

16 maart 1989, 57e jaargang, nr 3
Auteursrecht voorbehouden



Bijblad bij

De Industriële Eigendom

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

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand.
Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-.
Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 98 66 55.
Postgirorekeningnr 17 300.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 98 63 73.

Inhoud van deze aflevering

Officiële mededelingen.

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

Artikel I.

Mr Dr H.D. Dokter, De universitaire uitvinder en art. 10 Rijksoctrooiwet (blz. 58–64);
In *Bijlage*
Rapport van de Commissie Van Weel aan de Voorzitter van de Octrooiraad inzake het recht op octrooi bij Universiteiten en Hogescholen dd. 24 november 1976 (blz. 64/7).

Jurisprudentie.

a. Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht.

Nr 21. Hof Arnhem, 10 mei 1988, G. van Uchelen – van den Donker e.a./Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (of de aanspraak op octrooi toekomt aan Van Uchelen of aan Vegin, is al beoordeeld door de Octrooiraad; nu Van Uchelen geen nieuwe feiten aanvoert heeft zij geen belang bij haar vordering; *Rb.*: het is in strijd met Nederlands procesrecht om langs de omweg van de onrechtmatige daad een op tegenspraak in een bijzondere procesgang gegeven definitieve uitspraak aan te vechten bij de rechtbank).

2. Merkenrecht.

Nr 22. President Rechtbank Utrecht, 8 maart 1988, Molkerei Alois Müller GmbH & Co/ Melkunie Holland

B.V. (het ingeroepen merkteken – vorm van een beker – mist onderscheidend vermogen; het publiek zal de vorm zien als functioneel bepaald en niet als verwijzing naar de herkomst van de waar; voor een onderzoek naar gebruik van de beker in strijd met de precontractuele goede trouw is in kort geding geen plaats).

Nr 23. Hof Amsterdam, 19 maart 1987, John Walker & Sons Ltd./Coöperatieve Inkoopvereniging Intergro B.A. e.a. (de door geïntimeerden bij het verhandelen van whisky onder de benaming James Cooper gebruikte tekens maken geen inbreuk op de merken Johnnie Walker; de flessen in hun geheel en in onderling verband beschouwd vertonen ondanks overeenstemmende elementen niet een zodanige gelijkenis dat associaties kunnen worden gewekt; van belang is dat de door appellante goedgekeurde John Lint-fles nog op de markt is en méér overeenstemming met de Johnnie Walker-fles vertoont).

Nr 24. Hof Arnhem, 2 april 1986, Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek – Koffiebranderijen – Theehandel N.V. e.a./Frits Even's Pick pack B.V. (geen overeenstemming; ofschoon er aspecten van overeenstemming zijn, overwegen de visuele verschillen tussen de verpakkingen bij een totaalindruk; tussen Pickwick en Pick pack bestaat geen overeenstemming gezien de auditieve en sfeerbepalende verschillen, temeer daar Pick pack uitsluitend wordt verkocht in ca. 10 "Pick pack" winkels in Steenwijk en omgeving, waardoor associatie met Douwe Egberts koffie of Pickwick thee te minder aannemelijk is).

Nr 25. President Rechtbank 's-Gravenhage, 20 mei 1988, Lanman & Kemp-Barclay & Co. Inc./B.P. Lachmansingh (de etiketten vertonen een zodanig treffende gelijkenis dat ontoelaatbare associaties worden gewekt tussen de merken van eiseres en de tekens van gedaagde; de aanduiding

Florida Water is geen soortnaam, en heeft onderscheidend vermogen; bevel tot verstrekken van een lijst van afnemers met gebod tot terughaling toegewezen; gebod de teruggehaalde flessen ter vernietiging aan eiseres ter beschikking te stellen afgewezen).

3. Modellenrecht.

Nr 26. Hof Arnhem, 19 april 1988, Gebr. Boudrie B.V. e.a./Bouw- en Bemiddelingsburo Daco B.V. e.a. (er is geen verschil in rechtspositie tussen Boudrie en Daco die beide concurrerend gebruik maken van een brochure voor stijldeuren afkomstig van het failliete bedrijf Boers en Peters; de vóór 1 januari 1975 op de markt gebrachte stijldeuren genieten de bescherming van art. 1401 BW, een bescherming die voor de nadien "geoccupeerde" modellen, niet per se is uitgesloten) (met noot Br.).

4. Auteursrecht.

Nr 27. Hof Amsterdam, 7 april 1988, Cassina S.p.A., e.a./Harvink Collection B.V. (aan het LC2 ontwerp van Le Corbusier komt auteursrechtelijke bescherming toe; dat de

LC2 fauteuil was bestemd voor massafabricage vormt geen beletsel voor het ontstaan van auteursrecht: ieder LC2 model draagt onmiskenbaar het persoonlijk stempel van Le Corbusier; de M 2000 meubels zijn een bewerking of nabootsing van de LC2).

Nr 28. Hof Amsterdam, 24 december 1987, V.o.f. Chique de Freak e.a./J.J. Staphorst, h.o.d.n. Clips Mode (geen auteursrecht op het model bermuda-broek voor Chique de Freak, omdat Clips Mode van dat model reeds voor het ontwerp door Chique de Freak kennis heeft gekregen, *Pres.*: de salopette is als oorspronkelijk en kunstzinnig ontwerp te beschouwen; bevel tot terughalen van de inbreukmakende salopettes ten dele toegewezen).

b. *Beschikkingen Octrooiraad*: geen.

Mededeling.

Thema-avond Octrooirecherches (blz. 88).

Litteratuur.

Officiële mededelingen

Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 5 mei 1989 voor het publiek gesloten zijn (kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom).

Personeel.

Beëindiging dienstverband.

Aan de heer Ir T. Reedijk, ingenieur-voorbereider bij divisie werktuigbouw van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 februari 1989 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 november 1988, nr Personeel 88076).

Aan de heer R.J. Veenema, chef Bureau Archief in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 februari 1989 eervol ontslag

verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 december 1988, nr Personeel 88084).

De heer J.C.D. de Hilster, bibliotheekmedewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 maart 1989 overgeplaatst naar het Ministerie van Economische Zaken, EVD Exportvoorlichting, Exportpromotie.

Benoeming in vaste dienst.

De heer W.R. van Mersbergen, bibliotheekmedewerker in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 januari 1989 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 december 1988, nr Personeel 88092).

Register van Octrooigemachtigden.

De heer Ir L.E. Goltz is op 23 februari 1989, wegens overlijden, uitgeschreven uit bovengenoemd Register.

Artikel

De universitaire uitvinder en artikel 10 Rijsoctrooiwet.

Mr Dr H.D. Dokter.*)

1. Inleiding.

Het universitaire bedrijf mag zich gedurende de laatste 15 à 20 jaar verheugen in een toenemende belangstelling van anderen dan uit hoofde van hun professie geïnteresseerde wetenschapsbeoefenaars voor de wetenschappelijke resultaten die het produceert. Als oorzaak van deze belangstelling denke men niet alleen aan de vrij algemeen aanvaarde gedachte dat de vruchten van universitair wetenschappelijk onderzoek de samenleving op kortere of

langere termijn ten goede zullen komen, maar ook aan de veel gehoorde normatieve opvatting dat zij zulks ook behoren te doen.

De universiteiten richten zich de laatste jaren steeds meer bewust op overdracht van bepaalde kennis op bepaalde wijze aan bepaalde (groepen van) belangstellenden, waarbij bepaalde materiële belangen een rol kunnen spelen. Het zijn vooral deze vormen van kennisoverdracht, vaak aangeduid met de term kennistransfer (onder meer bewust nagestreefd bij het oprichten van zogeheten universitaire transferpunten), die sterk in de belangstelling van anderen dan wetenschapsbeoefenaars staan. Het financiële belang dat partijen bij kennistransfer hebben of

*) Mr Dr Dokter is in dienst van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO), als directeur van de Stichting i.o. Informatica Onderzoek in Nederland (SION).

worden toegedacht te hebben is ongetwijfeld één van de redenen voor deze belangstelling.

In gevallen van kennistransfer is de kennisverwervende partij veelal geïnteresseerd in een snelle en uiteraard duidelijke afwikkeling van de overdracht. De kennisoverdragende partij heeft eveneens belang bij snelheid en duidelijkheid, daarnaast is echter zorgvuldigheid ten aanzien van belangen op langere termijn (publikatievrijheid, vrijheid van samenwerking met derden) geboden. Het moge duidelijk zijn dat partijen zich derhalve al in een pre-contractueel stadium geconfronteerd zien met vragen met betrekking tot de rechten van de intellectuele en (meer in het bijzonder in het kader van dit artikel) de industriële eigendom van de over te dragen kennis.

De kennisverwervende partij is in de hier beschouwde situaties meestal een rechtspersoon die met winst oogmerk één of meer ondernemingen drijft. Als kennisoverdragende partij treedt doorgaans een Nederlandse universiteit, als bedoeld in art. 7 WWO,¹⁾ op. Aard en doelstelling van de kennisverwervende partij brengen met zich mee dat deze veelal alleen in exclusieve kennis is geïnteresseerd, hetgeen impliceert dat die kennis door octrooi of aanvragen tot octrooi beschermd moet zijn. Deze voorkeur vereist uiteraard dat de kennisoverdragende partij in voorkomende gevallen ook in staat moet zijn zich octrooirechten te verwerven, wil zij deze ook kunnen vervreemden. Dit vereiste nu blijkt een hardnekkig probleem te vormen, hetgeen al moge blijken uit het mislukken van een recente poging tot regeling van deze materie in het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs.²⁾

In het hieronder volgende zal worden gepoogd een bijdrage te leveren aan de discussie over de vraag wie in geval van uitvindingen in de zin van art. 10 Row³⁾ aanspraak heeft op octrooi: de uitvinder(s) persoonlijk of de universiteit. Hiertoe zal de probleemstelling nader worden uiteengezet aan de hand van enkele gebeurtenissen en discussies uit de laatste twee decennia. Vervolgens volgt een verdieping door het onderwerp vanuit vier invalshoeken (de Rijksoctrooiwet, de universitaire onderzoeker, de instelling voor wetenschappelijk onderwijs en de maatschappij in het algemeen) te belichten. In de slotparagraaf worden conclusies geformuleerd.

2. Probleemstelling in het licht van recente ontwikkelingen.

2.1. Een rechtspositiereglement met leemten.

Op 1 oktober 1987 werden de eerste twee hoofdstukken van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs (RRWO) ingevoerd.²⁾ Het tweede hoofdstuk hiervan ("Het personeel van de Rijksuniversiteiten en van de Organen voor Postacademisch Onderwijs") vertoont een opmerkelijke lacune: paragraaf 8 van titel II, die handelt over de "Rechten en verplichtingen verband houdende met voortbrengselen van de menselijke geest" is niet ingevuld – de betreffende artikelen 22 en 23 zijn gereserveerd. Uit het nader rapport van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, waarnaar in de preambule van het RRWO wordt verwezen, blijkt dat een voorstel voor de thans gereserveerde artikelen na advies van de Raad van State is ingetrokken.⁴⁾ In de literatuur is fel geageerd tegen de voorgestelde artikelen.⁵⁻⁸⁾

2.2. Voorgeschiedenis.

Eind jaren 60/begin jaren 70 werd door een hoogleraar aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente octrooi aangevraagd op een door hem ontworpen transporteur met een door lucht ondersteunde transportband. Hij heeft op deze octrooiaanvraag licentie verleend aan een machinefabriek in Nederland, die de ontwikkeling van de bandtransporteur ter hand zou nemen.⁹⁾ Naar aanleiding van deze octrooiaanvraag stelden de Tweede Kamerleden Geurtsen (VVD) en Tuijnman (VVD) de ministers van Economische Zaken en voor Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs in 1971 onder meer de vraag of bewindslieden het juist achten,

"... dat uitvindingen als de onderhavige, welke blijkbaar met aanwending van gemeenschapstijd en -geld worden gedaan, ten eigen name van de betrokken hoogleraar worden geöctrooierd en dat de rechten van produktie en verkoop exclusief aan één bedrijf worden verleend?"

In hun antwoord stellen de bewindslieden onder meer dat

"... onder leiding van een hoogleraar aan de Technische Hogeschool Twente wetenschappelijk onderzoek van algemene aard (is) verricht aan een volgens zijn aanwijzingen geconstrueerd model voor een door lucht ondersteunde transportband (research). Voor de ontwikkeling van werktuigen en apparaten en dus ook voor deze bandtransporteur zijn de technische hogescholen evenwel niet geoutilleerd. Er kan dan ook niet worden gesteld, dat de in deze vraag bedoelde bandtransporteur aan de Technische Hogeschool Twente is ontwikkeld ..."

en iets later, in het antwoord op de hierboven geciteerde vraag:

"In het onderhavige geval is niet zo gemakkelijk uit te maken als op het eerste gezicht lijkt of een mogelijke octrooieerbare uitvinding is gedaan met aanwending van gemeenschapstijd en -geld en, zo ja, in hoeverre dit dan is geschied. Bovendien staat, ook wanneer dit duidelijk mocht worden aangetoond, nog niet vast dat de uitvinding dan niet door de uitvinder te eigen name zou mogen worden geöctrooierd."

Na aanhalen van de tekst van art. 10 Row vervolgen de ministers:

"Zelfs over de beantwoording van de algemene vraag of het genoemde wetsartikel van toepassing is in geval de octrooieerbare uitvinding door een hoogleraar of andere functionaris, tot wiens taak het verrichten van wetenschappelijk onderzoek behoort, onmiskenbaar in het kader van de uitoefening van zijn functie is gedaan, bestaat evenwel nog geen gevestigde mening."

Het verlenen van een exclusieve licentie vormt voor de ministers geen probleem:

"Ook in geval, waarin een vinding met gemeenschaps-geld is gedaan, zal een zodanig licentiebeleid moeten worden gevoerd, dat de vinding een optimaal nut voor de gemeenschap afwerpt. Dit betekent niet (...) dat dan ook aan elke geïnteresseerde een licentie zou moeten worden verleend".

Vijf jaar na deze ministeriële antwoorden is van daarin aangekondigde studie over de algemene vraag of art. 10 Row van toepassing is in bovenbedoelde gevallen, nog niets naders vernomen, hetgeen voor Cohen Jehoram aanleiding vormt zelf een nadere beschouwing van het probleem te geven.¹⁰⁾ Deze auteur stelt zich op het standpunt dat de in

¹⁾ Wet van 25 september 1985 (Stb. 562), houdende herziene regeling van het wetenschappelijk onderwijs. De tekst van deze Wet op het wetenschappelijk onderwijs (WWO) is laatstelijk integraal gepubliceerd in Stb. 1986, 414.

²⁾ Besluit van 7 juli 1987, houdende vaststelling van de hoofdstukken I en II van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs, Stb. 1987, 393.

³⁾ Wet van 7 november 1910, Stb. 313, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 29 mei 1987, Stb. 316, hierna te noemen Rijsoctrooiwet (Row).

⁴⁾ Adviezen Raad van State met betrekking tot amvb's en Kb's, Stb. 1987, 393, Bijvoegsel Stcrt. 1987, 197.

⁵⁾ D.W.F. Verkade, *NJB* 1986, pp. 1235-1242.

⁶⁾ M. Klein, *NJB* 1987, p. 145.

⁷⁾ H.J. Woltring, *NJB* 1987, p. 147.

⁸⁾ D.W.F. Verkade, *NJB* 1987, pp. 147-148.

⁹⁾ Vragen van de heren Geurtsen en Tuijnman en antwoorden van de regering. Aanhangsel tot het *Verslag* van de Handelingen der Tweede Kamer, Zitting 1971-1972, 945.

¹⁰⁾ H. Cohen Jehoram, *BIE* 1977, pp. 156-158.

Nederland ongeschreven vrijheid van onderzoek¹¹⁾ zich ertegen verzet om aan te nemen dat het universitaire onderzoek plaats vindt in een gezagsverhouding tot de werkgever, het criterium voor de dienstbetrekking van art. 10 Row. Onmiddellijk voegt schrijver hier aan toe zich ervan bewust te zijn dat dit niet meer is dan een interpretatie van de wet. Onzeker blijft hoe de rechter de wet in een gegeven geval zou uitleggen. Over de aard van de dienstbetrekking – onderwijs en onderzoek – wordt opgemerkt dat traditioneel een octrooieerbare uitvinding slechts een toevallig bijverschijnsel bij het verrichten van universitair onderzoek is. Gewezen wordt op het steeds toenemende verschijnsel dat industrieën bepaalde research uitbesteden aan universiteiten en hogescholen. Het komt Cohen Jehoram dan ook voor dat ten aanzien van universitaire uitvindingen in vele gevallen wel zal zijn voldaan aan het tweede vereiste dat art. 10 lid 1 Row stelt. Men kan hieraan toevoegen dat zulks 10 jaar later, nu contractresearch een algemeen verschijnsel aan de Nederlandse universiteiten is geworden, in nog sterkere mate het geval is. Cohen Jehoram concludeert dat de grenzen van art. 10 Row lang niet zeker zijn, maar dat er gereede vrees kan bestaan voor de, zijns inziens ongewenste, rechterlijke uitleg dat de universiteit aanspraak heeft op octrooi ten aanzien van een door haar wetenschappelijk personeel gedane uitvinding. Hij acht dit ongewenst om de implicaties die dit kan hebben voor de vrijheid van onderzoek. Opmerkelijk is vervolgens de toevoeging van een praktisch argument aan auteurs conclusie: het ontbreken aan commercieel inzicht en (financiële) mogelijkheden bij de universiteiten (en de Rijksoverheid) om zich op het “spiegelgladde ijs van de octrooi-politiek” te begeven.

Eind 1976 biedt de Voorzitter van de Octrooiraad een aan hem uitgebracht rapport van een Commissie onder voorzitterschap van Mr E. Van Weel¹²⁾ aan het Ministerie van Economische Zaken aan, in antwoord op de vraag vanuit het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen “ter inleiding van een gedachtenwisseling in breder verband een rapport uit te brengen over de vraag naar de toepasselijkheid van art. 10 van de Octrooiwet op hoogleraren en leden van de wetenschappelijke staf van universiteiten en hogescholen”.¹³⁾ De opdracht aan de Commissie Van Weel was tweeledig. Het ging om de volgende vragen:

A. Aan wie komt het recht op octrooi toe voor bij de universiteiten en hogescholen gedane uitvindingen?

B. Geeft de beantwoording van A aanleiding tot het treffen van nadere maatregelen terzake?

De Commissie concludeert dat tekst en strekking van art. 10 lid 1 Row maken dat aanspraak op octrooi voor aan de universiteiten en technische hogescholen door personeelsleden gedane uitvindingen toekomt aan de betrokken personeelsleden. Vraag B wordt dan ook, met de uitzondering voor gevallen waarin derden de instelling

opdracht geven tot het verrichten van onderzoek (contract-research) negatief beantwoord.

Het volgende geschrift dat aandacht verdient is de Nota Contractonderzoek uit 1981.¹⁴⁾ Deze nota definieert contractonderzoek als “het verrichten van wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten of hogescholen in opdracht van of eventueel in samenwerking met derden, waarbij sprake is van wederzijdse verplichtingen op basis van een daartoe gesloten overeenkomst”. Als doelstelling van beleid ten aanzien van contractonderzoek noemt de nota onder andere het “stimuleren van contractonderzoek aan de instellingen van Wetenschappelijk Onderwijs ten einde het universitaire onderzoek mede te richten op de behoeften van de samenleving”. Deelneming door de onderzoekers op basis van vrijwilligheid aan contractonderzoek betekent volgens de nota dat zij hun onderzoek aldus inrichten dat hun werkzaamheden, binnen het kader van de taak van de instelling, mede zijn gericht op het leveren van de in casu gevraagde resultaten. Tot deze resultaten kunnen uitvindingen behoren. Ingevolge art. 10 lid 1 Row komt dan het recht op octrooi-aanvraag als uitvloeisel van uitvindingen gedaan in het kader van contractonderzoek, toe aan de instelling. Tot deze conclusie komt ook Weustink,¹⁵⁾ die ook de algemene vraag of bij het personeel van een universiteit sprake is van een dienstbetrekking in de zin van art. 10 lid 1 Row bevestigend beantwoordt.

2.3. Het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs.

In de Nota Contractonderzoek leest men dat (in 1981) reeds enige tijd een RRWO in voorbereiding is. Op dat moment is in het ontwerp een zogenaamde basisbepaling opgenomen met betrekking tot het octrooi-, auteurs- en kwekersrecht. In deze artikelen, die wel in de Nota worden weergegeven, maar overigens blijkens dezelfde Nota niet zijn gepubliceerd, wordt op wel zéér grote afstand om de hete brij heengedraaid: vrij geïnterpreteerd zeggen ze dat een ambtenaar zich aan de voor hem gestelde regels dient te houden.¹⁶⁾

In het ontwerp-RRWO dat omstreeks 1986 “in en ook buiten Den Haag circuleert”¹⁷⁾ wordt een regeling voorgesteld die de rechten op een mogelijk octrooieerbare uitvinding, gedaan door een ambtenaar dan wel werknemer in het kader van zijn functie, bij de instelling legt, en die tevens aan de betrokken medewerker de verplichtingen oplegt alles te doen wat voor de uitoefening van de rechten van de instelling bevorderlijk kan zijn en alles na te laten wat deze uitoefening zou kunnen schaden. Tegen de voorgestelde reglementsartikelen wordt op felle wijze van leer getrokken door Verkade.⁵⁾ Het grootste gedeelte van zijn betoog betreft het auteursrecht, en zal hier niet verder besproken worden. De opmerkingen over de octrooirechtelijke aspecten betreffen vooral de door Verkade ongewenste praktische gevolgen van het betreffende ontwerp-artikel. De eerste conclusie van het rapport van de Commissie Van Weel¹³⁾ wordt door Verkade met instemming geciteerd, onder vermelding dat deze conclusie uitvoerig gemotiveerd was. Niet aan een bepaling die wat betreft de rechten die de werkgever kan doen gelden ruimer is dan het wettelijk criterium van art. 10 lid 1 Row, en in zoverre onverbindend moet heten, bestaat behoefte. Wel zou men in het kader van het RRWO iets moeten doen aan het opeisingssysteem van de artikelen 22G, 25 en 53 Row, waarvan de universiteit gebruik kan maken als zij een employée op de loop ziet

¹¹⁾ De vrijheid van onderzoek was ten tijde van het verschijnen van Cohen Jehoram's artikel nog ongeschreven recht; sinds 1 september 1986 heeft zij in artikel 6 WWO ook een wettelijke basis.

¹²⁾ Blijkens door de Octrooiraad verstrekte informatie stond de Commissie onder voorzitterschap van Mr E. van Weel, ondervoorzitter van de Octrooiraad. Van de Commissie maakten verder deel uit Prof. Drs P.J. van den Berg (TH Delft), Prof. Dr G.J.M. van der Kerk (RU Utrecht), Ir R. Sieders (AKZO), Mr D.W.F. Verkade (KU Nijmegen) en Mr W. de Boer (Ministerie van EZ) als secretaris. De Commissie heeft bij haar overleg ook nog betrokken Dr N. Blom (Erasmus Universiteit Rotterdam).

