet geniet, wordt verworpen, omdat Ons bij de beschouwing van deze regenjas niet is kunnen blijken, dat het ontwerp van deze regenjas in voldoende mate een eigen en oorspronkelijk karakter draagt of moet worden beschouwd als een uiting van enig kunstzinnig streven.

4. Met betrekking tot het beroep van eiseres op haar modelrecht wordt het navolgende overwogen.

Anders dan gedaagde heeft doen betogen dient voorshands te worden aangenomen, dat het voormelde depot een exclusief recht op het uiterlijk van de onderhavige sportregenjas heeft doen ontstaan. Niet kan immers worden gezegd, dat de bijzondere kenmerken van de sportregenjas als de bijzondere sluiting voor rokdragende personen, de twee reflecterende strepen op de mouwen, waarvan de bovenste iets dikker dan de andere, de afneembare capuchon met speciaal venster en de brede ventilerende opening op de rug, noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect in de zin van artikel 2 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen (verder ook BTMW). De bedoelde kenmerken zijn veeleer te beschouwen als een gevolg van het streven van de ontwerper de praktische bruikbaarheid van het produkt te verhogen en niet enigerlei technisch effect te bereiken.

5. Ook gedaagdes verweer, dat het in artikel 4 BTMW gestelde vereiste van nieuwheid van de onderhavige regenjassen ontbreekt, moet worden verworpen. De omstandigheid, dat een enigszins gelijkende sportregenjas, waarvan thans in het midden kan blijven of deze hetzelfde uiterlijk heeft als het door eiseres gedeponeerde model of daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont, in een in 1978 in Japan verspreide brochure is afgebeeld, brengt niet zonder meer met zich mee, dat die Japanse sportregenjas feitelijk bekend was in de belanghebbende kring van nijverheid en handel in het Beneluxgebied, zoals vereist in artikel 4, aanhef en onder 1 en a BTMW. Ook overigens is van een dergelijke bekendheid onvoldoende gebleken, waartoe de enkele door gedaagde gestelde omstandigheid dat Nederlandse inkopers over de hele wereld rondreizen en op die wijze enige kennis van de Japanse markt zullen verwerven niet voldoende is te achten.

6. Bij beschouwing van de door eiseres en gedaagde in het verkeer gebrachte sportregenjas voor rokdragende personen is Ons genoegzaam gebleken, dat de beide exemplaren op vrijwel alle voor vergelijking in aanmerking komende punten in die mate overeenstemmen, dat het door gedaagde in het verkeer gebrachte exemplaar moet worden beschouwd als een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het door eiseres gedeponeerde model dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont. Als verschillen van ondergeschikte aard moeten worden beschouwd: dat de uitvoering van het doorschijnend gedeelte van de capuchon, die bij het exemplaar van gedaagde iets groter is en een dubbelgevouwen onderzijde heeft, dat de ventilerende rugopening van gedaagdes exemplaar in plaats van met twee drukknoppen is gesloten door op twee plaatsen het loshangende gedeelte over ongeveer een centimeter dicht te stikken, dat de zakken bij gedaagdes exemplaar iets schuiner zijn aangebracht, dat de reflecterende strepen bij gedaagdes exemplaar niet van ongelijke dikte zijn en dat de inzetflap op andere wijze is uitgevoerd. Al deze geringe verschillen brengen bij de beschouwing van de beide produkten in hun geheel geen verandering in de conclusie, dat moet worden gesproken van een zelfde uiterlijk als hiervoor bedoeld.

7. Het voorgaande leidt tot de conclusie, dat het door gedaagde in het verkeer gebrachte produkt een inbreuk oplevert op het door eiseres gedeponeerde model, waartegen eiseres zich op de voet van artikel 14 BTMW kan verzetten, zodat de ter terechtzitting nog door eiseres aangevoerde grondslag voor het gevorderde

verbod en de nevenvorderingen niet meer aan de orde behoeft te komen.

De gevraagde voorzieningen zijn met inachtneming van het onder 3 overwogene toewijsbaar met veroordeling van gedaagde in de kosten van dit geding.

#### *Rechtdoende:*

1. Verbiedt gedaagde vanaf de achtste dag na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op het modellenrecht van eiseres door het in de Benelux in het verkeer brengen van de bij de dagvaarding genoemde regenjassen, of van regenjassen die hetzelfde uiterlijk vertonen als het ten name van eiseres gedeponeerde model, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen.

2. Gebiedt gedaagde binnen acht dagen na betekening van dit vonnis de bij C&A Nederland C.V. nog aanwezige inbreukmakende regenjassen terug te nemen en aan eiseres binnen die termijn ter controle te verschaffen een afschrift van haar desbetreffende brief aan C&A Nederland C.V.

3. Veroordeelt gedaagde aan eiseres een dwangsom te betalen van f 5.000,— voor iedere overtreding van het onder 1 gegeven verbod en het onder 2 gegeven gebod en voor iedere dag dat een dergelijke overtreding voortduurt.

4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5. Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van eiseres begroot op f 141,45 wegens verschotten en op f 1.000,— wegens procureursalaris.

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

b) Het Hof, enz.

#### *Ten aanzien van het recht:*

1. Onbestreden is rechtsoverweging 1 van voormeld vonnis. Ook het Hof gaat derhalve van de daarin vermelde feiten uit

2. De door Agu in het modeldepot aangegeven bijzondere kenmerken: de speciale sluiting aan de onderkant van de voorzijde van de jas, waardoor een klokmodel ontstaat, de reflecterende strepen op de mouwen, het speciale venster in de capuchon en de brede ventilerende opening op de rugzijde van de jas, hebben weliswaar alle een functie om de praktische bruikbaarheid van de jas te verhogen doch dit brengt niet mee dat die kenmerken noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect en dat dus de regenjas in zijn uitwendige verschijningsvorm uitgesloten is van modelbescherming.

Uit het enkele feit dat er andere, aan het Hof getoonde regenjassen zoals Intercycle in de handel zijn waaraan ter voldoening aan dezelfde eisen van praktische bruikbaarheid op andere wijze is vorm gegeven, volgt reeds dat de vormgeving van de Agu regenjassen niet noodzakelijk en uitsluitend bepaald is door technische eisen.

De grieven I en II zijn dus ongegrond.

3. Ten aanzien van het niet beantwoorden aan de eis van nieuwheid heeft Yellow Bird betoogd dat de twee reflecterende strepen op de mouwen en de brede ventilerende opening op de rug reeds onderdeel uitmaakten van het door Agu in 1976 geïntroduceerde regenpak.

Voorts heeft zij gesteld dat in 1978 in Japan regenjassen op de markt waren met een ritssluiting aan de voorzijde, met een venster in de capuchon en met twee strepen op de mouwen. Volgens Yellow Bird brengt dit mee dat over de hele wereld rondreizende inkopers van Nederlandse bedrijven deze kenmerken kenden zodat zij niet nieuw waren in de belanghebbende kring van nijverheid of handel in het Beneluxgebied.

4. Het enkele feit dat de ontwerper van de rokken-

regenjas is uitgegaan van het model van het uit 1976 daterende tweedelige regenpak tast, gelijk Agu terecht heeft opgemerkt, de nieuwigheid van de rokkenregenjas niet aan omdat deze niet is een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het regenpak of daarvan slechts op ondergeschikte punten afwijkt.

Yellow Bird heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door haar bedoelde regenjassen welke in 1978 in Japan in de handel waren bij de belanghebbende kring van nijverheid of handel in het Beneluxgebied feitelijke bekendheid genoten. De verklaring van H. F. C. Dunselman, inhoudende dat hij van collega-inkopers bij C&A gehoord heeft dat in hun kring bekend was dat Japanse fabrikanten in de 70-er jaren een fietssluiting in de door hen vervaardigde regenjassen verwerkten, is daartoe volstrekt onvoldoende.

Grief III is derhalve eveneens ongegrond.

5. De vierde grief bevat de klacht dat de President ten onrechte heeft overwogen dat de door Yellow Bird in de handel gebrachte regenjas in die mate met de jas van Agu overeenstemt dat hij moet worden beschouwd als een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het door Agu gedeponeerde model dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont.

6. Deze grief faalt. De door de President in rechts-overweging 6 genoemde verschillen zijn, gelijk het Hof heeft geconstateerd, zo gering dat zij bij vergelijking van het model van Agu in zijn geheel met het door Yellow Bird in de handel gebrachte model nauwelijks opvallen. Dat er andere zijn, is niet aangevoerd.

7. Nu geen der grieven van Yellow Bird deugdelijk is bevonden komt het voorwaardelijk incidenteel appel van Agu niet meer aan de orde. Het vonnis moet worden bekrachtigd en Yellow Bird dient de op het beroep gevallen kosten te dragen.

#### Beslissingen:

Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en verwijst Yellow Bird in de kosten op het beroep gevallen, aan de zijde van Agu tot deze uitspraak begroot op f 3.750,- (. . .) Enz.

Nr 61. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer,  
12 maart 1982.

(Deleal, Delial)

President: Mr A. Cohen Tervaert;

Raadsheren: Mrs L. C. H. Veger en J. G. L. M. Bijnen.

*In kort geding vordert Beauty World Wide in conventie opheffing van een beslag door Bayer gelegd op grond van art. 28 Auteurswet op een partij Deleal zonnebrandmilk, in transitio opgeslagen te Utrecht. Bayer vordert, voorwaardelijk, in reconventie staking van het gebruik van het woordmerk Delial, Deleal of daarmee overeenstemmende tekens.*

Artt. 1, 10, lid 1, aanhef en sub 10° en 12 Auteurswet 1912.

Pres.: Een voorwerp kan slechts dan als een werk van toegepaste kunst worden beschouwd dat bescherming geniet op grond van het bepaalde in art. 10, lid 1 sub 10° van de Auteurswet, indien het voldoet aan het vereiste dat het een eigen karakter heeft, dat wil zeggen een oorspronkelijk artistieke vormgeving, waarin de persoonlijke kunst van de schepper zich heeft geopenbaard. Daaraan voldoet de plastic fles die getoond is, niet. (Door het Hof niet beslist).

Hof: Een eventueel aan Bayer toekomend auteursrecht is uitgeput door openbaarmaking in de U.S.A.

#### Art. 37 Benelux-Merkenwet.

*Hoewel B.W.W. niet binnen het arrondissement Utrecht is gevestigd, bevoegdheid van President toch aangenomen nu de in het geding zijnde verbintenis uit beweerd merkinbreuk door de (ter distributie onder detaillisten) aanwezigheid van de goederen te Utrecht, in dit arrondissement zou zijn ontstaan. (Hof: onjuist is de stelling dat de goederen nog niet in Nederland in het verkeer zijn gebracht).*

#### Art. 13 A, lid 3 Benelux-Merkenwet.

Pres. en Hof: Geen merkinbreuk aangenomen, omdat de partij van Bayer zelf, althans van een tot haar concern behorende maatschappij afkomstig was.

De vennootschap naar Duits recht Bayer A. G. te Leverkusen, Bondsrepubliek Duitsland, appellante, incidenteel geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr G. W. K. van der Valk Bouman, advocaat Mr A. H. Vermeulen te 's-Gravenhage

tegen

De naamloze vennootschap Beauty World Wide N.V. te Curaçao, Nederlandse Antillen, geïntimeerde, incidenteel appellante [in kort geding], procureur Mr Tj. A. Meijer, advocaat Mr W. G. Dormaar te Utrecht.

a) President Arrondissementsrechtbank te Utrecht,  
15 juli 1981 (Mr V. J. A. van Dijk).

#### Ten aanzien van het recht:

*In conventie en in reconventie:*

Overwegende dat de spoedeisendheid van de zaak niet is betwist en voldoende voortvloeit uit hetgeen partijen hebben gesteld en gevorderd;

#### In conventie:

O. dat B.W.W. in dit geding vordert om gedaagde op straffe van een dwangsom te veroordelen het beslag dat zij op grond van artikel 28 van de Auteurswet heeft doen leggen op 15 juni 1981 op een partij zonnebrandolie (ongeveer 17.500 colli) van het merk "deléal" op te heffen, welke partij ligt opgeslagen bij H. G. van Straaten B.V. te Utrecht;

O. dat B.W.W., die stelt eigenares van deze partij zonnebrandolie te zijn, deze vordering primair hierop doet steunen, dat het beslag, dat Bayer heeft gelegd uit hoofde van het auteursrecht dat zij beweert te hebben ten aanzien van de plastic flesjes waarin de zonnebrandolie is verpakt, ten onrechte is gelegd, nu zulk een auteursrecht niet kan bestaan omdat die flesjes niet voldoen aan hetgeen voor het ontstaan van auteursrecht daarop is vereist;

O. dat Bayer de vordering van B.W.W. heeft bestreden, waarbij zij in de eerste plaats heeft betwist dat B.W.W. gerechtigd zou zijn om de opheffing van dit beslag te vorderen, omdat dit beslag ten laste van Van Straaten is gelegd;

O. dat B.W.W. immers – zo stelt Bayer – niet heeft aangetoond dat zij eigenares is van de betreffende partij zonnebrandolie en dat, zo al mocht worden aangenomen op grond van de door B.W.W. in het geding gebrachte facturen, afkomstig van H. L. Moore, New Britain, Connecticut, U.S.A., en op naam van B.W.W. gesteld, dat B.W.W. de eigendom van de partij zonnebrandolie heeft verworven, zij op grond daarvan geen opheffing van het beslag kan vorderen, omdat de facturen eerst van 1 juli 1981 dateren, zodat de eigendomsoverdracht van de partij zonnebrandolie plaats zou hebben gevonden na de datum waarop het beslag is gelegd;

O. dat naar Ons voorlopig oordeel echter voldoende aannemelijk is geworden op grond van de door B.W.W. gestelde en door Bayer in zoverre onvoldoende gemotiveerde betwiste feiten, dat B.W.W. de partij zonnebrandolie van voornoemde Moore heeft gekocht en dat die

partij ook aan haar is geleverd, waarbij de datum van de factuur voor de eigendomsovergang niet beslissend moet worden geacht, nu uit de ten processe overgelegde douaneverklaring afgegeven op 19 maart 1981 blijkt dat de partij met ingang van die datum lag opgeslagen in de douaneloods van Van Straaten B.V. en geen enkel feit is gebleken dat het aannemelijk maakt dat de partij bij aankomst in Nederland niet voor B.W.W. was bestemd en door Van Straaten B.V. voor haar was opgeslagen;

O. dat B.W.W. derhalve opheffing van het beslag kan vorderen;

O. dat thans de vraag aan de orde komt of Bayer auteursrecht kan doen gelden ten aanzien van de plastic fles, waarin de zonnebrandolie is verpakt;

O. dat Bayer dienaangaande heeft betoogd dat deze fles, die zij in verschillende kleurcombinaties uitgevoerd op de markt brengt, moet worden beschouwd als een werk van toegepaste kunst, omdat zij voldoet aan het aan een dergelijk voorwerp te stellen vereiste van een zekere oorspronkelijkheid en bovendien esthetische bevrediging geeft;

O. dat een voorwerp slechts dan als een werk van toegepaste kunst kan worden beschouwd dat bescherming geniet op grond van het bepaalde in artikel 10, lid 1 sub 10° van de Auteurswet, indien het voldoet aan het vereiste dat het een eigen karakter heeft, dat wil zeggen een oorspronkelijk artistieke vormgeving, waarin de persoonlijke kunst van de schepper zich heeft geopenbaard;

O. dat Wij bij beschouwing van de plastic fles, die Ons ter zitting in verschillende kleuren uitgevoerd is getoond, voorshands niet tot het oordeel komen dat deze moet worden gerekend tot de voorwerpen die een dergelijk karakter bezitten;

O. dat de fles zich immers noch wat de vorm, noch wat het gebruikte materiaal betreft, opvallende wijze onderscheidt van andere flessen, die als verpakking voor soortgelijke produkten in de handel zijn, terwijl zij ook geen enkel specifiek kenmerk heeft bijvoorbeeld in de vorm van een speciaal soort dop, dat voorts de verschillende kleurcombinaties waarin zij wordt aangeboden, in hoofdzaak een functioneel doel hebben, te weten om het publiek de verschillende voor de huid bestemde cosmetische produkten onmiddellijk van elkaar te doen onderscheiden, terwijl tenslotte niet gezegd kan worden dat door combinatie van een en ander op enigerlei wijze iets zo essentieels aan het geheel wordt toegevoegd dat de fles daardoor wel een oorspronkelijk karakter zou verkrijgen;

O. dat derhalve naar Ons voorlopig oordeel Bayer er tevergeefs een beroep op doet dat haar ten aanzien van de plastic fles auteursrecht toekomt;

O. dat hieruit volgt dat het beslag ten onrechte is gelegd, zodat het niet gehandhaafd kan blijven;

O. dat reeds op deze grond de vordering van B.W.W. zal worden toegewezen, zodat haar overige stellingen geen bespreking meer behoeven;

O. dat Bayer nog heeft aangevoerd dat bij toewijzing van de vordering op grond van een afweging van de belangen van partijen aan B.W.W. de verplichting zou moeten worden opgelegd om een bankgarantie te stellen voor een bedrag van f 5.000.000,-;

O. dat Wij hiervoor echter geen grond aanwezig achten, aangezien voor een zekerheidsstelling als gevraagd geen plaats kan zijn bij opheffing van een beslag, dat wettelijke grondslag ontbeert;

#### *In reconventie:*

O. dat Wij nu de vordering in conventie zal worden toegewezen, op de door Bayer in reconventie ingestelde vordering zullen moeten beslissen;

O. dat Bayer deze vordering doet steunen op het bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merkrecht op

het woord "delial", terwijl zij voorts stelt dat het merk "deléal" waarvan de onderhavige partij zonnebrandolie is voorzien, inbreuk maakt op haar merkrecht op het woord "delial";

O. dat Wij — hoewel gedaagde niet binnen het arrondissement Utrecht is gevestigd — Ons ingevolge het bepaalde in artikel 37 van de Benelux-Merkenwet bevoegd achten van de vordering kennis te nemen, nu de in het geding zijnde verbintenis uit beweerde merk-inbreuk door de (ter distributie onder detailisten) aanwezigheid van de goederen te Utrecht, in dit arrondissement zou zijn ontstaan;

O. dat B.W.W. niet heeft betwist dat Bayer merkrecht toekomt in de Benelux-landen met betrekking tot het woord "delial", noch dat het woord "deléal" inbreuk zou maken op het woord "delial", doch heeft gesteld dat de litigieuze partij zonnebrandolie afkomstig is van Bayer zelf, zodat zij legaal in de handel is gebrukt onder het merk "deléal" en zij — B.W.W. — door die partij verder te verhandelen geen merkinbreuk pleegt;

O. dat Bayer heeft bestreden dat de litigieuze partij zonnebrandolie van haar afkomstig zou zijn, doch dat Wij voorshands het standpunt van B.W.W. meer aannemelijk achten dan dat van Bayer;

O. dat met betrekking hiertoe immers onweersproken is komen vast te staan dat Bayer in de Verenigde Staten van Amerika rechthebbende is op het woordmerk "deléal", op welk merk zij haar importeur Cutter Laboratories Inc. te Berkeley (een "achterkleindochter" van Bayer) een licentie heeft verleend, dat Bayer in Amerika het woordmerk "delial" niet meer gebruikt en geheel is overgegaan op het merk "deléal", en dat Bayer zonnebrandolie produceert voor de Amerikaanse markt in een verpakking voorzien van het merk "deléal";

O. dat het, gegeven deze feiten, voorshands eerder aannemelijk moet worden geacht dat de onderhavige partij zonnebrandolie, waarvan vaststaat dat zij door B.W.W. is gekocht van een Amerikaanse firma, op een of andere wijze afkomstig is van Cutter Laboratories en dus van Bayer zelf, dan dat het hier een brutale namaak betreft zoals Bayer beweert, welke bewering Bayer echter met geen enkel feit heeft kunnen staven;

O. dat het standpunt van B.W.W. ook aannemelijk lijkt omdat het in verband met de koers van de dollar ten tijde van de onderhavige transactie waarschijnlijk in financieel opzicht profijtelijk was om het in Amerika op de markt gebrachte produkt naar Nederland te exporteren, zoals — naar Ons uit eigen wetenschap bekend is — ook wel met andere cosmetische produkten is geschied;

O. dat het vorenstaande tot de conclusie voert dat deze vordering zal worden afgewezen;

#### *In conventie en in reconventie:*

O. dat Bayer als de zowel in conventie als ook in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding in conventie en in reconventie behoort te worden veroordeeld;

#### *Rechtdoende in naam der Koningin!*

##### *In conventie:*

Veroordelen Bayer het door haar op 15 juni 1981 gelegde beslag op de partij deléal zonnebrandmiddel, welk in transitio ligt opgeslagen bij H. G. van Straaten B.V. te Utrecht, onmiddellijk op te heffen en straffe van een dwangsom ter grootte van f 10.000,- ( . . . ) ten laste van Bayer en ten gunste van B.W.W. voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Bayer na betekening van dit vonnis in gebreke is hieraan uitvoering te geven.

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

##### *In reconventie:*

Weigeren de gevraagde voorziening.

*In conventie en in reconventie:*

Voegen de kosten van dit geding in conventie en in reconventie samen en brengen deze ten laste van Bayer.

Veroordelen Bayer mitsdien te betalen de aan de zijde van de wederpartij gevallen en nog te vallen kosten, welke tot op heden worden begroot op f 850,- (...) voor salaris van haar procureur en f 132,90 (...) voor verschotten. Enz.

b) Gerechtshof te Amsterdam, 30 oktober 1981 (tussenarrest) (Mrs A. Cohen Tervaert, L. C. H. Veger en J. G. L. M. Bijnen).

*Overwegende ten aanzien van het recht:*

1. De grieven van Bayer luiden als volgt:

*Grief I*

Ten onrechte heeft de President overwogen en beslist dat voldoende aannemelijk is geworden dat B.W.W. de litigieuze partij zonnebrandolie van Moore heeft gekocht en in eigendom geleverd gekregen, zodat B.W.W. gerechtigd was opheffing van het beslag te vorderen.

*Grief II*

Ten onrechte heeft de President overwogen en beslist dat Bayer er tevergeefs een beroep op doet dat haar ten aanzien van de litigieuze flacons auteursrecht toekomt.

*Grief III*

Ten onrechte heeft de President overwogen en beslist dat voor een zekerheidsstelling als gevraagd geen plaats kan zijn bij opheffing van een beslag dat wettelijke grondslag ontbeert.

*Grief IV*

Ten onrechte heeft de President in reconventie overwogen en beslist dat de voorwaardelijke in reconventie ingestelde vordering moet worden afgewezen.

*Grief V*

Ten onrechte heeft de President Bayer in conventie veroordeeld om het beslag op verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- onmiddellijk op te heffen en in reconventie de gevraagde voorziening geweigerd.