¹³⁾ Rapport van de Commissie Van Weel (zie noot 12), uitgebracht 24 november 1976 aan de Voorzitter van de Octrooiraad, die het op 29 november 1976 heeft aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken, met afschrift van de aanbiedingsbrief aan de Minister van Onderwijs. In 1986 refereert Verkade aan dit rapport (zie noot 5), maar wijst erop dat het nimmer openbaar is gemaakt. Hoewel het rapport niet is gepubliceerd [zie echter hierna, blz. 64/7; Red.] beschouwt de Octrooiraad het als openbaar. Vorig jaar werd de Octrooiraad geconfronteerd met een hernieuwde belangstelling voor het stuk.

¹⁴⁾ Nota Contractonderzoek: Nota inzake het contractonderzoek aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen, aangeboden door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aan belanghebbenden, 's-Gravenhage, januari 1981.

¹⁵⁾ H.J.M. Weustink, *Universiteit en Hogeschool*, jaargang 31 (1984-1985) pp. 36-37.

¹⁶⁾ Nota Contractonderzoek, p. 36. Opgemerkt zij, dat de betreffende artikelen in openbare discussies nauwelijks een rol lijken te hebben gespeeld.

¹⁷⁾ Verkade, *NJB* 1986, p. 1235.

gaan met een lucratieve uitvinding waarop zij wettelijk recht meent te hebben, aldus Verkade.¹⁸⁾

De artikelen met betrekking tot rechten en verplichtingen verband houdende met voortbrengselen van de menselijke geest uit het Ontwerp-RRWO dat aan de Raad van State ter fine van advies wordt voorgelegd zijn voor wat betreft het auteursrecht van een uitgebreide en principiële toelichting voorzien; voor wat betreft het octrooirecht wordt verwezen naar een reglement voor PTT-ambtenaren.^{4,19)} Naar de mening van de verantwoordelijke bewindslieden verschilt de situatie van ambtenaren in dienst van grote, onder ministeries of staatsbedrijven ressorterende researchlaboratoria op het punt van de rechten op octrooi niet wezenlijk van die van universitair personeel dat is belast met onderzoektaken. Het voorgestelde artikel heeft betrekking op zowel uitvindingen gedaan in het kader van eigen onderzoek van de instelling als op het zogenaamde contractonderzoek. In dat laatste geval kan de instelling haar mogelijke rechten op octrooi op voorhand overdragen aan de opdrachtgever, aldus de toelichting.

De Raad van State gaat in zijn advies uitgebreid in op artikel 22 van het Ontwerp-RRWO, dat auteursrechten bij de instelling beoogt te leggen. De Raad

"... heeft zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de door het bevoegd gezag vast te stellen voorschriften niet zelden onverenigbaar zullen blijken met de vrijheid van drukpers zoals verwoord in artikel 7 van de Grondwet." Na dit principiële en belangrijke bezwaar te hebben aangevoerd stelt de Raad van State vervolgens de opportuniteit van de voorgestelde regeling ter discussie, en komt na een uitvoerige argumentatie tot de conclusie dat de artikelen 22 en 23 heroverwogen dienen te worden.⁴⁾

Op 16 februari 1988 spreekt Minister van Economische Zaken de verwachting uit dat met name bij universiteiten een beter begrip zal ontstaan voor de potentiële economische waarde van resultaten van vooral technisch en natuurwetenschappelijk onderzoek. Dit begrip zal bijdragen tot een "verbetering van de octrooibewustheid", aldus de Minister, die van ganser harte hoopt dat de belangstelling voor octrooiën in de komende jaren zal toenemen, ook vanuit de universitaire onderzoekwereld.²⁰⁾

Een half jaar daarvoor, 6 juli 1987, liet zijn collega van Onderwijs en Wetenschappen, in een nader rapport bij het hierboven genoemde advies van de Raad van State weten dat de artikelen 22 en 23 van het RRWO (met betrekking tot het auteurs- respectievelijk het octrooi- en kwekersrecht) zijn opengelaten.⁴⁾ Blijkens dit nader rapport wordt gewerkt aan een regeling waarbij het bevoegd gezag de mogelijkheid heeft de aanstelling of indiensttreding van onderzoekers bij een universiteit tegen te houden totdat *individueel* bij civielrechtelijke overeenkomst afspraken zijn gemaakt over de uitoefening van bevoegdheden in het kader van intellectuele eigendomsrechten. Ten overvloede wordt opgemerkt dat deze afspraken vooraf, dat wil zeggen vóór de aanstelling of indienstneming moeten worden gemaakt. Uiteraard zal daarbij het bepaalde in art. 6 WWO en art. 30 lid 1 RRWO ter zake van de academische vrijheid alsmede de wetten inzake de intellectuele eigendom in acht moeten worden genomen.

3. De rechten op octrooi voor een uitvinding door een universitaire medewerker.

3.1. Uitgangspunten en doelstelling Rijsoctrooiwet.

De doeleinden van de wetgever bij het (in 1910 opnieuw) invoeren van octrooibescherming zijn tweërlei. Door de uitvinder te belonen (de billijkheidsgedachte) wilde hij het

doen van uitvindingen stimuleren en met de aan octrooiverlening verbonden openbaarmaking wilde hij de publicatie van uitvindingen bevorderen, tot nut van de gemeenschap (de utilitaire theorieën). De utiliteitsgedachte heeft bij de Nederlandse wetgever het zwaarst gewogen.^{21,22,23)} Opmerkelijk is de nuancering die Van Nieuwenhoven Helbach hierbij aanbrengt:

"In de tegenwoordige tijd, waarin uitvindingen veelal het resultaat zijn van langdurige en kostbare research, moet de rechtsgrond voor octrooibescherming elders worden gezocht. Zij ligt veeleer daarin, dat alleen een tijdelijk monopolie de mogelijkheid biedt om de kosten, die aan de totstandkoming van een uitvinding verbonden zijn, terug te winnen en de tijd, die voor het marktrijp maken van een uitvinding nodig is, te overbruggen."²¹⁾

Huydecoper noemt dit een moderne variant van de billijkheidsgedachte.²³⁾

Zoals in hierboven onder 2.2. is aangetoond staat (of stond althans in 1977) niet vast dat zelfs in geval van kostbare en langdurige research die ten laste van gemeenschapsgeld is verricht, een uitvinding niet door de uitvinder te eigen name zou mogen worden geoctrooieerd.

Jurisprudentie met betrekking tot het onderhavige onderwerp is schaars. Vrijwel standaard verwijst men naar een uitspraak van de Octrooiraad uit 1943, waarin aan de hand van de wetsgeschiedenis wordt aangetoond dat het begrip werknemer uit art. 10 Row zo ruim mogelijk opgevat dient te worden: hieronder valt dus ook degene die in dienst van een publiekrechtelijk lichaam is.²⁴⁾ Een ander veel geciteerde uitspraak betreft de werkingssfeer van art. 10 Row: uit het artikel spreekt volgens de HR de zorg om voor het in het artikel geregelde geval (dat van lid 1) te verwezenlijken dat de werknemer-uitvinder, een andersluidende overeenkomst ten spijt, in billijke mate deel heeft aan de vruchten die de uitvinding voor de werkgever afwerpt.²⁵⁾ In deze visie is art. 10 dus niet bedoeld voor werknemers die niet in de categorie van art. 10 lid 1 vallen, en die toch een uitvinding doen.

3.2. De positie van de universitaire onderzoeker.

Recente wetswijzigingen hebben aanzienlijke veranderingen teweeg gebracht in de doelstelling en organisatie van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, alsmede in de rechtspositie van hen die aan een universiteit werkzaam zijn.^{1,2,26)} Van belang voor het onderhavige onderwerp zijn onder meer de volgende bepalingen.

Art. 2 lid 2 WWO geeft een uitbreiding van de taakstelling van de universiteit. Waar in de oude wet nog slechts sprake is van "... in ieder geval naast het geven van onderwijs, de beoefening van de wetenschap ..." spreekt de wet sinds 1 september 1986 van "... in ieder geval, naast het geven van onderwijs, de beoefening, van de wetenschap. Zij bevorderen de overdracht van kennis, door de beoefening van de wetenschap verkregen, ten behoeve van de maatschappij ..." ²⁸⁾ Nieuw in de wet is de bepaling dat aan de universiteiten de academische vrijheid in acht wordt genomen.²⁹⁾ Hoogleraren behoren ingevolge art. 107 lid 1 j° 2 WWO tot het wetenschappelijk personeel, de bevoegdheid tot benoemen en ontslaan berust, voor zover

²¹⁾ E.A. Van Nieuwenhoven Helbach, *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, Deel II uit de serie Nederlands handels- en faillissementsrecht, zevende druk, Arnhem, 1983, pp. 23-24.

²²⁾ W.H. Drucker en G.H.C. Bodenhausen, *Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom*, bewerkt door Mr L. Wichers Hoeth, zesde druk, 1984, p. 10.

²³⁾ J.L.R.A. Huydecoper, *BIE* 1985, p. 197.

²⁴⁾ Octrooiraad, 27 juli 1943, *NJ* 1944/45, 676.

²⁵⁾ HR, 30 juni 1950 (Perquin/Perfra), *BIE* 1950, 152, met noot J.W. van der Zanden.

²⁶⁾ Wet van 7 juli 1987, houdende herziene regeling van de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek (Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek), *Stb.* 1987, 369.

²⁷⁾ Art. 2 lid 2 WWO (oud), *Stb.* 1975, 729.

²⁸⁾ Art. 2 lid 2 WWO, *Stb.* 1986, 414.

²⁹⁾ Art. 6 WWO.

¹⁸⁾ Verkade, *NJB* 1986, pp. 1240-1241.

¹⁹⁾ Artikel 23 van het Ontwerp-RRWO is in sterke mate geënt op art. 40 van het Reglement houdende bijzondere dienstvoorwaarden voor de ambtenaar bij het Staatsbedrijf der PTT (DAPTT 1983, *Stcrt.* 1983, 199).

²⁰⁾ Rede van de Minister van EZ, uitgesproken op 16 februari 1988 ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Nederlandse vestiging van het Europees Octrooibureau, gepubliceerd in de *Staatscourant* van 17 februari 1988.

niet aan de Kroon voorbehouden, bij het College van Bestuur (art. 110 WWO). Onder de oude wet werden hoogleraren (en lectoren) door de Kroon benoemd (art. 65 lid 1 WWO-oud). Het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs,²⁾ van kracht sinds 1 oktober 1987, delegeert in art. 6 RRWO de bevoegdheden tot beslissing in individuele gevallen die in de in hoofdstuk II RRWO van overeenkomstige toepassing verklaarde voorschriften zijn toegekend aan de Kroon en enkele andere genoemde instanties, aan het bevoegd gezag, in casu het College van Bestuur.

Op 1 februari 1988 trad de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO-wet) in werking.²⁶⁾ Deze wet regelt de reorganisatie van de belangrijkste secundaire geldbron van de Nederlandse universiteiten, de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek (ZWO). Met de transformatie van ZWO in NWO is ook de doelstelling verbreed: de nieuwe organisatie kan ook zogenaamd toepasbaar of toepassingsgericht onderzoek subsidiëren, daarenboven heeft NWO de wettelijke taak te bevorderen dat kennis van de resultaten uit het door haar gefinancierd en gestimuleerd onderzoek ten behoeve van de maatschappij wordt overgedragen.³⁰⁾

Het is boeiend aan de hand van deze wijzigingen de argumenten na te gaan die werden gebruikt in de in par. 2.2. genoemde discussies over de aanspraak op octrooi.

De ministeriële antwoorden naar aanleiding van de Twentse octrooi-aanvraag⁹⁾ over de toepasselijkheid van art. 10 Row zouden wellicht anders luiden in geval van een onder de nieuwe WWO (door het College van Bestuur) benoemde hoogleraar, in wiens aanstellingsbrief of taakomschrijving aansluiting is gezocht bij de tekst van het nieuwe art. 2 lid 2 WWO.

Cohen Jehoram betwijfelde in 1977 of de stelling, dat men van een universitaire onderzoeker niet kan zeggen dat hij zich op het punt van het octrooirecht in een dienstverband bevindt, door de rechter gehonoreerd zou worden.¹⁰⁾ De artikelen 107 j^o f10 WWO zullen wellicht aan deze twijfel een eind maken: moeilijk is nog vol te houden dat er niet van een dienstverband sprake is. Waar Cohen Jehoram in 1977 al stelde dat hem voorkwam dat ten aanzien van universitaire uitvindingen in vele gevallen wel zal zijn voldaan aan het tweede vereiste dat art. 10 (lid 1) Row stelt, hoeft thans slechts gewezen te worden op art. 2 lid 2 WWO en op de sindsdien steeds meer optredende verschijnselen van contractresearch, transferpunten, innovatiegerichte onderzoekprogramma's (IOP's) en dergelijke.

De Commissie Van Weel is in 1976 van oordeel dat "... uit de taakomschrijving van een werknemer van de universiteit, gezien tegen de achtergrond van de in de wet op het wetenschappelijk onderwijs vastgelegde taak van de universiteit, niet valt af te leiden dat de werknemer een betrekking bekleedt, welke aard medebrenkt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen ...". Gezien de hierboven besproken wijziging van art. 2 lid 2 WWO zou dit oordeel op zijn minst heroverwogen dienen te worden. De stelling van de Commissie, dat de universiteit niet tot indienstneming van wetenschappelijk personeel en tot het mogelijk maken van onderzoek overgaat in de verwachting dat bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek uitvindingen worden gedaan, is 12 jaar na dato op zijn minst aanvechtbaar. Toepassingsgericht onderzoek in de technische en natuurwetenschappen heeft in de afgelopen 10 jaar een enorme groei doorgemaakt. Men denke bijvoorbeeld aan biotechnologie, halfgeleider-onderzoek en informatica, en aan de opkomst van een nieuwe organisatie ter subsidiëring van toepassingsgericht onderzoek aan de universiteiten: de STW, met in 1987 een budget van ca. 40 miljoen gulden.³¹⁾ De verwachting waarmee een universiteit personeel aanstelt en onderzoek steunt, het

beslissende criterium voor de aard van de dienstbetrekking uit art. 10 Row aldus de Commissie Van Weel, is naar uit bovenstaande ontwikkelingen valt af te leiden, thans wellicht een andere dan in 1976.

3.3. *Het perspectief van de instelling.*

Veel van hetgeen in de vorige paragraaf is opgemerkt met betrekking tot de positie van de universitaire uitvinder is ook van toepassing bij een bespreking van het perspectief van de instelling. Dit zal hier dan ook niet worden herhaald. Dat hiermee de discussie zou kunnen worden gesloten (met als conclusie dat, gelet op de veranderingen de afgelopen 10 jaar in het wettelijke kader en in het feitelijk opereren van de universiteit, de universiteit rechthebbende op octrooi is in geval van uitvindingen onder haar hoede gedaan) zou prematuur zijn. In de vorige paragraaf is immers, zij het impliciet, uitgegaan van de positie van het wetenschappelijk personeel ex. art. 107 lid 2 WWO, te weten de hoogleraren en de universitaire (hoofd)docenten.

Aan een aantal complicerende factoren is tot nog toe omwille van de eenvoud van het betoog voorbijgegaan, bij een beschouwing over het perspectief van de instelling is zulks echter niet goed mogelijk. De complicaties worden hieronder besproken aan de hand van de volgende begrippenparen:

3.3.1. Contractonderzoek naast het reguliere onderzoek-programma

3.3.2. Tweede naast eerste geldstroom

3.3.3. Deeltijd- naast voltijdsmedewerkers

3.3.4. Bijzondere naast gewone hoogleraren

3.3.5. Onbetaalde naast betaalde arbeid

3.3.6. Bijzondere naast openbare instellingen

3.3.7. Kroondocenten naast ambtenaren

3.3.1. *Contractonderzoek naast het reguliere onderzoek-programma.*

Onder contractonderzoek, zoals gedefinieerd in de Nota Contractonderzoek,¹⁴⁾ verstaat men gewoonlijk niet het onderzoek verricht met subsidie uit zogenoemde tweede-geldstroomorganisaties.

De opvatting dat in gevallen van contractonderzoek de universiteit aanspraak heeft op eventuele daaruit voortkomende aanspraken op octrooi, zulks met de bedoeling deze aanspraken op voorhand bij overeenkomst al over te dragen op de wederpartij bij de onderzoek-overeenkomst, wordt in de literatuur vrij algemeen uitgedragen dan wel niet bestreden^{32,15,33)} en stuit in de praktijk blijkens eigen waarneming van schrijver dezes ook niet op weerstanden. Problemen kunnen zich in de praktijk aandienen waar de grenzen tussen regulier onderzoek en contractresearch vervagen. In veel gevallen zal een geïnteresseerde derde het voor hem interessante onderzoek aan een universiteit al enige tijd volgen, alvorens een research-overeenkomst te sluiten.³⁴⁾ Omdat consensus tussen universiteit en universitaire onderzoeker evenwel *conditio sine qua non* is voor de totstandkoming van een research-overeenkomst met een derde, mag niet worden verwacht, dat aanspraken op octrooi voor uitvindingen, gedaan in de pre-contractuele fase, na sluiten van een overeenkomst tot problemen leiden.

3.3.2. *Tweede naast eerste geldstroom.*

Substantiële middelen voor universitair onderzoek, afkomstig van de Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en Economische Zaken, bereiken de universiteiten via zogenoemde tweede-geldstroomorganisaties, bijvoorbeeld de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO), de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) of de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW). Waar deze organisaties als subsidiegever optreden, verbinden ze aan het subsidie de voorwaarde dat eventuele aanspraken op octrooi, voortkomend uit het door hen gesubsidieerde onderzoek, aan hen

³²⁾ Nota Contractonderzoek, p. 26.

³³⁾ Rapport Commissie Van Weel, pp. 9-13.

³⁴⁾ Contacten tussen universiteit en bedrijfsleven worden door tweede-geldstroomorganisaties als STW en FOM uitdrukkelijk gestimuleerd: *Jaarverslag 1987* STW, pp. 22 en 27, Utrecht, 1987.

³⁰⁾ Art. 3 NWO-wet.

³¹⁾ *Jaarverslag 1987* Stichting voor de Technische Wetenschappen, p. 38, Utrecht 1987.

toevallen. Op bijzonderheden zoals rechtsvorm en doelstelling van deze organisaties, alsmede de rechtspositie van hun personeel of de door hen gesubsidieerde onderzoekers zal hier niet worden ingegaan. Het moge duidelijk zijn dat het gevaar van conflicterende regelgeving bij de in de praktijk sterke vermenging van middelen en onderzoekdoelen van eerste en tweede geldstroomorganisaties geenszins denkbeeldig is.

Het ontbreken van een regeling voor de rechten op intellectuele eigendom in het RRWO hoeft wat dit aspect betreft voor het personeel in dienst van de universiteit niet als een gemis te worden gevoeld. Anders ligt dit voor de voormalige organisatie ZWO. Hoewel ZWO zich krachtens haar wettelijke taken diende te beperken tot zuiver-wetenschappelijk onderzoek, kende haar arbeidsvoorwaarden de bepaling dat rechten op uitvindingen, gedaan door haar werknemers, toekwamen aan ZWO. Krachtens de NWO-wet is de doelstelling van NWO ruimer dan van haar rechtsvoorganger;³⁰⁾ met het in werking treden van deze wet heeft het personeel van NWO evenwel krachtens art. 14 NWO-wet de ambtenarenstatus verkregen, en is het RRWO op het NWO-personeel van toepassing verklaard. De algemene aanspraak op octrooirechten die ZWO jegens haar personeelsleden maakte, kan door haar rechtsopvolger NWO dus niet worden overgenomen.

3.3.3. Deeltijd- naast voltijdmedewerkers.

Vaak om negatieve redenen (bezuinigingen) maar ook uit ideële motieven (de wens om elders aanwezige kennis en kunde binnen de muren van de universiteit te halen) worden in toenemende mate hoogleraren maar ook andere leden van de wetenschappelijke staf in een zogeheten deeltijdfunctie aangesteld. Alertheid en een niet te star en dogmatisch octrooibeleid van de zijde van de universiteiten jegens deze categorie personeelsleden lijkt geboden, teneinde de aanstelling van juist deze medewerkers niet onaantrekkelijk of onmogelijk te maken.

3.3.4. Bijzondere naast gewone hoogleraren.

Meestal in deeltijd, maar soms ook voltijds zijn binnen de universiteiten hoogleraren werkzaam in dienst van derden. Het RRWO strekt zich uiteraard niet tot deze categorie medewerkers uit. Een regeling van octrooirechten op uitvindingen, gedaan door een bijzonder hoogleraar in samenwerking met een wel onder het RRWO vallende universitaire medewerker zal, indien al gewenst, eenzelfde wijsheid vragen als bij het onder 3.3.3. hierboven besproken geval.

3.3.5. Onbetaalde naast betaalde arbeid.

Artikel 107 lid 1 sub c WWO noemt de assistent in opleiding (aio) als behorend tot het wetenschappelijk personeel. Aio's worden op grond van lid 4 tijdelijk bij de universiteit aangesteld ten einde zich door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek alsmede door het ontvangen van onderwijs verder te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper. De aio ontvangt een salaris gelijk aan dat van andere jonge academici bij de rijksoverheid, met dien verstande dat hij voor het gedeelte van de aanstelling dat hij in verband met zijn opleiding en begeleiding wordt geacht geen productieve arbeid te verrichten (dit percentage loopt af van 45% in het eerste jaar tot 15% in het vierde en laatste jaar), geen salaris ontvangt.³⁵⁾

De vraag rijst wat wijs beleid is met betrekking tot een regeling van de rechten van de industriële eigendom, wanneer een aio binnen de universiteit een uitvinding doet. Het doen van een uitvinding die zelfs octrooieerbaar zou blijken is welhaast per definitie als productieve arbeid aan te merken, en zou in het formele kader van de vigerende regels dus niet in de (onbetaalde) studie- en opleidingsstijd van de aio gedaan kunnen zijn. Dat zulk een uitkomst tot onbillijke gevolgen kan leiden in situaties waarin een universiteit op voorhand aanspraak zou maken op octrooi

behoeft geen betoog. Behoedzaamheid bij het opstellen van algemene regels is dus ook hier geboden.

3.3.6. Bijzondere naast openbare instellingen.

Het bestaan van bijzondere naast openbare instellingen (art. 3 WWO) heeft uiteraard tot gevolg dat in den lande ook wetenschappelijk personeel werkzaam is dat niet de ambtenarenstatus heeft. Art. 131 lid 1 WWO geeft aan de besturen van de bijzondere instellingen de opdracht regels op te stellen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel, die nauw aansluiten bij het RRWO. Zulks impliceert enige vrijheid voor de bijzondere instellingen een eigen beleid te voeren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden voor hun personeel; deze vrijheid is groter naarmate het RRWO geen richtsnoer kan bieden, bijvoorbeeld waar het de rechten en verplichtingen verband houdende met voortbrengselen van de menselijke geest betreft.

3.3.7. Kroondocenten naast ambtenaren.

De hoogleraren benoemd bij Koninklijk Besluit vormen thans nog het in omvang en wellicht ook in invloed (het betreft veelal voltijds-benoemden met een lange staat van dienst) belangrijkste deel van het Nederlandse hooglerarenbestand. Het is met name deze categorie professoren die, verwijzend naar hun aanstellingsbesluit, 'aanspraak op octrooi voor uitvindingen gedaan tijdens hun universitaire werkzaamheden zal kunnen maken, zoals destijds de Twentse hoogleraar deed (cf. 2.2. hierboven en noot 9). Voor hun stellingname (octrooi komt de uitvinder persoonlijk toe) lijken de betogen en conclusies van Cohen Jehoram¹⁰⁾ en de Commissie Van Weel¹³⁾ nog niets aan actualiteit te hebben ingeboet.

Met betrekking tot aanspraken op octrooi voor toekomstige uitvindingen door nog door het College van Bestuur ex. art. 110 lid 1 WWO aan te stellen hoogleraren bestaat contractvrijheid. De Hoge Raad acht een beding waarbij de werknemer bij voorbaat afstand doet van aanspraak op octrooi op door hem gedane uitvindingen²⁵⁾ toelaatbaar, de Minister van O&W acht een dergelijke handelwijze in de toekomst tot de mogelijkheden behoren, blijkens zijn nader rapport van 6 juli 1987.⁴⁾

Aan de wenselijkheid van laatstgenoemde manier om de aanspraken op octrooi te regelen zal onder 4 hieronder aandacht worden besteed.

3.4. Het maatschappelijk belang.

Het aanvragen van octrooi op uitvindingen is slechts dan zinvol, zo moge blijken uit het betoog onder 3.1. hierboven, indien daarmee een bepaald belang is gediend. In de inleiding is al gesproken over de belangen van een universiteit enerzijds en een kennisverwervende contractpartner anderzijds, thans komt het maatschappelijk belang in ruimere zin aan de orde.

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, die hun neerslag in recente wetgeving hebben gevonden, hebben de Nederlandse universiteiten en organisaties voor wetenschappelijk onderzoek feitelijk en formeel tot taak gekregen de kennis van resultaten uit het door hen bevorderde of uitgevoerde onderzoek over te dragen ten behoeve van de maatschappij.³⁶⁾

Het recente pleidooi van de Minister van Economische Zaken voor een "verbetering van de octrooibewustheid" aan de Nederlandse universiteiten²⁰⁾ past heel wel in de bredere taakstelling van het Nederlandse onderwijs en onderzoek. De strekking van het ministeriële betoog laat zich veel minder verenigen met meningsverschillen binnen de universiteiten over de vraag naar de eigendom. Niet de vraag wie een octrooi-aanvraag indient, maar het feit dat

³⁵⁾ Art. 5a Bezoldigingsbesluit Wetenschappelijk Onderwijs. Besluit van 24 mei 1984 (Stb. 225).

³⁶⁾ Art. 2 lid 2 WWO, art. 3 lid 3 NWO-wet, alsmede de statuten van de Stichtingen STW en FOM. Overigens zij opgemerkt dat de Stichting FOM zich bij haar oprichting in 1946 al ten doel stelde "de bevordering van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Nederland omtrent de materie, in het algemeen belang en in dat van het Hoger Onderwijs." (Art. 2 statuten FOM, St. Reg. S 150068, KvK, 's-Gravenhage).

men octrooien aanvraagt is in deze opvatting voor de Nederlandse samenleving van belang.

4. Conclusies.

Zoals voorafgaande is betoogd, is het te verdedigen dat wanneer een uitvinding aan een universiteit is gedaan door een bij KB benoemde hoogleraar (een Kroondocent), niets aan een octrooiaanvraag door hem persoonlijk in de weg lijkt te staan.

In geval van een uitvinding door een krachtens de WWO aangesteld lid van de wetenschappelijke staf, waarmee van te voren een civielrechtelijke overeenkomst is gesloten waarbij het betrokken lid afstand doet van de rechten op octrooi voor toekomstige uitvindingen, zou de universiteit daarentegen het octrooi kunnen opeisen.

Duidelijkheid ten behoeve van de praktijk biedt de laatste regel evenwel niet, omdat daarin wordt uitgegaan van de vooronderstelling dat een nieuwe medewerker bereid is op voorhand afstand van octrooirechten te doen. Gesteld dat deze bereidheid er is, dan bestaat er formeel geen probleem meer met betrekking tot aanspraak op octrooi voor toekomstige uitvindingen. De materiële gevolgen van een opgelegde of afgedwongen regeling kunnen evenwel uiterst ongewenst zijn.

Voor het verwerven van een octrooi is niet alleen het

doen van een uitvinding nodig, maar ook een uitvinder die zich van de waarde van zijn uitvinding bewust is, en die bereid is tijd en aandacht (ten koste van zijn overige onderzoek-activiteiten) te investeren in zijn octrooi-aanvraag. De onderzoeker-uitvinder bevindt zich in een sleutelpositie; wat College van Bestuur of andere met gezag beklede organen ook willen regelen, zij zijn voor de uitvoering van een octrooi-beleid afhankelijk van de medewerking van de wetenschappelijke staf. Een octrooi-beleid dat niet de instemming van (de meerderheid van) de wetenschappelijke staf geniet is de facto tot mislukken gedoemd.

Een universiteit die zich civielrechtelijk alle octrooien op uitvindingen van haar medewerkers verwerft, dient zich bewust te zijn van haar maatschappelijke plicht deze octrooien ook te exploiteren. Een instelling die hiertoe niet bereid of geëquipeerd is,³⁷⁾ doet er goed aan zich niet te verzetten tegen een eventuele aanspraak op octrooi door de uitvinder persoonlijk.

³⁷⁾ Zowel de Commissie Van Weel (13) en Cohen Jehoram (10) meer dan 10 jaar geleden als recentelijk Verkade (5) wijzen op praktische en financiële problemen die ontstaan wanneer de universiteiten als rechthebbende octrooien moeten aanvragen en in stand houden.

Rapport van de Commissie Van Weel aan de Voorzitter van de Octrooiraad inzake het recht op octrooi bij Universiteiten en Hogescholen dd. 24 november 1976.¹⁾

I. De opdracht van de commissie was tweeledig. Het ging om de volgende vragen:

A. Aan wie komt het recht op octrooi toe voor bij de universiteiten en hogescholen gedane uitvindingen?

B. Geeft de beantwoording van A aanleiding tot het treffen van nadere maatregelen terzake?

Beide vragen worden hieronder afzonderlijk behandeld onder II en III.

II. Aan wie komt het recht op octrooi toe voor bij de universiteiten en hogescholen gedane uitvindingen?

1. Voor de beantwoording van deze vraag naar positief recht dient een interpretatie te worden gegeven van artikel 10, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet.

Deze bepaling luidt: "Ingeval het voortbrengsel, de werkwijze of de verbetering waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is uitgevonden door iemand, die in dienst van een ander ene betrekking bekleedt, welke aard medebrengt, dat hij zijne bijzondere kennis aanwende tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die, waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft, heeft de werkgever aanspraak op octrooi."

De vraag, aan de commissie gesteld is tot op heden nog niet aan de rechter voorgelegd en evenmin aan de Octrooiraad. De commissie stelt voorop dat de hieronder volgende beschouwingen voor de beslissing van deze rechtsvraag niet concludent zijn. Het is de rechtspraak of de wetgeving die hier tot beslissende antwoorden kan komen.

2. Volgens algemene opvattingen, in de rechtspraak bevestigd, is artikel 10 Row. onder meer van toepassing op publiekrechtelijke rechtsverhoudingen. In het midden latende in hoeverre de arbeidsverhoudingen tussen de verschillende universiteiten (hierna mede te verstaan als hogescholen) en hun personeel alle publiekrechtelijk zijn, is hiermede vastgesteld, dat artikel 10 in alle gevallen uitgangspunt is voor de beoordeling van de octrooi-rechtelijk-

ke verhouding tussen de universiteiten en hun personeelsleden.

3. De tekst van artikel 10, eerste lid, maakt duidelijk, dat voor de toepassing van de bepaling het doen van de werkzaamheden waarbij een uitvinding werd gedaan, beslissend is. De heersende mening is, dat de loutere afspraak of nominale opdracht tot het "doen van uitvindingen" – een afspraak c.q. opdracht die overigens in de aanstellingsbrieven van universitair personeel niet voorkomt – niet beslissend is voor de toepasselijkheid van artikel 10 Row. De commissie sluit zich hierbij aan en is dan ook van oordeel, dat het veeleer aankomt op de werkelijke taken van het personeelslid en de verwachtingen die werkgever en werknemer daaromtrent redelijkerwijs kunnen hebben.

4. De commissie oordeelt, dat de taak van een werknemer van de universiteit in sterke mate wordt beïnvloed door de taak van de universiteit zelf.

Artikel 2, tweede lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs bepaalt, dat de universiteit in ieder geval beoogt, naast het geven van onderwijs, de beoefening van de wetenschap.

Binnen het raam van deze taak wordt door de werknemers van de universiteit gearbeid. De standaardomschrijving in aanstellingsbesluiten van hogleraren en wetenschappelijke staf luidt dan ook: het geven van onderwijs en het bedrijven van onderzoek.

Aan deze standaardomschrijving wordt uiteraard nadere concrete uitwerking gegeven door de daartoe bevoegde organen. Deze uitwerking behelst echter niet een afwijking van de basistaak, doch een invulling daarvan.

Naar het oordeel van de commissie valt uit de taakomschrijving van een werknemer van de universiteit, gezien tegen de achtergrond van de in de wet op het wetenschappelijk onderwijs vastgelegde taak van de universiteit, niet af te leiden dat de werknemer "een betrekking bekleedt, welke aard medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen..."

De commissie vestigt er de aandacht op dat het bij artikel 10 Row. in feite om een uitzondering gaat, waarbij een ander dan de uitvinder recht heeft om een

¹⁾ Voor een wezenlijk begrip van het vorenstaande artikel van Mr Dr H.D. Dokter acht de Redactie het noodzakelijk deze gedateerde nota, waarvan de inhoud echter niet aan betekenis heeft verloren, thans alsnog te publiceren. De Commissie bestond uit Mr E. van Weel, voorzitter, Prof. Drs P.J. van den Berg, Prof. Dr G.J.M. van der Kerk, Ir R. Sieders, Mr D.W.F. Verkade en Mr W. de Boer (secretaris).

octrooiaanvraag in te dienen. Deze uitzondering dient zeer strikt te worden toegepast.

Bij het verrichten van wetenschappelijk onderzoek kunnen uitvindingen worden gedaan. Dit is echter niet de verwachting, waarmee de universiteit tot indienstneming van het wetenschappelijke personeel overgaat en tot het mogelijk maken van onderzoek overgaat. Hier ligt het beslissende criterium.

Het is zeer wel denkbaar, dat de wijze van onderzoek, verricht aan een universiteit, zich niet principieel onderscheidt van de wijze van onderzoek in het laboratorium van een onderneming. Niettemin behoort naar het oordeel van de commissie tegen de achtergrond van het kader waarin en het doel, waarmee het onderzoek wordt verricht, toepassing van artikel 10 tot tegengestelde resultaten te leiden in beide gevallen. De onderzoekers van de onderneming zijn aangesteld tot het verrichten van onderzoek in het economisch belang van de onderneming, welk belang in sterke mate gediend kan worden door het doen van uitvindingen en het verwerven van octrooi. De werknemers van de universiteit verrichten hun onderzoek in het kader van de bevordering van de wetenschap dan wel de voorbereiding van het onderwijs. De universiteit behoeft voor het vervullen van zijn maatschappelijke functie geen uitvindingen in octrooirechtelijke zin (ook al kunnen die voorkomen) en dus ook geen octrooibescherming.

Naar het oordeel van de commissie brengt de tekst, maar ook de ratio van artikel 10 mede, dat alleen in het in de vorige alinea genoemde geval van onderzoek verricht in het bedrijf van een onderneming, de werkgever een beter recht heeft dan de werknemer.

5. Behalve hoogleraren en wetenschappelijke staf heeft de universiteit ook nog andere werknemers in dienst. De commissie zijn geen voorbeelden bekend, die aanleiding geven ten aanzien van deze werknemers tot een andere conclusie te komen, dan onder 4 weergegeven.

6. Na het voorgaande wellicht ten overvloede zij het volgende nog opgemerkt.

In de vragen die de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Geurtsen en Tuynman in 1971 over dit onderwerp hebben gesteld, wordt er de aandacht op gevestigd, dat de betrokken uitvinding "met aanwending van gemeenschapstijd en -geld" was verricht. Naar het oordeel van de commissie zijn deze omstandigheden op zichzelf genomen zonder betekenis bij de interpretatie van artikel 10 Row.

III. Geeft de beantwoording van A aanleiding tot het treffen van nadere maatregelen terzake?

1. Uit de beantwoording van vraag A blijkt, dat naar het oordeel van de commissie het recht op octrooi voor een uitvinding gedaan door een werknemer van een universiteit in de uitoefening van zijn functie, toekomt aan die werknemer. Voor de beantwoording van vraag B heeft de commissie aandacht geschonken aan de gevolgen van dit antwoord voor de universiteiten (zie hierna onder 2), voor de positie van de werknemer en voor (zie hierna onder 4) zekere derden.

2. De vraag laat zich stellen, of een universiteit er belang bij heeft octrooirechten te verwerven. Vooraf gaat de vaststelling dat de betekenis van een octrooi een economische is. Toepassing van de vinding wordt door het octrooi voor zekere tijd gemonopoliseerd; kennisneming ervan – het wetenschappelijk belang voor een universiteit – wordt door het octrooi juist bevorderd, waarbij dient opgemerkt dat het vastleggen van de paterniteit van een uitvinding op eenvoudiger wijze plaatsvindt door een wetenschappelijke publikatie dan door een publikatie in de vorm van een octrooischrift. Het niet hebben van het octrooi staat derhalve geenszins de vervulling van de eerdere aangegeven functie van de universiteit in de weg.

De vraag is derhalve of zuiver financiële gronden het gewenst maken voor de universiteiten zich octrooirechten te verwerven. Het is daarbij van betekenis te bezien wanneer

een vinding, in een laboratorium gedaan, financieel vruchten afwerpt.

Men dient twee fasen te onderscheiden:

a. de fase van het verwerven van exclusieve rechten op de vinding;

b. de fase van de commerciële exploitatie van het octrooi.

ad a. Octrooibescherming zal in veruit de meeste gevallen slechts effectief zijn wanneer zij in verschillende landen wordt verworven. Het hangt daarbij van de vinding af en van het te verwachten bereik van de commerciële exploitatie in hoeveel landen, en in welke, een octrooiaanvraag moet worden ingediend. Deze keuze vereist een intensieve studie waarin naast technische en commerciële factoren ook de "octrooikansen" in de verschillende landen moeten meespelen. Nadien volgen dan de octrooiaanvragen die binnen één jaar na de eerste aanvraag (waarvoor dikwijls Nederland zal worden gekozen, maar lang niet altijd) moeten worden ingediend. Daartoe moet zorgvuldig een aanvraag voor ieder land worden opgesteld, waarbij rekening moet worden gehouden met de daar geldende vereisten. De behandeling van de octrooiaanvragen door de desbetreffende autoriteiten van de landen vraagt voortdurend activiteit van de aanvrager. Bij wijze van voorbeeld zij verwezen naar de procedure voor de Nederlandse Octrooiraad. Eerst dient zorgvuldig een aanvraag te worden opgesteld volgens de eisen, bij of krachtens de Rijsoctrooiwet gesteld, welke aanvraag vervolgens moet worden ingediend. Nadien volgt een zeer kritisch onderzoek door de Octrooiraad – in verschillende stadia – waarbij de aanvrager weerwoord zal moeten kunnen geven op vragen en verlangens van de Octrooiraad. Indien dit met succes wordt bekroond bestaat nog de kans dat de aanvrager zich in de oppositie-fase moet verweren tegen aanvallen van derden. Gedurende deze gehele procedure moeten voor verschillende handelingen niet onaanzienlijke taksen aan de Octrooiraad worden betaald.

Het is de mening van de commissie dat een aanvrager slechts dan enige kans heeft de procedures in de verschillende landen tot een goed einde te brengen, wanneer hij in die landen deskundige steun heeft van een octrooi-expert, steun, die een juridisch en een technisch karakter draagt.

Deze steun verleent de octrooigemachtigde. Hierbij kan men denken aan een onafhankelijke gemachtigde, een octrooiafdeling binnen het apparaat van de universiteit, dan wel een samenwerking tussen deze beide. Hiervoor is reeds aangegeven dat meestal steun van buitenlandse deskundigen vereist is met betrekking tot octrooiaanvragen in andere landen. Het ligt voor de hand aan te nemen dat een universiteit, die een werkelijke octrooi-politiek wil voeren, binnen de eigen muren althans zekere deskundigheid terzake wil hebben, met name voor een (voorlopige) beoordeling van de octrooikansen. De ervaring leert, dat slechts een betrekkelijk klein gedeelte van de op een interne octrooi-afdeling gemelde vindingen enige octrooikansen bezit. De indruk bestaat anderzijds dat van een octrooi-afdeling een zekere "zuigende" werking uitgaat.

De betreffende afdeling zal dan tenminste thuis moeten zijn op het werkterrein van de gehele universiteit. Het zal duidelijk zijn dat b.v. voor de Technische Hogeschool Delft een uitgebreide bemanning van een octrooiafdeling nodig zou zijn. Zonder enige twijfel zou het hierbij gaan om hoog gekwalificeerd en duur personeel.

Ook het volledig uitbesteden van deze materie aan een onafhankelijke gemachtigde zal zeer aanzienlijke kosten medebrengen.

ad b. Is eenmaal een octrooi verleend, dan wil dat nog niet zeggen dat de baten binnenvloeien. De commissie wijst er overigens terloops op, dat een niet onaanzienlijk deel van de verleende octrooien in het geheel geen vrucht afwerpen, aangezien zij niet tot een rendabele technische ontwikkeling kunnen worden gebracht of omdat zij op het tijdstip dat zij technisch rijp zijn voor exploitatie, in het economische

verkeer hun waarde hebben verloren, b.v. door nieuwe technologische ontwikkelingen.

Teneinde van een octrooi financiële voordelen te genieten zal een universiteit – die immers niet zelf de produktie daadwerkelijk ter hand kan nemen – aan het bedrijfsleven (dikwijls ook in het buitenland) het octrooi moeten overdragen, dan wel daaronder licentie moeten verlenen.

Het vinden van de juiste partner, het onderhandelen met deze en het opstellen en doen controleren van een overeenkomst terzake vergt een activiteit waarvoor de universiteit thans niet geëquipeerd is. Ook in dit opzicht zou deskundigheid moeten worden aangetrokken, hetgeen evenzeer de nodige kosten met zich zou brengen.

De commissie is zo uitgebreid op de commercialisatie van een uitvinding ingegaan om in het licht te stellen, dat het doen van de uitvinding in feite slechts een bescheiden begin is op de lange en onzekere weg naar succesvolle exploitatie.

De commissie spreekt op grond van het voorgaande de verwachting uit, dat de kosten van een universitaire octrooi politiek de baten aanzienlijk zullen overtreffen. De universiteit heeft derhalve naar het oordeel van de commissie geen belang bij het verwerven van octrooirechten.

3. Uit de beantwoording van vraag A blijkt, dat naar het oordeel van de commissie de aanspraken op octrooi in de gevallen waarover dit rapport handelt toekomen aan de werknemer van de universiteit. Deze is derhalve geheel vrij in zijn beslissing over het al dan niet indienen van octrooiaanvragen en in de bepalingen van het beleid dat hij wil voeren ten aanzien van uit een eventueel octrooi voortspruitende uitsluitende rechten. Na het gestelde onder 2. kan men zich nog afvragen of deze vrijheid aanvaardbaar is ook uit de volgende oogpunten:

- zou er niet een verplichting voor de werknemer moeten zijn om de universiteit uit de opbrengst van zijn octrooirecht een vergoeding te verschaffen voor de ter beschikking gestelde tijd en geld?

- dient niet geregeld te zijn dat de universiteit een vrij gebruik heeft van het geoctrooierde voortbrengsel of de geoctrooierde werkwijze?

- zou de universiteit geen inspraak moeten hebben in het beleid van de werknemer ten aanzien van de exploitatie van het octrooi, bijvoorbeeld om zeker te stellen dat de exclusieve rechten niet naar het buitenland verdwijnen?

Geen van deze drie vragen geeft de commissie aanleiding tot het voorstellen van een regeling. Zij gaat er daarbij vanuit, dat het verkrijgen van een octrooi door een werknemer in de praktijk slechts zelden zal voorkomen. Nog veel zeldzamer zal het geval zijn, dat werkelijk grote baten uit een octrooi voortvloeien. Het is eerder te verwachten dat – in doorsnee – werknemers die in octrooibeschermt geïnteresseerd zijn, bij hun poging deze te verwerven meer geld moeten uitgeven dan zij later terug zullen verdienen. Een terugbetalingsplicht opleggen in die zeer zeldzame gevallen van werkelijk lucratieve exploitatie acht de commissie dan ook niet redelijk. Ook voor wat betreft de tweede vraag valt op te merken dat de kans dat zich een situatie voordoet die voor de universiteit hinderlijk kan zijn, uitermate gering is. Een eventueel probleem zou hier naar verwachting in de relatie werkgever-werknemer kunnen worden opgelost. De derde vraag te beantwoorden in deze zin, dat de universiteit wel inspraak zou dienen te hebben lijkt de commissie niet dienstig, aangezien – als boven uiteengezet – de universiteit niet is ingericht op het voeren van een commercieel licentiebeleid en het, wederom gezien het exceptionele karakter van de zaak, niet aan te bevelen is hiervoor een apparaat in het leven te roepen.

4. De commissie heeft evenwel voor een belangrijke categorie van gevallen gemeend wel voorstellen te moeten doen tot inperking van de vrijheid van de werknemer. Deze komen hierna aan de orde.

Het komt regelmatig voor dat derden onderzoekwerk uitbesteden aan gespecialiseerde onderdelen van universi-

teiten. Men denke hierbij aan ondernemingen, stichtingen en ook aan de overheid.

Bij deze z.g. contractresearch gaan de belangen van opdrachtgevers en universiteit parallel. Beiden zullen in de regel in de samenwerking kennis inbrengen en beiden ook zijn geïnteresseerd in de uitkomst van het gezamenlijk ondernomen onderzoek, zij het om uiteenlopende motieven. Het zijn deze uiteenlopende motieven die in één opzicht tot tegengestelde standpunten kunnen leiden.

De universiteit en haar medewerkers zullen er immers belang aan hechten om uitkomsten van universitair onderzoek te publiceren en wel zo spoedig mogelijk in de wetenschappelijke pers. Naar het oordeel van de commissie is een dergelijke publikatie inhaerent aan de onderzoeksdoelstelling van de universiteit.