2. De grief van B.W.W. luidt:

Ten onrechte heeft de President zich bevoegd verklaard van de vordering in reconventie kennis te nemen op grond van de overweging dat "de in het geding zijnde verbintenis uit beweerde merkinbreuk door de (ter distributie onder de detaillisten) aanwezigheid van de goederen te Utrecht, in dit arrondissement zou zijn ontstaan";

3. In dit geding is onder meer aan de orde de vraag of aannemelijk is dat Bayer terecht met een beroep op artikel 28 van de Auteurswet beslag heeft gelegd op flesjes zonnebrandolie e.d. voorzien van de opdruk "Deléal". B.W.W., die, stellende dat zij eigenares is van die goederen, opheffing van het beslag heeft gevorderd, heeft ter staving van die vordering onder andere gesteld dat de partij zonnebrandolie door Cutter Laboratories Inc., een dochtermaatschappij van Bayer en licentiehouster met betrekking tot deze goederen, rechtmatig in de Verenigde Staten in het verkeer zijn gebracht. Bayer heeft dit laatste betwist, doch niet betwist dat Cutter een licentie met betrekking tot deze goederen bezit.

4. De nauwkeurige inhoud van de overeenkomst tussen Bayer en Cutter ten aanzien van de vervaardiging en/of verspreiding van de onderhavige flessen kan voor de beslissing in deze procedure van belang zijn. Deze blijkt niet althans onvoldoende uit de overgelegde stukken. Het Hof zal daarom — alvorens verder te beslissen — Bayer in de gelegenheid stellen alsnog bij

akte stukken in het geding te brengen waaruit bedoelde overeenkomst blijkt.

*Rechtdoende:*

Stelt de appellante Bayer in de gelegenheid stukken in het geding te brengen waaruit bedoelde overeenkomst tussen haar en Cutter Laboratories Inc. blijkt.

Verwijst daartoe de zaak naar de rol van vrijdag 13 november 1981.

Houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

c) Eindarrest, 12 maart 1982.

Het Hof, enz.

*Rechtsoverwegingen:**In het principaal en in het incidenteel appel:*

1. Het Hof verwijst hier naar en neemt over hetgeen daaromtrent in het op 30 oktober 1981 in deze zaak gewezen arrest is overwogen.

2. Als enerzijds gesteld, anderzijds niet of ongenoegzaam betwist, deels ook blijkens de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde produkties staat het volgende tussen partijen vast:

3. Bij de transportonderneming H. G. van Straaten B.V. te Utrecht bevindt zich sedert 19 maart 1981 een partij zonnebrandolie verpakt in plastic flessen, welke zijn gemerkt Deleal.

4. Deleal is een merk waartoe Bayer gerechtigd is en waarop zij aan de tot haar concern behorende onderneming Cutter Laboratories Inc. te Berkeley U.S.A. een licentie heeft verleend.

5. Op de genoemde partij zonnebrandolie is door Bayer op 15 juni 1981 onder genoemde Van Straaten B.V. beslag gelegd op grond van de bepaling van artikel 28 Auteurswet.

*In het principaal appel voorts:*

6. De eerste grief betreft de vraag of B.W.W. gerechtigd is opheffing van het beslag te vorderen.

7. B.W.W. heeft inmiddels — in aanvulling op de door haar in eerste instantie reeds overgelegde facturen en shipping order — nog in het geding gebracht een telexbericht van augustus 1981 van H. L. Moore, waarin deze bevestigt van Broadcast Marketing Corporation te hebben gekocht en vervolgens aan B.W.W. te hebben verkocht Deleal zonnebrandprodukten, terwijl zij voorts heeft overgelegd vervoersdocumenten onder andere betrekking hebbend op door Cutter Laboratories Inc. aan Broadcast Marketing Corporation verkochte Deleal sunmilk.

Bovendien heeft B.W.W. in het geding gebracht een schriftelijke verklaring van het transportbedrijf Van Straaten B.V. te Utrecht. In die verklaring bevestigt Van Straaten dat op 19 maart 1981 de partij Deleal zonnebrandolie, waarop nadien beslag gelegd werd, voor B.W.W. in bewaring te hebben genomen en dat deze goederen sedertdien door haar voor B.W.W. worden gehouden.

8. Aldus heeft B.W.W. genoegzaam aannemelijk gemaakt, dat zij de onderhavige partij Deleal in eigendom heeft verkregen.

De eerste grief faalt mitsdien.

9. De tweede grief betreft de vraag naar het bestaan van het door Bayer gestelde auteursrecht; zij kan te zamen met de vierde grief worden behandeld.

10. Uit de hierboven vermelde door B.W.W. overgelegde bewijsstukken, waaraan nog valt toe te voegen het in prima overgelegde analysesresultaat van Selva Heidelberg d.d. 6 juli 1981, volgt dat aannemelijk is dat de onderhavige zonnebrandolie, in de verpakking, waarin zij zich bevindt, afkomstig is van Bayer, althans van de tot haar concern behorende Cutter Laboratories Inc.

11. Indien wordt aangenomen, dat Bayer het door haar ingeroepen auteursrecht toekomt op de fles, waarin de onderhavige zonnebrandolie is verpakt, dan kan nochtans niet, althans niet zonder meer, als juist worden aanvaard haar stelling, dat het feit, dat de verveelvoudiging van het aldus beschermde werk in de U.S.A. door haarzelf, althans door Cutter Laboratories Inc. als licentiehoudster is geschied, er niet aan in de weg staat, dat zij zich in een ander land zoals i.c. Nederland tegen de wederverkoop van die aldus door haar of met haar toestemming in het verkeer gebrachte produkten mag verzetten.

12. Voor het aanvaarden van die stelling zou toch tenminste nodig zijn, dat Bayer zich die bevoegdheid tot dergelijke wederverkoop in een ander land dan de U.S.A. uitdrukkelijk zou hebben gereserveerd. Enige reserve op dit punt bij de verlening van de licentie of bewilliging tot verspreiding aan Cutter Laboratories Inc. is evenwel niet aannemelijk gemaakt.

13. Er moet dus voorshands van worden uitgegaan dat Bayer een haar toekomend auteursrecht met betrekking tot de onderhavige verpakking van de Deleal zonnebrandolie door vorenbedoelde openbaarmaking in de U.S.A. heeft uitgeput.

14. De tweede grief treft mitsdien geen doel, terwijl naar uit het hierboven onder nummer 10 blijkt ook de vierde grief faalt.

15. Nu geen grondslag voor het gelegde beslag aanwezig wordt gevonden is voor een zekerheidsstelling niet voldoende reden.

De derde grief faalt mitsdien.

16. Thans komt allereerst aan de orde de in het incidenteel appel opgeworpen grief.

*In het incidenteel appel voorts:*

Hier is gesteld, dat de onderhavige partij goederen nog niet in Nederland in het verkeer zijn gebracht. Deze stelling evenwel is onjuist omdat de goederen, gelijk voormeld, voor rekening van B.W.W. alhier liggen opgeslagen en naar de opslaghouders Van Straaten mededeelt in zijn verklaring er al enkele gedeelten van werden afgeleverd. Het is dus aannemelijk, dat de goederen hier ter verhandeling en verdere distributie gereed liggen en zich in het handelsverkeer bevinden; immers hier te lande kunnen worden verhandeld waaraan niet in de weg behoeft te staan dat zij zich in douanetechnische zin nog in transitio bevinden kunnen. Hiermede is de bevoegdheid van de President in dit geval genoegzaam gegrond.

Deze grief treft dus geen doel.

*In het principaal appel voorts:*

17. De vijfde grief mist zelfstandige betekenis en behoeft na het voorgaande geen bespreking meer.

18. Nu alle grieven falen zal het vonnis, zowel in conventie als in reconventie gewezen, moeten worden bekrachtigd.

Het Hof vindt termen om in appel de kosten samen te voegen en ten laste van Bayer te brengen.

*Rechtdoende:*

in het principaal en incidenteel appel:

Bekrachtigt het bestreden vonnis.

Veroordeelt Bayer in de gedingkosten in hoger beroep aan de zijde van Beauty World Wide N.V. begroot op f 3.450,- (. . .). Enz.

Nr 62. President Arrondissementsrechtbank te Arnhem,  
19 mei 1982.

(combi-zuigmond)

Mr E. Wijtema.

*Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.*

*De combi-zuigmond voor stofzuigers van eiseres heeft voldoende onderscheidend vermogen. Gedaagdes produkt is nagenoeg gelijk aan dat van eiseres. Zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van zijn produkt afbreuk te doen, had gedaagde een ander model kunnen en moeten kiezen.*

*Bij het grote publiek, waarvoor de litigieuze artikelen bedoeld zijn, zal gemakkelijk verwarring ontstaan. Er is dus onrechtmatige nabootsing.*

*Art. 56 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.*

*Ook al heeft gedaagde zijn primaire verweer tot niet-ontvankelijk-verklaring van eiseres laten vallen, nu hij vóór deze procedure niet te kennen heeft gegeven zijn produkt uit de markt te nemen, moet hij in de proceskosten worden veroordeeld.*

*Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.*

*Volgt verbod c.a. met dwangsom en bevel tot terugname van de verboden combi-zuigmonden van de afnemers en tot overlegging van de lijst van die afnemers ter controle.*

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rohaco B.V. te Bunnik, eiseres [in kort geding], procureur Mr B. Peek, advocaat Mr C. A. J. Crul te Amsterdam,

tegen

Michael Franciscus van den Anker te Arnhem, gedaagde [in kort geding], procureur Mr J. J. P. van Genugten.

*Overwegende ten aanzien van het recht:*

1. De vordering van eiseres strekt daartoe, dat aan gedaagde zal worden verboden combi-zuigmonden voor stofzuigers, die een onrechtmatige nabootsing vormen van haar zuigmonden, aan te bieden en dat aan hem zal worden gelast reeds geleverde zuigmonden bij zijn afnemers terug te halen, een en ander op straffe van een dwangsom.

2. Ten betoge dat er in het onderhavige geval sprake is van onrechtmatige nabootsing stelt eiseres het volgende:

Sinds 1973 maakt en verkoopt zij door haarzelf ontwikkelde combi-zuigmonden voor verschillende merken stofzuigers. Een deel daarvan verkoopt zij aan diverse fabrikanten van stofzuigers, waaronder bijvoorbeeld Philips en Miele, een ander deel verkoopt zij aan grossiers en detaillisten op dit terrein. De zuigmonden van gedaagde zijn exacte kopieën van die van haar, zowel voor wat betreft de maatvoering als ook voor wat betreft de vormgeving en de kleurstelling. Ook technisch wijken zij in niets af van haar produkt. Zonder aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid daarvan afbreuk te doen, had gedaagde best voor een ander model kunnen en derhalve ook moeten kiezen. Nu hij dat heeft nagelaten, sticht hij nodeloos verwarring.

Gedaagde biedt zijn zuigmonden aan tegen een lagere prijs dan eiseres, waardoor zij gedwongen is haar prijzen te verlagen.

De combi-zuigmonden van eiseres vallen niet onder enige octrooibescherming. De Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen is, nu het om modellen van vóór 1 januari 1975 gaat – de datum van inwerking-treding van die wet – evenmin van toepassing.

3. Gedaagde heeft de volgende lezing gegeven:

Hij is met een aantal combi-zuigmonden, waaronder

een exemplaar van eiseres, naar Taiwan gegaan om daar mallen te laten maken. De door eiseres in het geding gebrachte zuigmonden zijn slechts monsters. De produktie ervan is nog niet gestart. Hij ontkent niet dat er sprake is van nabootsing, wel betwist hij de eventuele onrechtmatigheid daarvan. Als argument voert hij aan dat het produkt van eiseres zich niet duidelijk van gelijksoortige produkten onderscheidt en derhalve onderscheidend vermogen mist.

Gevaar voor verwarring is in dit geval nauwelijks aanwezig, daar het aantal afnemers beperkt is tot twee distributiebedrijven. Een dergelijk gevaar is evenmin te verwachten bij het kopend publiek. Vanaf het moment dat eiseres zich beklaagde over mogelijke verwarring, heeft hij zich bereid verklaard om alles te doen ter voorkoming daarvan, door bijvoorbeeld wijziging van de kleurstelling, de verpakking en de benamingsopdruk.

4. Ter zitting is gebleken dat de combi-zuigmond van eiseres uit twee gedeelten bestaat: de bovenzijde ervan wordt gevormd door een trapezium-vormig huis van kunststof met afgeronde hoeken, voor en achter met vouwlijnen die zijwaarts naar de hoeken lopen, twee in een afwijkende kleur uitgevoerde kleppen voor het uitzetten en intrekken van de borstelrand, die aan weerszijden van het aansluitingshuis, dat voor de bevestiging van de buizen of de slang dient, zijn aangebracht. De onderzijde bestaat uit een nikkelkleurig borsteldeel met opzuigmond, voorzien van een buigzaam rubberen remelement, en verder uit een zwarte scharnierbare borstelrand die op vier plaatsen is vastgemaakt aan een ijzeren huis dat met kleppen verbonden is. Het ijzeren middengedeelte vertoont reliëf om het geleiden van het op te zuigen stof te vergemakkelijken.

Wij hebben geconstateerd dat gedaagdes produkt óók voor wat betreft de kleurstelling precies gelijk is aan dat van eiseres, behoudens voor wat betreft het remelement dat in de uitvoering van gedaagde van harde kunststof is gemaakt.

Het staat vast dat het produkt van eiseres niet beschermd is.

5. Allereerst dient de vraag beantwoord te worden of het produkt van eiseres voldoende onderscheidend vermogen heeft. Dat is naar Ons oordeel het geval. Daarbij wijzen Wij op twee punten in het bijzonder: de vouwlijnen die zijwaarts naar de hoeken lopen en verder het remelement.

6. Mede gelet op de door eiseres in het geding gebrachte zuigmond van andere dan eigen of gedaagdes, want Franse, makelij, komt het Ons aannemelijk voor dat gedaagde, zonder daarmee aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van zijn produkt afbreuk te hoeven doen, voor een ander model had kunnen en derhalve ook moeten kiezen.

7. Met betrekking tot het element van verwarring merken Wij op dat gedaagde kennelijk een beroep heeft gedaan op het feit dat het hier niet gaat om verwarring bij het publiek maar bij grossiers, die over het algemeen meer deskundig zijn.

Daar naar Ons oordeel de litigieuze combi-zuigmond opgevat moet worden als een eindprodukt, dat uit-

eindelijk bestemd is om aan het publiek te worden verkocht, is mede van belang de vraag of bij dat grote publiek verwarring dreigt te ontstaan.

Het kopend publiek zal, waar het om een weinig kostbaar produkt als het onderhavige gaat, over het algemeen weinig oplettend zijn. Verder moet ervan worden uitgegaan dat dat publiek in de regel het nagebootste en de nabootsing niet naast elkaar tegenkomt.

Een andere verpakking, zoals gedaagde heeft voorgesteld, zal nauwelijks bijdragen tot het voorkomen van verwarring bij dat publiek. Het gaat hier immers om een produkt dat uit de verpakking moet worden gebruikt. Een andere kleurstelling en benamingsopdruk kunnen die verwarring evenmin verhinderen.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat te dezen verwarringsgevaar bestaat zoals door eiseres gesteld. Onbetwist staat vast dat eiseres haar prijzen reeds heeft moeten aanpassen aan die van gedaagde, die tegen een lagere prijs kan leveren omdat hij niet wordt gehinderd door de lasten van de ontwikkelingskosten.

Een en ander brengt mee dat hier gesproken moet worden van onrechtmatige nabootsing.

8. Zoals reeds gezegd heeft gedaagde zijn primaire verweer tot niet-ontvankelijkheid van eiseres laten vallen. Daarbij heeft hij aan Ons gevraagd om daarmee rekening te houden bij een eventuele kostenveroordeling. Naar Ons oordeel zal gedaagde, gelet op het feit dat hij gelijkvormige voorwerpen heeft nagebootst en vóór deze procedure niet te kennen heeft gegeven daarmee te zullen ophouden, in de proceskosten van eiseres moeten worden veroordeeld, waaraan niet kan afdoen dat hij genoemd verweer heeft laten vallen.

#### *Rechtdoende in kort geding:*

1. Verbieden gedaagde na de betekening van dit vonnis de combi-zuigmonden voor stofzuigers, die een onrechtmatige nabootsing vormen van die van eiseres, te (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden, te (doen) verhuren, te (doen) leveren, te (doen) gebruiken dan wel in voorraad te (doen) hebben voor een van deze doeleinden;

2. Gelasten gedaagde binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis de ingevolge de voorziening onder 1. verboden combi-zuigmonden van al zijn afnemers terug te nemen;

3. Gelasten gedaagde binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseres ter controle over te leggen een lijst van de onder 2. bedoelde afnemers;

4. Bepalen dat gedaagde bij iedere overtreding van het onder 1. genoemde verbod of voor iedere dag waarop hij dit overtreedt en voor iedere keer of dag dat hij niet voldoet aan de onder 2. en 3. genoemde bevelen een dwangsom van f 1.000,- aan eiseres zal verbeuren;

5. Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6. Veroordelen gedaagde in de proceskosten voor zover aan de zijde van eiseres gevallen en tot op heden begroot op f 1.123,75, waarvan aan verschotten f 123,75 en aan salaris f 1.000,-. Enz.

## Boekbespreking

H. Swennen en R. Van den Bergh (red.), *Wet Handelspraktijken – Overzicht van rechtspraak 1976–1982*. Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1983, XII en 202 blz. Prijs Bfrs 1.480.

Onder de leiding en verantwoordelijkheid van de beide redacteurs resp. hoogleraar en eerst-aanwezend assistent aan het Departement Rechten van de Univer-

sitaire Instelling Antwerpen is dit rechtspraakoverzicht samengesteld met medewerking van een aantal "laatstejaarsstudenten". Het overzicht sluit aan bij het eerdere overzicht van de rechtspraak van 1971–1975 van de hand van P. de Vroede in het Belgische *Tijdschrift voor Privaatrecht* en vormt noodzakelijkerwijs een duplicaat van het inmiddels in ditzelfde tijdschrift opgenomen overzicht van dezelfde hand dat ook op de

periode 1976–1982 betrekking heeft.

De Belgische Wet betreffende de Handelspraktijken van 14 juli 1971 bevat een groot aantal bepalingen die bij ons te vinden zijn in speciale wetten, zoals de Uitverkoopwet, de Warenwet, etc. en enkele meer algemene bepalingen, die betrekking hebben op het terrein dat bij ons voor een deel valt onder de Handelsnaamwet en voor het overige onder het ook bij ons niet nader in wettelijke bepalingen geregelde terrein van de oneerlijke concurrentie. De wet betreft de activiteiten van "handelaren" een begrip dat vrijwel – maar naar uit dit overzicht blijkt niet geheel – samenvalt met het begrip "koopman" uit het Belgische Wetboek van Koophandel. Toch zijn er enkele bepalingen waarop ook een niet-handelaar, als hij maar belanghebbende is, een beroep kan doen en één van de terreinen waarop de rechtspraak zich beweegt om begrippen af te palen is nu juist dat van het begrip "handelaar" in de zin van deze wet en de vraag in welke gevallen een ander dan een handelaar zich op deze wet kan beroepen.

Voor de Nederlander zijn de belangrijkste bepalingen in deze wet die betreffende de verboden handelspubliciteit (artt. 19 en 20) en de algemene bepaling die strekt tot verbod van "elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad" (art. 54) waarbij dan tevens van belang is de speciale actie van art. 55 waarbij de voorzitter van de rechtbank van koophandel kan worden verzocht de staking te bevelen van bepaalde gedragingen.

Het rechtspraakoverzicht volgt de wet op de voet en men vindt dus de uitspraken telkens gerubriceerd onder het betreffende wetsartikel. Het overzicht is beperkt tot de gepubliceerde rechtspraak, anders dan dat van De Vroede, en het bevat, zoals men ook kan verwachten, grotendeels uitspraken van de lagere rechter.

Iedere uitspraak wordt in het kort vermeld, met telkens enig algemeen commentaar, waardoor men, dacht ik, een vrij aardig overzicht krijgt van de overvloedige rechtspraak op dit terrein in de betrokken periode. Helaas ontbreekt een register en ik kan dus niet zien om precies hoeveel uitspraken het gaat.

Belangrijk zijn, denk ik, speciaal de twee cassatie-arresten besproken in de nummers 111 e.v., die betrekking hebben op de vraag of de vordering tot staking van art. 55 kan worden ingesteld in geval van inbreuken op de wet, die niet in art. 55 met zoveel woorden staan vermeld, maar die wel geacht kunnen worden te vallen onder de algemene norm van art. 54, welk laatste artikel wel weer door de speciale actie van art. 55 wordt bestreken. De vraag dus of de *lex specialis* in deze aan het bepaalde van art. 54 derogeert. In een cassatie-

arrest van 4 juni 1976 heeft het Hof van Cassatie overwogen "dat onder de verbodsbepalingen van art. 54 niet begrepen zijn de daden die, ofschoon zij aan de criteria van dit artikel beantwoorden, reeds door een andere bepaling van de W.H.P. verboden zijn". In een later arrest van 27 mei 1977 overwoog het Hof "dat ten opzichte van de rechtsvordering tot aansprakelijkheid wegens daden die met de eerlijke handelsgebruiken in strijd zijn en waarbij schade wordt veroorzaakt, de bepaling van art. 54 een algemene draagwijdte heeft en derhalve toepasselijk is op daden die al dan niet door andere bepalingen van de W.H.P. verboden zijn". Over de verenigbaarheid van deze beide cassatiearresten is nogal wat gepubliceerd en ook dit overzicht geeft een bespreking, waarbij men tracht het verschil te verklaren uit het feit dat het in de eerste zaak ging om een vordering tot verbod en de tweede zaak een vordering tot schadevergoeding betrof.

Van belang ook voor de Nederlandse lezer is nog het probleem van art. 56, dat bepaalt dat de speciale stakingsactie van art. 55 geen toepassing vindt "op daden van namaking die onder toepassing vallen van de wetten betreffende de uitvindingsoctrooien, de fabrieks- of handelsmerken, de nijverheidstekeningen of -modellen en de auteursrechten."

Dit afbakeningsartikel geeft natuurlijk problemen en het rechtspraakoverzicht laat zien dat de Belgische rechter geneigd is deze uitzonderingen vrij strikt te interpreteren, waardoor bijvoorbeeld acties op grond van art. 13 onder A, lid 1, sub 2 wel tot de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel worden gerekend, omdat het daar, anders dan sub 1 niet zou gaan om echte "namaking". Het rechtspraakoverzicht signaleert overigens ook een enkele uitspraak die wel is gebaseerd op 13A, lid 1, sub 1 en waarbij toch de stakingsactie is toegepast.

Het is een aardig rechtspraakoverzicht, dat overigens voor Nederlanders slechts van beperkt belang is. Het is alleen wat jammer voor de samenstellers dat het vrijwel volledig een doublure is van het rechtspraakoverzicht in het *Tijdschrift voor Privaatrecht* waardoor men natuurlijk gaat vergelijken en dan wint het overzicht van de hand van De Vroede het, omdat het duidelijker is, kennelijk geschreven met meer gezag en door een wat meer concise wijze van formulering naar mijn gevoelen ook iets gemakkelijker op te nemen.