De opdrachtgever wenst echter anderzijds zeggenschap over de resultaten van het door hem (mede) bekostigde onderzoek.

Zijn bij het onderzoek uitvindingen gedaan, dan zal de opdrachtgever octrooirechtelijke bescherming daarvan van belang kunnen achten.

De tegenstelling tussen deze belangen schuilt hierin, dat een voortijdige publikatie van onderzoeksresultaten het verwerven van een octrooi daarvoor onmogelijk maakt, aangezien dan nimmer meer aan het octrooirechtelijk vereiste van nieuwigheid kan worden voldaan. De oplossing voor deze tegenstelling kan naar het oordeel van de commissie worden gevonden in de contractuele relatie tussen de opdrachtgever en de universiteit. Uitgangspunt zou dienen te zijn dat publikatie van onderzoeksresultaten door de universiteit of haar medewerkers toegestaan is, onder het voorbehoud dat met de redelijke verlangens van de opdrachtgever ten aanzien van het tijdstip van publikatie rekening moet worden gehouden, in verband met de mogelijkheid van het verwerven van industriële eigendomsrechten.

In het kader van de opdracht van de commissie dient thans aan de orde te komen de vraag, hoe de opdrachtgever zeggenschap kan krijgen over de resultaten van contractresearch door een universiteit. Het ligt voor de hand dat ook hier de contractuele verhouding tussen universiteit en opdrachtgever de oplossing dient te bieden. Afspraken over de octrooirechtelijke aspecten van contractresearch tussen de opdrachtgever en de universiteit zijn uiteraard alleen dan zinvol, wanneer aangenomen kan worden, dat het recht op octrooi voor uitvindingen gedaan in de universiteit in het kader van deze contractresearch, aan de universiteit kan toekomen.

In het voetspoor van het hierna onder IV.2 te bespreken arrest van de Hoge Raad van 30 juni 1950 dient aangenomen dat te dien aanzien contractvrijheid heerst en de opdrachtgever derhalve kan bedingen dat de octrooien die het resultaat zijn van de contractresearch door hem zullen worden aangevraagd.

Deze vaststelling lokt ogenblikkelijk de vraag uit of het antwoord, boven gegeven op vraag A, gehandhaafd kan worden t.a.v. uitvindingen in contractresearch. Op dit punt koestert de commissie twijfel; zij helt niettemin naar bevestigende beantwoording over.

Naar het oordeel van de commissie gedogen echter de belangen van het bedrijfsleven noch die van de overheid alleen al de mogelijkheid dat werknemers van de universiteit exclusieve rechten krijgen op resultaten van contractresearch. Zij constateert derhalve dat zonder het treffen van maatregelen de paradoxale situatie zou kunnen ontstaan dat een opdrachtgever op grond van de met de universiteit gesloten overeenkomst recht op het octrooi heeft, terwijl de universiteit deze verplichting van de overeenkomst niet zou kunnen nakomen, omdat de hoogleraar/wetenschappelijk ambtenaar een zelfstandig recht op het octrooi heeft. De commissie meent dan ook dat overwogen moet worden op dit punt maatregelen te treffen. Welke maatregelen dit zouden kunnen zijn, komt hieronder in IV aan de orde.

5. Het antwoord op vraag B dient derhalve te luiden:

In het belang van mogelijke derden, die researchopdrachten aan de universiteit willen verstrekken en daarmee ook in het belang van de universiteit die dergelijke researchopdrachten zou willen aantrekken, dienen maatregelen te worden getroffen, die werknemers van de universiteit beperken in hun aanspraak op octrooi voor tijdens hun universitaire werk in het kader van contractresearch gedane uitvindingen.

IV. 1. De beschouwingen onder III leiden de commissie tot de conclusie, dat te treffen maatregelen zich zouden moeten beperken tot de gevallen van onderzoek, in opdracht van een derde verricht.

2. Blijkens het arrest van de Hoge Raad van 30 juni 1950 (NJ 1952 - 36) is het beding, dat de werknemer bij voorbaat afstand doet van aanspraak op octrooi op door hem gedane uitvindingen, toelaatbaar. Een beding van minder vergaande strekking, nl. beperkt tot de uitvindingen gedaan tijdens contractresearch, zou derhalve eveneens toelaatbaar zijn. Kiest men voor een oplossing langs deze weg, dan is wijziging van de Rijksoctrooiwet niet nodig. Men moet zich de vraag stellen ten gunste van wie de werknemer afstand zou doen, rechtstreeks voor de opdrachtgever, dan wel voor de universiteit die aldus vrijelijk met de opdrachtgever zou kunnen contracteren. Het laatste lijkt de voorkeur te verdienen.

De commissie is zich ervan bewust dat deze weg nog tenminste twee problemen kent nl.:

a. hoe kan een dergelijk beding tot stand komen? Is daartoe opnemning in de arbeidsvoorwaardenregeling nodig?

b. kan men dit opleggen aan de reeds in dienst getreden werknemers? Zo niet, zou dit dan op vrijwillige basis bedongen kunnen worden telkens als de universiteit een overeenkomst tot het verrichten van onderzoekwerk aangaat?

De commissie meent met het signaleren van beide punten te kunnen volstaan.

3. Een tweede mogelijkheid is een uitwerking van dit punt in de Rijksoctrooiwet zelf. Het is niet aan de commissie te beoordelen of deze zware weg door het belang van de kwestie wordt gerechtvaardigd.

4. Een derde mogelijkheid ziet de commissie in een overeenkomst waarbij opdrachtgever, universiteit en de werknemers van de universiteit die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, partij zijn en waarbij wordt bepaald, dat de resultaten van het onderzoek, met inbegrip van de eventuele daarvoor te verlenen octrooien, toekomen aan opdrachtgever.

V. Conclusies.

1. Tekst en strekking van artikel 10, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet maken dat de aanspraak op octrooi voor aan de Universiteiten en Hogescholen door personeelsleden gedane uitvindingen toekomt aan de betrokken personeelsleden.

2. Behoudens het in conclusie 3 gestelde is er geen aanleiding om, gezien vanuit de belangen van de Universiteiten en Hogescholen, een regeling te treffen die de aanspraak op octrooi in dergelijke gevallen aan deze instellingen toekent.

3. Met het oog op de belangen van derden, die aan Universiteiten en Hogescholen opdracht geven tot het verrichten van onderzoek en daarmee ook in het belang van Universiteiten en Hogescholen die zulke opdrachten zouden willen aantrekken, is het gewenst een regeling te treffen die het mogelijk maakt dat deze derden zeggenschap verkrijgen over de resultaten van het opgedragen onderzoek.

4. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een regeling als in conclusie 3 bedoeld, die de commissie slechts heeft willen aanduiden.

Jurisprudentie

Nr 21. Gerechtshof te Arnhem, derde meervoudige civiele kamer, 10 mei 1988.

(Van Uchelen/Vegin II)

Mrs C.J. van Zorge, F.C. de Vries en A. Hammerstein.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek j° art. 10 Rijksoctrooiwet.

De feiten en omstandigheden waarover partijen in deze procedure verdeeld zijn, te weten of de aanspraak op het octrooi toekomt aan Van Uchelen of aan Vegin, zijn al door de Octrooiraad in de procedure op grond van art. 22G Row. beoordeeld, waarbij de Afdeling van Beroep kennelijk met verwerping van de bezwaren van Ir O. van Uchelen, althans ondanks die bezwaren, en ook los van de gewraakte bescheiden van Vegin tot een afwijzing van het standpunt van Ir O. van Uchelen is gekomen. Partij Van Uchelen voert geen nieuwe of andere feiten aan op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat gemelde Afdeling, indien zij daarvan kennis had genomen, mogelijk tot een andere beoordeling had besloten. Partij Van Uchelen heeft reeds op grond hiervan geen belang bij haar vordering.

Van Uchelen stelt dat Vegin onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij - kort samengevat - bewust ter misleiding van de Octrooiraad informatie heeft achtergehouden. Uit de overgelegde stukken blijkt zulks echter niet. De door Van Uchelen aangevoerde feiten en omstandigheden wijzen alleen op een verschil van inzicht en uitleg van de relevante gegevens doch niet op een opzettelijke vorm van misleiding.

Art. 382 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering j° art. 1401 B.W.

Rechtbank: Door de wet is in het onderhavige geval niet voorzien in het rechtsmiddel van rekest civiel. Voor analogische toepassing van de normen en criteria voor rekest civiel worden onvoldoende termen aanwezig geacht.

Het is in strijd met het Nederlandse procesrecht om langs de omweg van de onrechtmatige daad een op tegenspraak in bijzondere procesgang tussen dezelfde partijen gegeven uitspraak, waartegen geen hoger beroep meer openstaat, aan te vechten bij de rechtbank, tot wier competentie het materiële geschil dat partijen verdeeld houdt, niet behoort.

1. Geertruida van Uchelen-van den Donker te Apeldoorn,

2. Anita van Uchelen te Voorburg,

3. Peter-Kees van Uchelen te Brederwiede, appellanten, procureur Mr A.E.J. Kuhlmann, advocaat Mr F.G.D. Pijkstra te Nijverdal,

tegen

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland te Apeldoorn, geïntimeerde, procureur Mr D. Knottenbelt, advocaat Mr J.A. van Arkel te 's-Gravenhage.

a) Arrondissementsrechtbank te Zutphen, 30 augustus 1984 (Mr E.A.M. van Houten-van der Kallen).

ten aanzien van het recht:

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet

of niet genoegzaam weersproken en deels door bescheiden gestaafd staat in deze procedure – voorzover thans van belang – het volgende in rechte vast:

– Van Uchelen [eiser; *Red.*] heeft tezamen met zijn broer H. van Uchelen in 1972 een uitvinding gedaan met betrekking tot een werkwijze tot het voorkomen van door micro-organismen veroorzaakte rotting en/of tot stilstand brengen van reeds ingetreden rotting bij houten funderingspalen, die zich geheel of gedeeltelijk boven het grondwater niveau bevinden, welke uitvinding is gebaseerd op toepassing van bij voorkeur een gasvormige organische verbinding.

– Ten tijde van voormelde uitvinding was Van Uchelen in dienstbetrekking van VEGIN en zijn broer H. van Uchelen in dienstbetrekking van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, hierna mede te noemen Philips.

– Door Philips is op 4 september 1972 octrooi aangevraagd voor deze uitvinding bij de Nederlandse Octrooiraad te Rijswijk onder nummer 7212016. Ten gevolge hierop is door Philips een nieuwe octrooi-aanvraag ingediend bij voormelde Octrooiraad onder nummer 7304002.

– Van Uchelen heeft een verzoekschrift ingevolge artikel 22G Rijsoctrooiwet (R.O.W.), gedateerd 2 januari 1975, ingediend bij de Octrooiraad met verzoek te bepalen, dat de aanspraak op een octrooi volgens de aanvraag nummer 7304002 mede aan hem toekomt.

– Daarop heeft VEGIN twee verzoekschriften, eveneens ingevolge artikel 22G R.O.W. bij de Octrooiraad ingediend, met verzoek dat de aanspraak op octrooi op onderscheidenlijk de octrooiaanvragen 7212016 en 7304002 aan haar toekomen.

– Bij beschikking van 14 januari 1977 heeft de Octrooiraad, aanvraagafdeling, bepaald dat de aanspraak op octrooi voor de in voormelde octrooiaanvraag 7304002 omschreven werkwijze en inrichting niet toekomt aan Van Uchelen, maar wel mede toekomt aan VEGIN.

– Tegen deze beschikking is Van Uchelen april 1977 in hoger beroep gekomen bij de Octrooiraad, afdeling van beroep.

– Bij beschikking van 2 augustus 1978 heeft deze het beroep van Van Uchelen ongegrond verklaard en de beschikking van de aanvraagafdeling van 14 januari 1977 bevestigd als voormeld [*B.I.E.* 1980, nr 49, blz. 220. *Red.*].

Thans vordert Van Uchelen verklaring voor recht, dat VEGIN jegens hem een onrechtmatige daad heeft gepleegd, zomede veroordeling van VEGIN tot schadevergoeding, op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet, met rente en kosten.

De onrechtmatige daad baseert hij op de stelling dat VEGIN in voormelde procedures voor de Octrooiraad bescheiden in het geding heeft gebracht onder meer behelzende verklaringen welke onjuist en strijdig met de waarheid waren, zomede onjuiste informatie heeft verschaft en juiste informatie heeft verzwegen, terwijl VEGIN de onjuistheid en onwaarachtigheid wist, althans kon weten, zomede dat zulks kon leiden en ook geleid heeft tot een voor haar gunstige beslissing, als gevolg van welke onrechtmatige daad aan Van Uchelen grote schade is berokkend.

VEGIN betwist zowel de gestelde onrechtmatige daad als de gestelde schadeomvang. Daarnaast voert zij – zakelijk weergegeven – aan, dat de vordering van Van Uchelen neerkomt op een oneigenlijke vorm van hogere of verdere instantie, welke in strijd komt met de betreffende wettelijke regelingen. Hoogstens is wellicht plaats voor een (analogische) toepassing van artikel 382 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met betrekking tot het rekest civiel. Aan de vereisten en gronden van dat artikel wordt echter in dit geval niet voldaan.

Dit laatste verweer van VEGIN heeft de verste strekking en zal daarom het eerst worden behandeld.

Inzet in de procedure in beide instanties voor de Octrooiraad was, of Van Uchelen aanspraak heeft op het betreffende octrooi, dan wel VEGIN ingevolge het bepaalde in artikel 10 R.O.W. Voor de beslissing op die vraag is in de R.O.W. artikelen 22 G e.v., een bijzondere

rechtsgang voorzien, welke door beide partijen is gevolgd met het voor Van Uchelen ongunstige resultaat. Feitelijk is door partijen aldaar in verband met voormeld artikel 10 in debat geweest wat de aard van de dienstbetrekking van Van Uchelen bij VEGIN was en wat de aard van de uitvinding was.

De Octrooiraad, afdeling van beroep, heeft zijn beslissing gebaseerd zowel op door VEGIN daaromtrent feitelijk verschaft en thans door Van Uchelen gewraakte informatie als op eigen stellingen en verklaringen van Van Uchelen in die procedure en heeft – met ruime uitleg van artikel 10 R.O.W. – uiteindelijk bepaald dat de aanspraak op het betreffende octrooi niet aan Van Uchelen, maar aan VEGIN mede toekomt.

De thans gevraagde verklaring voor recht is slechts toewijsbaar, indien Van Uchelen daarbij belang heeft. Dat belang is kennelijk gelegen in de tevens gevorderde schadevergoeding. Van Uchelen poogt daarmee kennelijk geldelijke vereffening te bereiken van de voor hem schadelijke gevolgen van de uitspraak van de afdeling van beroep van de Octrooiraad. Toewijzing van het gevorderde zou in feite de werking en gevolgen van deze uitspraak aantasten.

Door Van Uchelen wordt met zijn stelling dat VEGIN dankzij een onrechtmatige daad haar stellingen bij de beide afdelingen van de Octrooiraad ingang heeft doen vinden, het oorspronkelijke geschil tussen partijen thans feitelijk wederom aan de orde gesteld, zulks terwijl moet worden aangenomen dat Van Uchelen in de procedures voor de beide afdelingen van de Octrooiraad dezelfde gelegenheid als VEGIN heeft gehad om de stellingen van de wederpartij te ontkennen en aan te vullen en de eigen stellingen waar te maken. Indien in deze procedure – eventueel na bewijsopdrachten – de door Van Uchelen gewraakte informatie van VEGIN ter zijde zou worden gesteld, valt nog te bezien of de Octrooiraad, indien deze in plaats daarvan had kennisgedragen van de thans door Van Uchelen aangevoerde feiten en omstandigheden, tot een voor Van Uchelen gunstig oordeel zou zijn gekomen, gelet op de omstandigheid dat zijn beslissing niet uitsluitend op de informatie van de kant van VEGIN is gebaseerd. In ieder geval brengt de door Van Uchelen gevraagde veroordeling tot schadevergoeding in het onderhavige geval voor deze rechtbank mede, dat zij tot vaststelling daarvan zich zou moeten begeven in een nieuw onderzoek naar de feiten en waardering van het materiële geschil tussen partijen, waarop nu eenmaal reeds in hoogste instantie door de Octrooiraad tussen partijen is beslist. Deze rechtbank zou aldus in feite als beroepsinstantie van de Octrooiraad gaan fungeren, waarin de wet niet heeft voorzien. Ingevolge de R.O.W. is de beoordeling en beslissing omtrent het door Van Uchelen gepretendeerde recht voorbehouden aan de Octrooiraad. Blijkbaar heeft de wetgever, mede gelet op de technische aard van de problemen, die aan de orde kunnen komen, zomede met het oog op rechtseenheid gekozen voor een geconcentreerde rechtsgang voor een gespecialiseerd college in twee instanties.

Het wordt, mede gelet op de omstandigheden als voormeld, in strijd met het Nederlandse procesrecht geacht om langs de omweg van de onrechtmatige daad een op tegenspraak in bijzondere procesgang tussen dezelfde partijen gegeven uitspraak, waartegen geen hoger beroep meer openstaat, aan te vechten bij deze rechtbank, tot wier competentie het materiële geschil, dat partijen verdeeld houdt, niet behoort.

Door de wet is in het onderhavige geval niet voorzien in het rechtsmiddel van rekest civiel. Gelet op het voorgaande worden voor analogische toepassing van de normen en criteria voor rekest civiel onvoldoende termen aanwezig geacht. Daartoe wordt te minder aanleiding gevonden, nu gesteld noch gebleken is, dat de wel in de R.O.W. gegeven middelen volledig waren uitgeput. Artikel 53 R.O.W. voorziet nog in de mogelijkheid van opeising van het octrooi voor de ten deze uitsluitend bevoegde arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, in welke rechtsgang de

door de octrooiraad gegeven beslissing ter toets had kunnen komen.

Van Uchelen zal mitsdien in zijn vordering niet ontvankelijk verklaard moeten worden en als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden verwezen.

Rechtdoende:

Verklaart Van Uchelen niet ontvankelijk in zijn vordering.

Veroordeelt Van Uchelen in de kosten van het geding, aan de zijde van VEGIN gevallen, tot heden begroot op f 2.010,-, waarvan f 150,- voor verschotten en f 1.860,- voor salaris van de procureur. Enz.

b) Het Hof, enz.

De feiten

2) De door de rechtbank in haar eerste rechtsoverweging als tussen partijen vaststaand aangemerkte feiten zijn in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

3) Aan die feiten kan worden toegevoegd dat de in dit geding bedoelde octrooiaanvraag door Philips en Vegin niet is doorgezet en door tijdsverloop op 25 maart 1980 is vervallen.

Beoordeling van het geschil in hoger beroep

4) De Aanvraagafdeling van de Octrooiraad heeft in haar beschikking van 14 januari 1977 onder meer overwogen:

“dat samenvattend uit het hiervoor vermelde overzicht van de door Ir. O. van Uchelen bij de Vegin verrichte werkzaamheden blijkt, dat de stelling van de Vegin dat Ir. O. van Uchelen ingevolge zijn dienstverband tot taak had zich te verdiepen in en oplossingen te zoeken voor de problemen die in de ruimste zin met dat gebruik van aardgas verband hielden, op goede gronden berust;

“dat hieruit volgt dat ook het onderwerp van de aanvraag, waarop verzoekster aanspraak maakt ... in beginsel tot deze taak kan worden gerekend;

“dat mitsdien de aanspraak op octrooi voor de in voormelde aanvraag omschreven uitvinding toekomt aan Philips en verzoekster gezamenlijk;”

5) Ir. O. van Uchelen is van die beschikking in hoger beroep gekomen bij de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad. In zijn beroepschrift heeft hij in het bijzonder tegen de vorenaangehaalde overwegingen van de Aanvraagafdeling bezwaar gemaakt. Daarbij wijst hij erop dat de Aanvraagafdeling een beroep doet op de navolgende door Vegin overgelegde stukken:

(a) organogram d.d. 3 maart 1971,

(b) salarisbegroting 1971,

(c) brief Ir. Gaikhorst d.d. 1 maart 1976.

De juistheid en relevantie van die stukken wordt vervolgens door hem bestreden.

6) Ter zitting van de voormelde Afdeling van Beroep hebben partijen blijkens de overgelegde pleitnota's uitvoerig gedebatteerd over de vraag wat de taak en de werkzaamheden van Ir. O. van Uchelen waren ten tijde van de onderhavige uitvinding.

7) De Afdeling van Beroep heeft op 2 augustus 1978 het beroep verworpen en de beschikking van de Aanvraagafdeling bevestigd. Daarbij is onder meer het navolgende overwogen:

“dat zich bij de overgelegde produkties een lijst bevindt van publikaties van verzoeker (waarvan sommige in samenwerking met anderen) over de periode van 1966-1973;

dat de onderwerpen van deze publikatie een ruim gebied beslaan en het de Afdeling aannemelijk voorkomt dat deze publikaties – althans voor een deel – naar aanleiding van voorafgaand onderzoek geschreven zijn;

dat de Afdeling van Beroep het daarbij niet van groot belang acht of verzoeker aan deze onderzoeken en publikaties na een speciale opdracht ofwel op eigen

initiatief is begonnen, daar van iemand van zijn niveau verwacht mag worden dat hij zich op een ruim gebied naar eigen inzicht oriënteert en initiatieven ontwikkelt; dat het toch in het algemeen zo is dat bij functies van een bepaald, hoger niveau de taak van de betreffende persoon (steeds) minder omschreven zal zijn en aldus het invullen van zijn taak steeds meer aan deze persoon zal worden overgelaten;

dat dit zeker ook geldt voor Ir. O. van Uchelen, die een van de zeer weinige academisch gevormden bij de Hoofdafdeling Technische Zaken was, en door zijn lange dienstverband bij de VEGIN een grote ervaring op een ruim gebied had verworven;

dat dit te meer geldt nu ook de doelstelling van de VEGIN zeer ruim is, en blijkens artikel 2 van haar statuten onder meer omvat: het bestuderen, doen bestuderen en medewerken aan de bestudering van vraagstukken en onderwerpen, die voor de leden van belang kunnen zijn;

dat het naar het oordeel van de Afdeling van Beroep op grond van het voorgaande geenszins buiten de taak van verzoeker viel kennis te nemen van de rapporten van de Studiecommissie Invloed Aardgas op Beplantingen (SIAB) betreffende de sterfte van bomen door gas, en het ook vanzelf spreekt dat iemand die, naar hij zelf stelt, veel publiceert, van andermans publikaties kennis neemt wanneer die met aardgas te maken hebben;

dat de Afdeling in dit verband nog wijst op het door verzoeker geschreven artikel in “Gas” van 1 oktober 1972, waarin ruime aandacht wordt gegeven aan de genoemde publikatie van SIAB;

dat de Afdeling van Beroep op grond van het vorenoverwogene, evenals de Aanvraagafdeling, van oordeel is, dat verzoeker in dienst van VEGIN een betrekking bekleedde welke aard meebracht dat hij bijzondere kennis aanwendde tot het doen van uitvindingen;”

8) Uit het vorenstaande kunnen twee conclusies worden getrokken:

I) Partijen hebben reeds bij de Octrooiraad in twee instanties geprocedeerd over de vraag of Ir. O. Van Uchelen bij VEGIN een betrekking bekleedde in de zin van artikel 10 R.O.W.;

II) Anders dan de Aanvraagafdeling heeft Afdeling van Beroep het standpunt van Ir. O. Van Uchelen in hoofdzaak verworpen op grond van de hiervoor onder 6 [lees: 7, *Red.*; vermelde overwegingen en niet op grond van door VEGIN overgelegde stukken als hiervoor onder 4 [lees: 5, *Red.*] vermeld.