Heemstede, 14 mei 1984.

S. Boekman.

## Litteratuur

### Boeken.

#### BUITENLAND

Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts. Band 1: 1979–1981; Band 2: 1982.

Keulen, Berlijn, Bonn, München, Carl Heymanns Verlag, 1983, XII en 432 resp. XVI en 379 blz. Prijs DM 128,- per band.

100 Years of industrial property statistics – 100 Ans de statistiques de propriété industrielle, 1883–1982. Genève, O.M.P.I., 1983. Prijs Sfrs 90,-.

1983 Licensing Law Handbook. New York, Clark Boardman, 1983. Prijs \$ 39,50.

1983–84 Patent Law Handbook.

New York, Clark Boardman, 1983. Prijs \$ 37,50.

1983 Trade Secrets Law Handbook.

New York, Clark Boardman, 1983. Prijs \$ 35,-.

### Tijdschriftartikelen.

#### NEDERLAND.

Goossen, Mr W. F. P., Het onzichtbare merk.

*BMM-bulletin* (10) maart 1984 (1) blz. 18–25.

Kooiman, D. A., Eerlijke berekening van leengeld voor boeken is heel wel haalbaar.

*NRC Handelsblad* (14) 26 maart 1984 (150) blz. 7.



17 september 1984, 52e jaargang, nr 9  
Auteursrecht voorbehouden



## Bijblad bij

# De Industriële Eigendom

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

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

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

## Inhoud van deze aflevering

### Officiële mededelingen.

Vervanging van de Voorzitter van de Octrooiraad.  
— Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel.

### Jurisprudentie.

#### a. Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht: geen.

2. Merkenrecht.

Nr 72. Rechtbank van Koophandel Antwerpen, 10 juni 1983, Carl Zeiss/Buchmann Optical Industries (de merken Duophtal en Uroka voor soortgelijke producten, stemmen opvallend overeen met de gedeponeerde merken Duopal en Uropal; verbod toegewezen).

Nr 73. Rechtbank Maastricht, 23 december 1982, Oberon/Tina Versand e.a. (krachtens art. 6 EEX is de rechtbank ook bevoegd t.a.v. de in België gevestigde gedaagde sub 2; het gebruik van de naam Tina in de handelsnaam is geen gebruik "voor waren"; Tina Versand maakt wel "ander gebruik" van Oberon's merk, waardoor schade kan ontstaan; vorderingen van eiseres toegewezen, doch aan uitvoerbaarverklaring bij voorraad is de verplichting tot borgstelling verbonden) (met noot W.L. H. en Ph.).

Nr 74. President Rechtbank Haarlem, 12 augustus 1983, Sarragan e.a./Bizerta Sport (de door gedaagde onder het merk van eiseressen verhandelde waren zijn afkom-

stig van een Engelse importeur, die de waren van het concern van eiseressen betreft; tegen deze parallel-import kunnen eiseressen zich niet o.g.v. merkrecht, handelsnaamrecht, resp. licentierecht verzetten).

3. Handelsnaamrecht.

Nr 75. President Rechtbank 's-Hertogenbosch, 5 januari 1984, "A.A.C." Algemeen Applicatie Centrum/A.A.C. (Automatiserings Advies Centrum) e.a. (de handelsnaam "A.A.C. Automatiserings Advies Centrum" wijkt slechts in geringe mate af van de handelsnaam "A.A.C." Algemeen Applicatie Centrum van eiseres; de tegenwoordige handelsnaam van gedaagde "Automatiserings Adviescentrum" is voldoende afwijkend van de naam van eiseres, gezien het beschrijvend en weinig onderscheidend karakter van beide handelsnamen).

Nr 76. Kantonrechter Utrecht, 9 februari 1984, KvK voor Utrecht en Omgeving/Stichting Centraal Bedrijvenregister (het optreden van de Stichting en het voeren van de naam Centraal Bedrijvenregister geeft een onjuiste indruk van de onder die naam gedreven onderneming, waardoor misleiding van het publiek te duchten is; bevel tot wijziging van de handelsnaam in "Swinkels Bedrijvenregister").

4. Auteursrecht.

Nr 77. President Rechtbank Assen, 10 januari 1984, Scientific Application Group e.a./Koerhuis Software e.a. (het Bestmix-computerprogramma is een werk in de zin van de Auteurswet; het Koerhuis-programma is daarvan een ongeoorloofde verveelvoudiging).

## 5. Onrechtmatige daad.

Nr 78. Hof Arnhem, 6 juni 1983, Wehkamp/Otto en Neckermann (de televisiereclamefilm van Wehkamp, waarin de "dikke" Wehkamp-postordercatalogus wordt aangeprezen ten koste van een "dunne" catalogus van een concurrerende postorderonderneming, levert niet een zodanige ten koste van Otto en Neckermann gemaakte vergelijkende misleidende reclame op dat Wehkamp daardoor jegens hen onrechtmatig gehandeld heeft).

## 6. Rechtsvordering.

Nr 79. President Rechtbank Amsterdam, 27 mei 1982, Sarragan e.a./A. Chr. C. Anneese (last aan gedaagde om aan eiseres op te geven van wie hij de merkinbreukmakende goederen heeft betrokken, ook al beroept gedaagde zich er op dat hij die voorman niet kan achterhalen).

## b. Beschikking van de Octrooiraad.

Nr 80. Afdeling van Beroep, 16 december 1983 (de

inhoud van de oorspronkelijk ingediende stukken is maatgevend voor de omvang van de te verlenen uitsluitende rechten, behoudens in die gevallen dat een redelijke, de verdienste van de uitvinder naar waarde belonende uitleg van het te verlenen octrooi meebrengt dat de oorspronkelijke stukken niet naar de letter, maar naar de strekking dienen te worden gelezen) (met noot V.d.Z.).

## Mededeling.

PAO-cursus: Computer en recht (blz. 245/6).

## Boekbespreking.

Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom en mededingingsrecht (Deel II van Dorhout Mees: Nederlands handels- en faillissementsrecht), Arnhem, 1983 en Mr W. H. Drucker, Mr C. H. G. Bodenhausen, Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, bewerkt door Mr L. Wichers Hoeth, Zwolle, 1984, besproken door Mr W. L. Haardt (blz. 246/8).

## Officiële mededelingen

### Vervanging van de Voorzitter van de Octrooiraad.

In verband met de pensionering van Ondervoorzitter Mr E. van Weel en de benoeming van Mr W. Neervoort tot Ondervoorzitter is door de Staatssecretaris van Economische Zaken bij beschikking van 8 augustus 1984 bepaald, dat de Voorzitter van de Octrooiraad bij afwezigheid of ontstentenis wordt vervangen door de ondervoorzitters in onderstaande volgorde:

1. Mr W. Neervoort,
2. Drs J. C. H. Perizonius,
3. Ir F. J. Siegers.

### Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad.

Met ingang van 1 juli 1984 hebben de volgende mutaties in de samenstelling van de Centrale Afdeling plaatsgevonden.

1. Aan de heer Mr E. van Weel is eervol ontslag verleend als lid van de Centrale Afdeling.
2. De heren Mr W. Neervoort en Mr J. de Bruijn zijn aangewezen als respectievelijk lid en plaatsvervangend lid van de Centrale Afdeling. (Beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 augustus 1984, nr 684/1003, Directie voor Wetgeving en Andere Juridische Aangelegenheden).

### Personeel.

#### Benoemd in vaste dienst.

Mevrouw P. A. van Maanen-van Heiningen, datatypiste in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 augustus 1984 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 juli 1984, nr Personeel 84057).

Mejuffrouw M. C. J. Ruygrok, data-typiste in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 september 1984 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 15 augustus 1984, nr Personeel 84060).

#### Beëindiging van dienstverband.

Aan mevrouw A. H. J. Trebert-Gortmans, administratief medewerkster in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 september 1984 eervol ontslag verleend (besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 mei 1984, nr Personeel 84047).

Aan mevrouw W. du Chatinier-Verhoeven, administratief medewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 september 1984 eervol ontslag verleend (besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 augustus 1984, nr Personeel 84058).

## Jurisprudentie

Nr 72. Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, Dertiende Kamer, 10 juni 1983.

(Duophtal en Uroka/Duopal en Uropal)

Voorzitter: M. Deckers;  
Rechters: P. Renier en H. Le Page.

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

De merken "Duophtal" en "Uroka", voor soortgelijke producten, namelijk optische glazen, stemmen opvallend overeen met de door eiseres o.a. voor de Benelux gedeponeerde merken "Duopal" en "Uropal".

*Schade is niet aannemelijk gemaakt. Verbod toegevoegd.*

De vennootschap naar Duits recht Carl Zeiss te Heidenheim (Brenz), Bondsrepubliek Duitsland, eiseres, advocaat Th. van Innis te Brussel,

tegen

De naamloze vennootschap Buchmann Optical Industries te Kapellen, verweerster, advocaat Verbergh te Antwerpen.

Gezien de dagvaarding d.d. 12 augustus 1981 ten einde verbod op te leggen de tekens DUOPHTAL en UROKA verder te gebruiken onder verbeurte van een dwangsom van 100.000 fr. per inbreuk; dat daarenboven een schadevergoeding van 250.000 fr. wordt gevorderd.

Overwegende dat eiseres houdster is van de twee merken DUOPAL en UROPAL die het voorwerp uitmaken van een internationale inschrijving betrekking hebbende op optische instrumenten en onderdelen daarvan, waaronder optische glazen; beide inschrijvingen strekken zich uit o.m. over de Benelux.

O. dat verweerster gebruik maakt van de tekens DUOPHTAL en UROKA voor gelijkwaardige produkten, namelijk optische glazen; dat eiseres op grond van artikel 13.A. 1 B.M.W. zich tegen dit gebruik verzet.

O. dat verweerster aanvoert dat zij het merk DUOPHTAL slechts gebruikt voor één bepaald dubbelzichtigglas met rond segment, — dat eiseres zelf levert — dan wanneer het merk DUOPAL ingeschreven werd voor: "Instruments optiques et leurs parties; appareils de mesurage, outils de mesurage; montres à calculer".

O. dat onbetwistbaar brillenglazen en optische apparaten tot dezelfde klasse behoren; het zijn in elk geval "soortgelijke waren"; dat overigens artikel 13.A. 1 ruim dient uitgelegd en een merkhouder toelaat zich ook te verzetten tegen het gebruik van een merk of van een overeenstemmend teken voor andere waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren (arrest Benelux-Gerechtshof 1 maart 1975, R.W. 1974-1975, 2059).<sup>1)</sup>

O. dat de overeenstemming enerzijds tussen DUOPAL en DUOPHTAL en anderzijds tussen UROPAL en UROKA opvalt;

O. dat het ingeroepen gemis aan verwarring irrelevant is; dat de vereiste van overeenstemming tussen de tekens niet enig verwarringsgevaar in concrete veronderstelt, doch enkel dat tussen de tekens, ongeacht het gebruik ervan, een overeenstemming bestaat;

O. dat de rechtbank van oordeel is dat eiseres terecht stelt dat het aangevochten merk wordt gebruikt voor identieke of soortgelijke of gelijkwaardige waren en overeenstemmend is met het door haar ingeschreven merk.

O. dat eiseres een schadevergoeding vordert van 250.000 fr.;

O. dat eiseres — dan wanneer verweerster sinds 1945 het merk DUOPHTAL zou gebruiken — slechts in het jaar 1981 zich hiertegen verzet; dat hieruit blijkt dat zij geen nadeel moet ondervonden hebben.

O. dat bij gemis aan overlegging van enig element dat op schade wijst, de vraag tot herstelvergoeding dient afgevoerd te worden.

*Om deze redenen,*

*De Rechtbank,*

Gelet op de artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967 houdende het gerechtelijk wetboek,

Rechtdoende op tegenspraak,

<sup>1)</sup> B.I.E. 1975, nr 30, blz. 183 [Red.].

Verklaart de vordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond;

Legt verweerster verbod op de tekens DUOPHTAL en UROKA voor de produkten waarvoor de internationale merken van eiseres DUOPAL en UROPAL staan ingeschreven verder te gebruiken onder verbeurte van een dwangsom ten bedrage van 100.000 fr. per inbreuk op dit bevel;

Verklaart het meerdere gevorderde ongegrond en wijst eiseres ervan af.

Veroordeelt verweerster tot de kosten begroot op 2.180 fr. kosten dagvaarding, 1.525 fr. rolzetting en 8.100 fr. rechtsplegingsvergoeding. Enz.

Nr 73. Arrondissementsrechtbank te Maastricht, Eerste Kamer, 23 december 1982.

(Tina)

President: Mr J. J. M. Bouritius;  
Rechters: Mrs F. Westermann-De Haime en  
R. P. G. Houterman.

Art. 6 aanhef en onder 1, E.E.G.-Executieverdrag  
jo art. 37 Benelux-Merkenwet.

*De Rechtbank te Maastricht aan wie krachtens art. 37 B.M.W. rechtsmacht ten aanzien van gedaagde sub 1 toekomt, is ook bevoegd ten aanzien van de in België gevestigde gedaagde sub 2 ex art. 6 EEX.<sup>1)</sup>*

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

*Het gebruik van de naam Tina als onderdeel van de handelsnaam van gedaagden is geen gebruik "voor waren" in de zin van art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 2.*

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

*Uit de door gedaagde verstrekte gegevens blijkt, dat eerst na half 1981 van een zodanige advertentiereclame harerzijds sprake is geweest, dat deze niet meer aan eiseresses aandacht kon ontsnappen. Aan het tot 1982 stilzitten van eiseres kan dan ook geen geldige reden tot "ander gebruik" worden ontleend. Dat eiseresses merk "Tina", zijnde een gewone meisjesnaam, weinig onderscheidend vermogen zou bezitten en dat ook een Duits damesblad "Tina" bestaat doet hier niet ter zake.*

*Het is niet juist, dat het "ander gebruik" door Tina Versand van Oberon's merk Tina geen schade kan veroorzaken omdat beider publiek verschillend is: Tina Versand adverteert in media die mede onder ogen komen van gezinnen waarin Oberon's tijdschrift Tina wordt gelezen.*

*Evenmin is juist, dat door het "ander gebruik" geen schade kan worden geleden, omdat het kooplustopwekkend vermogen van het merk Tina niet zou worden aangegetast. Immers Tina Versand heeft volgens de Reclame Code Commissie op deels dubieuze wijze voor deels dubieuze produkten reclame gemaakt, waardoor Oberon wel degelijk kan worden benadeeld. Of werkelijk schade is geleden kan buiten beschouwing blijven nu de wet slechts mogelijkheid van schade eist.*

*Derhalve wel degelijk inbreuk op grond van "ander gebruik".*

Art. 52, lid 2 en 616 Rv.

Aangezien het toewijzen van Oberon's vorderingen

<sup>1)</sup> Zie de noot onder het vonnis.

voor Tina Versand belangrijke financiële consequenties zal medebrengen, dient aan de uitvoerbaarverklaring bij voorraad de verplichting tot borgstelling te worden verbonden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oberon B.V. te Haarlem, eiseres, procureur Mr F. M. J. J. Duynstee, advocaten Mrs D. W. F. Verkade en P. A. M. Hendrick te Amsterdam,

tegen

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verzendhuis Tina Versand B.V., statutair gevestigd te Stein, kantoorhoudende te Geleen, en

2. De vennootschap naar Belgisch recht Tina Versand PVBA te Maaseik (België), gedaagden, procureur Mr J. L. E. Koster, advocaat Jhr Mr R. E. P. de Ranitz te 's-Gravenhage.

*Overwegende ten aanzien van het recht:*

Eiseres heeft gevorderd als onder 1. tot en met 5. in het petitum van de dagvaarding omschreven, welke vorderingen door gedaagden gemotiveerd zijn bestreden.

Hieromtrent moet allereerst worden vastgesteld, in overeenstemming met het daaromtrent door gedaagden bij pleidooi aangevoerde, dat het petitum sub 4 van de dagvaarding, als te vaag, nietig moet worden verklaard. Het over dit punt door partijen bij conclusies en pleidooien over en weer naar voren gebrachte zal derhalve in het hierna volgende buiten beschouwing blijven.

Als enerzijds gesteld, anderzijds erkend danwel niet, althans onvoldoende gemotiveerd, bestreden, staat tussen partijen vast:

- dat eiseres sedert 1967 een tijdschrift voor tienermeisjes TINA in het verkeer brengt;
- dat eiseres conform artikel 30 BMW TINA als woordmerk heeft gedeponeerd voor tijdschriften;
- dat gedaagde sub 1 sinds 1974 vooral in Nederland onder de naam Tina, Tina Versand danwel Verzendhuis Tina handelsactiviteiten ontplooit door als postorderbedrijf via advertenties en directmail-brochures aan het publiek waren te koop aan te bieden;
- dat gedaagde sub 2 onder de naam Tina PVBA vooral in België dezelfde activiteiten ontwikkelt.

Partijen strijden er in hoofdzaak over:

1. of de Rechtbank te Maastricht ten aanzien van gedaagde sub 2 bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen;
2. of gedaagden op het merkrecht van eiseres inbreuk maken als bedoeld in artikel 13 onder A, aanhef en sub 1° BMW;
3. of gedaagden op het merkrecht van eiseres inbreuk maken als bedoeld in artikel 13 onder A, aanhef en sub 2° BMW.

*Wat betreft 1. hierboven:*

Krachtens het bepaalde in artikel 37 onder B. BMW dient de geadieerde rechter de onder A. van dit artikel gegeven bevoegdheidsregels ambtshalve toe te passen en zijn bevoegdheid uitdrukkelijk vast te stellen.

Op grond van genoemd artikel 37 onder A. eerste zin, BMW komt deze Rechtbank ten aanzien van de binnen het arrondissement Maastricht gevestigde gedaagde sub 1. terzake van het onderhavige geschil rechtsmacht toe.

Ten aanzien van gedaagde sub 2, is de Rechtbank tot kennisneming bevoegd op grond van het bepaalde in artikel 6 sub 1. EEX juncto artikel 1, aanhef EEX, welke artikelen — wat er ook zij van de mogelijkheid dat artikel 37 onder A. BMW aan bevoegdheid van de Rechtbank te dezen in de weg zou staan — als zelfwerkende verdragsbepalingen in ieder geval prevaleren boven de regels van de tot de nationale Nederlandse en Belgische wetgeving behorende BMW.

*Wat betreft 2. hierboven:*

Artikel 13 BMW verbiedt onder A. sub 1° aan ieder

ander dan de merkhouder "elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren", terwijl artikel 1 BMW bepaalt, dat slechts die benamingen etc. als merken kunnen worden beschouwd, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Volgens algemeen spraakgebruik kan in dit verband onder "waren" niet anders worden verstaan dan de door de betrokkenen verkochte of te koop aangeboden artikelen, zijnde in casu wat eiseres betreft het blad TINA en wat gedaagden betreft de door haar in haar advertenties en catalogi te koop aangeboden goederen.

Nu gesteld noch gebleken is, dat gedaagden deze goederen van een met eiseresses merk TINA overeenstemmend teken voorzien in de handel brengen of deze als zodanig zelfs maar te koop aanbieden — het enkele feit dat het woord Tina, ook als meest kenmerkend bestanddeel, voorkomt in de handelsnaam van degene, die de goederen aanbiedt en bij wie deze besteld kunnen worden, is hiertoe onvoldoende — moet worden vastgesteld, dat, mede gezien het reeds in de voorgaande alinea overwogene, van inbreuk op eiseresses merkrecht conform artikel 13 onder A. sub 1° BMW te dezen geen sprake is. De hierop gegronde vordering sub 1. van het petitum kan dan ook niet worden toegewezen.

*Wat betreft 3. hierboven:*

Artikel 13 onder A. sub 2° BMW verbiedt aan iedere niet-merkgerechtigde "elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht".

Gedaagden verwerpen zich tegen de haar door eiseres verweten inbreuk op het merk TINA conform bovengenoemde bepaling door te stellen:

- dat zij een geldige reden hebben tot gebruik als bedoeld in bovengenoemd artikel van de BMW;
- dat eiseres over onvoldoende merkrecht beschikt om zich op bedoeld artikel van de BMW te kunnen beroepen;
- dat onder de gegeven omstandigheden geen mogelijkheid tot schade aanwezig is.

Gedaagden menen een geldige reden als bovengenoemd te hebben omdat zij reeds vanaf haar oprichting in 1974 zonder problemen met eiseres ongestoord haar huidige benamingen in het economisch verkeer hebben kunnen gebruiken zonder verwarring tussen haar en eiseresses ondernemingen te hebben kunnen constateren en beider ondernemingen zich met onvergelykbare producten bezig houden.

Hieromtrent kan allereerst worden opgemerkt, dat in dit verband niet terzake doet, of in casu al dan niet verwarring zou zijn ontstaan danwel van onvergelykbare producten sprake zou zijn, nu artikel 13 onder A. sub 2° BMW voor de aanwezigheid van inbreuk op een merkrecht dergelijke eisen niet stelt.

Voor het overige komt het verweer van gedaagden op dit punt erop neer, dat zij zich, wegens te lang stilzitten, op rechtsverwerking zijdens eiseres beroepen.

Eiseres heeft bij pleidooi hiertegen ingebracht, dat zij gedaagden eerst heeft opgemerkt sinds de door dezen vanaf de 2e helft van 1981 gevoerde grote reclamecampagnes, die zich in 1982 hebben voortgezet.

Aan de door gedaagden thans in het geding gebrachte gegevens omtrent de door haar ondernemingen reclameactiviteiten kan het volgende worden ontleend:

- over de jaren vóór de oprichting van gedaagden zijn geen gegevens voorhanden;
- in 1975 is bijna f 70.000,— aan advertenties besteed;
- in 1976 wordt één bedrag opgegeven voor advertenties, folders, drukken/klaarmaken catalogi, doch gezien het in dat jaar aan porti catalogi uitgegeven bedrag kan in 1976 nauwelijks geadverteerd zijn;

- in 1977 en 1978 is telkens omtrent f 130.000,- aan advertenties uitgegeven;
- in 1975 tot en met 1978 is slechts in 1 à 2 min of meer algemeen gelezen periodieken geadverteerd;
- in 1979 is ruim f 86.000,- aan advertenties uitgegeven, verdeeld over 9 dagbladen en periodieken;
- in 1980 is slechts voor bijna f 11.000,- geadverteerd, verdeeld over twee media;
- in 1981 is voor f 146.015,- geadverteerd, verdeeld over zes vrij algemeen gelezen media;
- in 1982 is in zeven algemeen gelezen bladen tot in november voor meer dan f 200.000,- geadverteerd.

Aan bovenstaande, op Nederland betrekking hebbende, gegevens moeten dan nog de Belgische activiteiten worden toegevoegd, waaromtrent uit de opgave van gedaagden blijkt, dat aldaar slechts in de jaren 1975 en 1981 van werkelijk grote uitgaven voor advertenties sprake is geweest, beide malen omtrent 2.500.000,- Bfrs., verdeeld over respectievelijk 1 of 2 en 6 min of meer algemeen gelezen periodieken, terwijl tot in november 1982 voor meer dan 2.000.000,- Bfrs. in 8 periodieken is geadverteerd.

Nu gedaagden bovendien niet hebben bestreden, dat haar advertentie-activiteiten [in] 1981 vrijwel geheel eerst in de 2e helft van dat jaar hebben plaatsgevonden, kan uit de door gedaagden zelf terzake verstrekte gegevens worden afgeleid, dat eerst na half 1981 van een zodanige advertentiereclame harerzijds sprake is geweest, dat deze niet meer aan de aandacht van eiseres kon ontsnappen.

Van als rechtsverwerking te duiden stilzitten door eiseres is derhalve niet gebleken, zodat gedaagden tevergeefs de door haar genoemde "geldige reden" op te langdurig stilzitten van eiseres pogen te baseren.

Gedaagden adstrueren voorts haar stelling, dat eiseres voor een beroep op artikel 13, A. sub 2° BMW over onvoldoende merkrecht zou beschikken door erop te wijzen, dat eiseres het merk TINA op de omslag van haar tijdschrift in een andere dan de ingeschreven vorm gebruikt. Zij zien daarbij echter over het hoofd, dat TINA ingeschreven is als woordmerk, zodat aan de - niet als zodanig ingeschreven - typografische vorm, waarin eiseres van dit merk gebruikt maakt, te dezen geen betekenis toekomt.

Verder ontkennen gedaagden bij gebrek aan wetenschap, dat eiseres het merk reeds vanaf 1967 zouden gebruiken. Nog afgezien daarvan, dat zij aan deze ontkenning geen duidelijke conclusie verbinden, moge erop gewezen worden, dat gedaagde niet gemotiveerd heeft weersproken de uit de bij pleidooi overgelegde productie 3b blijkende oplagen van - in ieder geval reeds in 1968/69 - ruim 140.000 exemplaren, en geen enkel commentaar levert op de omstandigheid, dat eiseres blijkens de door haar overgelegde exemplaren uit 1982 van haar tijdschrift op de frontpagina daarvan afdruckt "15 jaar!"

Ten slotte voeren gedaagden nog aan, dat TINA als zijnde een gewone meisjesnaam, weinig onderscheidend vermogen zou hebben en dat er ook een Duits damesblad Tina bestaat, doch deze argumenten van gedaagden kunnen buiten beschouwing blijven nu deze er niets aan toe- of afdoen, dat eiseres als gerechtigde tot het gedeponeerde merk TINA zich conform artikel 13, A. sub 2° BMW tegen gebruik van haar merk door een ander kan verzetten.

Gedaagden stellen in dit verband nog wel, dat de beweerde zwakte van het merk aan een verbod tot gebruik daarvan "al dan niet vergezeld van andere tekens of aanduidingen" in de weg zou staan, doch aan deze stelling zal, als onvoldoende inzichtelijk gemotiveerd, worden voorbijgegaan. Gedaagden laten immers geheel na uiteen te zetten welk soort toevoegingen aan het merk onder welke omstandigheden ten gevolge zouden hebben dat niet meer van een met het merk overeenstemmend teken gesproken zou kunnen worden.

Ten slotte noemen gedaagden als omstandigheden waaruit zou volgen, dat eiseres door het naamgebruik van gedaagden geen schade zou kunnen leiden:

- dat geen verwarring omtrent de herkomst der waren kan ontstaan nu de door gedaagden gemaakte reclame op een geheel ander deel van het publiek zou zijn gericht dan waarbij het tijdschrift van eiseres circuleert.

Deze bewering van gedaagden gaat niet op. De door haar verspreide catalogi komen immers in dezelfde gezinnen terecht, waarin tienerdochters eiseresses tijdschrift ontvangen en waarin minstens een deel van de media, waarin gedaagden adverteren, onder aller ogen komen.

Dat wel degelijk verwarring kan ontstaan wordt trouwens nog eens geïllustreerd door de ten processe overgelegde brief van M. van de Linden, die zich met bezwaren omtrent van gedaagde sub 1 ontvangen goederen niet tot de afzender daarvan richt maar het in eiseresses blad vermelde adres aanschrijft waar klachten kunnen worden kenbaar gemaakt. Mutatis mutandis kan hetzelfde wordt gezegd omtrent door eiseres ontvangen telefoontjes - hoe frequent of infrequent deze dan ook mogen zijn geweest - met klachten over door gedaagde(n) geleverde goederen.

- dat geen verwatering der exclusiviteit van eiseresses merk wordt veroorzaakt.

Deze stelling kan buiten beschouwing blijven, nu ten processe gebleken noch aannemelijk is gemaakt, dat uit een dergelijke "verwatering" voor eiseres schade zou kunnen voortvloeien.

- dat de werfkracht en aantrekkingskracht, althans het kooplustopwekkend vermogen van eiseresses merk niet zou worden aangetast.

Deze stelling moet worden verworpen.

Blijkens de door eiseres overgelegde, openbaargemaakte, beslissing van de Reclame Code Commissie heeft gedaagde sub 1 op deels dubieuze wijze voor eveneens deels dubieuze producten reclame gemaakt, terwijl, zoals uit het hierboven reeds overwogene blijkt, verwarring ontstaat omtrent de herkomst der betreffende producten, zodat wel degelijk de werfkracht en aantrekkingskracht van eiseresses merk ten gevolge van het bezigen der namen van gedaagden kan worden aangetast.

Hieraan doet niet af, dat volgens de uitspraak van het College van Beroep van de Stichting Reclamecode, zoals door gedaagden overgelegd, terzake van één enkel product de beslissing van de Commissie niet wordt bevestigd, noch dat dit College zich met de door de Commissie bevolen uitvoerbaarheid bij voorraad van de openbaarmaking der uitspraak niet verenigde, nu het College deze openbaarmaking op zich juist achtte.

Voor zover gedaagden in dit verband er nog een beroep op willen doen, dat eiseres tot op heden geen aantoonbare schade zou hebben geleden, kan deze bewering buiten beschouwing blijven, nu voor een verbod als door eiseres gevorderd door artikel 13, A. sub 2° BMW niet de eis van daadwerkelijk geleden doch slechts de mogelijkheid tot ontstaan van schade wordt geëist.

De conclusie uit al het bovenstaande moet dan ook zijn, dat eiseres zich terecht op meergenoemde bepaling van de BMW beroept, zodat de daarop gebaseerde vorderingen zoals sub 2 en 3 bij dagvaarding voorgebracht toewijsbaar zijn, nu eiseres reeds bij dagvaarding heeft aangegeven, dat al het door haar gestelde op beide partijen betrekking heeft en gedaagde bij pleidooi heeft medegedeeld, dat haar materiele verweer eveneens voor beide gedaagden geldt. Het door gedaagden gedane bewijsaanbod kan als niet meer terzake doende en te vaag worden gepasseerd, terwijl de gronden onrechtmatige daad en strijd met artikel 5a Handelsnaamwet, waarop eiseres kennelijk subsidiair haar vorderingen doet steunen, niet meer aan de orde behoeven te komen.

Ook de door eiseres verlangde uitvoerbaarheid bij voorraad dient te worden toegewezen, nu eiseresses vorderingen berusten op een authentieke akte, te weten

het depot van het merk TINA conform artikel 30 BMW.

Gezien de door gedaagden aangevoerde belangrijke financiële consequenties van een verbod tot gebruik van haar huidige benamingen ziet de Rechtbank echter aanleiding van de Haar in lid 2 van artikel 52 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gegeven bevoegdheid gebruik te maken om aan het bevel tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad de verplichting voor eiseres te verbinden tot het stellen van borgtocht op de voet van artikel 616 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Ten slotte zullen gedaagden, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, de proceskosten moeten dragen.

*Rechtdoende: "In naam der Koningin!"*

Verklaart de dagvaarding nietig voor zover betreft sub 4 van het petitum;

Verbiedt gedaagden gebruik te maken van het teken TINA, al dan niet vergezeld van andere tekens of aanduidingen, en andere met het merk TINA van eiseres overeenstemmende tekens, in het economisch verkeer onder omstandigheden waardoor eiseres als rechthebbende op het merk TINA schade kan lijden, en wel in het bijzonder voor waren en in het kader van reclame-uitingen als omschreven in het raam van de dagvaarding;

Veroordeelt gedaagden ieder tot betaling van f 10.000,— voor iedere keer of iedere dag — zulks naar keuze van eiseres waarmee iedere betrokken gedaagde zou handelen in strijd met het verbod als hierboven bedoeld;

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, mits tegen zekerheidsstelling door eiseres;

Bepaalt dat de borgtocht gesteld zal moeten worden binnen een termijn van 7 dagen nadat eiseres verklaard zal hebben van haar recht tot voorlopige tenuitvoerlegging gebruik te zullen maken;

Bepaalt, dat gedaagden binnen 14 dagen na dien de door eiseres aangeboden borgtocht zullen moeten hebben aangenomen danwel betwist;

Veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op f 1.954,90 (. . .) vermeerderd met Bfrs. 2.053,— althans de tegenwaarde daarvan in Nederlands courant tegen de koers op de dag der voldoening;

Wijst af het meer of anders gevorderde; enz.

<sup>1)</sup> *Toepasselijkheid E.E.G.-Executieverdrag tegenover art. 37 onder A, lid 1 BMW.*

De rechter overweegt dat het E.E.G.-Executieverdrag als zelfwerkend verdrag prevaleert boven de BMW die tot de nationale wetgeving zou behoren. Die overweging is onjuist, omdat krachtens art. 57 van dat Verdrag juist de bevoegdheidsregeling van het Benelux-Verdrag onverlet wordt gelaten. Daar echter dit laatste Verdrag geen afwijking van art. 6, aanhef en onder 1 van eerstgenoemd Verdrag bevat, is de beslissing van de Rechtbank wel juist. Blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar der regeringen heeft de BMW geenszins beoogd de normale territoriale rechtsmacht te wijzigen maar zich alleen willen afzetten tegen een uitleg als zou de rechter van de plaats van vestiging van het Benelux-Merkenbureau steeds bevoegd zijn.

W.L. H. en Ph.

Nr 74. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 12 augustus 1983.

(Le Coq Sportif)

Mr H. F. van den Haak.

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

*Art. 5a Handelsnaamwet.*

*Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.*

*Art. 36 E.E.G.-Verdrag.*

*Gebruik door gedaagde van bovenstaand merk voor niet van eiseressen afkomstige waren, die zij onder dit merk van eiseressen in de handel brengt?*

*Verweer, dat de door gedaagde aldus verhandelde waren afkomstig zijn van een Engelse exporteur, die de waren van der eiseressen concern betreft, aanvaard.*

*Tegen deze zg. parallelimport uit een andere lid-staat kunnen, gelet op art. 36 E.E.G.-Verdrag, eiseressen zich niet op grond van haar merkrecht, handelsnaamrecht, resp. licentierecht verzetten.*

*Ook een eventueel beroep van eiseressen op een selectief distributie-systeem in Nederland faalt, nu niet is voldaan aan de zeer strikte voorwaarden die het E.E.G.-Hof daaraan stelt.*

*Vordering ontzegd.*

1. De vennootschap naar Zwitsers recht Sarragan S.A. te Fribourg, Zwitserland, en

2. De naamloze vennootschap Yamaha Motor (Europe) N.V. te Amstelveen, eiseressen [in kort geding], procureur Mr K. Helmig, advocaat Mr E. Chr. Kuhn te 's-Gravenhage,

tegen

De besloten vennootschap Bizerta Sport B.V., statutair gevestigd te Katwijk, kantoorhoudende te Lisse, gedaagde [in kort geding], procureur Mr W. G. M. Nannings, advocaat Mr B. J. Gijlstra te Amsterdam.

*Het geschil van partijen*

*De vaststaande feiten*

7. Als gesteld en erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist alsmede op basis van overgelegde bescheiden — voor zover niet weersproken — en op basis van door Bizerta overgelegde en door de President waargenomen sportartikelen staat in dit geding vast:

(a) Sarragan heeft een wereldorganisatie op handelsgebied met vestigingen in diverse landen, waar zij Le Coq Sportif-artikelen in de handel laat brengen en soms ook laat vervaardigen door een enkel eigen filiaal dan wel door een zelfstandige licentiehouder zoals Yamaha.

(b) Sarragan is onder meer in de Benelux uitsluitend rechthebbende op het woord- en beeldmerk "Le Coq Sportif" ter onderscheiding van door haar vervaardigd(e) en/of in de handel gebracht(e) textielartikelen, schoei- sel, gymnastiek- en (andere) sportartikelen e.d. zoals opgesomd in de warenlijsten behorende bij de inschrijvingen in het Benelux Merkenregister te 's-Gravenhage onder nr 348 600 (int.) d.d. 30-9-1968, nr 431 678 (int.) d.d. 3-8-1977, nr 449 679 t/m 449 682 (int.) d.d. 19-12-1979, een en ander conform de door Sarragan en Yamaha in kopie overgelegde publikaties van de betreffende internationale merkenregistraties (productie A).

(c) Het merk bestaat uit een gestileerde haan in een driehoek en — al dan niet in combinatie daarmee — uit de woorden: "Le Coq Sportif", zoals hierna afgebeeld [afbeeldingen hier niet opgenomen, *Red.*].

(d) Yamaha is krachtens contract d.d. 17 februari 1980 met Sarragan voor Nederland licentiehouder van genoemd woord- en beeldmerk en is tevens gerechtigd tot het gebruik van "Le Coq Sportif" als handelsnaam.

(e) Sedert ongeveer zeven maanden brengt Bizerta in Nederland onder meer sportschoenen en sportkleding, zoals shirts, shorts en trainingspakken, op de markt, voorzien van een (beeld)merk, bestaande uit een gestileerde haan in een driehoek, al dan niet gecombineerd met de daaronder aangebrachte woorden: "Le Coq Sportif".

(f) De omzet van Sarragan en Yamaha in Nederland op het gebied van de door haar onder het merk/de handelsnaam "Le Coq Sportif" op de markt gebrachte

sportartikelen is sedert de sub (e) vermelde activiteiten van Bizerta aanmerkelijk gedaald.

#### *De grondslag van de vorderingen*

8. Sarragan en Yamaha baseren hun vorderingen tegen de achtergrond van voormelde feiten, kort samengevat, op de stelling dat Bizerta inbreuk maakt op het aan hen rechtstreeks, respectievelijk krachtens licentie toekomend recht op het merk "Le Coq Sportif" en op het aan Yamaha bij uitsluiting toekomend recht op de handelsnaam "Le Coq Sportif". Daartoe voeren zij aan dat Bizerta niet van een van hen afkomstige sportartikelen, meer in het bijzonder sportkleding en -schoenen, in Nederland op de markt brengt voorzien van het woord- en beeldmerk "Le Coq Sportif", dat identiek althans nagenoeg identiek is aan het merk, respectievelijk de handelsnaam waarop Sarragan voor de Benelux en Yamaha voor Nederland bij uitsluiting recht hebben. Daaraan voegen zij nog toe, dat Bizerta bedoelde artikelen in Nederland aan de man brengt voor aanzienlijk lagere prijzen dan Yamaha voor soortgelijke artikelen — op een beperkt aantal verkooppunten — vraagt.

9. Eiseressen beroepen zich in deze op artikel 13 BMW, artikel 5a HNW dan wel artikel 1401 B.W.

#### *Het verweer*

10. Bizerta stelt zich tot haar verweer op het standpunt dat de goederen die zij op de markt brengt producten zijn, afkomstig van een tot de Le Coq Sportif-groep behorende onderneming en dus niet zijn nagemaakt naar de door Sarragan en Yamaha in het verkeer gebrachte goederen.

11. In de tweede plaats betoogt Bizerta dat het bij de door haar gevoerde waren gaat om legitieme parallelle import uit een andere E.G.-lid-staat, te weten Engeland, zodat haar door eiseressen gewraakte handelsactiviteiten in Nederland op geen van de daartoe door eiseressen aangevoerde gronden onrechtmatig kunnen worden genoemd.

#### *Beoordeling van het geschil*

##### *Bevoegdheid van de President*

12. De President stelt voor alles zijn territoriale bevoegdheid terzake van dit geschil, voor zover het zich beweegt op het terrein van het merkenrecht, op de voet van artikel 37 sub B BMW uitdrukkelijk vast, in aanmerking genomen dat gedaagde in Lisse gevestigd is, derhalve binnen het rechtsgebied van het arrondissement Haarlem.

##### *De hoofdvorderingen*

13. Voor zover Sarragan en Yamaha al dan niet impliciet hebben te kennen gegeven dat Bizerta zich in deze aan niet door eiseressen toegestaan namaak van door haar gevoerde originele Le Coq Sportif-artikelen heeft schuldig gemaakt, moet aan deze stelling als feitelijk ongegrond worden voorbijgegaan.

14. Redengevend voor dit oordeel is in de eerste plaats nauwkeurige vergelijking van:  
*enerzijds*: exemplaren van door Bizerta geproduceerde sportartikelen, zoals zij die onweersproken in Nederland op de markt brengt, te weten:  
 — een enkele blauwe sportschoen "Mica",  
 — een paar lichtgrijze sportschoenen "Speed" in een blauwe doos-verpakking,  
 — een wijnrood trainingspak "Torino" in een witte doos-verpakking,  
 — een shirt "Elbe",  
 — een short "Chicago" (kleur: yellow/navy),  
 — een driekleurige trui (blauw/grijs/rood),  
 met *anderzijds*:

a. zowel de door eiseressen overgelegde, voor de Nederlandse markt bestemde cataloguscollectie 1983 van originele Le Coq Sportif-artikelen, en de door Bizerta

overgelegde voor de Engelse markt bestemde cataloguscollectie 1983 van originele Le Coq Sportif-artikelen, b. als de door Bizerta in het geding gebrachte, onbetwist bij een verkooppunt van Yamaha — te weten Accent schoenen en sport b.v. te Amsterdam — door of namens Bizerta gekochte en ontvangen onbetwist originele Le Coq Sportif-artikelen, te weten:

- een shirt "Dominique",
- een shirt "Valencia",
- een paar sportschoenen "Dynatec" in blauwe doos-verpakking.

15. De door Bizerta gevoerde en overgelegde goederen zijn ten dele exact terug te vinden in een van beide catalogi (bijvoorbeeld de schoenen "Mica" en "Speed" en het shirt "Elbe") en vertonen voorts alle naar snit, materiaalkwaliteit, kleurengamma, maaksel, merkverwerking en verpakking — met name wat de dozen betreft — een zodanig sterke soortelijke gelijkenis met de producten die Bizerta bij Accent schoenen en sport b.v., een verkooppunt van Yamaha in Amsterdam, heeft gekocht en die onbetwist uit de collectie van Yamaha afkomstig zijn, dat het ervoor gehouden moet worden dat het ook bij de door Bizerta in het verkeer gebrachte goederen gaat om originele Le Coq Sportif-artikelen.

16. Voor deze conclusie is bovendien redengevend de inhoud van het door Bizerta overgelegde telexbericht d.d. 1 augustus 1983 van de Engelse exporteur — Newitt & Co. Ltd in York, Engeland — die blijkens een vijftal eveneens door Bizerta overgelegde, aan haar gerichte nota's van evengenoemde exporteur, alle voorzien van data gelegen in de periode januari tot en met juli 1983, aan Bizerta geleverde Le Coq-goederen in rekening brengt als door Bizerta gevoerd.

17. Evenbedoeld telexbericht, afkomstig van Newitt, houdt in:

"we certify that all the le coq sportif footwear and clothing sold to you during the last year was purchased from the coq sportif (u.k.) ltd and that we have documentary evidence to prove this."

18. Met betrekking tot het parallel-import-verweer stelt de President op de voet van vaste rechtspraak van het Hof van Justitie der E.G. voorop, dat Sarragan en Yamaha als rechthebbende en licentierechthebbende in Nederland op het merk "Le Coq Sportif" voor onder meer sportartikelen alsmede Yamaha bovendien als met haar merklicentierecht verbonden rechthebbende op de handelsnaam "Le Coq Sportif", zich, gelet op artikel 36 E.G.-Verdrag, niet op grond van hun industrieel eigendomsrecht, respectievelijk licentierecht kunnen verzetten tegen het in het verkeer brengen van uit een andere lid-staat van de E.G., zoals Engeland, geïmporteerde sportartikelen e.d. die aldaar in het verkeer zijn gebracht door een met Sarragan economisch in het kader van de Le Coq Sportif-groep verbonden onderneming.

19. In casu heeft Bizerta in voldoende mate de herkomst van de door haar onder het merk "Le Coq Sportif" gevoerde artikelen verklaard, te weten Le Coq Sportif U.K. Ltd in Engeland, welk bedrijf onbetwist deel uitmaakt van het concern van Sarragan.

20. Ook deze conclusie valt te trekken uit de inhoud van het door Bizerta overgelegde, hiervoren onder 17. aangehaalde telexbericht d.d. 1 augustus 1983 van de Engelse exporteur in combinatie met de inhoud van de eveneens hogergenoemde vijf facturen, waarop door Bizerta gevoerde goederen als waarom het in dit geding gaat, voorkomen.

21. Sarragan en Yamaha hebben nog wel doen betogen dat Bizerta de betrokken artikelen in een zodanig grote hoeveelheid op de Nederlandse markt heeft gebracht en brengt, dat, indien die goederen uit het Sarragan-concern dan wel de Sarragan-handelsorganisatie afkomstig zouden zijn, dit uit de omzet-registratie van het concern af te lezen zou zijn geweest, doch dit betoog is onvoldoende geconcretiseerd aan de hand van

terzake doende omzetgegevens. Het kan derhalve geen doel treffen in dier voege dat het het in deze ten gunste van Bizerta sprekende feitenmateriaal zou ontzenuwen, waarbij zij aangetekend, dat alleen reeds de vijf meerge-noemde nota's aanzienlijke hoeveelheden goederen vermelden.

22. Evenmin treft doel het beroep van eiseressen op de door hen overgelegde schriftelijke verklaring d.d. 29 juli 1983 van A. W. Albers, door laatstgenoemde ter zitting mondeling bevestigd, waarin wordt gesteld dat de heer Koggink, directeur van Bizerta, zich jegens Albers op 26 juli j.l. heeft uitgelaten in die zin, dat Bizerta in de daaraan voorafgaande maanden wel ongeveer 40.000 replica shirts en 40.000 replica shorts van het merk "Le Coq Sportif" aan de Nederlandse handel had verkocht. In het midden gelaten dat de heer Koggink ter zitting heeft verklaard zich wat de cijfers betreft niet pertinent te hebben uitgelaten overeenkomstig de evenbedoelde verklaring, een verklaring van een dergelijke strekking kan zeer wel een commercieel gerichte over-drijving inhouden bij het geven van inlichtingen aan iemand die een potentiële cliënt zou kunnen zijn.