9) Van de zijde van partij Van Uchelen is ter zitting van het hof erkend dat in de procedure bij de Octrooiraad alle stukken waarvan in dit geding de juistheid wordt betwist, ter sprake zijn gekomen. Dat volgt ook uit de toelichting op grief 2.

10) In de toelichting op grief 4 merkt partij Van Uchelen op dat het eenvoudig was geweest de stellingen van de tegenpartij te ontkennen (ontzenuwen) en de eigen stellingen waar te maken, indien de Octrooiraad het aanbod tot het horen van getuigen had aanvaard.

11) Het hiervoor onder 7 tot en met 9 [lees: 8 tot en met 10, *Red.*] overwogene brengt het hof tot slotsom dat de feiten en omstandigheden waarover partijen in deze procedure verdeeld zijn, al door de Octrooiraad zijn beoordeeld, waarbij de Afdeling van Beroep kennelijk met verwerping van de bezwaren van Ir. O. Van Uchelen, althans ondanks die bezwaren, en ook los van de gewraakte bescheiden van VEGIN tot een afwijking van het standpunt van Ir. O. Van Uchelen is gekomen. Daaruit volgt dat – wat er verder zij van de juistheid van de in dit geding aangevoerde stellingen van partij Van Uchelen – de Afdeling van Beroep in die stellingen geen aanleiding heeft gezien te komen tot een ander oordeel dan zij heeft gegeven. Partij Van Uchelen voert geen nieuwe of andere feiten op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat gemelde Afdeling, indien zij daarvan kennis had genomen, mogelijk tot een andere beoordeling had besloten. Partij

Van Uchelen heeft reeds op grond hiervan geen belang bij haar vordering.

12) Dat belang ontbreekt voorts op drie andere, door VEGIN aangevoerde gronden.

13) Door VEGIN is gesteld en door partij Van Uchelen is niet of onvoldoende gemotiveerd betwist dat aan de onderhavige uitvinding geen enkele commerciële waarde toekomt. Daarom op de - aanvraag niet vervolgd. Door de beslissing van de Octrooiraad heeft partij Van Uchelen dus geen nadeel geleden. Niet in te zien valt welke schade het gevolg kan zijn van het aan VEGIN verweten handelen.

14) Het hof is met VEGIN van oordeel dat de enkele onjuistheid van de door VEGIN in de octrooi-procedure gebruikte stukken onvoldoende is om aan te nemen dat VEGIN onrechtmatig heeft gehandeld. Niet alleen heeft Ir. O. Van Uchelen op de - beweerdelijke - onjuistheid van die stukken kunnen wijzen, doch voor onrechtmatig handelen van VEGIN zal ook moeten komen vast te staan dat VEGIN van het verstrekken van die onjuiste informatie een verwijt kan worden gemaakt. Van Uchelen stelt dat VEGIN - kort samengevat - bewust ter misleiding van de Octrooiraad informatie heeft achtergehouden. Het hof is echter van oordeel dat uit de overgelegde stukken zulks niet blijkt en dat de door Van Uchelen aangevoerde feiten en omstandigheden alleen wijzen op een verschil van inzicht en uitleg van de relevante gegevens doch niet op een vorm van opzettelijke misleiding.

15) Tenslotte heeft VEGIN erop gewezen (conclusie van antwoord sub 10 en memorie van antwoord sub 5) dat ingevolge artikel 13 D van het toepasselijke Arbeidsreglement Personeel VEG-Gasinstituut de onderhavige uitvinding toch reeds aan VEGIN zou toekomen. Partij Van Uchelen heeft de juistheid van die stelling niet (voldoende) gemotiveerd betwist.

16) De grieven behoeven geen afzonderlijke bespreking. Aan het bewijsaanbod van partij Van Uchelen kan als niet ter zake dienend worden voorbijgegaan.

Slotsom

17) Het vonnis van de rechtbank moet worden bekrachtigd, met veroordeling van partij Van Uchelen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep.

Rechtdoende in hoger beroep:

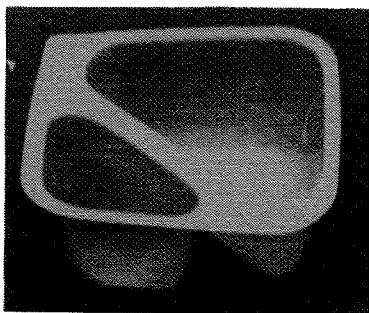
Bekrachtigt het door de rechtbank te Zutphen tussen partijen gewezen vonnis van 30 augustus 1984.

Veroordeelt partij Van Uchelen in de kosten van het geding in hoger beroep, tot deze uitspraak aan de zijde van VEGIN begroot op f 300,- voor verschotten en f 3.600,- voor salaris van de procureur. Enz.

**Nr 22. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht,
8 maart 1988.**

(plastic bekercombinatie)

Mr L. Schuman.



(door eiseres gedeponeerd merk)

Artt. 13 onder A en 1 Benelux Merkenwet.

Aangezien het ingeroepen merkteken onderscheidend vermogen mist en niet als merk kan dienen, komt de daarop gebaseerde vordering tot verbod van de inbreuk reeds om die reden niet voor toewijzing in aanmerking. Aannemelijk is dat het publiek de zichtbare vorm van de beker slechts zal zien als functioneel bepaald. In ieder geval is voorshands niet aannemelijk geworden dat het publiek de zichtbare vorm van de beker zal onderkennen en opvatten als een verwijzing naar de herkomst van de waar, als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Het gebruik van de beker door Melkunie zou in strijd komen met de precontractuele goede trouw, gezien het gezamenlijk onderzoek van partijen naar de mogelijkheden op de Nederlandse markt. Zonder nader onderzoek naar wat zich precies tussen partijen heeft afgespeeld kan niet gezegd worden dat Melkunie zich onrechtmatig jegens Müller gedraagt. Voor een dergelijk onderzoek is in kort geding echter geen plaats.

De vennootschap naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland Mölkerei Alois Müller GmbH & Co. te Fischach-Aretsried, Bondsrepubliek Duitsland, eiseres [in kort geding], procureur Mr A.M. Janssens-van Kampen, advocaat Mr G.L. Kooy te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap Melkunie Holland B.V. te Woerden, gedaagde [in kort geding], procureur Mr W.Th.A. Schermer, advocaat Mr S. de Wit te Amsterdam.

2. Het geschil van partijen

2.1. De vaststaande feiten

Tussen partijen staat onder meer het volgende vast:

a. Müller is een zuivelonderneming in de Bondsrepubliek Duitsland en vervaardigt onder meer dessertprodukten.

b. Melkunie is een in Nederland gevestigde onderneming in zuivelprodukten. Zij brengt onder meer desserts op de markt onder het woordmerk Mona.

c. Tussen partijen hebben van januari 1986 tot medio mei 1987 besprekingen plaats gevonden met betrekking tot de mogelijkheden om produkten van Müller op de Nederlandse markt te brengen.

d. In april 1987 heeft in dat kader een marktonderzoek plaats gehad, uitgevoerd door het Instituut voor kwalitatief marktonderzoek Analyse B.V. te Amstelveen.

e. Omdat Melkunie er slechts in geïnteresseerd was de geteste produkten onder haar woordmerk Mona op de markt te brengen en Müller zich daar niet mee kon verenigen heeft Melkunie bij schrijven van 5 juni 1987 aan Müller meegedeeld dat samenwerking tussen hen niet meer tot de mogelijkheden behoorde.

f. Müller heeft op 16 juni 1987 bij het Benelux-Merkenbureau met het Benelux Depot nummer 698834 onder nummer 431031 een zogenaamd drie-dimensionaal merk gedeponeerd. Dit betreft twee aan elkaar verbonden plastic bekere, bedoeld als verpakking voor zure room, karnemelk, zure melk, yoghurt, kefir, kwark, al of niet aangevuld met vruchten en/of graanprodukten.

g. Melkunie brengt sinds januari 1988 dessertprodukten op de Nederlandse markt, eveneens verpakt in twee aan elkaar verbonden plastic bekere.

2.2. De vordering en de grondslag daarvan

Müller vordert Melkunie te verbieden inbreuk te maken op haar merkrecht, met name om Melkunie te verbieden een beker als hiervoor onder f genoemd of een ander met het merk van Müller overeenstemmend teken te gebruiken en voorts Melkunie te verbieden voor haar produkten een dergelijke beker of een andere met die beker vergelijkbare beker te gebruiken.

Müller legt hieraan ten grondslag primair dat Melkunie merkinbreuk pleegt door een beker te gebruiken die vrijwel identiek is, in ieder geval overeenstemmend is, met het door

Müller gedeponeerde merk en deze bekert gebruikt voor een zuiveldessertprodukt dat identiek dan wel soortgelijk is aan de waren, vermeld in het depot. Subsidiar legt Müller aan haar vordering ten grondslag dat Melkunie onrechtmatig jegens haar handelt door in strijd met de precontractuele goede trouw een in hoge mate met de beker van Müller overeenstemmende beker op de markt te brengen nadat door partijen een onderzoek naar de markt voor de produkten van Müller had plaats gevonden.

2.3. *Het verweer*

Op het verweer zal, voor zoveel nodig, in het navolgende worden ingegaan.

3. *De beoordeling van het geschil*

3.1. Allereerst dient de vraag te worden beantwoord of – zoals Müller stelt – Melkunie door het gebruik van de genoemde beker inbreuk maakt op het merkrecht van Müller.

3.2. Melkunie heeft uitvoerig bestreden dat er sprake van merkinbreuk zou zijn, waarbij zij onder meer heeft gesteld dat Müller in het geheel geen merkrecht met betrekking tot de vorm van de beker toekomt, aangezien het gedeponeerde model beker niet als herkenning- of identiteitsteken fungeert en het gedeponeerde merk geen onderscheidend vermogen heeft.

3.3. Dit verweer komt voornamelijk gegrond voor.

Het door Müller ingeroepen teken is voor een groot deel niet zichtbaar voor het publiek omdat de boven- en de binnenkant van de beker aan het oog worden onttrokken door afdekking van de beker met aluminiumfolie aan de bovenkant. Van de zij- en de onderkant van de beker af gezien is weliswaar zichtbaar dat de beker uit twee afzonderlijke compartimenten bestaat, doch de vorm van ieder deelcompartiment en daarmee van de beker – voor zover zichtbaar – als geheel vertoont geen onderscheidende bijzonderheden.

3.4. Voorts is de vorm – naar voorshands duidelijk is geworden – ook uitsluitend bepaald door eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, te weten het gescheiden van elkaar door middel van twee compartimenten die aan elkaar zijn verbonden tot één geheel verpakken van yoghurt met muesli of andere produkten in een door de smaak van het publiek bepaalde verhouding, en wel zodanig, dat de inhoud van het kleinste compartiment gemakkelijk met die van het grootste compartiment kan worden vermengd.

3.5. Daar komt nog bij, dat het woordmerk van de desbetreffende producent duidelijk en in het oog springend op de afdekking over de bovenkant van de beker staat vermeld.

3.6. Gelet op het een en ander is aannemelijk dat het publiek de zichtbare vorm van de beker slechts zal zien als functioneel bepaald. In ieder geval is voorshands niet aannemelijk geworden dat het publiek de zichtbare vorm van de beker zal onderkennen en opvatten als een verwijzing naar de herkomst van de waar, als afkomstig van een bepaalde onderneming. Zulks te meer nu Melkunie onweersproken heeft gesteld dat dergelijke twee-compartimenten verpakkingen door diverse fabrikanten in landen van Europa, waar onder ook België, worden verhandeld.

3.7. Nu derhalve gezegd moet worden dat het ingeroepen teken onderscheidend vermogen mist en niet als merk kan dienen, komt de daarop gebaseerde vordering van Müller reeds om die reden niet voor toewijzing in aanmerking.

3.8. De vordering is er voorts op gebaseerd, dat gebruik van de beker door Melkunie in strijd komt met de precontractuele goede trouw en ook daarom onrechtmatig jegens haar, Müller, is.

3.9. Müller heeft ter adstructie gesteld dat Melkunie – alvorens met haar produkten op de markt te komen – tezamen met haar, Müller, de mogelijkheden heeft onderzocht om de produkten van Müller onder de naam Müller op de Nederlandse markt te brengen, waartoe Müller aan Melkunie ter zake gedetailleerde commerciële informatie heeft verschafte waaruit onder meer de commerciële aantrekkelijkheid van de verpakking van

Müller volgde. Na een marktonderzoek – waarvan de kosten gezamenlijk werden gedragen en waarvan de conclusie luidt dat er voor de genoemde Müller produkten een markt in Nederland aanwezig is – bleek Melkunie echter uitsluitend bereid de produkten onder haar woordmerk Mona op de markt te brengen, reden waarom de onderhandelingen tussen partijen vervolgens zijn beëindigd.

3.10. Melkunie geeft een geheel andere lezing van de gang van zaken. Zij stelt dat Müller, die op de hoogte was van de grote merkenbekendheid van het door Melkunie gevoerde woordmerk Mona, haar begin 1986 vanwege de grote markt- en consumentenkenis van Melkunie benaderde en daarbij tientallen door Müller gevoerde produkten aan Melkunie aanbood. Daaruit zijn door Melkunie vijf produkten gekozen, die vervolgens in opdracht en voor rekening van Melkunie merkloos zijn getest op consumentenacceptatie door het onderzoeksbureau van Melkunie.

Müller heeft vervolgens zonder voorkennis of toestemming van Melkunie de resultaten van het onderzoek rechtstreeks bij het onderzoeksbureau opgevraagd en met dat rapport eerst Albert Heijn bezocht. Albert Heijn bleek alleen in exclusiviteit onder het Müller-merk geïnteresseerd te zijn. In de contacten van Melkunie met Müller daarna bleek Melkunie voor het eerst dat Müller er op stond dat de produkten onder het Müller-merk op de markt zouden worden gebracht, hetgeen voor haar onacceptabel was.

3.11. Müller heeft de lezing van Melkunie niet, althans niet voldoende gemotiveerd, bestreden. In ieder geval kan voorlopig in verband met dit verweer van Melkunie, zonder nader onderzoek naar wat zich precies tussen partijen heeft afgespeeld, niet gezegd worden dat Melkunie zich onrechtmatig jegens Müller gedraagt. Voor een dergelijk onderzoek is in kort geding echter geen plaats.

3.12. Het vorenstaande leidt dan ook tot de conclusie dat de vorderingen van Müller moeten worden afgewezen.

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

4. *De beslissing*

De fungerend president:

weigert de gevraagde voorziening;

veroordeelt Müller in de kosten van dit geding, aan de zijde van Melkunie tot aan deze uitspraak begroot op f 700,- voor salaris van haar procureur en f 250,- voor verschotten. Enz.

Nr 23. Gerechtshof te Amsterdam, Derde Kamer,
19 maart 1987.

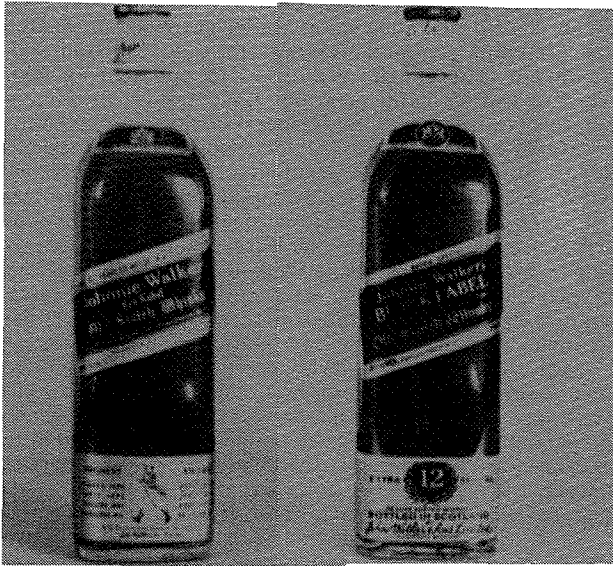
(Johnnie Walker/James Cooper)

Mrs J.H.M. Willems; M. Donner-Coeterier en
G.H.A. Schut.

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

De door geïntimeerden bij het verhandelen van whisky onder de benaming James Cooper gebruikte tekens maken geen inbreuk op de door appellante gedeponeerde merken. De merken van appellante laten zich in hoofdzaak visueel, slechts in beperkte mate begripsmatig en niet auditief met de tekens van Intergro en Samgo vergelijken. Op een aantal der door appellante voor haar merken kenmerkend geachte punten zijn de James Cooper-flessen niet overeenstemmend terwijl voor een aantal andere van die punten geldt dat zij of wel in de whiskybranche gebruikelijk zijn of wel bij de James Cooper-flessen te weinig overheersend zijn om associaties te kunnen aannemen. Ook aan de vorm van de fles komt bij vergelijking van de flessen in hun totaliteit geen overwegende betekenis toe. Wanneer de flessen in hun geheel en in onderling verband

worden beschouwd vertonen deze ondanks de zeker ook aanwezige overeenstemmende elementen in visueel opzicht niet een zodanige gelijkenis dat bij iemand die met een James Cooper-fles wordt geconfronteerd associaties worden gewekt met een Johnnie Walker-fles. Voorts is van belang dat de James Cooper-fles qua vorm en daarop aangebrachte etiketten minder gelijkenis met de Johnnie Walker-fles vertoont dan de door appellante goedgekeurde, ook nu nog op de markt aan te treffen, John Lint-fles waarbij tevens in aanmerking valt te nemen dat de James Cooper-fles in haar huidige vorm reeds sinds 1978 op de markt is.



(ingeschreven merken nrs 407668 en 407669)

De rechtspersoon naar Engels recht John Walker & Sons Limited te Londen, Groot-Brittannië, appellante, procureur Mr B.J.H. Crans, advocaat Mr J.M. Barendrecht te 's-Gravenhage,

tegen

1. de coöperatieve vereniging Coöperatieve Inkoopvereniging Intergro B.A. te Utrecht, procureur Mr Ch. Gielen,
2. de rechtspersoon naar Belgisch recht De Coöperatieve Vennootschap Samgo te Aalst, België, geïntimeerden procureur Mr P.A.M. Hendrick.

a) Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Derde Kamer, 29 januari 1986 (Mrs H. van Breda, M.L. Tan en K. Langelaar).

*Gronden van de beslissing.
in conventie:*

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (volgende) weersproken alsmede blijkens overgelegde en in zoverre niet bestreden bescheiden staat in dit geding in elk geval het volgende vast:

a. John Walker is rechthebbende op de volgende Benelux-merkschrijvingen

- no. 315155 (vormmerk "vierkante fles")
- no. 332553 (vormmerk "vierkante fles")
- no. 063304 (beeldmerk Johnnie Walker red label)
- no. 063305 (beeldmerk Johnnie Walker black label)
- no. 039169 (beeldmerk Johnnie Walker black label; zwart en goud)
- no. 039168 (beeldmerk Johnnie Walker black label; zwart en goud)
- no. 317488 (beeldmerk Johnnie Walker black label; zwart en goud)
- no. 392491 (beeldmerk Johnnie Walker black label)
- no. 407668 (vorm/beeldmerk red label; rood, zwart, wit, geel, lichtbruin, goud)

no. 407669 (vorm/beeldmerk black label; zwart, zilver, goud, lichtbruin).

De door John Walker overgelegde afbeeldingen van deze merken zijn niet van dien aard dat ze in dit vonnis kunnen worden gekopieerd.

Van de beide laatstgenoemde inschrijvingen bestaat het merk gedeeltelijk uit de vorm van de - vierkante - fles en overigens uit het beeld van die fles, uitgemonsterd - respectievelijk in de red label en in de black label uitvoering - met een dop, halsetiket, een schuin geplakt buiketiket en een voetetiket met tekst- en beeldopdruk in de hiervoor genoemde kleuren.

Al deze merken zijn gedeponeerd voor de warenklasse 33 (onder meer: whisky).

b. Onder deze merken en verpakt in flessen gevormd en uitgemonsterd als onder a. beschreven brengt John Walker reeds vele jaren haar whisky op de Nederlandse en Belgische markt.

c. De inkoopcombinaties Intergro en Samgo verhandelen in Nederland respectievelijk België whisky onder de benaming "James Cooper", verpakt in een vierkante fles - van een enigszins andere vorm dan de John Walker fles: kortere hals, meer vloeiende overgang van hals naar buik en rondere hoeken van de buik - welke fles is uitgemonsterd met een recht geplakt buiketiket en een voetetiket met (eigen) tekst- en beeldopdruk. Er zijn twee soorten James Cooper whisky: de "5 years old" in een fles met een (donker)rood en goudkleurige uitmonstering en de "12 years old" in een fles met een zwart en goudkleurige uitmonstering.

2. Stellende:

- dat Intergro en Samgo bij het verhandelen van hun whisky tekens bezigen die met de merken van John Walker overeenstemmen en derhalve inbreuk maken op de merkrechten van John Walker, meer in het bijzonder door het gebruik van etiketten waarin de kleuren op een vrijwel identieke manier zijn verwerkt als dat in de etiketten en merken van John Walker is gedaan, terwijl ook de vorm van de James Cooper flessen met die van de flessen (vorm)merken van John Walker overeenstemt;

- dat de James Cooper flessen (ook in hun geheel bezien) dusdanige gelijkenis vertonen met de flessen van John Walker, dat verwarring bij het publiek optreedt (dan wel kan optreden), alsmede aan het onderscheidend vermogen van de flessen van John Walker afbreuk wordt gedaan, waardoor John Walker schade ondervindt dan wel dreigt te ondervinden, zodat Intergro en Samgo eveneens onrechtmatig jegens John Walker handelen;

vordert John Walker thans (volgens de tekst van de dagvaarding) bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, behoudens voor wat betreft de kosten:

"1. gedaagden te verbieden om inbreuk te maken op de merkrechten van eiseres en meer in het bijzonder om hun James Cooper whisky te verhandelen in flessen uitgemonsterd als in deze dagvaarding omschreven;

2. gedaagden - ieder hoofdelijk - te bevelen de onder 1. bedoelde James Cooper flessen binnen 8 dagen na de betekening van het te wijzen vonnis terug te halen bij hun afnemers en eiseres - ter controle - binnen 8 dagen na de betekening van het te wijzen vonnis een volledige lijst met namen en adressen van hun respectievelijke afnemers te overleggen met de aan ieder van hen afgeleverde hoeveelheden flessen;

3. gedaagden - ieder hoofdelijk - te bevelen om binnen 8 dagen na de betekening van het vonnis schriftelijk aan eiseres bekend te maken van welke leverancier(s), op welke datum en in welke hoeveelheden, zij de aldus uitgemonsterde flessen James Cooper whisky geleverd hebben gekregen;

4. gedaagden - ieder hoofdelijk - in geval van niet- of niet volledige nakoming van het onder 1 t/m 3 gevorderde te veroordelen tot betaling van een dwangsom aan eiseres van f 100.000,- per overtreding of - naar keuze van eiseres - van f 5.000,- per stoffelijke drager waarmee, of per dag waarop, niet wordt nagekomen;

5. gedaagden – ieder – te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan eiseres van f 100.000,- per gedaagde of – indien dit bedrag hoger zou uitvallen – van f 5,- per door de betreffende gedaagde afgeleverde en niet teruggenomen fles; vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van deze dagvaarding.

6. gedaagden te veroordelen in de kosten.”

3. In hun eerste verweer tegen deze vorderingen stellen Intergro en Samgo, ieder voor zich doch eensluidend, dat er op geen enkel punt overeenstemming is in de zin van artikel 13.A aanhef en onder 1 van de Benelux Merkenwet (BMW).

4. Dit verweer is doeltreffend.

Daarbij stelt de rechtbank voorop dat het – ook in de visie van John Walker, zoals bij gelegenheid van de pleidooien ontwikkeld – in deze zaak slechts gaat om het antwoord op de vraag of de (rode en/of zwarte) James Cooper fles, bezien in haar geheel van vorm en uitmonstering, overeenstemt (in de hiervoor bedoelde zin) met het vorm/beeldmerk no. 407668 en/of no. 407669 bestaande uit de afbeelding van onderscheidenlijk de John Walker Red Label en John Walker Black Label fles, ook telkens in haar geheel van vorm en uitmonstering.

Voorzover John Walker heeft bedoeld te stellen, onder verwijzing naar de overige hiervoor onder a. genoemde merkingschrijvingen op haar naam, dat Intergro en Samgo ook inbreuk op haar uit die inschrijvingen voortvloeiende rechten maken door het bezigen, los van het geheel van elke James Cooper fles, van een overeenstemmende flesvorm en/of een of meer overeenstemmende etiketten, worden deze stellingen verworpen. Immers ook indien wordt uitgegaan van een gering tot zeer gering onderscheidend vermogen van de merken bestaande uit afbeeldingen van etiketten bestemd voor respectievelijk uit de vorm van de flessen van John Walker, dan kan met het oog op de dienovereenkomstig geringe beschermingsomvang van deze merken de slotsom geen andere zijn dan dat noch de etiketten noch de flesvorm van James Cooper, telkens afzonderlijk bezien, met deze merken overeenstemmen. Daarvoor zijn er teveel duidelijk waarneembare verschillen in vorm, kleur, afbeelding en belettering tussen de flessen en de etiketten van weerszijden.

Beschouwt men nu de flessen van John Walker en van James Cooper in hun geheel (van vorm en uitmonstering als voormeld) dan geldt in wezen hetzelfde, zij het dat daarbij moet worden uitgegaan van een normaal – gering noch sterk – onderscheidend vermogen en daarmee corresponderende beschermingsomvang van de beide vorm/beeldmerken van John Walker.

Op zoek naar een bepaald kenmerkend bestanddeel van deze merken – die zich in hoofdzaak visueel, slechts in beperkte mate begripsmatig en niet auditief met de door John Walker aangevallen tekens van Intergro en Samgo laten vergelijken – valt het oog in de eerste plaats op het opvallend schuin op de John Walker flessen geplakte buiketiket, terwijl voorts – alleen op de Red Label fles – de aandacht wordt getrokken door de op het voetetiket wandelende Johnnie. In mindere mate kenmerkend is nog de toepassing van een klein halsetiket naast de buik- en voetetiketten.

Op deze kenmerkende punten van de John Walker merken zijn de James Cooper flessen niet overeenstemmend. Daar zijn de buiketiquetten recht geplakt, komt geen op Johnnie Walker lijkende wandelaar voor en ontbreken halsetiketiquetten.

Nu er ook op de minder kenmerkende bestanddelen van de John Walker merken – namelijk de flesvorm, aangezien de “vierkante” fles ook voor andere whiskies dan Johnnie Walker en James Cooper als verpakking wordt gebezigd, alsmede de etiketten, aangezien de kleuren en belettering ervan niet bijzonder in het oog springen – de hiervoor reeds genoemde duidelijk waarneembare verschillen met vorm en uitmonstering van de James Cooper flessen bestaan, komt de rechtbank tot de slotsom dat er ook bij vergelijking van die flessen in hun geheel met de beide vorm/beeldmerken van John Walker geen sprake is van overeenstemming als bedoeld in artikel 13.A aanhef en onder 1 BMW. Er zijn

zoveel aanwijsbare punten van verschil dat, niettegenstaande bepaalde punten van overeenstemming, niet gezegd kan worden dat merken en tekens zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met die tekens of één ervan wordt geconfronteerd associaties tussen tekens(s) en merk(en) worden gewekt.

5. Is er op deze gronden van merkinbreuk geen sprake, voor nader onderzoek naar de door John Walker (wellicht) ontwikkelde stelling dat Intergro en Samgo zich – los van merkinbreuk – jegens haar aan onrechtmatig handelen hebben schuldig gemaakt is door John Walker onvoldoende materiaal aangedragen.

6. Na deze overwegingen moet al het gevorderde – wat daarvan alsmede van het verder verweer van Intergro en Samgo ook zij – worden afgewezen. De proceskosten komen dus ten laste van John Walker.

in reconventie:

7. De overwegingen in conventie gelden als hier herhaald. Daaruit volgt dat de voorwaarde waarvan Intergro haar tegenvordering afhankelijk heeft gesteld – enige toewijzing in conventie – niet in vervulling is gegaan. Die tegenvordering moet dus geacht worden niet te zijn ingesteld, zodat iedere beslissing hier achterwege dient te blijven.

Beslissing.

De rechtbank:

in conventie:

– wijst de vorderingen af;
– veroordeelt John Walker in de kosten van het geding, tot heden begroot op f. 4.000,- (...) aan de zijde van Intergro en op f. 4.000,- (...) aan de zijde van Samgo. Enz.

b) Het Hof, enz.

3. *De vaststaande feiten.*

Niet bestreden is hetgeen de rechtbank in rechtsoverweging 1 sub a tot en met c van het bestreden vonnis als ten processe vaststaand heeft vermeld zodat ook het hof hiervan uitgaat.

Voorts is ten pleidooie gebleken en staat in dit geding nog vast dat het merk James Cooper op 4 augustus 1971 in het Benelux Merkenregister werd ingeschreven. De vorm van de fles was toen gelijk aan de huidige flesvorm, terwijl de huidige kleurstelling en lay-out van de etiketten, alsmede het lettertype dateren van 1978.

4. *De gronden van de beslissing.*

4.1. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling nu zij te zamen ertoe strekken opnieuw ten volle de vraag aan het hof ter beantwoording voor te leggen of Intergro en Samgo bij het verhandelen van whisky onder de benaming James Cooper tekens bezigen die inbreuk maken op de door Walker gedeponeerde merken als vermeld in het bestreden vonnis onder 1 sub a, dan wel of Intergro en Samgo overigens hierdoor onrechtmatig jegens Walker handelen.

4.2. In eerste aanleg heeft Intergro bij voorwaardelijke eis in reconventie, namelijk voorzover de vordering van Walker zou worden toegewezen, de nietigheid ingeroepen van door Walker gedeponeerde merken voorzover deze bestaan uit elementen die geen onderscheidend vermogen hebben. Waar de rechtbank de vorderingen van Walker heeft verworpen heeft zij ten aanzien van bedoelde reconventionele vordering beslist dat die vordering geacht moet worden niet te zijn ingesteld. Nu noch Intergro noch Samgo (voorwaardelijk) incidenteel appèl heeft ingesteld kan, anders dan Samgo bij pleidooi heeft aangevoerd, deze vordering thans niet meer aan de orde komen.

4.3. Samgo heeft voorts bij pleidooi in appèl nog aan de orde gesteld dat een aantal, nader door haar genoemde, door Walker geregistreerde merken in de praktijk niet als zodanig wordt gebruikt en het verval van die merkrechten ingeroepen. Nu Walker redelijkerwijs geen gelegenheid heeft gehad zich over deze stelling van Samgo uit te laten, gaat het hof hieraan voorbij.

4.4. Volgens Samgo [lees: Walker. Red.] laten de merken, waarop zij zich in deze procedure beroept, zich als volgt samenvatten:

- I. De vorm van de fles.
- II. De vorm van de fles, gecombineerd met de plaatsing van de etiketten.
- III. Het rode label en het zwarte label in verschillende uitvoeringen.
- IV. De halsetiketten.
- V. De totale uitmonstering van de rode, respectievelijk zwarte flessen.

4.5. Het hof stelt voorop dat niet is bestreden de overweging van de rechtbank dat de merken van Walker zich in hoofdzaak visueel, slechts in beperkte mate begripsmatig en niet auditief met de aangevallen tekens van Intergro en Samgo laten vergelijken.

Weliswaar stelt Walker dat de namen in sommige opzichten dicht bij elkaar in de buurt komen, doch in dit verband verwijst zij niet naar de klank, toch de voornaamste bron van mogelijk associatiegevaar in auditief opzicht. Voorzover Walker hierbij het oog heeft op een begripsmatige associatie is deze naar het oordeel van het hof niet aannemelijk geworden.

4.6. Hoewel, anders dan Walker meent, de rechtbank zich in haar vonnis niet heeft beperkt tot de vraag of er sprake is van inbreuk op Walker's vorm/beeldmerk nummer 407668, respectievelijk nummer 407669, bestaande uit de Johnnie Walker Red Label-fles, onderscheidenlijk de Johnnie Walker Black Label-fles, bezien in haar geheel van vorm en uitmonstering, is het hof met de rechtbank van oordeel dat de beantwoording van deze vraag centraal staat. Immers, indien het totaalbeeld dat de James Cooper flessen bieden geen met genoemde merken overeenstemmend teken is in de zin van artikel 13 onder A 1e lid aanhef en sub 1 van de Benelux Merkenwet (BMW), zal dit niet licht het geval zijn ten aanzien van de overige merken waarop Walker zich in dit geding beroept. Dit laatste geldt in ieder geval voor het onder 4.4. sub II bedoelde merk.

4.7. In het bestreden vonnis worden bij vergelijking van de flessen van Johnnie Walker en van James Cooper in hun geheel, als kenmerkend bestanddeel van de onder 4.6. vermelde vorm/beeldmerken genoemd:

- a) het opvallend schuin op de Johnnie Walker flessen geplakte buiketiket;
- b) uitsluitend op de Red Label-fles: het figuurtje van de op het voetetiket wandelende Johnnie;
- c) de toepassing van een klein halsetiket naast de buik- en voetetiketten.

Hiernaast heeft Walker nog als kenmerkende punten genoemd:

- d) de kleuren rood en goud, respectievelijk zwart en goud;
- e) de kleurencombinaties rood/goud als teken voor gewone whisky en zwart/goud voor 12 jaar oude whisky;
- f) de vorm van de fles;
- g) de omstandigheid dat niet één doorlopend etiket maar meerdere "labels" worden gebruikt.

4.8. Zoals de rechtbank terecht overweegt zijn wat betreft de onder a tot en met c genoemde punten de James Cooper flessen niet overeenstemmend met de Johnnie Walker flessen. Walker heeft weliswaar nog gesteld dat door de schuin over het etiket van de James Cooper flessen lopende banden wordt aangehaakt bij het schuine etiket op haar flessen, doch het hof is te dien aanzien van oordeel dat de smalle schuin lopende banden in de hoek van het buiketiket van de James Cooper flessen te weinig het gezicht van dat etiket bepalen om bij oppervlakkige waarneming de indruk van een schuin geplakt etiket te kunnen wekken.

4.9. Met betrekking tot de onder d, e en g genoemde punten overweegt het hof dat het bij meer whiskymerken gebruik is om door middel van opdruk van het getal 12 aan te geven dat het om oude whisky gaat, welke opdruk vaak ook wordt gebezigd in combinatie met de kleur zwart. Deze omstandigheid brengt mee dat het gebruik van getallen oorspronkelijkheid mist zodat daaraan geen onderscheidend vermogen – behalve dan ten aanzien van de kwaliteit van de

whisky – kan worden toegekend. Ditzelfde geldt voor het gebruik van de kleur zwart. Aangezien genoemde kleur domineert, valt het aandeel van de kleur goud hierin min of meer weg.

Wat betreft het gebruik van de kleuren rood en goud kan Walker worden toegegeven dat, ook al is de kleur rood op de Johnnie Walker Red Label-flessen wat lichter, deze combinatie van kleuren in beginsel kan bijdragen tot de mogelijkheid van associatie van de Johnnie Walker en de James Cooper flessen. In het beeldmerk als geheel gezien is bedoelde kleurcombinatie echter te weinig overheersend om reeds op die grond overeenstemming aan te nemen.

Het aanwenden van méer dan één etiket op een fles tenslotte is in de whiskybranche niet ongebruikelijk. Bij bijvoorbeeld Ballantines vindt men alle voornoemde elementen tezamen op één fles, tot het gebruik van een schuin geplakt etiket toe, zij het dat laatstbedoeld etiket zich bij dit merk aan de zijkant bevindt.

De omvang, lay-out en wijze van plaatsing van de etiketten op de James Cooper flessen tenslotte acht het hof, vergeleken met de etiketten op de flessen van Johnnie Walker, zodanig verschillend dat, mede gezien voormeld gebruik, het aanwenden van meerdere etiketten niet tot associatie aanleiding geeft.

4.10. Ten aanzien van de vorm van de fles is het hof van oordeel dat aan dit punt bij vergelijking van de flessen in hun totaliteit geen overwegende betekenis toekomt. Voorzover het door Intergro en Samgo gebruikte teken wordt vergeleken met het merk van Walker dat uitsluitend de vorm van de fles tot onderwerp heeft, is het hof van oordeel dat niet alleen de schouderpartij van de James Cooper flessen waarneembaar anders is dan die van de flessen van Johnnie Walker, doch dat in ieder geval niet van merkinbreuk sprake is als de vorm van de Johnnie Walker flessen op zichzelf vergeleken wordt met het totaalbeeld van de James Cooper flessen.

4.11. Naast de reeds onder 4.8. genoemde verschillen wijken de James Cooper flessen nog af van de Johnnie Walker flessen in die zin, dat het totaalbeeld van eerstgenoemde flessen in sterke mate wordt bepaald door het buitengewoon grote lettertype waarin de naam is gedrukt, terwijl daarnaast opvalt de twee gelijksoortige, op vrij korte afstand van elkaar geplakte etiketten.

4.12. Wanneer de flessen in hun geheel en in onderling verband worden beschouwd vertonen deze naar 's hofs oordeel, ondanks de zeker ook aanwezige overeenstemmende elementen, in visueel opzicht niet een zodanige gelijkheid dat bij iemand die met de James Cooper flessen wordt geconfronteerd associaties worden gewekt met een Johnnie Walker fles. Van inbreuk op de vorm/beeldmerken nummers 407668 en 407669 is derhalve geen sprake. Wanneer bedoelde vergelijking van de James Cooper flessen met de overige merken van Walker wordt gemaakt, heeft zulks naar 's hofs oordeel te meer te gelden.

4.13. Daarenboven acht het hof het volgende van belang. Eind 1979 heeft Walker Konings N.V., die ook de James Cooper whisky op de markt brengt, aangeschreven en, zich op het standpunt stellende dat sprake was van inbreuk op haar merkrechten, geprotesteerd tegen het door genoemde vennootschap op de markt brengen van whisky in een vierkante fles met twee rode etiketten, een buik- en een voetetiket, met op het buiketiket in gouden letters de naam "John Lint", vergezeld van een afbeelding in goudopdruk van een doedelzakspeler. Diagonaal over laatstbedoeld etiket liepen twee gouden banden.

Na enige correspondentie is tussen partijen uiteindelijk een regeling getroffen in die zin dat, voorzover het het uiterlijk van de John Lint fles betrof, de beide diagonaal geplaatste gouden lijnen op het buiketiket zouden vervallen. De John Lint fles is in deze gewijzigde vorm nog steeds op de markt.

4.14. Nu geoordeeld moet worden dat de John Lint fles in haar totaliteit bezien, ook na verwijdering van de schuine banden, meer overeenstemming vertoont met de Johnnie Walker fles dan de James Cooper fles dit doet, terwijl het in de markt houden van eerstgenoemde fles door Walker is

geaccepteerd, kan zij zich thans ook reeds daarom niet met vrucht erop beroepen dat op voormelde wijze de door haar gestelde inbreuk op haar merken wordt gemaakt. Dit geldt te meer nu de James Cooper fles in haar huidige vorm reeds sinds 1978 op de markt is.

4.15. Het beroep op onrechtmatige daad aan de zijde van Intergro, respectievelijk Samgo, faalt op dezelfde gronden als het beroep op merkinbreuk.

4.16. Het vorenoverwogene brengt mee dat de grieven van Walker geen doel treffen. De verdere verweren van Intergro en Samgo kunnen buiten behandeling blijven. Mitsdien dient het vonnis waarvan beroep te worden bekrachtigd met veroordeling van Walker in de kosten van het geding in hoger beroep.

Beslissing.

Het hof

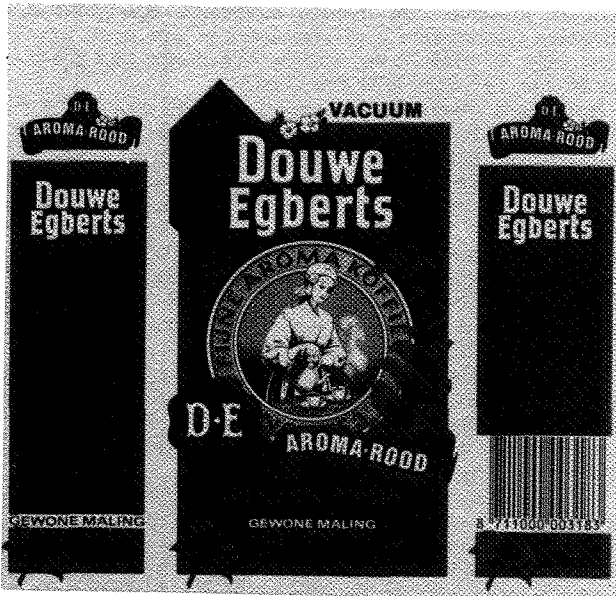
1. Bekrachtigt het vonnis door de rechtbank te Amsterdam onder rolnummer 85.3109 op 29 januari 1986 tussen partijen gewezen;

2. Veroordeelt Walker in de kosten van het geding in hoger beroep tot op deze uitspraak aan de zijde van Intergro en Samgo begroot op elk f3.900,- (...). Enz.

Nr 24. Gerechtshof te Arnhem, tweede meervoudige civiele kamer, 2 april 1986.

(Pickwick/Pick pacK)

Mrs E. Huber, R.C. van Houten en J.W.M. van der Grinten.



(ingeschreven merk van Douwe Egberts)

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

Bij de beoordeling of van overeenstemming tussen merk en teken sprake is, moet meer worden gelet op punten van overeenstemming dan op punten van verschil. Ofschoon er aspecten van overeenstemming zijn, overwegen de visuele verschillen tussen de verpakkingen bij een totaalindruk, zodat er geen sprake is van overeenstemming.

Tussen het woord Pickwick en het teken Pick pacK bestaan naast de punten van overeenstemming enerzijds en het verschil in schrijfwijze anderzijds zulke auditieve en sfeerbepalende verschillen, dat geen sprake is van overeenstemming. Dit geldt te meer door de bijzondere omstandigheid dat Pick pacK koffie uitsluitend wordt verkocht in circa 10 "Pick pacK" genaamde

winkels in Steenwijk en omgeving. Het ligt voor de hand dat het in aanmerking komend publiek de Pick pacK koffie zal associëren met de gelijknamige winkel, hetgeen de mogelijkheid van associatie met Douwe Egberts koffie of Pickwick thee te minder aannemelijk doet zijn.

Het gedane associatie-onderzoek acht het hof onvoldoende realistisch.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Nu de gelijkenis niet zo groot is dat associaties worden gewekt tussen de verpakkingen en tussen de merken, is er evenmin sprake van onrechtmatig handelen.



(teken van Pick pacK)

1. De naamloze vennootschap Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Koffiebranderijen-Theehandelen N.V.,

2. de besloten vennootschap Douwe Egberts Nederland B.V., beide te Joure en te Utrecht, appellanten, procureur Mr B. Peek, advocaat Jhr Mr J.A. Stoop te 's-Gravenhage, tegen

de besloten vennootschap Frits Even's Pick pacK B.V. te Steenwijk, geïntimeerde, procureur Mr P.J.H. Nagel, advocaat Mr F.V.B.M. Mutsaerts te Utrecht.

a) Arrondissementsrechtbank te Zwolle, eerste meervoudige civiele kamer, 23 mei 1984 (Mrs J.C.A. Schunck; W. Jonkers en I.M. Blaauw).

Ten aanzien van het recht:

1. *Vraagpunten voorzover voor de te geven beslissing van belang:*

1.1. Stemt de door Pick pacK in september 1983 geïntroduceerde verpakking voor de door haar op de markt gebrachte 250 grams-pakken roodmerk-koffie zodanig overeen met de door D.E. voor haar 250 grams-pakken aroma rood (ook wel aangeduid als roodmerk-koffie) gebruikte verpakking (als merk ingeschreven in het Benelux-merkenregister), dat er sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op het merkenrecht van Douwe Egberts terzake laatstvermelde verpakking en/of is terzake sprake van een onrechtmatige daad van Pick pacK jegens D.E.? en:

1.2. Stemmen de op voormelde verpakking van Pick pacK gebruikte woorden "Pick pacK" zodanig overeen met het door D.E. in het Benelux-merkenregister als merk ingeschreven woord "Pickwick" dat sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op het merkenrecht van D.E. terzake het merk "Pickwick" en/of van een onrechtmatige daad van Pick pacK jegens D.E.?

2. *Beantwoording van voormelde vraagpunten:*

2.1. *Verpakking:*

De rechtbank heeft kennis genomen van beide

verpakkingen en heeft daarbij – in aanmerking genomen de bekendheid van het merk van D.E. en anderzijds ook het feit dat de verpakte waar roodmerk-koffie betreft – zo weinig punten van overeenstemming tussen beide verpakkingen geconstateerd dat naar het oordeel van de rechtbank geen sprake is van een ongeoorloofde inbreuk en/of onrechtmatige daad als D.E. heeft gesteld.