23. Voor het geval tenslotte eiseressen hun vorderingen nog zouden hebben willen ondersteunen met een beroep op een selectief — immers naar verkooppunten beperkt — distributiesysteem in Nederland, faalt ook dit betoog, zoals Bizerta met recht heeft aangevoerd. Noch gesteld noch gebleken is, dat is voldaan aan de zeer strikte voorwaarden die het E.G.-Hof aan selectieve distributiesystemen stelt, wil het Hof dergelijke systemen als concurrentiefactor verenigbaar achten met artikel 85, lid 1 van het E.G.-Verdrag (vergelijk arrest Hof 11 december 1980; zaak 31/80 L'oréal ca. PVBA "de nieuwe AMCK").

24. Al het vorenoverwogene leidt reeds tot de slot-som dat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd, nu de door eiseressen gewraakte handels-activiteiten van Bizerta regelmatige parallel-import- goederen betreffen.

25. Dit maakt een bespreking van het tegen elk dier voorzieningen als zodanig nog naar voren gebrachte ver-weer overbodig.

#### *Proceskosten*

26. Eiseressen zullen als de in het ongelijk gestelde partijen de kosten van het geding hebben te dragen.

#### *Beslissingen*

##### *De President, rechtdoende in kort geding:*

Weigert de gevraagde voorzieningen;

Veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding aan de zijde van gedaagde gevallen en tot op heden begroot op f 1.750,— aan salaris voor de procureur van gedaagde. Enz.

Nr 75. President Arrondissementsrechtbank  
's-Hertogenbosch, 5 januari 1984.

(A.A.C. Automatiserings Advies Centrum/  
A.A.C. Algemeen Applicatie Centrum B.V.)

Mr M. P. J. A. Cremers.

*Art. 5 Handelsnaamwet jo art. 1401 Burgerlijk Wet-  
boek.*

*De door gedaagde sub 1 gevoerde handelsnaam "A.A.C. Automatiserings Advies Centrum" wijkt slechts in geringe mate af van de handelsnaam van eiseres "A.A.C." Algemeen Applicatie Centrum B.V. De naam waarmee het publiek de onderneming pleegt aan te*

*duiden of het deel van de handelsnaam dat in het geheugen blijft hangen is immers A.A.C.*

*De tegenwoordige handelsnaam van gedaagde sub 1 "Automatiserings Adviescentrum" is, ondanks het na-werkingseffect van de eerdere onrechtmatige handels-naam, voldoende afwijkend van de naam van eiseres, in aanmerking genomen het beschrijvend en weinig onder-scheidend karakter van de beide handelsnamen.*

*Verbod van het gebruik van een handelsnaam "waar-van het in de rede ligt, dat deze — al dan niet door derden — afgekort wordt tot de lettercombinatie AAC" dan wel tot een sterk op die combinatie gelijkende af-korting, alsmede ieder gebruik van het woord/teken "AAC" als (deel van) handelsnaam of merk.*

De besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid "A.A.C." Algemeen Applicatie Centrum B.V., gevestigd te Gouda en kantoorhoudende te Woerden, eiseres [in kort geding], procureur Mr W. M. C. van der Eerden, advocaat Mr M. P. Bles-Sluis te Rotterdam, tegen

1. De vennootschap onder firma A.A.C. (Auto-matiserings Advies Centrum) Hendriks, Habraken en Goossens te Helmond, mede filiaalhoudende te Uden, en haar vennoten:
2. Johannes Wilhelmina Maria Habraken te Helmond,
3. Johannes Arnoldus Josephus Hendriks te Helmond, en
4. Erik Joseph Goossens te Gemert, gedaagden [in kort geding], procureur Mr C. M. van Leeuwen, advocaat Mr M. J. Maessen te Tilburg.

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

2.2. Eiseres legt aan haar vordering, naast hetgeen hiervoor onder 1. reeds is weergegeven, het navolgende ten grondslag.

Het door gedaagde sub 1 gebruikte woord/teken "A.A.C." en de door haar gevoerde handelsnaam "A.A.C. Automatiserings Advies Centrum", wijken slechts in zo geringe mate af van de eerder door eiseres rechtmatig gevoerde handelsnaam "A.A.C." Algemeen Applicatie Centrum B.V., dat — mede in verband met de aard van de door de beide ondernemingen verrichte werkzaam-heden en het gebied waarin zij activiteiten ontplooiën — bij het publiek verwarring tussen de beide onder-nemingen te duchten is. In feite is van verwarring al gebleken: de computerleverancier Wang heeft voor eiseres bestemd reclamemateriaal aan een personeelslid van gedaagde sub 1 meegegeven, in het overgelegde vak-tijdschrift "Computermarkt" van oktober/november 1983 is de "response" van eiseres en gedaagde sub 1. samengesteld en ook is eiseres door twee cliënten van haar benaderd met de vraag of gedaagde sub 1. met haar gelieerd was. Door bedoeld onrechtmatig gebruik van haar handelsnaam en van genoemd woord/teken bestaat voorts het gevaar van verwatering van de handelsnaam van eiseres en van het door haar gebruikte woord/teken.

Eiseres lijdt ten gevolge van voormeld onrechtmatig gebruik schade en zij heeft er belang bij dat aan de in-breuk op haar recht zo spoedig mogelijk een einde komt.

2.3. Eiseres stelt voorts dat gedaagde sub 1. pogingen in het werk zou stellen om het woord/teken A.A.C. als merk of als onderdeel van een merk te deponeren. Een dergelijk merk zou zodanig overeenstemmen met eiseresses oudere handelsnaam dat daardoor verwarring bij het publiek zou kunnen ontstaan. Het gebruik van een zodanig merk door gedaagde sub 1. zou jegens haar on-rechtmatig zijn, zodat zij zich op grond van het bepaalde in artikel 1401 Burgerlijk Wetboek tegen het gebruik van een zodanig merk kan verzetten.

2.4. Eiseres heeft in haar pleitnotities nog opmerkingen gemaakt over de door gedaagden voorgestelde wijziging van de handelsnaam van gedaagde sub 1. in "AACH Auto-matiserings Advies Centrum Helmond"; nu is komen vast te staan dat deze wijziging inmiddels achterhaald is, wordt



hier volstaan met naar die opmerkingen te verwijzen.

2.5. Eiseres is van oordeel dat, mede gelet op de eerdere inbreuk, ook de thans door gedaagde voorgestelde handelsnaam "Automatiserings Adviescentrum" onder het gevorderde verbod valt; ook deze naam zal door het publiek immers afgekort worden tot AAC. Eiseres verzoekt ons, ter voorkoming van toekomstige (executie)geschillen, om in een overweging ons oordeel over de thans voorgestelde handelsnaam te geven.

3.1. Gedaagden hebben hun aanvankelijke verweer, dat het handelsdebiet van eiseres zich niet zou uitstrekken tot de provincies Noord-Brabant en Limburg, ter terechtzitting niet gehandhaafd. De facto erkennen gedaagden thans dat zij door het gebruiken van de handelsnamen "A.A.C. Automatiserings Advies Centrum" en "A.A.C.H. Automatiserings Advies Centrum Helmond" inbreuk hebben gemaakt op de handelsnaam van eiseres. Gedaagden zijn evenwel van mening dat de vordering van eiseres te ver gaat, omdat daardoor ook de thans voorgestelde handelsnaam "Automatiserings Adviescentrum", welke naam immers "op enigerlei wijze afgekort kan worden tot een lettercombinatie waarin de letters AAC voorkomen", onder het te geven verbod zou vallen.

3.2. Gedaagden zien af van het als merk deponeren van een woord/teken waarin de letters AAC of AACH als zelfstandig onderdeel voorkomen. Zij hebben het voornemen de handelsnaam van gedaagde sub 1., zoals deze na de laatste wijziging luidt, in combinatie met een logo, als merk te deponeren; bedoeld merk zal dan bestaan uit een in de kleuren groen en donkergroen uitgevoerd logo, weergevend een beeldscherm met daarin een diskette, gevolgd door de onder elkaar geplaatste woorden "Automatiserings" en "Advies-centrum", van welke woorden de aanvangsletters recht onder elkaar staan.

3.3. Gedaagden hebben ons eveneens het verzoek gedaan om in een rechtsoverweging ons oordeel over de handelsnaam "Automatiserings Adviescentrum" te geven.

4.1. De door gedaagde sub 1. gevoerde handelsnaam "A.A.C. Automatiserings Advies Centrum" wijkt ook naar ons oordeel slechts in geringe mate af van de eerder door eiseres rechtmatig gevoerde handelsnaam; het kenmerkend deel van de beide handelsnamen — de naam waarmee het publiek de onderneming pleegt aan te duiden of het deel van de handelsnaam dat bij het publiek in het geheugen blijft hangen — is immers A.A.C. Nu de ondernemingen van eiseres en gedaagde sub 1., zowel naar aard als naar plaats, binnen dezelfde markt werkzaam zijn, is er bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten; uit de hiervoor onder 2.2 vermelde voorvallen blijkt dat er in feite al sprake is van zodanige verwarring. Gedaagden overtreden door het voeren van bedoelde handelsnaam dan ook het in artikel 5 van de Handelsnaamwet gegeven verbod.

De vordering van eiseres, welke behalve op genoemd artikel uit de Handelsnaamwet is gebaseerd op artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, komt in beginsel voor toewijzing in aanmerking. Wij zijn echter van oordeel dat de vordering voor zover daarbij een verbod wordt gevraagd van "ieder gebruik van een handelsnaam of een onderdeel daarvan, dat afgekort wordt of — al dan niet door derden — op enigerlei wijze afgekort kan worden tot een lettercombinatie waarin de letters AAC voorkomen", te ruim is gesteld. Wij zullen dit onderdeel van de vordering, overeenkomstig de strekking daarvan, toewijzen in die mate dat verboden zal worden: ieder gebruik van een handelsnaam, waarvan het in de rede ligt, dat deze — al dan niet door derden — afgekort wordt tot de lettercombinatie A.A.C., dan wel tot een sterk op die combinatie gelijkende afkorting.

4.2. Partijen hebben ons verzocht om in een rechts-overweging ons oordeel te geven over de tegenwoordige handelsnaam — "Automatiserings Adviescentrum" — van

gedaagde sub 1. Bij de beoordeling van de vraag of die handelsnaam voldoende afwijkt van de handelsnaam van eiseres speelt het eerdere — onrechtmatig geachte — gebruik van de handelsnaam "A.A.C. Automatiserings Advies Centrum" een rol. Bedoeld onrechtmatig gebruik heeft een zekere nawerking, waardoor een handelsnaam die op zichzelf wel voldoende zou afwijken van de handelsnaam van eiseres toch op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet wordt verboden wegens de associatie die de nieuwe handelsnaam wekt met de eerdere — onrechtmatig geachte — handelsnaam. Anders gezegd, na een inbreuk dient in het algemeen een grotere afstand tot de door de Handelsnaamwet beschermde handelsnaam in acht te worden genomen dan zonder die eerdere inbreuk het geval zou zijn geweest. De aanvankelijk door gedaagden gekozen handelsnaam "A.A.C.H. Automatiserings Advies Centrum Helmond", zou dan ook zeker onder het te geven verbod vallen.

Wanneer wij, met inachtneming van voormeld nawerkingseffect, de volledige handelsnamen van eiseres en gedaagde sub 1. — respectievelijk luidende: "A.A.C." Algemeen Applicatie Centrum B.V. en "Automatiserings Adviescentrum" — met elkaar vergelijken, zijn wij van oordeel dat de beide handelsnamen in voldoende mate van elkaar afwijken. Wij hebben daarbij mede in aanmerking genomen dat de beide handelsnamen, nu deze in feite niet meer bevatten dan een omschrijving van de aard van de ondernemingen, weinig onderscheidend van karakter zijn en voorts dat de door de beide ondernemingen bestreken markt bestaat uit consumenten die aan een eenmaal gemaakte keus, hetzij voor de onderneming van eiseres, hetzij voor die van gedaagde sub 1., voor een lange periode vastzitten. Dit laatste brengt met zich, nu gesteld noch gebleken is dat eiseres als gevolg van de inbreuk klanten is kwijtgeraakt aan gedaagde sub 1., dat het nawerkingseffect in casu van minder belang is dan het geval zou zijn geweest binnen een markt waar de consumenten met kortere tussenpozen een keuze dienen te maken.

Naar ons oordeel valt de door gedaagde sub 1. gebezigde handelsnaam "Automatiserings Adviesbureau" niet onder het te geven verbod.

5. Wij zullen gedaagden, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, veroordelen in de kosten van het geding. Wij achten, nu gedaagden eerst ter terechtzitting met een voorstel zijn gekomen waarin de letters AAC of AACH geen onderdeel meer van de handelsnaam van gedaagde sub 1. vormen, reeds om die reden geen termen aanwezig om, zoals gedaagden hebben verzocht, de proceskosten te compenseren.

*Rechtdoende: In naam der Koningin!*

*In kort geding:*

Verbieden gedaagden binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis ieder gebruik van een handelsnaam, waarvan het in de rede ligt, dat deze — al dan niet door derden — afgekort wordt tot de lettercombinatie A.A.C., dan wel tot een sterk op die combinatie gelijkende afkorting, alsmede ieder gebruik van het woord/teken "AAC": a) als handelsnaam of als onderdeel daarvan, dan wel als onderscheidend onderdeel van de afkorting daarvan, en b) als merk of als onderdeel daarvan, dan wel op enige andere wijze;

Veroordelen gedaagden, des dat de een betalend de ander zal zijn bevrijd, om aan eiseres ten titel van dwangsom te voldoen een bedrag van f 10.000,— voor iedere overtreding van voormeld verbod;

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Wijzen het meer of anders gevorderde af;

Veroordelen gedaagden in de kosten van dit geding, aan de zijde van eiseres tot aan deze uitspraak begroot op f 1.109,45; enz.

Nr 76. Kantonrechter te Utrecht, 9 februari 1984.

(Stichting Centraal Bedrijvenregister)

Mr M. E. J. J. Burlage

*Art. 5b jo art. 6a Handelsnaamwet.*

*De "Stichting Centraal Bedrijvenregister" zendt aan nieuwe in het handelsregister ingeschreven ondernemingen nota's ad f 495,60 voor "eerste inschrijfkosten en contributie aan de Stichting". De stichting heeft geen enkele officiële status.*

*Kantonrechter: Het behoeft geen betoog dat het geschetste optreden van de Stichting en het voeren van de naam Centraal Bedrijvenregister een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming en dat daardoor misleiding van het publiek te duchten is. Bevel (op verzoek van de K.v.K. Utrecht) tot wijziging van de handelsnaam, zodat deze zal luiden "Swinkels Bedrijvenregister".*

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omgeving te Utrecht, verzoekster, vertegenwoordigd door Mr P. van der Grijp, tegen Stichting Centraal Bedrijvenregister te Utrecht, niet verschenen.

Gezien het verzoekschrift, ingekomen op 29 december 1983, van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken, gevestigd te Utrecht, daartoe strekkende, dat aan de Stichting Centraal Bedrijvenregister, gevestigd te Utrecht, verder te noemen de Stichting, bij wege van voorlopige voorziening de verplichting zal worden opgelegd op haar nota's aan door verzoekster aan haar toe te zenden namen en adressen van nieuwe inschrijvingen van ondernemingen in het Handelsregister te vermelden, dat betaling van eerste inschrijfkosten en contributie aan de Stichting op geen enkele wijze verplicht is, alsmede dat in de handelsnaam van de Stichting een zodanige wijziging zal worden aangebracht, dat de onrechtmatigheid, waarmee de Stichting de aldus verkregen adressen gebruikt om nieuwe ondernemingen een nota van f 495,60 toe te zenden, zal worden opgeheven, met bepaling dat deze wijziging door de Stichting zal worden aangebracht binnen 1 week na de verzending door de Griffier van deze beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, aan partijen, op straffe van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere dag, dat zij nadien daarmee in gebreke blijft;

Gezien voorts de bij het verzoekschrift gevoegde bijlagen, te weten de inschrijving van de Stichting in het Handelsregister van verzoekster, haar akte van oprichting en het verzoek van Hendrik Joannes Swinkels, wonende te Best, als directeur van de Stichting, aan verzoekster als bovenbedoeld, alsmede het exploit van de betekening van het verzoekschrift aan de Stichting;

Gehoord ter niet openbare terechtzitting van dinsdag 31 januari 1984 verzoekster, vertegenwoordigd door Mr P. van der Grijp, zijnde de Stichting, ofschoon daartoe behoorlijk aan het adres van haar inschrijving in het Handelsregister opgeroepen, niet verschenen;

Mitsdien moet als vaststaand worden aangenomen, dat de Stichting, gelijk in het verzoekschrift onweersproken gesteld, inderdaad bij monde van haar directeur H. J. Swinkels de haar desverzoekt door verzoekster toegezonden namen en adressen van nieuwe inschrijvingen heeft gebruikt om deze, in de waan gebracht, dat het ging om een officiële, met verzoekster vergelijkbare instantie, ten aanzien waarvan voor nieuwe bedrijven eveneens de verplichting tot inschrijving bestaat, een nota van f 495,60 te zenden, tegenover welke vordering dus geen enkele prestatie van de zijde van de Stichting staat, daarmee een onjuiste indruk gevende van de onder

haar naam gedreven onderneming en het publiek te dien aanzien misleidende;

Tijdens voormeld verhoor heeft de vertegenwoordiger van verzoekster nog opgemerkt, dat harerzijds tot de gevraagde voorlopige voorziening geen behoefte meer bestaat en het verzoek mitsdien op dit punt wordt ingetrokken, nu blijkt door hem overgelegde correspondentie inmiddels ook met betrekking tot de inschrijving van de Stichting bij andere Kamers van Koophandel hier te lande dezelfde praktijken van de Stichting zijn gesignaleerd en tot maatregelen hebben geleid, en de Postgiro-dienst het reeds aan de Stichting toegekende voorlopige rekeningnummer heeft geblokkeerd en daarop reeds overgemaakte geldsbedragen heeft geretourneerd;

Het behoeft geen betoog dat inderdaad het geschetste optreden van de Stichting en het voeren van de gewraakte naam Centraal Bedrijvenregister een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming en daardoor misleiding van het publiek is te duchten, zodat, gelijk verzocht, de Stichting zal worden veroordeeld om in die naam in voege als hierna te melden wijziging aan te brengen, bij de niet-nakoming waarvan zij naar redelijkheid een dwangsom van f 1.000,- per dag zal verbeuren, een en ander met verwijzing van de Stichting in de kosten van het geding;

*Beschikkende:*

Veroordeelt de Stichting om in haar naam zodanige wijziging aan te brengen, dat deze alsdan zal luiden: "Swinkels Bedrijvenregister" zulks binnen 1 week na de toezending van deze beschikking aan partijen en op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere dag, dat de Stichting in gebreke zal blijven aan deze beschikking te voldoen;

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad; Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr 77. President Arrondissementsrechtbank te Assen, 10 januari 1984.<sup>1)</sup>

(Koerhuis/SCIA)

Mr E. J. Anneveldt.

*Art. 10 Auteurswet 1912.*

*Aangenomen wordt dat het Bestmix-computerprogramma een werk in de zin van de Auteurswet is, onder meer omdat aannemelijk is dat de problemen die rijzen bij het ontwerpen van een dergelijk optimaliseringsprogramma op verschillende manieren worden aangepakt en opgelost.*

*Art. 13 Auteurswet 1912.*

*Niettegenstaande de andere opvatting van de deskundige aan de zijde van Koerhuis, wordt het Koerhuisprogramma door de Pres. als een ongeoorloofde verveelvoudiging beschouwd, waarbij onder meer in aanmerking genomen wordt:*

- dat Koerhuis het Bestmix-programma ter beschikking had;
- dat Koerhuis volgens een zijnerzijds te berde gebrachte verklaring van een derde "een aantal avonden" aan zijn programma heeft gewerkt, terwijl volgens de onweersproken verklaring van SCIA de ontwikkeling van het Bestmix-programma 1½ à 2 manjaren heeft gekost;
- dat de deskundige aan de zijde van SCIA een gedetailleerde opsomming van talrijke gelijkenissen heeft verschaft;
- dat onvoldoende aannemelijk is dat de eisen van de praktijk de programmeur weinig keuzemogelijkheden zouden laten;

<sup>1)</sup> Tevens gepubliceerd in *RvdW KG* 1984, 30. [Red.]

– het grote prijsverschil tussen het Bestmix-programma en het Koerhuis-programma (zie verder rov. 6 van het vonnis).

Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering jo art. 28 Auteurswet 1912.

Naast verbodsveroordelingen, bevelsveroordelingen

– om verveelvoudigingen en bewerkingen van het Bestmix-programma af te geven;

– om afnemers mede te delen dat het om een inbreukmakend programma gaat en om teruggave te vragen met het oog op afgifte aan eiseressen;

– om eiseressen de namen mede te delen van degenen aan wie gedaagden programma's ter beschikking hebben gesteld, resp. verkocht, verhuurd, geleverd of gelicentieerd.

1. De vennootschap naar Belgisch recht Scientific Application Group in het kort Scia S.V. te Meensel-Kiezegem, België, en

2. De besloten vennootschap Sycon B.V., statutair gevestigd te Delft en kantoorhoudende te Kesteren, eiseressen [in kort geding], procureur Mr G. M. Doornbos, advocaat Mr D. T. L. Oosterbaan te Amsterdam, tegen

1. De besloten vennootschap Koerhuis Software B.V. te Hollandscheveld, gemeente Hoogeveen, en

2. Evert Jan Koerhuis te Hollandscheveld, gemeente Hoogeveen, gedaagden [in kort geding], procureur Mr J. H. Hemmes, advocaat Mr W. J. Voerman te Zwolle.

Eiseressen concludeerden op 25 november 1983 dienovereenkomstig van eis (. . .)

Na verder debat werd de behandeling geschorst tot 22 december 1983 om gedaagden in de gelegenheid te stellen, ook hun standpunt te doen ondersteunen door een te raadplegen deskundige. (. . .)

### 3. De feiten

3.1. Eiseres 1 (verder aan te duiden als SCIA) heeft een computerprogramma genaamd Bestmix ontworpen en in de handel gebracht, bestemd voor het berekenen van de optimale samenstelling van veevoeder. Het programma is in zijn achtereenvolgende versies verkrijgbaar sinds 1974 en wordt in Nederland verkocht door eiseres 2 (Sycon). Het is bedoeld voor een Wang-computer System 2200. Het is verkrijgbaar voor f 14.000,-.

3.2. Gedaagde 2 (Koerhuis) is directeur van gedaagde 1 (Koerhuis BV). Koerhuis is in dienst geweest van Wang en daar medio 1979 ontslagen. Hij is toen voor zichzelf begonnen. Koerhuis BV brengt evenals SCIA een computerprogramma op de markt voor het berekenen van de optimale samenstelling van veevoeder. Het is ook bestemd voor de Wang-computer System 2200 en kost f 6.000,-.

3.3. Beide programma's zijn met het oog op deze procedure onderzocht en onderling vergeleken door twee deskundigen, voor eiseressen door Prof. Dr J. A. van der Pool, buitengewoon hoogleraar Programmatuur voor bedrijfskundige systemen aan de Technische Hogeschool Twente, en voor gedaagden door Prof. Dr P. van Beek, hoogleraar in de Optimaliseringstechnieken aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Het rapport van Prof. Van der Pool is bij de voortgezette behandeling in een herziene versie overgelegd. (Gedaagden betoogden aanvankelijk dat aan het rapport-Van der Pool waarschijnlijk geen onderzoek van het echte Bestmix-programma ten grondslag heeft gelegen, doch van door eiseressen aan hem verstrekt "materiaal van onbekende herkomst". Deze bewering beschouw ik als niet langer gehandhaafd nu gedaagden hun eigen deskundige hetzelfde materiaal hebben doen onderzoeken.)

3.4. De slotconclusie van Prof. Van der Pool luidt zakelijk:

– Het programma-Koerhuis lijkt zodanig op het Bestmix-programma, dat het een bewerking of naboot-

sing daarvan is die niet als een nieuw of oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt.

– Afgezien van de 3 extra modulen in het programma-Koerhuis zal het maken daarvan nog geen 10% van de inspanning hebben gekost die de ontwikkelaars van Bestmix zich hebben moeten getroosten.

3.5 Prof. Van Beek daarentegen komt tot de volgende conclusies:

– De toepassing van lineaire programmering op mengvoederproblemen is triviaal. De problemen zijn klein van omvang en kunnen met de in de open literatuur verkrijgbare programmatuur efficiënt tot een oplossing gebracht worden.

– In het programma dient rekening te worden gehouden met de vele specifieke eisen die de praktijk aan een mengvoederprogramma stelt. Daardoor bestaan in het ontwikkelproces relatief weinig vrijheidsgraden voor de programmeur.

– De gelijkenis tussen beide programma's is een noodzakelijk gevolg van een ontwikkelproces met weinig vrijheidsgraden.

### 4. De wederzijdse standpunten.

4.1. Eiseressen stellen dat Koerhuis BV SCIA's auteursrecht op het Bestmix-programma schendt c.q. onrechtmatig handelt door dit slaafs na te volgen. Volgens eiseressen lijken beide programma's zodanig op elkaar dat het Koerhuis-programma is te beschouwen als een bewerking of nabootsing van Bestmix die niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid tekort te doen had Koerhuis evengoed een andere weg kunnen inslaan. Door dit na te laten wordt nodeloos verwarring gesicht.

4.2. Op het voetspoor van haar deskundige kennen eiseressen aan Bestmix auteursrechtelijke bescherming toe, omdat het zich onderscheidt door een zeer originele aanpak van het optimaliseringsprobleem. Het kan niet anders dan dat Koerhuis het programma heeft gekopieerd. Hij had daartoe gelegenheid omdat een cliënt van eiseressen (De Bron) Koerhuis toegang tot het Bestmix-programma heeft verleend. Het moet volgens eiseressen uitgesloten worden geacht dat het Koerhuis-programma het resultaat is van een zelfstandige ontwikkeling.

4.3. Gedaagden betwisten dat hun programma is ontleend aan Bestmix. Over de totstandkoming van het Koerhuis-programma hebben zij, kort samengevat, het volgende meegeedeeld.

Medio 1979 kocht De Bron BV te Lunteren van Koerhuis BV financiële programmatuur. De Bron gebruikte toen het Bestmix-programma. Toen dit na een wijziging in 1980 niet meer functioneerde vroeg men Koerhuis, een nieuw optimaliseringsprogramma te vervaardigen, waarbij werd verzocht een min of meer vergelijkbare vorm van bediening te kiezen. Koerhuis ontwikkelde het programma in samenwerking met de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor de Landbouw in Friesland (CAF). Een en ander is gestaafd met schriftelijke verklaringen van De Bron en CAF.

4.4. Gedaagden stellen dat zij het aldus ontwikkelde programma eveneens aan derden verkopen, waaronder 11 bedrijven die eerst het Bestmix-programma hadden. Zij voeren aan dat die vroegere klanten van eiseressen opnieuw hebben moeten investeren in het Koerhuis-programma, hetgeen zij zeker niet zouden hebben gedaan voor een kopie van Bestmix.

4.5. Gedaagden ontkennen dat de onderhavige programmatuur auteursrechtelijk is beschermd. Het is niet meer of minder dan een electronische methode van berekening volgens wetenschappelijk vaststaande methoden.

### 5. Auteursrechtelijke bescherming?

5.1. In de bestaande, hoewel nog niet omvangrijke, literatuur en jurisprudentie is aanvaard dat een compu-

ter-programma vatbaar kan zijn voor auteursrechtelijke bescherming (vgl. o.a. de bijdrage van Prof. Mr D. W. F. Verkade "Bescherming van software anno 1983" in Jurist en computer, Deventer 1983).

5.2. Op grond van de beschikbare gegevens neem ik voorshands aan dat het Bestmix-programma een werk is in de zin van artikel 1 van de Auteurswet. De problemen die rijzen bij het ontwerpen van een optimaliseringsprogramma als hier aan de orde is, kunnen, naar mij is duidelijk gemaakt, op verschillende manieren worden aangepakt en opgelost. Uit de uiteenzettingen met name van Prof. Van der Pool blijkt dat het hier niet gaat om uitsluitend elementaire problemen, terwijl de oplossingen vaak origineel en vernuftig zijn. Bij dit beeld sluit aan de onweersproken stelling van eiseressen, dat de voltooiing van het programma 1,5 à 2 jaar inspanning van de hooggekwalificeerde ontwerper heeft gevegd.

5.3. Bij dit oordeel staat onbetwist vast dat het auteursrecht aan SCIA toekomt.

#### 6. Verveelvoudiging?

6.1. De vraag is dan of het Koerhuis-programma moet worden aangemerkt als een bewerking of nabootsing van Bestmix in de zin van artikel 13 van de Auteurswet. Ik beantwoord die vraag voorshands bevestigend, daarbij het volgende in aanmerking nemende.

— Koerhuis had het Bestmix-programma ter beschikking en hem was door De Bron gevraagd om iets soortgelijks, althans wat de wijze van bediening betreft. Koerhuis moet zich dus bewust op Bestmix hebben georiënteerd.

— De verklaring van CAF houdt in dat Koerhuis "een aantal avonden" op hun computer aan de ontwikkeling van zijn programma heeft gewerkt met veevoedkundige hulp van CAF. Deze tijdsaanduiding wijst op bewerking van Bestmix, waarvan de ontwikkeling immers veel meer tijd had gekost.

— Prof. Van der Pool geeft een gedetailleerde opsomming van de talrijke overeenkomsten tussen beide programma's, inclusief minder gelukkige oplossingen. De pagina's 15-21 van zijn rapport, die hierop betrekking hebben, zijn als hier ingelast te beschouwen.

— De voorstelling die Prof. Van Beek geeft van de oorzaak van de vele overeenkomsten, dat namelijk de eisen van de praktijk de programmeur weinig keuzemogelijkheden laten, lijkt mij in dit geval niet aanvaardbaar. Prof. Van der Pool noemt met name een mengprogramma van IBM met geheel andere keuzen voor architectuur, bestanden en rapportages, welke verschillen los staan van de gebruikte apparatuur en programmeertaal.

— Het door Koerhuis gestelde feit dat vroegere Bestmix-klanten hebben geïnvesteerd in zijn programma toont op zichzelf niet aan dat zij iets nieuws voor hun geld hebben gekregen. Evengoed is mogelijk dat zij dat in hun onwetendheid ten onrechte aannamen.

— Anderzijds is het grote prijsverschil tussen beide programma's evenmin een beslissende factor, maar het past in elk geval in de veronderstelling dat Koerhuis heeft geprofiteerd van de inspanningen van SCIA.

#### 7. Beoordeling van de vorderingen

7.1. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat in elk geval de onderdelen 1 t/m 4 van het petitum toewijsbaar zijn, behoudens enige aanpassing van de genoemde termijnen.

Eiseressen hebben duidelijk belang bij spoedige beëindiging van het onrechtmatig handelen van gedaagden en ongedaanmaking, voor zover mogelijk, van de gevolgen daarvan.

7.2. Onderdeel 5 zal worden ontzegt omdat uit de

stellingen van eiseressen niet met voldoende duidelijkheid volgt in hoeverre de bedoelde bemoeienis van Koerhuis BV met het Bestmix-programma te vrezen is en onrechtmatig zou zijn.<sup>2)</sup>

7.3. In onderdeel 6 acht ik niet toewijsbaar het algemene verbod om jegens eiseressen onrechtmatig te handelen.<sup>2)</sup>

7.4. De met betrekking tot Koerhuis gevorderde dwangsom wordt als volgt gematigd.

7.5. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen gedaagden de proceskosten dienen te dragen.

#### Beslissingen

De President, rechtdoende in kort geding,

1. Verbiedt Koerhuis BV te verveelvoudigen en/of openbaar te maken het door eiseressen gevoerde Bestmix-mengvoedercomputerprogramma alsmede elke bewerking van het Bestmix-computerprogramma, daaronder begrepen het aan derden al dan niet tegen vergoeding ter beschikking te stellen.

2. Gelast Koerhuis BV de onder haar berustende verveelvoudigingen en bewerkingen als bedoeld onder 1 binnen een week na betekening van dit vonnis aan eiseressen af te geven.

3. Beveelt Koerhuis BV om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan diegenen aan wie zij een of meer mengvoedercomputerprogramma's als onder 1 bedoeld heeft verkocht en/of geleverd schriftelijk mee te delen dat haar mengvoederprogramma een inbreuk vormt op het auteursrecht van SCIA en jegens haar en Sycon onrechtmatig is met het verzoek het mengvoederprogramma terug te geven ten einde deze aan eiseressen te kunnen afgeven.

4. Beveelt gedaagden om binnen een week na betekening van dit vonnis de naam of namen bekend te maken van diegenen aan wie zij een mengvoedercomputerprogramma als bedoeld onder 1, ter beschikking heeft gesteld, c.q. verkocht, verhuurd, geleverd of in licentie afgegeven.

5. Verbiedt Koerhuis de bovengenoemde inbreuk op het auteursrecht en onrechtmatige daad te bewerkstelligen en/of te bevorderen.

6. Veroordeelt Koerhuis BV bij overtreding van het onder 1 gegeven verbod tot betaling van een dwangsom van f 100.000,- (. . .) per overtreding.

7. Veroordeelt Koerhuis bij overtreding van het onder 5 gegeven verbod tot betaling van een dwangsom van f 25.000,- (. . .) per overtreding.

8. Veroordeelt Koerhuis BV bij overtreding van de onder 2, 3 en 4 gegeven bevelen tot een dwangsom van f 5.000,- (. . .) per overtreding voor iedere dag dat zij nalatig is met de tijdige nakoming van de bevelen.

9. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

10. Ontzegt het meer of anders gevorderde.

11. Verwijst gedaagden in de kosten van dit geding, aan de zijde van eiseressen tot op heden begroot op f 3.000,- voor salaris en f 200,05 voor verschotten. Enz.

<sup>2)</sup> In onderdeel 5 resp. 6 was "gevorderd dat de President:

5. gedaagde sub 1 zal verbieden onderhoud of andere diensten te verlenen op of ten behoeve van het Bestmix-mengvoedercomputerprogramma;

6. gedaagde sub 2 zal verbieden onrechtmatig jegens eiseressen te handelen meer in het bijzonder door te verbieden de bovengenoemde inbreuk op het auteursrecht en onrechtmatige daad te bewerkstelligen en/of te bevorderen;". [Red.]

Nr 78. Gerechtshof te Arnhem, Derde  
Civiele Kamer, 6 juni 1983.

(Wehkamp/Otto en Neckermann)

President: Mr W. J. J. Koole;  
Raadsheren: Mrs K. E. Smilde-Nienhuis  
en J. A. J. Spoor.

*Art. 1401 jo art. 1416a Burgerlijk Wetboek.  
Bezwaren tegen een televisiereclamefilm van  
Wehkamp, waarin de "dikke" Wehkamp-postordercata-  
logus wordt aangeprezen ten koste van een "dunne"  
catalogus van een concurrerende postorder-onderneming.*

*President: De kern van de reclameboodschap ligt in  
het vergelijkenderwijs zich in afbrekende zin afzetten  
tegen de catalogi van andere postorderbedrijven ten  
gunste van die van Wehkamp. Dat geschiedt in sugges-  
tieve algemeenheden in de gebruikte teksten. Van  
enige reële vergelijking, steunend op ware en verifieer-  
bare gegevens, is geen sprake. Hieruit moet worden  
afgeleid dat de reclamespot gericht is op ongemoti-  
veerde en niet gerechtvaardigde eigen bevoordeling ten  
koste van de concurrentie. Bij een belangrijk deel van  
het publiek zal het zien van de (dunne) blanco cata-  
logus met een vraagteken, de gedachte oproepen dat  
daarmee één van de weinige concurrenten wordt uit-  
gebeeld, waaronder eiseressen Otto of Neckermann.*

*Hof: De film levert niet een zodanige ten koste van  
Otto en Neckermann gemaakte vergelijkende mislei-  
dende reclame op, dat Wehkamp daardoor jegens hen  
onrechtmatig heeft gehandeld. Het Hof overweegt  
daarbij onder meer dat het op zichzelf juist is dat er  
andere concurrenten van Wehkamp zijn die een dunne  
catalogus uitgeven; dat in de film niet wordt aangeduid  
of gesuggereerd dat (ook) Otto en Neckermann dunne  
catalogi uitgeven en hogere prijzen rekenen; dat de  
speelse film in zijn uitwerking onmiskenbaar bereikt  
dat de aandacht van de kijkers vooral in positieve zin  
op Wehkamp wordt gevestigd en niet in serieuze nega-  
tieve zin op concurrerende postorderbedrijven (zie  
nader rov. 6 van het arrest).*

*President: Eiseres Otto heeft niet door in een eigen  
televisiereclamefilm onomwonden bij eerdere Wehkamp-  
reclames aan te haken, haar recht verwerkt om op te  
treden tegen verdere uitzending van de Wehkamp-film,  
nu zij - Otto - de uitzending van haar films inmiddels  
weer heeft gestaakt.*

De besloten vennootschap Wehkamp B.V., gevestigd te Zwolle, appellante (aanvankelijk gedaagde) [in kort geding], procureur Mr B. Peek, advocaat Mr L. J. L. Koster te Amsterdam,

tegen  
1. De besloten vennootschap Otto B.V., gevestigd te Tilburg, en

2. De besloten vennootschap Neckermann Postorder B.V., gevestigd te St. Jansteen, geïntimeerden (aanvankelijk eiseressen) [in kort geding], procureur Mr P. J. H. Nagel, advocaat Mr H. J. M. Boukema te Amsterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Zwolle (Mr F. C. Fliet), 28 september 1982 (RvdW/KG 1982, 180)

*Overwegende ten aanzien van het recht:*

1. Tussen pp. staat onweersproken vast dat sedert kort in opdracht van gedaagde een reclamefilmje via de STER door de televisie wordt uitgezonden en dat het in gedaagdes bedoeling ligt in de periode t/m dec. a.s. nog een aantal van zodanige uitzendingen te doen plaatsvinden.

2. Bij de behandeling ter terechtzitting is het betreffende reclamefilmje vertoond. De door eiseressen van

de daarin voorkomende scènes en tekst in de dagvaarding gegeven beschrijving is door mijn eigen waarneming bevestigd. Die beschrijving luidt:

Een enquêtrice van een niet met name genoemd postorderbedrijf ... wordt uitgebeeld door de actrice Adèle Bloemendaal. Deze heeft een vraaggesprek met een, vermoedelijk willekeurige klant van Wehkamp, mevrouw Koenen. Deze wordt uitgebeeld door de actrice Silvia de Leur. De volgende dialoog ontwikkelt zich:

Adèle: "Mevrouw Koenen, U bent al jaren tevreden met Wehkamp. Kan het nog beter?"

"Natuurlijk kan het beter. Mevrouw Koenen gaat het nu proberen met deze catalogus".

(Overhandigt een witte catalogus met een vraagteken op de kaft.)

Sylvia: (misprijzend) "Wat een dunnetje".

(tekst verschijnt op het scherm: "Een maand later".)

Adèle: "En, mevrouw Koenen ...."

Sylvia: (op zuinige toon) "D'r stond zo weinig in en niet voor de prijzen die ik gewend ben. Toen heb ik mijn dikke Wehkamp maar weer gepakt".

(zingt Wehkamp reclame-tune)

Vervolgens speelt Adèle in haar rol van enquêtrice ... alsof zij in verwarring raakt door de onverwachte reactie van "mevrouw Koenen" en poogt de televisieopnamen te laten stoppen.

3. Eiseressen zijn van mening dat de betreffende reclamespot jegens elk van haar in strijd is met de zorgvuldigheid welke gedaagde in het maatschappelijk c.q. economisch verkeer jegens haar betaamt. Zij kenschetsen de reclameboodschap als agressief, onwaar en onnodig grievend c.q. denigrerend. Zij merken die reclame aan als misleidend en in strijd met regels voor behoorlijk optreden in de concurrentiestrijd.

Ter beëindiging en beperking van haar schade vragen zij een bevel ertoe strekkende de uitzending van de betreffende reclamefilm te staken.

4. Gedaagde betwist het oogmerk om eiseressen te benadelen en trekt het lijden van schade door eiseressen in twiifel. Zij stelt slechts op humoristische wijze haar eigen catalogus onder de aandacht van het publiek te hebben willen brengen en werpt op dat het niet aantoonbaar is en ook niet gesteld is welke schade ieder van de eiseressen zou (kunnen) lijden door de uitzending van de reclamespot.

5. Door pp. zijn aan mij overgelegd niet alleen de door haarzelf uitgebrachte catalogi, doch ook die welke door andere postorderbedrijven worden uitgegeven. Kennisneming daarvan voert mij tot de voorlopige feitelijke vaststelling dat de beide eiseressen met gedaagde behoren tot de kleine kring van postorderbedrijven en binnen die kring dan weer tot de nog kleinere kring van postorderbedrijven die een vergelijkbaar algemeen assortiment aan goederen presenteren. Het aanbod van textielwaren neemt daarbij een overwegende plaats in. Naast de drie procederende bedrijven zijn er nog enkele, die zich eveneens in belangrijke mate op de textielmarkt richten, hetgeen mede blijkt uit een recentelijk door de consumentenbond uitgevoerd onderzoek, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het nummer van de Consumentengids van sept. 1982. Naast de procederende pp. zijn in dat onderzoek en die publikatie betrokken Keurkoop, Quelle en Ter Meulen. Naar mij uit eigen waarneming van de overgelegde catalogi van deze bedrijven gebleken is zijn alleen Quelle en Ter Meulen - voor wat betreft het textielassortiment - als vergelijkbare bedrijven aan te merken.

6. Naar uit vorenbedoeld onderzoek gebleken is heeft het merendeel van de Nederlandse gezinnen ooit bij een postorderbedrijf gekocht. Wezenlijk voor die bedrijven is dat zij zich tot de aspirant-kopers wenden door het toezenden van een catalogus. De aantrekkelijkheid van het daarin gepresenteerde aanbod - zowel aard en omvang van het assortiment, alsook de suggestie van voordelige prijzen en gemakkelijke betalingsvoorwaar-

den — moet de lezer en bekijker van de catalogus er toe brengen zijn/haar bestelling te doen. Aan de aspirant-koper ontbreekt de mogelijkheid door directe waarneming van de aangeboden waren zich omtrent de kwaliteit een eigen oordeel te vormen; de verkoper ontbreekt de mogelijkheid in een rechtstreeks contact met de koper informatie te verschaffen en door een individuele benadering op de koopbehoefte van de consument in te spelen.

Een en ander brengt mij tot de conclusie dat bij de hantering van een catalogus als (vrijwel) enige benadering door het postorderbedrijf van het Nederlandse publiek, waaronder de aspirant-kopers, een grotere zorgvuldigheid geboden is dan in het algemeen van adverteerders die zich tot het publiek wenden geveerd mag worden. Dat vloeit voort uit het feit dat het bij een postorderbedrijf kopende publiek zulks in de regel zal doen in het vertrouwen dat de via de catalogus verschafte informatie juist is. Dientengevolge mag — naar mijn oordeel — die informatieverschaffing aan het publiek niet vertroebeld worden door ongemotiveerd en onaangetoond via reclame de indruk te wekken dat één van de concurrenten op de postordermarkt minder vertrouwen verdient. Dat veroorzaakt misleiding bij het publiek, die — gelet op het bepaalde in art. 1416a aanhef en sub j BW — als onrechtmatig is aan te merken.

7. Waarneming van de betreffende reclamefilm zal bij een belangrijk deel van het televisiekijkende publiek de indruk wekken dat de catalogi van andere postorderbedrijven dan Wehkamp dunner zijn en dientengevolge een beperkter assortiment bieden tegen minder gunstige prijzen. De kern van de reclameboodschap ligt in het vergelijkenderwijs zich in afbrekende zin afzetten tegen de catalogi van de andere postorderbedrijven ten gunste van die van Wehkamp. Dat geschiedt in suggestieve algemeenheden in de gebruikte teksten ("Wat één dunnetje". "D'r stond zo weinig in en niet voor de prijzen die ik gewend ben. Toen heb ik mijn dikke Wehkamp weer gepakt"), ondersteund en versterkt door het spel en de mimiek van de twee actrices, Adèle Bloemendaal en Sylvia de Leur.

8. Ik ben van oordeel dat van enigerlei reële vergelijking, steunend op ware en verifieerbare gegevens, geen sprake is. Daarvoor wordt in de reclameboodschap geen enkele aanwijzing of aanknopingspunt gegeven.

Ik acht zelfs onaannemelijk dat bij het presenteren van deze reclamespot de bedoeling tot het geven van reële — vergelijkende — voorlichting aan het publiek bij gedaagde heeft voorgezet. Daarvoor zijn niet alleen de gebruikte termen en uitdrukkingen te vaag en te algemeen, maar is ook door het gebruik van een blanco catalogus met een vraagteken het vergelijkingsobject niet voldoende geïndividualiseerd herkenbaar geworden. Daaruit moet ik afleiden dat de betreffende reclamespot slechts gericht was en is op ongemotiveerde en niet gerechtvaardigde eigen bevoordeling ten koste van de concurrentie.

Dat getuigt van zodanig onzorgvuldig en onbehoorlijk gedrag jegens die concurrenten dat ook in zoverre dat gedrag als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Gelet op de sterke invloed van televisiereclame is de mogelijkheid van daardoor veroorzaakte schade zonder meer waarschijnlijk.

9. Gedaagde heeft het vergelijkende karakter van de reclamespot betwist en zich op het standpunt gesteld dat de daarin vervatte boodschap slechts op een komische en humoristische wijze de aandacht heeft willen vestigen op gedaagdes eigen catalogus waarbij iedere bedoeling tot benadeling heeft ontbroken.

Zoals uit het hoger overwogene blijkt ben ik van oordeel dat eiseressen daar terecht anders over denken.

10. Gedaagde heeft nog aangevoerd dat voor de doorsnee waarnemer van de betreffende reclamefilm geenszins duidelijk is dat door de blanco catalogus met een

vraagteken gerefereerd zou worden aan die van Otto of Neckermann, de beide eiseressen.