Immers: Weliswaar vertonen beide verpakkingen nagenoeg dezelfde aangespoten van bruin naar rood verlopende achtergrondkleur op zowel de voor- als zijkant van de verpakking met aan de zijanten van beide verpakkingen een gouden letter opdruk, doch bij de Pick pacK-verpakking wordt deze achtergrondkleur met gouden opdruk op een zodanig opvallende wijze doorbroken door een ongeveer 3 centimeter brede witte met goud omkaderde band, dat het totaal-aanzicht van beide verpakkingen alleen al daardoor zodanig anders wordt dat ongewenst te achten associaties in de zin van de Benelux-merkenwet tussen beide verpakkingen niet worden gewekt, mede gelet op het feit dat het hier roodmerk-koffie betreft.

Voorts wijken de op de beide verpakkingen aangebrachte opdrukken in voorstelling, vorm en tekst zoveel van elkaar af dat ook op dat punt geen ongewenste associaties worden gewekt. Zo vertoont de D.E.-verpakking op de voorzijde bovenaan de woorden "vacuüm" en "Douwe Egberts", daaronder in het midden van de opdruk aan de voorzijde de in een grijs gearceerde cirkelomlijsting geplaatste opvallende, zelfs centraal te achten, afbeelding van een koffieschenkende Friese boerin (vanouds het kenmerkende symbool van D.E.-koffie) met linksonder de cirkelomlijsting het rode D.E.-zegel, waarnaast in een gekrulde omlijsting de woorden aroma-rood, waaronder nog een aantal woorden in goud zoals "gemalen koffie" en "koffiebranderijen". In afwijking van de D.E.-verpakking vertoont de Pick pacK-verpakking buiten de hiervoor reeds vermelde witte band bovenaan de opdruk de woorden "vacuüm" en "Pick pacK" – "snelfiltermaling", waaronder iets boven het midden van de opdruk voormelde witte band waarin de woorden "koffie" en "gemalen koffie", en daaronder in de in goud ingekaderde achtergrondkleur slechts een kop koffie met rechtsboven deze kop koffie een cirkelvormige kwaliteitsaanduiding (extra kwaliteit met gouden hoofdletter E).

Op de Pick pacK-verpakking ontbreekt een centraal geplaatste cirkelvormige afbeelding met daarin een figuur, die associaties zou kunnen oproepen met de D.E.-verpakking.

Al met al geen ongewenst te achten associaties tussen beide verpakkingen, zodat de slotconclusie is dat Pick pacK door het gebruik van de gewraakte verpakking geen inbreuk heeft gemaakt of maakt op het merkenrecht van D.E. noch een onrechtmatige daad heeft gepleegd als door D.E. gesteld.

2.2. "Pick pacK" en "Pickwick":

Naar het oordeel van de rechtbank verschillen de woorden "Pick pacK" en "Pickwick" alleen al qua schrijfwijze, uitspraak en beeldvorming zozeer van elkaar, dat er geen sprake is van merkinbreuk en/of onrechtmatige daad als D.E. heeft gesteld.

Immers: "Pick pacK" betreft twee woorden waarvan de totaal-aanblik en uitspraak door de "P" waarmee het tweede woord begint en de letter "a" in het tweede woord zozeer verschilt met die van het ene woord "Pickwick" dat geen ongewenste associaties worden gewekt met laatstvermeld merk van D.E., zulks ondanks de landelijke bekendheid van het merk "Pickwick" als behorende bij D.E.

Voorts roepen de woorden "Pick pacK" het beeld op van "snel iets pakken", terwijl het woord "Pickwick" veeleer, doordat het woord kennelijk is overgenomen van Charles Dickens in diens beschrijving van het Victoriaanse tijdperk, verwijst naar knusse ouderwetse degelijkheid.

3. Overige punten van geschil:

Doordat de rechtbank op vorenaangegeven gronden van oordeel is dat D.E. in het ongelijk moet worden gesteld

behoeven de overige geschilpunten tussen partijen, welke zijn ontstaan naar aanleiding van een aantal weren van Pick pacK, niet nader te worden besproken.

4. Proceskosten:

Omdat D.E. in het ongelijk wordt gesteld zal zij worden veroordeeld in de proceskosten als na te melden.

Rechtdoende:

Ontzegt aan eiseressen haar vorderingen.

Veroordeelt eiseressen in de proceskosten aan de zijde van gedaagde tot aan deze uitspraak begroot op f 335,- voor verschotten en f 1.860,- voor procureurssalaris. Enz.

b) Het Hof, enz.

Overwegende ten aanzien van het recht:

1. Douwe Egberts voert tegen het vonnis de volgende grieven aan:

Grief I. Ten onrechte heeft de rechtbank bij de formulering van de door haar te beantwoorden vraagpunten een onjuist criterium aangelegd.

Grief II. Ten onrechte heeft de rechtbank overwogen en beslist dat Frits Even door het gebruik van de gewraakte verpakking geen inbreuk heeft gemaakt of maakt op het merkrecht van Douwe Egberts noch een onrechtmatige daad heeft gepleegd.

Grief III. Ten onrechte heeft de rechtbank overwogen en beslist dat het gebruik van het merk Pick pacK geen inbreuk oplevert op het merk Pickwick van Douwe Egberts en evenmin jegens laatstgenoemde onrechtmatig is.

2. Voorzover Douwe Egberts zich op merkrechten beroept, is het hof bevoegd op grond van artikel 37A van de Benelux Merkenwet, verder ook BMW te noemen.

3. Grief I is gegrond, voorzover de rechtbank een andere maatstaf zou hebben aangelegd dan door het Benelux Gerechtshof is geformuleerd in zijn arrest van 20 mei 1983 NJ 1984 72 inz. Jullien/Verschuere [*B.I.E.* 1984, nr 40, blz. 137, m.n. D.W.F.V. Red.]:

"Het woord "overeenstemmend" in de artikelen 3, 13A en 14B moet aldus worden uitgelegd, dat van overeenstemming tussen het merk en een teken sprake is, wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt."

4. Grief II stelt in de eerste plaats de vraag aan de orde of de koffieverpakking van Frits Even (inleidende dagvaarding onder 6) in de zin van artikel 13A lid 1 BMW overeenstemt met de Aroma-Rood-verpakking van Douwe Egberts (inleidende dagvaarding onder 3).

5. De Douwe Egberts-verpakking vertoont aan de voor- en zijkant een van boven naar beneden van rood naar bruin verlopende kleurstelling op een witte achtergrond. Ongeveer in het midden van de voorzijde is een opvallend plaatje van een koffieschenkende Friese boerin in klederdracht in een grijs gearceerde cirkelomlijsting. De boerin is uitgevoerd in de kleuren wit en zwart. Aan de voorzijde zijn van boven naar beneden de volgende teksten zichtbaar: vacuüm, Douwe Egberts, fijne aroma koffie, D.E. Douwe Egberts, aroma-rood, gemalen koffie, gewone maling of snelfiltermaling, koffiebranderijen Douwe Egberts Joure/ Utrecht anno 1753. Rond de voorstelling op voor- en zijanten is grotendeels een lijstmotief in goudkleur aangebracht. Een bladermotief aan weerszijden van de boerin en aan boven- en onderkant van voor- en zijanten is eveneens goudkleurig evenals een deel van de tekst aan de voorzijde en een groot deel van de tekst op de zijkant. In de gouden ranken zijn rode trosjes zichtbaar. Aan de voorzijde is links onder een soort zegel aangebracht met de tekst D.E. Douwe Egberts. Onder de voorstelling van de boerin bevindt zich een rood gekleurde wimpel met de tekst

aroma-rood. De achterkant vertoont op een witte achtergrond een waardebon en een tekst over de kunst van het koffiebranden.

6. De Frits Even-verpakking vertoont aan de voor-, zij- en achterkant van boven naar beneden de kleuren wit, helderrood, wit en vervolgens een van helderrood naar bruin verlopende rechthoek. Aan de voor- en achterzijde zijn van boven naar beneden de volgende teksten zichtbaar: vacuüm, Pick pacK, snelfiltermaling, koffie, gemalen koffie, E extra kwaliteit. In het vierkant aan de onderkant van de voor- en achterzijde is een wit kopje koffie afgebeeld. Rond de gekleurde vlakken op voor- en zijkant is een strakke goudkleurige belijning aangebracht. De tekst op de zijkant is grotendeels goudkleurig. Rechts boven het kopje koffie is in een cirkelvorm de tekst E extra kwaliteit zichtbaar.

7. Vooropgesteld zij dat bij de beoordeling of van overeenstemming tussen merk en teken sprake is, meer op punten van overeenstemming moet worden gelet dan op punten van verschil. De kleurstelling van beide verpakkingen vormt een punt van overeenstemming. De vlakverdeling vertoont daarentegen een opvallend verschil. Verloopt bij Douwe Egberts aan de voor- en zijkanten de kleur van boven naar beneden geleidelijk van (donker)rood naar bruin, bij Frits Even is aan alle zijden de helderrode rechthoek aan de bovenkant gescheiden van de van helderrood naar bruin verlopende rechthoek aan de onderkant door een centimeters brede witte band met daarin aan de voor- en achterkant in grote letters "koffie" en wat kleinere letter "gemalen koffie" en aan één zijkant de tekst "gemalen koffie". Hierbij komt dat de blikvangende voorstelling op de voorzijde aanmerkelijk verschilt: bij Douwe Egberts een afbeelding van een koffieschenkende Friese boerin in klederdracht, gevat in een cirkelvorm, bij Frits Even een strak, wit kopje in een vierkant. Mede door de goudkleurige ranken, het goudkleurige lijstmotief en de wimpel ademt de Douwe Egbertsverpakking een geest van warme, ouderwetse, ja nostalgische gezelligheid, terwijl de Frits Even-verpakking door het vele wit en de strakke belijning en belettering een sfeer van moderne zakelijkheid uitstraalt.

8. Ofschoon er aspecten van overeenstemming zijn, overwegen de visuele verschillen tussen de verpakkingen bij een totaalindruk zodanig dat geen sprake is van overeenstemming in de zin van artikel 13A lid 1 BMW.

9. Grief III stelt vooreerst de vraag aan de orde of de term Pick pacK op de koffieverpakking van Frits Even in de zin van artikel 13A lid 1 BMW een overeenstemmend teken is met het ingeschreven woordmerk Pickwick van Douwe Egberts.

10. Van de acht letters van beide benamingen zijn er zes identiek die bovendien op dezelfde plaats staan. Pickwick vormt één woord. Pick pacK, zoals voorkomend op de koffieverpakking van Frits Even, bestaat uit twee woorden, waarbij de laatste "K" meestal opvallend als hoofdletter is weergegeven, Pickwick rijmt; Pick pacK levert een dubbele alliteratie op. Pickwick roept een sfeer op van knusheid, gezelligheid en – voor sommigen – het werk van Charles Dickens. Pick pacK klinkt harder, doortastender, agressiever en prijsbewuster.

11. Naast de punten van overeenstemming enerzijds en het verschil in schrijfwijze anderzijds bestaan er zulke auditieve en sfeerbepalende verschillen tussen het woordmerk van Douwe Egberts en Pick pacK, dat ook hier geen sprake is van overeenstemming in de zin van artikel 13A lid 1 BMW.

12. Dat er in het onderhavige geval geen overeenstemming in de zin van artikel 13A lid 1 BMW bestaat, geldt overigens te meer door de bijzondere omstandigheid in het onderhavige geval, dat Pick pacK koffie uitsluitend wordt verkocht in circa tien "Pick pacK" genaamde winkels in Steenwijk en omgeving. Het ligt voor de hand dat het in aanmerking komende publiek de Pick pacK koffie zal associëren met de gelijknamige winkel en/of onderneming, hetgeen de mogelijkheid van associatie met Douwe Egberts

koffie of Pickwick thee te minder aannemelijk doet zijn.

13. Voorts zij er nog ten overvloede op gewezen dat een louter theoretische mogelijkheid tot het wekken van associaties tussen teken en merk niet voldoende is om tot overeenstemming te concluderen, doch dat sprake zal dienen te zijn van een min of meer serieuze en reële mogelijkheid daartoe. Tevens zal de mogelijkheid tot het wekken van associaties door de gelijkenis tussen teken en merk – inclusief de onderscheidende kracht daarvan – moeten worden geschapen en niet – ter voorkoming van een monopoliserend effect – louter door het marktaandeel van de merkgerechtigde.

14. Het door Douwe Egberts in het geding gebrachte associatie-onderzoek brengt het hof niet tot een ander oordeel dan gegeven in de rechtsoverwegingen 8 en 11. In dit landelijk uitgevoerde onderzoek is de ene groep geconfronteerd met het logo Kijkgrijp, de andere groep met het logo Pick pacK en de derde groep eerst met het logo Pick pacK en vervolgens met de koffieverpakking van Frits Even. Geen enkele ondervraagde is derhalve aanstonds geconfronteerd met de Pick pacK koffieverpakking van Frits Even. Er is gesteld noch gebleken dat er onderzoek is gedaan in de regio van Steenwijk en omgeving. Er is evenmin gesteld of gebleken dat er onderzoek heeft plaatsgevonden onder bezoekers van de Pick pacK winkels van Frits Even. Onder deze omstandigheden beschouwt het hof het geproduceerde onderzoek als onvoldoende realistisch om daaruit conclusies te trekken ten aanzien van de onderhavige zaak. Voor een nader regionaal onderzoek, zoals door Douwe Egberts bij pleidooi in hoger beroep is gesuggereerd, ziet het hof geen grond.

15. Bij gebreke van een zodanige gelijkenis dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand, die met de Frits Even-verpakking wordt geconfronteerd, associaties tussen deze verpakking en de Aroma-Rood-verpakking en/of het merk Pickwick worden gewekt, is er evenmin sprake van dat het gebruik van de Frits Even-verpakking het publiek in verwarring brengt ten aanzien van de herkomst van de door haar verhandelde waren en/of dat Frits Even ten eigen bate doch ten nadele van Douwe Egberts profiteert van en parasiteert op de bekendheid en werfkracht van het merk Pickwick en de Douwe Egberts verpakking en/of ten eigen bate doch ten nadele van Douwe Egberts afbreuk doet aan de onderscheidende en wervende kracht van het merk Pickwick en de Douwe Egberts koffieverpakking. Derhalve handelt Frits Even ook niet onrechtmatig jegens Douwe Egberts en falen de grieven II en III ook voorzover gebaseerd op onrechtmatige daad.

16. Uit het voorgaande volgt dat het vonnis van de rechtbank, zij het op enigszins andere gronden, moet worden bekrachtigd. Douwe Egberts dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure in hoger beroep te worden veroordeeld.

Rechtdoende in hoger beroep:

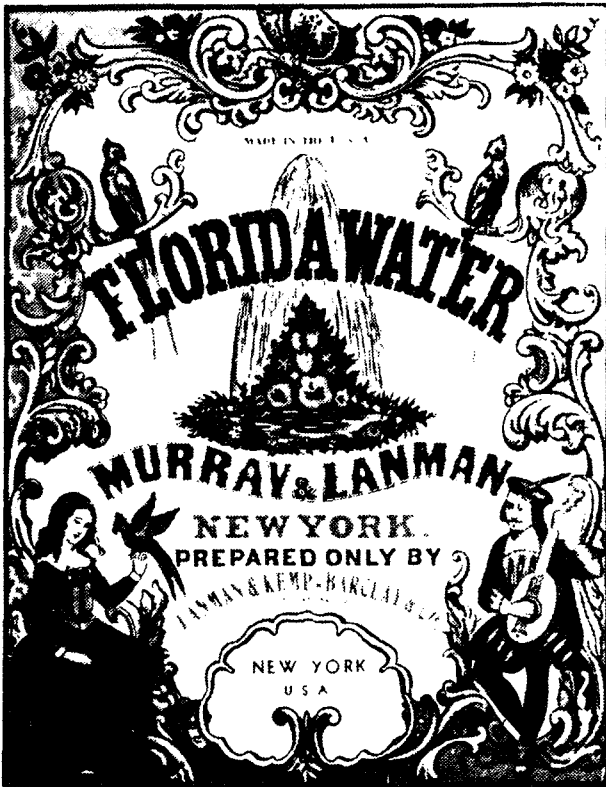
Bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank te Zwolle van 23 mei 1984.

Veroordeelt appellanten in de kosten van de procedure in hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde begroot op f 300,- aan verschotten en f 3.600,- voor salaris van de procureur. Enz.

Nr 25. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 20 mei 1988.

(Florida-water)

Mr R.R. Portheine.



(ingeschreven merk van eiseres nr 29625)

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

Het uiterlijk van de etiketten van gedaagde vertoont een zodanig treffende gelijkenis met de merken van eiseres dat ontoelaatbare associaties worden gewekt tussen de merken van eiseres en de door gedaagde gehanteerde tekens. Naast overeenstemmende details als tropische vogels in de bovenhoeken, menselijke figuren in de onderhoeken, en een bron en rozen in het midden van de voorstelling, stemmen ook kleurstelling, vlakindeling en stijl van het door gedaagde gehanteerde etiket verregaand overeen met de merken van eiseres. Indien het publiek de verschillen tussen de door eiseres en gedaagde gebruikte etiketten al zal opmerken zullen de nieuwe etiketten van gedaagde bij het publiek vermoedelijk de indruk wekken dat het gaat om een nieuwe versie van de etiketten van eiseres. Bovendien vormt de, ook in de etiketten van gedaagde voorkomende aanduiding Florida Water van de beeldmerken van eiseres een "gezichtsbepalend" bestanddeel dat onderscheidend vermogen heeft, zodat gebruik van die aanduiding door gedaagde inbreuk vormt op de merkrechten van eiseres.

Art. 1 Benelux Merkenwet.

Onjuist is de stelling van gedaagde dat de aanduiding Florida Water geen onderscheidend vermogen heeft omdat zij een soortnaam zou zijn. Het feit dat het in ieder geval niet gaat om een soortnaam die algemene bekendheid geniet sluit op zichzelf niet uit dat van een soortnaam sprake zou zijn doch gedaagde heeft dit niet aannemelijk gemaakt door het vertonen van de van twee bedrijven afkomstige flessen, waarop de aanduiding Florida Water voorkomt.

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

Zaak spoedeisend geacht en bevel tot het verstrekken van een lijst van afnemers met een gebod tot terughaling toegewezen. Gebod de teruggehaalde flessen ter vernietiging aan eiseres ter beschikking te stellen, afgewezen nu aan gedaagde niet wordt verboden het betreffende produkt op de markt te brengen maar in feite slechts het gebruik van de op de flessen aanwezige etiketten. Bij gebod aan gedaagde om mede te delen van wie hij de door hem verhandelde goederen heeft verkregen, heeft eiseres geen belang meer, nu inmiddels is komen vast te staan dat gedaagde zelf verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van die goederen.

Onder omstandigheden kan er aanleiding bestaan in kort geding een voorschot op schadevergoeding toe te kennen indien niet aan redelijke twijfel onderhevig is dat in een bodemprocedure minimaal het bedrag van het voorschot aan schadevergoeding zal worden toegekend.

De vennootschap naar het recht van de Verenigde Staten van Amerika Lanman & Kemp-Barclay & Co. Inc. te Westwood, New Jersey, Ver.St.v.Amerika, eiseres [in kort geding], procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr R.V. de Lauwere te Amsterdam,

tegen

Banboesan Patik Lachmansingh, handelende onder de naam Bharat B.P. Lachmansingh te 's-Gravenhage, gedaagde [in kort geding], procureur Mr H. Koning.

3. Beoordeling van het geschil.

Voor de beoordeling van het spoedeisend belang moet worden uitgegaan van de vordering zoals die is ingesteld. Eiseres stelt dat gedaagde zich aan merkinbreuk schuldig maakt. In het algemeen geldt dat een merkgerechtigde er belang bij heeft dat aan zo'n inbreuk spoedig een eind komt. Het vereiste spoedeisend belang van eiseres bij de gevraagde voorzieningen is derhalve aanwezig.

Gedaagde heeft erkend dat hij vanaf begin 1987 eau de toilette in de handel heeft gebracht onder etiketten die geheel of nagenoeg geheel overeenstemden met merken van eiseres. Aldus heeft hij merkinbreuk gemaakt. Hij zegt echter aan dat gebruik al een einde te hebben gemaakt en andere etiketten in gebruik te hebben genomen.

Tussen partijen is in geschil of ook die andere etiketten een inbreuk vormen op de merken van eiseres. Daarnaast twisten zij over de vraag of het gedaagde vrijstaat de aanduiding Florida Water te gebruiken.

Gedaagde heeft allereerst gesteld dat hij met eiseres overeenstemming heeft bereikt over het - tijdelijk - gebruik van de gewijzigde etiketten. Hij zou die mogen opmaken tot 1 juni 1989. Dat wordt echter door eiseres tegengesproken en gedaagde heeft het niet aannemelijk gemaakt. De eenzijdige, door gedaagde ondertekende verklaring gedateerd 25/4 1988 kan daartoe niet dienen, nu eiseres verklaard heeft daar niet akkoord mee te gaan.

De aanduiding Florida Water komt in alle merken van eiseres voor. Zij is van de beeldmerken van eiseres een "gezichtsbepalend" bestanddeel. Gedaagde meent echter dat deze aanduiding geen onderscheidend vermogen heeft, omdat zij een soortnaam zou zijn. Daarbij zij aangetekend dat het in ieder geval niet gaat om een soortnaam die algemene bekendheid geniet. Dat sluit op zich zelf niet uit dat hier sprake zou zijn van een soortnaam. Gedaagde heeft dat echter geenszins aannemelijk gemaakt. Hij heeft weliswaar ter zitting enkele flessen - van twee bedrijven afkomstig - getoond waarop de aanduiding Florida Water voorkwam en een tweetal brieven, onder meer inhoudende dat "ander" Florida Water in de handel zou zijn in Hongkong, Korea en Amerika, maar wij kunnen - daargelaten dat eiseres heeft laten weten dat het hier dan ging om andere, haar nog niet eerder bekende merkinbreuken - aan een en ander weinig betekenis hechten, nu de autoriteit van de briefschrijver ons twijfelachtig voorkomt. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat het de aanduiding Florida Water aan onderscheidend vermogen ontbreekt, zodat gebruik van die aanduiding door gedaagde inbreuk vormt op de merkrechten van eiseres.

Ten overvloede wordt overwogen dat, ook afgezien van het voorgaande, het uiterlijk van de veranderde (buik-)jettetten van gedaagde een zodanig treffende gelijkenis vertoont met de merken van eiseres, dat ontoelaatbare associaties worden gewekt tussen de merken van eiseres en de door gedaagde gehanteerde tekens. Naast overeenstemmende details als tropische vogels in de bovenhoeken, menselijke figuren in de onderhoeken, en een bron en rozen in het midden van de voorstelling, stemmen ook kleurstelling, vlakindeling en stijl van het door gedaagde gehanteerde buiketiket verregaand overeen met de merken van eiseres. Indien het publiek de verschillen tussen de door eiseres en gedaagde gebruikte etiketten al zal opmerken, zullen de nieuwe etiketten van gedaagde, naar eiseres terecht heeft aangevoerd, bij het publiek vermoedelijk de indruk wekken dat het gaat om een nieuwe versie van de etiketten van eiseres.