Zoals hoger reeds overwogen, behoort gedaagde met eiseressen en nog twee andere postorderbedrijven tot de kleine kring van bedrijven, die zich op dit gebied bewegen. Het lijdt naar mijn oordeel geen twijfel dat bij een belangrijk deel van dat publiek het zien van de blanke catalogus met een vraagteken de gedachte zal oproepen dat daarmee een catalogus van één van de weinige concurrenten wordt uitgebeeld, waaronder die van Otto of Neckermann, die zich — naar onbetwist gesteld is — eveneens op grote schaal met catalogi tot het Nederlandse publiek wenden. Het opwekken van die gedachte is — als hoger overwogen — zelfs de kern van de boodschap, die vervolgens via de hoger geschetste suggestieve vergelijking in algemene bewoordingen moet leiden tot de voorkeur van het publiek voor de Wehkamp-catalogus.

11. Hoezeer aan opzet en uitwerking van het reclamefilmje humor en komische uitbeeldingskracht niet ontzegd kan worden, het is ongetwijfeld humor ten koste van anderen, waaronder eiseressen, die misleidend is voor het publiek en onzorgvuldig en onbehoorlijk jegens eiseressen.

12. Nu vaststaat dat gedaagde, ondanks de bezwaren van eiseressen daartegen, voornemens is het betreffende reclamefilmje door de televisie te doen uitzenden is het door eiseressen gevraagde verbod van het aldus dreigende onrechtmatig handelen toewijsbaar.

Gedaagde heeft nog betoogd dat Otto haar recht bezwaar te maken heeft verbeurd, nu deze eiseres, zonder enig door haar ingeroepen oordeel af te wachten, een reclameboodschap via de televisie en anderszins heeft verspreid waarin onomwonden bij eerdere Wehkamp-reclames wordt aangehaakt. Zij bezigde daartoe de tekst "Zelfs mevrouw Wehkamp koopt bij Otto"; de slogan van gedaagde was "Ook mevrouw de Vries koopt bij Wehkamp".

Ik vermag evenwel niet in te zien dat Otto in haar recht om een verbod van voortgaand onrechtmatig handelen beperkt zou kunnen worden, nu onweersproken door Otto is gesteld dat zij de verspreiding van de door gedaagde gewraakte reclameboodschap heeft gestaakt en niet voornemens is die te hervatten, van welk een en ander gedaagde op de hoogte is.

13. Gelet op het grote belang voor eiseressen bij handhaving van het verbod acht ik vaststelling van een dwangsom ad f 25 000 als gevorderd gerechtvaardigd.

14. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het geding verwezen worden.

#### *Op grond van het vooroverwogene*

##### *Rechtdoende in k.g.:*

Wordt gedaagde verboden om na twee dagen na de betekening van dit vonnis de onderhavige reclamefilm direct of indirect openbaar te maken of te doen maken;

Wordt gedaagde veroordeeld tot betaling van een dwangsom van f 25 000 (...) voor iedere openbaarmaking in strijd met voormeld verbod;

Wordt dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard;

Wordt gedaagde verwezen in de kosten van het geding tot aan deze uitspraak begroot op f 213,70 voor verschotten en f 1000,— voor salaris procureur. Enz.

#### b) Het Hof, enz.

##### *Overwegende ten aanzien van het recht:*

1. Appellante heeft als grieven aangevoerd:

##### *Grief I:*

Ten onrechte heeft de President de onderhavige reclame beoordeeld als een vergelijkende reclameboodschap;

##### *Grief II:*

Zeer zeker tegen de achtergrond van de zinsnede uit

rechtsoverweging 8 "maar is ook door het gebruik van een blanco catalogus met een vraagteken het vergelijkingsobject niet voldoende geïndividualiseerd herkenbaar geworden", is al helemaal onbegrijpelijk dat de President in rechtsoverweging 10 vervolgens tot de overweging komt dat "het geen twijfel lijdt dat bij een belangrijk deel van dat publiek het zien van de blanco catalogus met een vraagteken de gedachte zal oproepen dat daarmee een catalogus van een van de weinige concurrenten wordt uitgebeeld, waaronder die van Otto en Neckermann";

#### Grief III:

Geïntimeerden hebben hun vordering in prima volledig gebaseerd op de stelling dat gezien de marktsituatie de reclame alleen betrekking kon hebben op een van geïntimeerden. (Dus niet op andere concurrenten dan geïntimeerden.) Deze stelling is – zoals mede uit het vorenstaande blijkt – niet juist. De eigen – betwiste – marktonderzoeken van de President ten spijt, had dit element reeds tot ontzegging van de vordering van geïntimeerden moeten leiden. De President heeft dan ook ten onrechte het dienaangaande door appellante in prima gevoerde verweer gepasseerd;

#### Grief IV:

Een zeer onduidelijke rol in het vonnis a quo speelt de overweging van de President dat "bij de hantering van een catalogus als enige benadering van het Nederlandse publiek, een grotere zorgvuldigheid is geboden dan in het algemeen van adverteerders mag worden verwacht" en de redengeving daarvoor "dat dit voortvloeit uit het feit dat het bij een postorderbedrijf kopende publiek zulks doet in het vertrouwen dat de via de catalogus verschaft informatie juist is".

2. Met de grieven wordt aan het Hof de vraag voorgelegd of appellante zich met het in haar opdracht door de televisie laten uitzenden van de aan het Hof vertoonde reclamefilm, onrechtmatig jegens geïntimeerden heeft gehandeld, wegens daarmee ten koste van geïntimeerden gemaakte misleidende reclame voor de goederen, die appellante in de uitoefening van haar postorderbedrijf aanbiedt, zowel ten aanzien van de omvang van haar assortiment als de prijsstelling daarvan.

3. Van de weergave van de inhoud van de reclamefilm in de rechtsoverweging 2 van het vonnis moet ook in hoger beroep worden uitgegaan nu daartegen in appel geen bezwaren zijn aangevoerd en het Hof ook bij de vertoning van de film geen onjuistheden in die weergave zijn gebleken. Wel vraagt "Mevrouw Koenen" aan het slot van de film haar catalogus van appellante nog terug.

4. Voorts staat als enerzijds gesteld, mede aan de hand van bescheiden, en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken het navolgende ten processe vast:

– Tot de postorderbedrijven in Nederland met een uitgebreid assortiment behoren partijen, Ter Meulen post en Keurkoop;

– Onderling vergeleken beschikken partijen voor de aanbieding van hun assortiment over omvangrijke ("dikke") catalogi en bieden Ter Meulen post en Keurkoop hun assortiment aan in ("dunne") catalogi van beperkt formaat;

– Daarnaast zijn er postorderbedrijven, die een beperkter assortiment aanbieden, zoals Quelle en De Koning van Zweden, of goederen van een bepaalde soort, zoals Damart (textielgoederen) en Morres meubel. De drie eerstgenoemde bedrijven geven ("dunne") catalogi van beperkte omvang uit;

– Naast partijen behalen Ter Meulen post en Keurkoop in Nederland een niet onaanzienlijke omzet;

– De prijsstelling van partijen verschilt onderling niet wezenlijk;

– Postorderkopers plegen bij meerdere postorderbedrijven te bestellen, en zich niet tot een enkel zodanig bedrijf te beperken.

5. De tekst van de reclamefilm van appellante bevat elementen van vergelijkende reclame, waarbij door middel van haar catalogus de uitgebreidheid van het assortiment van appellante alsmede haar prijsstelling wordt vergeleken met die van concurrenten. Zulks wordt met name tot uitdrukking gebracht in de navolgende tekst van de film, waarmee de concurrerende witte catalogus met een vraagteken op de kaft wordt besproken: "Wat een dunnetje"; "D'r stond zo weinig in en niet voor de prijzen die ik gewend ben. Toen heb ik mijn dikke Wehkamp maar weer gepakt".

6. Naar het voorlopig oordeel van het Hof levert de reclamefilm echter niet op een zodanige ten koste van geïntimeerden gemaakte vergelijkende misleidende reclame dat de in de rechtsoverweging 2 geformuleerde vraag bevestigend moet worden beantwoord. Het Hof heeft daarbij in het bijzonder overwogen:

a. dat het op zichzelf juist is dat er concurrenten van appellante zijn, die – anders dan geïntimeerden – een dunne catalogus uitgeven;

b. dat in de reclamefilm geïntimeerden niet worden aangeduid en evenmin wordt te kennen gegeven of gesuggereerd – bijvoorbeeld door het tonen en overhandigen van meerdere witte catalogi met een vraagteken – dat in feite alle concurrenten van appellante en dus ook geïntimeerden een dunne catalogus uitgeven en een beperkt assortiment aanbieden tegen hogere prijzen;

c. dat ook niet gezegd kan worden dat appellante zich, herkenbaar voor het publiek, met de reclamefilm juist tegen geïntimeerden als belangrijkste concurrenten zou hebben afgezet nu in ieder geval ook Ter Meulen post en Keurkoop als niet onbelangrijke concurrenten van appellanten gelden en geïntimeerden geen dunne catalogi uitbrengen;

d. dat bovendien met name ook door de wijze waarop de reclamefilm wordt gepresenteerd, een humoristische karikatuur wordt verkregen van een dialoog tussen een enquêtrice en een postorderkoopster. Hierbij valt te denken aan de pogingen van de enquêtrice de televisieopname te laten stoppen. In zijn uitwerking wordt met de speelse reclamefilm onmiskenbaar bereikt dat de aandacht van de televisiekijkers vooral in positieve zin op appellante wordt gevestigd en niet in serieuze negatieve zin op concurrerende postorderbedrijven;

e. dat, nog afgezien van het bovenstaande, postorderkopers bij meerdere postorderbedrijven plegen te kopen zodat terzake belangstellende televisiekijkers of wel op de hoogte zijn van het feit dat ook geïntimeerden een dikke catalogus uitgeven en een uitgebreid assortiment aanbieden tegen ongeveer gelijke prijzen als appellante of wel hiervan op de hoogte zullen komen;

f. dat tenslotte de passage in de tekst van de reclamefilm "en niet tegen de prijzen die ik gewend ben" mede in het licht van het bovenstaande als een zo zwakke prijsvergelijking moet worden aangemerkt dat de reclamefilm voorshands ook in zoverre geen onrechtmatig handelen van appellante jegens geïntimeerden oplevert.

7. Nu overigens geen rechtsregel van een postorderbedrijf als dat van appellante een grotere zorgvuldigheid bij het maken van televisiereclame verlangt dan van andere adverteerders, die hun assortiment en prijsstelling via de televisie aanprijzen, treffen de grieven met uitzondering van de grief I – de President is immers terecht van het vergelijkend karakter van de onderhavige reclame uitgegaan – doel.

Dit betekent dat het vonnis niet in stand kan blijven en dat de oorspronkelijke vordering alsnog moet worden afgewezen.

Geïntimeerden zullen als de in het ongelijk gestelde partijen de kosten van de beide instanties dienen te dragen.

*Rechtdoende in hoger beroep in kort geding:*  
Vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw rechtdoende;

Ontzegt aan geïntimeerden hun vordering;  
Veroordeelt geïntimeerden in de proceskosten aan de zijde van appellante gevallen en tot heden begroot op: in eerste aanleg: f 1150,- (...); in hoger beroep: f 3892,15 (...). Enz.

**Nr 79. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 27 mei 1982.**

Mr B. J. Asscher.

*Artt. 289 en 611d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.*

*Last aan gedaagde om aan eiseres op te geven van wie hij de merkinbreukmakende goederen heeft betrokken, ook al beroept gedaagde zich erop dat hij die voorman niet kan achterhalen; gedaagde kan immers gebruik maken van art. 611d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ingeval voldoening aan die last onmogelijk zou blijken.*

1. De vennootschap naar Zwitsers recht Sarragan S.A. te Fribourg, Zwitserland, en
2. De naamloze vennootschap Yamaha Motor N.V. te Amsterdam, eiseressen [in kort geding], procureur Mr Ch. Gielen, tegen  
Antoon Christiaan Coenradus Annees te Amsterdam, gedaagde [in kort geding], procureur Mr B. Meijer.

*Overwegende ten aanzien van het recht:*  
Nu gedaagde de grondslagen van de vordering niet heeft weersproken is de vordering sub a. van het petitum zoals verminderd (*zie het dictum onder 1, Red.*) toewijsbaar.

Ten aanzien van de vordering sub b. (*zie het dictum onder 2, Red.*) heeft gedaagde aangevoerd de verkoper van de goederen niet bij zijn volledige naam te kennen en geen factuur te hebben ontvangen.

Dit staat echter niet in de weg aan toewijzing van ook dit onderdeel van de vordering als na te melden, waarbij eiseressen in zoverre belang hebben dat gedaagde zich alle mogelijke inspanning zal getroosten om de naam van de verkoper te weten te komen. Mocht gedaagde er niettemin niet in slagen aan deze veroordeling te voldoen, dan staat hem de mogelijkheid gegeven in artikel 611d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering open.

*Rechtdoende:*

1. Gelast gedaagde terstond na betekening van dit vonnis elk inbreukmakend gebruik van een of meer van de merken van eiseres onder a. alsmede van elk met die merken overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden zulks op straffe van een dwangsom van f 5000,- (...) voor iedere keer of dag dat gedaagde met dit verbod in strijd handelt.
2. Gelast gedaagde binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseressen op te geven van wie hij de goederen voorzien van het litigieuze teken heeft verkregen onder mededeling van alle gegevens, zoals adres, telefoon- en telexnummer van degeen van wie hij de goederen heeft verkregen zulks op straffe van een dwangsom van f 5000,- (...) per keer of dag dat in strijd met dit gebod wordt gehandeld.
3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

4. Veroordeelt gedaagde in de gedingkosten, tot de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van eiseressen begroot op f 121,- (...) aan verschotten en f 400,- (...) voor procureurssalaris.

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

**Nr 80. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 16 december 1983.**

Voorzitter: Mr E. van Weel;  
Leden: Ir W. Th. de Jong en Ir M. Martin.

*Art. 1A Rijksoctrooiwet.*

*De inhoud van de oorspronkelijke stukken van de aanvraag is maatgevend voor de omvang van de te verlenen uitsluitende rechten, behoudens in die gevallen dat het een deskundige duidelijk is dat een redelijke, de verdienste van de uitvinder naar waarde belonende uitleg van het te verlenen octrooi meebrengt, dat in enig opzicht de oorspronkelijke stukken niet naar de letter doch naar de strekking van de geopenbaarde uitvinding dienen te worden gelezen.*

*De essentie van de uitvinding die het onderwerp van de aanvraag vormt, is niet gelegen in de wijze van weergeven van de resultaten van de met de calculator uitgevoerde berekening. Op het tijdstip van indiening van de aanvraag zal het een deskundige zonder meer duidelijk zijn geweest, dat het weergeven van de resultaten ook met andere informatiewegeefinrichtingen dan de in de oorspronkelijke stukken beschreven "drukinrichting" kan geschieden.<sup>1)</sup>*

Beschikking nr 15321/artikel 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvraag nr 6813871, inmiddels verleend onder nr 174.772.

*De Octrooiraad, Afdeling van Beroep;*

Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde de heer F. J. Quanjer;  
Gezien de stukken;

Overwegende, dat aanvraagster-appellante bij tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling d.d. 26 oktober 1982, waarbij tot niet-openbaarmaking van de aanvraag werd besloten;

dat aanvraagster de memorie van grieven vergezeld heeft doen gaan van een complete beschrijving met conclusies, welke stukken identiek zijn aan de stukken die door de Aanvraagafdeling geschikt waren bevonden voor openbaarmaking met dien verstande echter dat aanvraagster daarin het woord "drukinrichting" heeft gewijzigd in "visuele beeldregistratie-inrichting"; enz.

O., dat de onderhavige aanvraag betrekking heeft op een draagbare elektronische calculator;

dat de Aanvraagafdeling blijkens de beschikking van oordeel was dat er geen uitvinding is gelegen in de samenstelling van de elektronica van de onderhavige calculator, noch in de miniaturisering van die elektronica;

dat de Aanvraagafdeling evenwel wel een inventieve gedachte kon waarderen in een gezamenlijke toepassing van geïntegreerde elektronica, miniatuur toetsenbord en miniatuur drukinrichting in een huis van zakformaat;

dat aanvraagster daarop echter heeft meegedeeld bezwaren te hebben tegen de term "drukinrichting" in de hoofdconclusie en deze vervangen wilde zien door "visuele beeldregistratie-inrichting";

dat aanvraagster daartoe – blijkens de beschikking van de Aanvraagafdeling – heeft aangevoerd dat de essentie van de onderhavige aanvraag is gelegen in het aanbrengen van de diverse componenten van de calculator op een enkel plaatje, terwijl de wijze van weergave van de informatie slechts bijzaak is en ook op andere wijze dan met een drukinrichting kan geschieden;



dat de Aanvraagafdeling echter het gebruik van een andere term dan "drukinrichting" in de hoofdconclusie een ontoelaatbare verruiming van de gevraagde uitsluitende rechten achtte omdat de oorspronkelijk ingediende hoofdconclusie beperkt was tot een rekenapparaat voorzien van een drukinrichting en de drukinrichting in de oorspronkelijke stukken van de onderhavige aanvraag niet slechts als uitvoeringsvoorbeeld maar als een wezenlijk deel van de zakformaat calculator is voorgesteld, terwijl bovendien de stand van de techniek aanleiding geeft uit te gaan van een calculator met een drukinrichting en de bekende weergeefinrichtingen zich niet leenden voor uitvoeringen in zakformaat;

dat de Aanvraagafdeling voorts heeft opgemerkt dat het op zichzelf wel mogelijk is te denken aan de aansluiting van een ander soort weergeefinrichting op de primaire logica van de inrichting volgens de aanvraag, doch dat dit ten tijde van de voorrangsdatum van de aanvraag niet voor de hand lag omdat er destijds

a) wezenlijke verschillen bestonden tussen een rekenapparaat met een permanente uitlezing (bijvoorbeeld drukinrichting) en een apparaat met niet-permanente weergave, en

b) geen weergave-inrichting bestond die klein genoeg was om in een rekenapparaat van zakformaat te worden toegepast; enz.

#### O. dienaangaande:

dat de Afdeling van Beroep evenals de Aanvraagafdeling in de onderhavige aanvraag octrooieerbare materie aanwezig acht;

dat de enige vraag die ter beoordeling voorligt betreft de vorm waarin de uitsluitende rechten dienen te worden geformuleerd ten aanzien van de wijze van het weergeven van de resultaten van de door de calculator volgens de aanvraag uitgevoerde berekeningen, te weten door een visuele beeldregistratie-inrichting dan wel door een drukinrichting voor het afbeelden daarvan;

dat het onmiskenbaar is dat in de oorspronkelijke stukken van de onderhavige aanvraag geen enkele aanwijzing of suggestie is te vinden dat de resultaten van de uitgevoerde berekeningen op een andere wijze worden meegedeeld dan door het afdrucken daarvan;

dat nu aanvraagster meegedeeld heeft prijs te stellen op een octrooi waarvan de conclusies niet beperkt zijn tot uitvoering van de inrichting zoals deze in de oorspronkelijke stukken is weergegeven, nagegaan dient te worden of een goede grond aanwezig is een ruimere formulering van de rechten toe te laten;

dat volgens de gangbare praktijk van de Octrooiraad de inhoud van de oorspronkelijke stukken maatgevend is voor de omvang van de in de loop van de procedure van een aanvraag opnieuw geformuleerde uitsluitende rechten, behoudens de gevallen dat het voor de deskundige lezer van de oorspronkelijke stukken duidelijk zal zijn dat een redelijke, de verdienste van de uitvinder naar waarde belonende uitleg van het op de aanvraag te verlenen octrooi mee zal brengen dat in enig opzicht de oorspronkelijke stukken niet naar de letter doch naar de strekking van de geopenbaarde uitvinding dienen te worden gelezen;

dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep de essentie van de uitvinding die het onderwerp van de aan-

vraag vormt, gelegen is in de wijze waarop bij de uitgevonden calculator de benodigde elektronica op ten minste één schakelingsplaat is aangebracht, het toetsenbord en de informatie-weergeefinrichting in miniatuur zijn uitgevoerd en samen met de voedingsbron in een huis van zakformaat zijn ondergebracht;

dat de wijze van weergeven van de resultaten van de met de calculator uitgevoerde berekening — voor zover deze past in het raam van de uitvinding zoals de Afdeling van Beroep deze ziet — niet essentieel is, nu gebleken is uit de door aanvraagster naar voren gebrachte literatuurplaatsen dat dienaangaande op de datum van voorrang van de aanvraag verschillende mogelijkheden bestaan;

dat het namelijk een deskundige op het tijdstip van indiening van de aanvraag zonder meer duidelijk zal zijn geweest dat ook gebruik gemaakt kan worden van andere dan de in de aanvraag weergegeven informatie-weergeefinrichting zoals bijvoorbeeld die beschreven in het artikel van M. Audebert e.a. "Application de l'électronique aux petits ensembles de calcul" in *L'Onde électrique*, (XLIV) februari 1964 (443) blz. 127-146, of de weergaven met behulp van licht-emitterende dioden (LED) beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 3.308.452;

dat de Afdeling van Beroep in dit verband nog wijst op de eerste alinea, middelste kolom van blz. 37 van het artikel van W. Breitling "Struktur und Aufbau eines druckenden elektronischen Tischrechners" in *Radio-Mentor-Electronic* 1967, 1, blz. 35/38 waarin de keuze tussen een drukinrichting of "Leuchtanzeige" wordt besproken;

dat gezien het bovenstaande de Afdeling van Beroep van oordeel is dat aanvraagsters voorstel voor de redactie van de hoofdconclusie in beginsel aanvaardbaar is;

dat de Afdeling van Beroep haar in voorgaande overwegingen weergegeven oordeel bij brief van 13 juli 1983 aan aanvraagster heeft kenbaar gemaakt en daarbij tevens heeft meegedeeld dat de aanvraag met de in beroep ingediende stukken tot openbaarmaking zal kunnen leiden, mits daarin nog de volgende wijzigingen worden aangebracht; enz.

<sup>1)</sup> Een aanvrager om een octrooi mag zijn aanvraag soms na indiening verruimen.

Vergelijk: Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 17 november 1969, *Bijblad I.E.* 1970, nr 10, blz. 18: haspelschudder verruimd tot gewasschudder, omdat na de indiening van de aanvraag ook andere typen hoischudders dan een haspelschudder zijn ontwikkeld;

Idem, 5 mei 1971, *Bijblad I.E.* 1971, nr 94, blz. 293: bevestigen met behulp van een kleefstof verruimd tot bevestigen en

Idem, 28 oktober 1974, *Bijblad I.E.* 1975, nr 4, blz. 26: in de beschrijving van de aanvraag wordt alsnog vermeld, dat de uitvinding mede van toepassing is op de transmissie van lichtgolven, afkomstig van de na de voorrangsdatum van de aanvraag bekend geworden laserbronnen.

V.d. Z.

## Mededeling

### PAO-cursus: Computer en recht.

De Commissie Juridisch Post-Academisch Onderwijs van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Stuur-

groep PAO Rechtsgeleerdheid regio Amsterdam organiseren de tweedaagse cursus *Computer en Recht* waarin o.m. zal worden gesproken over bescherming van software in Nederland en buiten Nederland; privacy aan-

spraken en aansprakelijkheid; bescherming van gegevensbanken, etc.

Cursusleiders: Prof. Dr G. P. V. Vandenbergh, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Mw. Mr A. Oskamp.

Cursusdata: vrijdagen 23 november 1984 (te Amsterdam) en 7 december 1984 (te Nijmegen). Kosten: f 415,- incl. cursusmateriaal en maaltijden.

*Inlichtingen en inschrijving:*

Mw. Mr J. C. W. J. Edixhoven-Majoer, Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen, tel. 080-512255, of

Mw. E. A. S. van Schayk-Linthorst Homan, De Boelelaan 1105, kamer 5A-16, 1081 HV Amsterdam, tel. 020-5487018.

## Boekbespreking

Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, (Deel II van Dorhout Mees, *Nederlands handels- en faillissementsrecht*).

Arnhem, Gouda Quint, 1983, 7e druk, XXXIV en 526 blz. Prijs f 92,50. (Bibliotheek Octrooi-raad nr AA 2220.)

Mr W. H. Drucker, Mr G. H. C. Bodenhausen, *Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom*. Zesde druk, bewerkt door Mr L. Wichers Hoeth.

Zwolle, Tjeenk Willink, 1984, XXVI en 225 blz. Prijs f 65,-. (Bibliotheek Octrooi-raad nr AA 542.)

1. Rond de jaarwisseling 1983/1984 werden de beoefenaars van het recht van de intellectuele en industriële eigendom en van het mededingingsrecht verblijd met nieuwe drukken van bovengenoemde standaardwerken: eerst verscheen de 7e druk van Helbach, kort daarna de 6e druk van Wichers Hoeth.

Een gezamenlijke bespreking ligt voor de hand, waar beide boeken tot dezelfde "doelgroep" gericht zijn, en dezelfde stof bevatten, afgezien van het auteursrecht dat Wichers Hoeth wél en Helbach niet behandelt. Die bespreking valt dan min of meer vergelijkend uit, maar niet alleen in deze zin dat het ene boek met het andere wordt vergeleken, maar ook in deze zin dat ik de nieuwe drukken met de voorafgaande zal vergelijken. Dat daarmede een ernstige omissie — ook die vorige drukken waren mij ter recensie in dit blad door de redactie opgedragen, maar het is er nooit van gekomen — nauwelijks kan worden goedge maakt, besef ik ten volle.

Het up-to-date brengen van beide boeken moet een zware opgave zijn geweest, zwaarder dan doorgaans het verzorgen van een nieuwe druk is. De onderhavige materie is nu eenmaal sterk in beweging, ook door de invloed van verdragen. Wichers Hoeth heeft nu ook het voorbeeld van Helbach gevolgd en een apart hoofdstuk over verdragen vooraf laten gaan. Beiden hadden veel te verwerken, vooral Helbach, wiens vorige druk van 1973 dateerde — die van Wichers Hoeth was van 1976 —: op 1 januari 1975 trad de in de vorige druk van Helbach nog slechts cursorisch besproken Beneluxwet op de Tekeningen of Modellen in werking. Beiden moesten zich bezighouden met ingrijpende wijzigingen van onze Rijksoctrooiwet, van kracht geworden met ingang van 1 januari 1978, resp. 1 februari 1979, met inmiddels al voor ons land in werking getreden verdragen, zoals het Europese Octrooiverdrag en het Samenwerkingsverdrag (PCT), en met verdragen die al goedgekeurd maar nog niet in werking zijn. Op het gebied van het merkenrecht kwam de rechtspraak over de op 1 januari 1971 in werking getreden BMW in de te bewerken periode pas goed op gang, en hier viel uiteraard veel aandacht te schenken aan de praëjudiciële beslissingen van het sinds 1974 opererende Benelux-Gerechtshof. Op het gebied van de ongeoorloofde mededinging viel als ontwikkeling

te melden invoering in 1980 van de artt. 1416a–1416c B.W. over de misleidende reclame en het verschijnen van de "zelfregulering" door gedragsregels als die neergelegd in de Nederlandse Code voor het Reclamewezen. Ten slotte ontwikkelde zich in de periode sinds de vorige drukken ook de rechtspraak van het Hof van Justitie der E.G. over de invloed van het EEG-Verdrag op de uitoefening van de rechten van intellectuele en industriële eigendom.

Mijn eerste indruk is, dat de schrijvers deze weerbarstige en pluriforme materie op voortreffelijke wijze in hun nieuwe drukken hebben weten te integreren. Daartoe moesten grote delen van de tekst worden herschreven, wat bij Helbach ook tot een volledig nieuwe nummering der paragrafen heeft geleid. Hun dagelijkse omgang met de materie, beroepshalve, is enerzijds een waarborg voor een deugdelijk resultaat, maar had anderzijds door tijdgebrek een beletsel kunnen vormen deze moeilijke arbeid er nog bij te verrichten: dat zó bij uitstek gequalificeerden als de beide schrijvers dat toch hebben klaar gespeeld, mag tot grote erkentelijkheid stemmen. Dat naar mijn smaak toch nog wensen onvervuld zijn gebleven, zal aan het einde van deze recensie uit de doeken komen.

2. Eerst iets over het uiterlijk der boeken.

Vergeleken met dat der vorige drukken is het bepaald verwarrend: de nieuwe druk van Helbach lijkt sprekend op de oude van Wichers Hoeth, keurig gebonden in precies dezelfde wijnrode kleur; de nieuwe druk van Wichers Hoeth heeft daarentegen meer weg van de oude van Helbach, zonder harde kaft, van hetzelfde formaat, maar wat "modernriger" van opmaak. Het is een kwestie van smaak, maar ik meen dat Helbach er wél, Wichers Hoeth er niet op vooruit is gegaan.

Dan de omvang: hier is een duidelijk verschil merkbaar geworden. Bij Helbach heeft de verwerking van de nieuwe materie geleid tot een groei van het aantal pagina's van 274 tot 526, bijna een verdubbeling dus, waarvan een groot deel voor rekening komt van het octrooirecht, van 69 tot 149, het recht op tekeningen en modellen, van 9 tot 66, en het merkenrecht, van 101 tot 163. In dit licht is het verbluffend dat Wichers Hoeth, die ook nog het auteursrecht behandelt — 49 bladzijden — en, anders dan Helbach een uitgebreid notenmateriaal toevoegt — ik kom daar nog op terug —, het aantal pagina's van 289 tot 225 heeft weten terug te brengen. Weliswaar wordt dit raadsel voor een groot deel opgelost doordat de gewijzigde bladspiegel het mogelijk maakte naar mijn schatting ongeveer anderhalfmaal zoveel op een bladzijde op te nemen als in de vorige druk, maar onmiskenbaar is dat Helbach, anders dan Wichers Hoeth, veel uitvoeriger is geworden. De aanduiding "Kort Begrip" komt dan ook op de titelbladen van Dorhout Mees, Nederlands Handels- en Faillissementsrecht, waarvan Helbach's nieuwe druk weer deel uitmaakt, niet meer voor. Op de verandering in het karakter van het boek die van de gestegen omvang het gevolg is, zal ik nog terugkomen.

Ook bij Wichers Hoeth is er een verandering in de

titel. "Kort Begrip" is weliswaar gebleven, maar het woord "industriële" is uit de titel weggevallen: alles wordt nu, in navolging van de tekst van het WIPO/OMPI-Verdrag, onder "intellectuele" eigendom begrepen. Was het zo vreemd geweest om, omgekeerd, het auteursrecht mét "droits voisins" maar onder de "industriële" eigendom te rekenen? Dat het auteursrecht niet in de eerste plaats de belangen van het bedrijfsleven betreft, zoals Wichers Hoeth ook nu nog in zijn voorwoord zegt, kan men wel betwijfelen als men ziet wie procespartijen zijn in de belangrijke auteursrechtprocessen uit de laatste tijd. Ik heb de indruk dat de kassa hier even hard rinkelt als bij het octrooirecht, het merkenrecht, enz. Helemaal niet erg. Industrieel is geen scheldwoord.

3. Dan nu de inhoud. Waar beide boeken in compacte vorm een uitgebreide materie beschrijven, leek mij de beste methode om tot een beoordeling te komen steekproefsgewijze een aantal onderwerpen te kiezen, en dan na te gaan hoe de schrijvers die te lijf gaan. Ik koos daarvoor onderwerpen die ofwel voor het eerst behandeld moesten worden, ofwel door recente wetswijziging, literatuur of rechtspraak actueel zijn geworden, ofwel onderwerpen die voor studenten, naar ik in eigen onderwijspraktijk heb bemerkt, een struikelblok vormen.

Wat het octrooirecht betreft, ging uiteraard mijn belangstelling allereerst uit naar de beschrijving van de twee nieuwe wegen waarlangs men thans octrooi kan verkrijgen: de internationale aanvraag krachtens het Samenwerkingsverdrag (PCT) en de Europese aanvraag krachtens het Europese Octrooiverdrag van München. Helbach is hier zeer uitvoerig (nos 65 e.v. en nos 92 e.v.) en laat die beschrijving voorafgaan aan die van de traditionele weg van de nationale aanvraag bij onze Octrooiraad (nos 219 e.v.). Wichers Hoeth is uiterst summier (blz. 18, resp. 19) en laat haar volgen op die van de traditionele weg (blz. 12 e.v.). Gelet op de ontwikkeling in de praktijk — in 1982 was het aantal bij de Octrooiraad ingediende aanvragen reeds gedaald tot 5.298, terwijl in dat jaar van het jaarlijks stijgende aantal bij het E.O.B. ingediende aanvragen er 16.700 waren, waarin Nederland werd gedesigneerd: zie *B.I.E.* 1983, blz. 214 —, verdient mijns inziens de methode van Helbach de voorkeur.

Voorts het thans wettelijk geregelde probleem van de collisie: art. 2, leden 3 en 4 en art. 2A, lid 2 R.O.W. Wichers Hoeth, blz. 20 en 22, laat, anders dan Helbach, duidelijk uitkomen dat de inhoud van eerder ingediende, later gepubliceerde aanvragen wél schadelijk is voor de nieuwigheid maar niet voor de uitvindingshoogte. Als Helbach zegt, dat die inhoud bij wege van "wettelijke functie" mede tot de bekende stand van de techniek wordt gerekend, zal hij wel bedoelen: "wettelijke fictie" (regel 11 op blz. 87).

Ik was benieuwd, of de schrijvers het eens konden zijn met de regels die ik in mijn bijdrage tot de "Quid Juris-Bundel" van 1977 waagde af te leiden uit zeven arresten van de Hoge Raad, bij het lezen van hun — overigens interessante — beschouwingen over de beschermingsomvang en de "uitlegging" van octrooien; Helbach, nos 153 en 260—275, Wichers Hoeth, blz. 33/34. Ik vond op die vraag echter geen antwoord.

Als laatste onderwerp uit het octrooirecht: de gedwongen licentie wegens afhankelijk octrooi. Bij Wichers Hoeth, blz. 44, mis ik het verband dat er is tussen de wetswijziging op dit punt met de afschaffing van het verbod van octrooiering van stoffen als zodanig in 1977. Helbach maakt hier wel gewag van, no 322, maar ik denk dat hij zich vergist, als hij stelt, no 319, dat deze licentie geen recht geeft tot zelfstandige toepassing van het later aangevraagde octrooi (blz. 152, regel 9); hij zal bedoelen: het eerder aangevraagde octrooi.

Ook een vergissing bij Wichers Hoeth: Het Europese Octrooiverdrag van München is in 1973 gesloten, niet in 1974 (regel 5 op blz. 5); op blz. 10, regel 3 staat het goed.

#### 4. Vervolgens het merkenrecht.

De welwillende benadering van het kleurmerk door het Benelux-Gerechtshof in de zaken A 76/1 (capsules) en A 76/2 (gastankje) noopte Helbach in zijn nieuwe druk twee paragrafen aan dit onderwerp te wijden, nos 627 en 628, en Wichers Hoeth hetgeen hij in de vorige druk had geschreven, blz. 91, in zijn nieuwe druk nader te preciseren, blz. 77. Voor Helbach is niet duidelijk, waarom het Hof de bescherming van een kleur of een specifieke kleurentint eerder mogelijk acht als die wordt gevoerd voor een beperkt aantal specifieke produkten dan wanneer dat geschiedt voor de waren van een onderneming die haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren van verschillende soorten. Is niet de verklaring dat het uitsluitende recht in het eerste geval voor de concurrentie veel minder belastend is dan in het laatste? Een filosofie die het Hof met zoveel woorden tot uitdrukking bracht in zijn later arrest A 81/4 (Juicy Fruit).

Ook de ruime merkenbescherming van art. 13A, lid 1, aanhef en onder 2, ("elk ander gebruik"), waar men hier en daar buiten het Benelux-gebied wat onwennig tegen aankijkt, heeft van het Hof een welwillende benadering ondervonden. Wichers Hoeth kon in zijn vorige druk het arrest A 74/1 (Klarein) nog net "meenemen", blz. 116, in de nieuwe drukken moesten beide schrijvers veel uitvoeriger zijn: Helbach, nos 737 e.v. en 768 e.v., en Wichers Hoeth, blz. 91 e.v. en 99 e.v. Zij maken, terecht m.i., geen bezwaar tegen de mogelijkheden die ook de lagere rechtspraak (no 768 is een van de weinige plaatsen waar Helbach lagere rechtspraak noemt) hier heeft onderkend. Op één punt de Chevroletradiatoren (no 772), is Helbach met merkenbescherming terughoudender dan Wichers Hoeth, blz. 100, misschien te terughoudend, als ik hem zo moet begrijpen, dat er geen merkinbreuk, c.q. wel een "geldige reden" aanwezig zou zijn, ook als de leverancier nalaat tot uitdrukking te brengen dat de radiatoren niet door de rechthebbende op het merk "Chevrolet" zijn vervaardigd doch slechts bestemd zijn voor automobielen van dat merk.

Een laatste merkenrechtelijk onderwerp: de regeling van de territoriale bevoegdheid van de rechter in art. 37 BMW. Reeds in de vorige druk van Helbach had ik vraagtekens geplaatst bij de nadrukkelijk naar voren gebrachte opvatting (nos 568 en 569) dat de plaats waar de verbintenis waarom het in merkprocedures gaat, "ontstaat", Den Haag zou zijn, omdat daar de merken worden ingeschreven. In de nieuwe druk zijn deze passages onveranderd gebleven (nos 874 en 875). Het is juist dat het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen hiermee rekening hield en daarom de 2e alinea van art. 37A invoegde. Die alinea kan nog goede zin hebben voor vorderingen waarbij de nietigheid of het verval van een depot wordt ingeroepen, maar als men bedenkt dat het in de meeste merkenprocedures gaat om de verbintenis tot stopzetten van een inbreukmakend gebruik of tot betaling van schadevergoeding in verband met dat gebruik, dan moet toch als plaats waar die verbintenis is "ontstaan", worden aangemerkt hetzij de plaats waar de inbreuk geschiedde, hetzij de plaats waar de schade is toegebracht (wat dikwijls op hetzelfde neer zal komen). Het is jammer dat de Beneluxwetgever zich hier baseerde op een Verdrag van 1925 dat voor deze materie bij het inwerkingtreden van de BMW al was terzijde gesteld door het EEX-Verdrag van 1968, welk laatste Verdrag het aanknopingspunt van het "ontstaan" der verbintenis niet meer kent. Overigens praevaleert art. 37 BMW boven afwijkende bepalingen

in dat Verdrag, zoals Wichers Hoeth, die deze materie beter verwoordt (blz. 104/105), vermeldt. Dat volgt uit art. 57 EEX-Verdrag. Wel sluit m.i. art. 37 BMW niet de toepassing van art. 6 EEX-Verdrag uit: als er meer dan één gedaagde is, kan de eiser als forum de woonplaats van één hunner kiezen.

5. Met bijzonder genoegen las ik de beschouwingen van de schrijvers over het tekeningen- en modellenrecht, die bij beiden aan die over het merkenrecht voorafgaan. Die volgorde kan worden verdedigd op grond van de opsommingsartikelen uit het Unieverdrag en het WIPO/OMPI-Verdrag en ook hiermede dat tekeningen of modellen wat dichter bij octrooien staan dan merken. Voor ons (Benelux-)recht zou echter een andere volgorde de voorkeur verdienen, omdat vele bepalingen uit het Beneluxverdrag en bijbehorende Uniforme Wet op de Tekeningen of Modellen hun voorbeeld hebben gevonden in en zijn te verklaren uit die van de warenmerken. De schrijvers ontkomen er dan ook niet aan telkens daarnaar "vooruit te verwijzen".

Bijzonder fraai en duidelijk zijn de beschouwingen van Helbach over de beweegredenen van de wetgever en de gevolgen daarvan voor de uitlegging der bepalingen. Wichers Hoeth, hoewel beknopter, weet toch hier en daar nog wat eigen opinie naar voren te brengen en laat zien, hoe rijk de lagere jurisprudentie reeds vloeit; die van het Benelux-Gerechtshof komt hier pas juist op gang.

Een woord van lof verdienen de schrijvers voor hun uiteenzettingen over de verhouding van deze rechtsbescherming met die geboden door het auteursrecht, en over de daarop betrekking hebbende artt. 21 e.v. BTMW (Helbach, nos 393, 427, 490 e.v. en Wichers Hoeth, blz. 64/65 en 66-68). Zij maken eens te meer duidelijk dat niet degenen die tot nu toe de bescherming der Auteurswet inriepen, zich over de invoering der nieuwe Beneluxwet behoefden te beklagen, maar eerder diegenen die tot nu toe op art. 1401 B.W. vertrouwden en nu verzuimen tijdig een model te deponeren.

Weer meen ik een vergissing te hebben ontdekt: zijn bij Helbach in no 418, waar de nos 949 en 1002 voor het eerst zijn genoemd, niet de nos 366 en 367 bedoeld?

6. Ten slotte nog wat opmerkingen over andere gebieden door de schrijvers behandeld.

Wichers Hoeth maakt op blz. 136 terecht een opmerking over het gemis van een regeling over de licentie bij de handelsnaam; hij noemt daarbij het belangrijke verschijnsel van het "franchising". Tevergeefs zocht ik over dit onderwerp iets bij Helbach. Franchising heeft juist in ons land zo'n grote vlucht genomen.

Beide schrijvers zijn, zoals ik in het begin al aangaf, uitvoeriger geworden over de invloed van de artt. 85 e.v., 30 en 36 van het EEG-Verdrag op de uitoefening van industriële eigendomsrechten. Beiden behandelen de materie — afgezien van een korte passage van Wichers Hoeth in zijn nieuwe eerste hoofdstuk over de verdragen, blz. 4/5 — bij ieder onderdeel van de stof afzonderlijk, dus bij het octrooirecht (Helbach, nos 353-359, Wichers Hoeth vooral op blz. 48/49), bij het tekeningen- en modellenrecht (Helbach nos 511 en 512, Wichers Hoeth, blz. 66), bij het kwekersrecht (Helbach, nos 556-558, Wichers Hoeth, blz. 58), bij het merkenrecht (Helbach, nos 774-779, Wichers Hoeth, blz. 127), en zo voort, tot en met de onderdelen van het recht der ongeoorloofde mededinging. Naarmate in de rechtspraak van het Hof van Justitie der E.G. en in het beleid der Commissie in Brussel één lijn

zichtbaar wordt ten aanzien van al deze onderwerpen, rijst de vraag of de schrijvers er niet goed aan zouden doen de materie ook als een eenheid te behandelen. Reeds nu konden zij er niet aan ontkomen telkens naar parallelle passages te verwijzen, en als Helbach de kwestie bespreekt bij het octrooirecht, noemt hij — terecht — al uitspraken van het Hof over auteursrecht en merkenrecht. Bij behandeling op één plaats zou de historische ontwikkeling van het Europees kartelrecht op dit punt wat duidelijker uit de verf kunnen komen.

7. De steekproeven die ik nam, en het doornemen van bepaalde hoofdstukken in beide boeken bevestigen mijn positieve oordeel over beide nieuwe drukken.

Wel moet worden geconstateerd dat de boeken, door de grotere uitvoerigheid van Helbach, een onderling verschillend karakter hebben gekregen. Wichers Hoeth is een "kort begrip" gebleven, Helbach nadert een handboek. Als de vraag rijst, welk boek ik de student zou willen aanbevelen, antwoord ik zonder aarzeling: allebei! Maar als dan blijkt dat de student slechts geld heeft om één van de beide boeken aan te schaffen, dan antwoord ik, wederom zonder aarzeling: Wichers Hoeth! Niet omdat het beknopter is, maar omdat het een notenapparaat heeft, dat ook voor de student onmisbaar is. Toegegeven, Helbach vermeldt in de tekst de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad, het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie der E.G., maar vrijwel geen tijdschriftartikelen of lagere jurisprudentie. En juist deze laatste — als voorbeeld noem ik die met betrekking tot de tekeningen en modellen — is zo belangrijk om te leren hoe het recht op de industriële eigendom in de praktijk functioneert. Telkens vraag men zich af, welke schrijvers hij er op heeft nagelezen, met welke is hij het eens en met welke niet? Nu zijn boek is uitgegroeid tot een werk met wetenschappelijke pretentie — en die pretentie ook wáármaakt —, zou de bewerkter toch eens moeten overwegen zich van de beperkingen die de Dorhout Mees-serie hem van oudsher oplegde, te bevrijden.

Dat is dus één der onvervulde wensen waarop ik in het begin doelde. Een tweede: zou Wichers Hoeth niet eens willen overwegen in navolging van Helbach een wetsartikelenregister toe te voegen? En zouden beide schrijvers er niet voor voelen een rechtspraakregister op te nemen? Mijn eigen ervaring is, dat het prettig is een probleem in een handboek te kunnen benaderen via een bekende rechterlijke uitspraak daarover. Een en ander zou de "ingang" tot hun boeken aanzienlijk vergemakkelijken.

8. Ten slotte een laatste wens, maar die hoeft niet per se door de schrijvers te worden vervuld. Wij hebben geen recente grote standaardwerken over de belangrijkste afzonderlijke gebieden van het industriële eigendomsrecht, vergelijkbaar met buitenlandse standaardwerken.

Het verlangen daarnaar is misschien te ambitieus. Maar wat binnen het bereik ligt, en velen tot grote dankbaarheid zou stemmen, is een boek, eventueel losbladig, met een schematische weergave van de stof, maar met een complete opsomming van rechtspraak en belangrijkste literatuur, ook — van zo groot belang op dit gebied — van de belangrijkste buitenlandse literatuur. In de geest van Martens' bewerking van het gedeelte over de ongeoorloofde mededinging in Drions Onrechtmatige Daad en van Bodenhausens onvolprezen bewerking van het deel over de industriële eigendom in Molengraaff's Leidraad.

Wie neemt deze uitdaging aan?

's-Gravenhage, juni 1984.

W. L. Haardt.