Ook het gebruik van het veranderde halsetiket achten wij ontoelaatbaar. Hier geldt dat dat etiket qua indeling, vorm, zwart/wit-verdeling, omlijsting en woord/beeldbestanddeel "Trade Mark" zozeer overeenstemt met het merk nr. 29624 van eiseres, dat het uit een oogpunt van totaalindruk als een met dat merk overeenstemmend teken moet worden aangemerkt.

Uit een en ander volgt dat de hierboven onder a) samengevatte vordering voor toewijzing in aanmerking komt.

Alvorens wij ons met de overige onderdelen van de vordering zullen bezig houden, zullen wij dat deel onder ogen zien waarin eiseres een voorschot vordert van f 10.000,- op de haar in haar ogen toekomstige schadevergoeding.

Onder omstandigheden kan er inderdaad aanleiding bestaan in kort geding een voorschot op schadevergoeding toe te kennen, indien niet aan redelijke twijfel onderhevig is dat in een bodemprocedure minimaal het bedrag van het voorschot aan schadevergoeding zal worden toegekend. Aan deze laatste voorwaarde is echter in dit geval niet voldaan. Eiseres heeft ter terechtzitting medegedeeld dat de door haar in de vorm van omzetverlies, gederfde winst e.d. geleden schade thans nog niet te becijferen is. Eiseres heeft daarnaast gesteld dat zij kosten heeft gemaakt aangezien zij, toen zij op de hoogte kwam van het feit dat er vervalsingen van haar produkt in de handel waren, een onderzoek heeft doen instellen naar de herkomst van de betreffende goederen door een detectivebureau. Zij heeft haar stelling dat dit onderzoek haar f 10.000,- heeft gekost echter niet voldoende met bescheiden weten te staven zodat niet met voldoende zekerheid kan worden aangenomen dat aan eiseres in een bodemprocedure minimaal f 10.000,- aan schadevergoeding zal worden toegekend. Dit deel van de vordering zal dus moeten worden afgewezen.

Zoals al eerder gezegd, zal het door eiseres onder a) gevorderde verbod worden toegewezen. Bij het door eiseres onder b) gevorderde gebod aan gedaagde om mede te delen van wie hij de door hem verhandelde goederen heeft verkregen, heeft eiseres echter naar ons oordeel geen belang meer, nu inmiddels is komen vast te staan dat gedaagde zelf degene is die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van die goederen. Het onder c) gevorderde gebod aan gedaagde zich tot zijn afnemers te wenden met het verzoek de door hem geleverde eau de toilette met de aanduiding Florida Water te retourneren, is voor toewijzing vatbaar, met uitzondering van de gevorderde vermelding van de onrechtmatigheid van gedaagdes handelen, nu niet valt in te zien welk belang eiseres bij die vermelding heeft. Voorts zal het gevorderde gebod de flessen ter vernietiging aan eiseres ter beschikking te stellen worden afgewezen, nu aan gedaagde niet wordt verboden het betreffende produkt op de markt te brengen maar in feite slechts het gebruik van de op de flessen aanwezige etiketten. Gedaagde zal tevens worden veroordeeld een lijst van zijn afnemers aan eiseres te doen toekomen, zoals gevorderd onder d). De door eiseres gevorderde afgifte door gedaagde van afschriften van alle aan zijn afnemers te richten brieven komt

overbodig voor. Gedaagde zal worden veroordeeld van elk door hem gebruikt type brief één exemplaar bij wijze van voorbeeld aan eiseres toe te zenden.

Een en ander leidt ons tot de volgende beslissingen, waarbij gedaagde, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, zal worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

4. Beslissingen.

De President:

1. Verbiedt gedaagde het gebruik voor eau de toilette van de ten name van eiseres onder nrs. 29624, 29625, 29626 en 711273 gedeponeerde merken, alsmede het gebruik van de in dit vonnis besproken met deze merken overeenstemmende tekens.

Bepaalt dat gedaagde na betekening van dit vonnis een dwangsom verbeurt van f 10.000,- per keer of per dag dat hij in strijd met dit verbod handelt.

2. Beveelt gedaagde binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis zijn afnemers van eau de toilette met de aanduiding Florida Water schriftelijk, onder aanbod van betaling van de kosten, te verzoeken deze eau de toilette aan hem te retourneren.

Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van f 5.000,- voor iedere dag waarop dit bevel niet volledig is nagekomen.

3. Beveelt gedaagde binnen tien dagen na betekening van dit vonnis ter controle aan eiseres over te leggen een lijst van de onder 2. bedoelde afnemers, alsmede een afschrift van elk type brief dat hij ter uitvoering van het sub 2 gegeven bevel aan zijn afnemers zal hebben gezonden.

Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van f 5.000,- voor iedere dag waarop dit bevel niet volledig is nagekomen.

Verklaart dit vonnis tot hertoe uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op f 1.001,25. \pounds nz.

Nr 26. Gerechtshof te Arnhem, eerste meervoudige civiele kamer, 19 april 1988.

(stijldeuren)

Mrs J.E.B. van Julsingha, J.A.J. Spoor en D.W.F. Verkade.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Boudrie B.V. en Daco B.V. maken op instigatie van twee oud-directeuren van Boers en Peters B.V. na het faillissement en de ontbinding van Boers en Peters B.V. concurrerend gebruik van een brochure van Boers en Peters B.V. Aan de simpele omstandigheid dat de curator in het faillissement zich destijds niet heeft verzet tegen het meenemen van de brochures door de ene oud-directeur Boers kan deze geen aanspraak ontlenen. Er is geen verschil in rechtspositie tussen Boers die Boudrie B.V. op de brochures opmerkelijk maakte, en de andere oud-directeur Peters die Daco B.V. nagenoeg tezelfdertijd op de brochure attendeerde. Hetzelfde geldt voor de rechtspositie van Boudrie B.V. en Daco B.V.

Art. 25 Benelux Tekeningen en Modellenwet j^o art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Nu ervan moet worden uitgegaan dat Boers en Peters B.V. hun stijldeuren destijds vóór de inwerkingtreding van de BTMW (1 januari 1975) op de markt hadden gebracht was op deze deuren, die vallen onder de omschrijving van art. 1 BTMW, de overgangsbepaling van art. 25 van toepassing. Dit is niet anders geworden toen Boers - op eigen houtje - na het faillissement en de ontbinding van de B.V. de produktie van deze deuren ging voortzetten en nadien inbracht bij Boudrie

B.V. Volgens art. 25 immers blijven modellen die voor 1 januari 1975 krachtens de nationale wetgeving worden beschermd, die bescherming genieten. Dit art. beperkt haar werking niet tot rechten op modellen toekomend aan de oorspronkelijke eigenaar noch tot die waarop achtereenvolgende eigenaren – na onderlinge overdracht – rechten hebben verkregen. Weliswaar spreekt de gemeenschappelijke memorie van toelichting op art. 25 over “verworven modelrechten” doch dit ziet slechts op het verworven zijn van aanspraken voor de inwerkingtreding van de wet. De toelichting vermeldt verder: “Deze wettelijke bepalingen” (in casu art. 1401 BW) “blijven onverminderd van kracht op deze modellen.” Bescherming ex art. 1401 BW van ‘geoccupeerde’ modellen is niet per se uitgesloten.

In casu was er geen nabootsing en had het model geen onderscheidend vermogen.¹⁾

De besloten vennootschap Gebr. Boudrie B.V. te Oldenzaal en Johannes Gerhardus Maria Boers te Oldenzaal, appellanten [in kort geding], procureur Mr P.C. Plochg,

tegen

1. de besloten vennootschap Bouw- en Bemiddelingsburo Daco B.V. te Hollandsche veld, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr B.A.G.M. Peek en

2. Dirk Jan van Dijk, handelende onder de naam Drukkerij Dirk van Dijk te Glanerbrug, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr A.F. van Dam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Almelo, 27 mei 1987 (Mr H.H.C.V. Breitbarth).

ten aanzien van het Recht:

1. Tussen partijen staat – als niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken – het volgende vast:

– eiser sub 2 – verder ook te noemen Boers – was directeur en sinds 1 maart 1983 ook enig aandeelhouder van de besloten vennootschap “Boers en Peters Stijldeuren B.V.”, gevestigd te Oldenzaal, welke vennootschap onder meer houten deuren vervaardigde;

– op 9 maart 1983 werd voornoemde vennootschap in staat van faillissement verklaard, met benoeming van Mr. de Vlieger, advocaat te Enschede, als curator, welk faillissement op 29 augustus 1984 is opgeheven bij gebrek aan baten;

– vóór de datum van het faillissement gaf genoemde vennootschap aan de Drukkerij van Dijk opdracht een brochure samen te stellen waarin zogenaamde stijldeuren zouden worden aangeprezen, welke brochure inderdaad door Van Dijk is vervaardigd;

– nadat Boers en Peters B.V. in staat van faillissement was komen te verkeren heeft Boers de produktie van de daarvóór door de vennootschap vervaardigde stijldeuren voortgezet en waarbij hij gebruik is blijven maken van de genoemde brochure;

– vanaf 1 augustus 1986 is Boers in dienst getreden bij eisers sub 1 – verder ook te noemen Boudrie – en heeft hij de vervaardiging van de stijldeuren in dit bedrijf ondergebracht;

– op instigatie van de vroegere aandeelhouder van Boers en Peters B.V., Peters, heeft Daco bij Van Dijk een brochure besteld om de door haar vervaardigde deuren tentoon te spreiden die grootdeels gelijk is aan de oorspronkelijk in opdracht van Boers en Peters vervaardigde brochure, deze bestelling is door Van Dijk bevestigd op 16 juni 1983;

2. Eisers stellen als grondslag van hun vordering dat de uiterlijke verschijningsvorm zowel van de brochure van Daco als van de daarin afgebeelde deuren zo zeer overeenkomt met de door eisers vervaardigde brochure en deuren dat er sprake is van onrechtmatig handelen van Daco tegenover eisers, terwijl zij eenzelfde conclusie trekken ten aanzien van het handelen van Van Dijk vanwege het feit dat hij ofwel de brochure ofwel de middelen om deze brochure te maken aan Daco heeft verschafte. Ter ondersteuning van deze stelling voert Boers

aan dat hij met goedvinden van de curator van de failliete boedel gebruik is blijven maken van de brochure;

3. Daco en Van Dijk betwisten dat eisers rechthebbenden zijn met betrekking tot het ontwerp van de brochure of de deuren;

Zij stellen daartoe dat de curator van de gefaillieerde B.V. geen toestemming heeft verleend om de brochures te gebruiken, terwijl het recht op gebruik van de brochures een vermogensbestanddeel van de failliete boedel was wat met de opheffing van het faillissement is verdwenen;

4. Uit de verklaringen van de curator Mr. De Vlieger, neergelegd in een tweetal brieven gedateerd 18 en 21 mei 1987, kan worden opgemaakt dat het gefaillieerde bedrijf niet met zijn toestemming is voortgezet door Boers en dat hij evenmin expliciet toestemming heeft gegeven tot het gebruik van de brochure. Op grond hiervan kan Boers, en met hem Boudrie, geen rechten geldend maken uit een op de brochure of de deuren rustend auteursrecht;

5. Noch de brochure, noch de modellen van de vervaardigde deuren zijn door Boers of Boudrie gedeponeerd als model krachtens de Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW).

Artikel 14 lid 5 van de BTMW, dat ook geldt voor niet-gedeponeerde modellen, houdt in dat voor feiten die in beginsel te kwalificeren zijn als inbreuk op een modelrecht geen vordering kan worden ingesteld op grond van de algemene wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging. Uit dit artikel volgt dat in casu geen bescherming op grond van artikel 1401 BW wordt toegelaten;

6. Eisers dienen dan ook bij gebrek aan grondslag voor hun vorderingen zowel ten aanzien van Daco, als ten aanzien van Van Dijk niet-ontvankelijk verklaard te worden, met veroordeling in de kosten van dit geding;

Rechtdoende in kort geding:

I. Verklaaren eisers niet-ontvankelijk in hun vorderingen;

II. Veroordelen eisers in de kosten van dit geding tot op heden aan de zijde van ieder van beide gedaagden, te bepalen op f 1.250,-, het salaris en verschotten van de procureur inbegrepen. Enz.

b) Het Hof, enz.

De grieven

De door appellanten aangevoerde grieven luiden als volgt:

1. Deze grief richt zich tegen rechtsoverweging 5 en dan het eerste gedeelte van deze rechtsoverweging, waar ter sprake komt het door J.G.M. Boers en Boudrie B.V. niet gedeponeerd zijn van de modellen van de vervaardigde deuren als model krachtens de Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW).

2. Deze grief heeft betrekking op het vervolg van de in grief 1 aangevallen aanhef van rechtsoverweging 5. Het gaat dan om de passage waarin de president overweegt dat ingevolge artikel 14 lid 5 BTMW geen vordering kan worden ingesteld op grond van de algemene wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging.

3. Op grond van het voorafgaande had de president wel bescherming op grond van artikel 1401 BW moeten toelaten en de vorderingen van Boers en Boudrie moeten toewijzen in stede van de gegeven niet-ontvankelijk verklaring.

De feiten

Nu tegen de vaststelling van de feiten van de president geen grieven is aangevoerd zal ook het hof uitgaan van de feiten als omschreven in de eerste rechtsoverweging van het beroepen vonnis.

Beoordeling van het geschil in hoger beroep

1. Boers en Peters Stijldeuren B.V. – hierna aan te duiden als Boers en Peters B.V. – bracht stijldeuren in de handel – volgens appellanten, en niet weersproken – ver vóór de inwerkingtreding van de BTMW (1-1-1975). Deze

vennootschap werd op 9 maart 1983 in staat van faillissement verklaard welk faillissement op 29 augustus 1984 is opgeheven wegens gebrek aan baten. Dit laatste had ontbinding van de vennootschap ten gevolge.

Enige maanden voordat het faillissement werd uitgesproken droeg deze vennootschap aan drukkerij Van Dijk op een brochure te vervaardigen waarin de stijldeuren stonden afgebeeld.

Na het faillissement der vennootschap zette J.G.M. Boers de produktie van de stijldeuren voort, evenwel zonder enige vorm van overname van of afspraak met de curator. De curator had er klaarblijkelijk geen bezwaar tegen dat J.G.M. Boers de brochures meenam daar het pand van de B.V. diende te worden ontruimd.

Op 1 augustus 1986 trad J.G.M. Boers in dienst bij Boudrie B.V. waarbij hij zijn produktie van stijldeuren inbracht. Boudrie B.V. deed een kleine brochure vervaardigen kennelijk ontleend aan de brochure die Boers en Peters B.V. had doen vervaardigen. Het logo van Boers en Peters B.V. - een afbeelding van een eikeboom - werd overgenomen. Op deze kleine brochure stonden 6 deuren afgebeeld identiek - inclusief de nummeraanduiding - aan de deuren afgedrukt in de vroegere brochure van Boers en Peters B.V.

Via de - andere - vroegere directeur van Boers en Peters B.V., de heer Peters, werd Daco B.V. in 1983 opmerkelijk gemaakt op de destijds door drukkerij Van Dijk in opdracht van Boers en Peters B.V. vervaardigde brochure. Daco B.V. deed vervolgens medio 1983 door drukkerij Van Dijk een brochure opstellen die wat de relevante afbeeldingen betreft volstrekt identiek is aan de oorspronkelijke brochure. Het logo werd niet overgenomen en de begeleidende afbeeldingen waren verschillend.

2. De eerste en tweede grief bestrijden de vijfde rechtsoverweging van het vonnis. Daarin is overwogen: - noch de brochure noch de modellen van de stijldeuren zijn door J.G.M. Boers of Boudrie B.V. gedeponereerd als model in de zin van de BTMW, - artikel 14 lid 5 van de BTMW geldt ook voor niet gedeponereerde modellen, - dientengevolge wordt in casu geen bescherming op grond van artikel 1401 BW toegelaten.

3. Hoewel in de omschrijving van de eerste grief het woord brochure niet voorkomt, neemt het hof aan dat het toch de klaarblijkelijke bedoeling van Boudrie B.V. is de gehele rechtsoverweging 5, zowel betrekking hebbend op de brochure als op de stijldeuren te bestrijden.

4. Tegen de beslissing van de president dat J.G.M. Boers noch Boudrie B.V. auteursrecht toekomt met betrekking tot de brochure of de deuren is geen grief aangevoerd. Ook het hof gaat hiervan uit.

5. De vraag of de brochure te beschouwen is als een tekening (of een model) in de zin van artikel 1 BTMW kan in het midden blijven. Veronderstellenderwijze ervan uitgaande dat dit niet het geval is, zodat aan appellanten niet het voorschrift van artikel 14 lid 5 BTMW kan worden tegengeworpen en zij zich in beginsel op de bescherming van artikel 1401 BW kunnen beroepen, dan nog kan dit appellanten in casu niet baten.

Aan de simpele omstandigheid dat de curator zich destijds niet heeft verzet tegen meenamen door J.G.M. Boers - binnen het kader van een ontruiming - van de brochures van de gefailleerde Boers en Peters B.V., kunnen appellanten geen aanspraak ontlenen. Er is derhalve wat de - oorspronkelijke - brochure betreft geen verschil in rechtspositie tussen J.G.M. Boers, die de brochures meenam en Boudrie B.V. er opmerkelijk op maakte, en de andere oud-directeur, de heer Peters die Daco B.V. nagenoeg tegelijkertijd op de brochures attendeerde. Hetzelfde geldt voor de rechtspositie van Boudrie B.V. respectievelijk Daco B.V. met betrekking tot deze brochures.

Van enigerlei begeleidende omstandigheid met betrekking tot het gebruik van deze brochure door Daco B.V. op grond waarvan dit gebruik toch onrechtmatig zou zijn

jegens appellanten, is het hof niet gebleken. Ditzelfde geldt voor drukkerij Van Dijk.

Uit het vorenstaande volgt dat wat de brochures betreft de grieven 1 en 2 weliswaar gegrond zijn doch zulks niet kan leiden tot toewijzing van de vordering.

6. Nu ervan moet worden uitgegaan dat Boers en Peters B.V. hun stijldeuren destijds voor de inwerkingtreding van de BTMW (1 januari 1975) op de markt hadden gebracht was op deze deuren, die vallen onder de omschrijving van artikel 1 BTMW, de overgangsbepaling van artikel 25 van toepassing. Dit is niet anders geworden toen J.G.M. Boers - op eigen houtje - de produktie van deze deuren ging voortzetten en nadien inbracht bij Boudrie B.V. Volgens artikel 25 immers blijven modellen die voor 1 januari 1975 krachtens de nationale wetgeving worden beschermd die bescherming genieten.

Artikel 25 beperkt haar werking niet tot rechten op modellen toekomend aan de oorspronkelijke eigenaar noch tot die waarop opeenvolgende eigenaren - na de onderlinge overdracht - rechten hebben verkregen.

Weliswaar spreekt de gemeenschappelijke memorie van toelichting op artikel 25 over "verworven modelrechten" doch dit ziet slechts op het verworven zijn van aanspraken voor de inwerkingtreding van de wet. De toelichting vermeldt verder: "Deze wettelijke bepalingen" (in casu artikel 1401 BW) "blijven onverminderd van kracht op deze modellen". Bescherming ex artikel 1401 BW van 'geoccupeerde' modellen is niet per se uitgesloten.

7. Uit het vorenstaande volgt dat de werking van artikel 14 lid 5 BTMW, uitgaande van de veronderstelling als hierboven sub 6 vermeld, inderdaad niet aan appellanten kan worden tegengeworpen daar deze wet als zodanig toepassing mist.

8. Aan appellanten komt dan ook in beginsel bescherming krachtens artikel 1401 BW toe. Hun kan niet worden tegengeworpen dat zij het model niet zelf als eerste op de markt hebben gebracht of ontworpen. Als gebruiker-occupant van het model kunnen zij zich in beginsel verzetten tegen iemand die het model na hen op de markt bracht.

9. Voorlopig oordelende, overweegt het hof echter dat twee door geïntimeerden aangevoerde gronden in casu aan deze beschermingsaanspraak van appellanten in de weg staan. In de eerste plaats heeft Daco B.V. onweersproken gesteld dat zij reeds medio 1983 de litigieuze (Daco-)folders door drukkerij Van Dijk heeft doen drukken, na tussenkomst van de heer Peters. Daaruit mag worden afgeleid dat Daco reeds op dat moment, of kort daarna, stijldeuren volgens de bewuste modellen op de markt is gaan brengen of althans een begin van uitvoering aan zodanig voornemen heeft gegeven. In de tijd bezien heeft het 'occuperen' van de modellen van de voorheen door Boers en Peters B.V. in de handel gebrachte stijldeuren dus min of meer gelijktijdig plaats gehad.

Onverminderd het sub 8 overwogene kan onder deze omstandigheden in casu niet van nabootsen door de een van de modellen van de ander gesproken worden, en niet valt in te zien dat Daco B.V. onder deze omstandigheden onzorgvuldig jegens appellanten handelde en handelt.

In de tweede plaats heeft Daco B.V. gemotiveerd - onder meer met verwijzing naar modellen van een derde - gesteld dat de litigieuze modellen voorheen van Boers en Peters B.V. het voor bescherming ex art. 1401 B.W. vereiste onderscheidend vermogen ontberen. Appellanten zijn in gebreke gebleven die gemotiveerde stelling deugdelijk te ontzenuwen.

10. Ook overigens is het hof niet gebleken van enigerlei begeleidende omstandigheid met betrekking tot de produktie of verkoop der deuren door Daco B.V., op grond waarvan appellanten wel een vordering ter zake van onrechtmatige daad zou toekomen.

11. Uit het vorenstaande volgt dat ook wat de stijldeuren betreft de grieven 1 en 2 weliswaar gegrond zijn, doch dat de betreffende vordering niet voor toewijzing in aanmerking komt. De grief 3 is ongegrond.

12. Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd

daar voor een niet ontvankelijkheidsverklaring geen plaats is. Het hof zal de gevraagde voorzieningen weigeren. Appellanten zullen als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij de kosten van het appel dienen te dragen.

Rechtdoende in kort geding in hoger beroep:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep behoudens voor wat betreft de daarbij uitgesproken kostenveroordeling en in zoverre opnieuw rechtdoende:

weigert de gevraagde voorziening.

veroordeelt appellanten in de kosten van het beroep aan de zijde van de geïntimeerden gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op f. 1.450,- voor ieder van geïntimeerden. Enz.

¹⁾ *Occupatie van modelrecht.*

Een merkwaardig arrest. En dit om twee redenen.

In de eerste plaats omdat, zoals het Hof zelf aangeeft, de beslissing langs een veel eenvoudiger en kortere weg bereikbaar was. Het Hof had veronderstellenderwijs kunnen aannemen dat art. 14, lid 5 BTMW niet in de weg stond aan een beroep op art. 1401 BW door appellanten en vervolgens kunnen overwegen dat hen dat toch niet zou baten: zij kunnen zich slechts met succes tegen nabootsing van hun model verzetten als er nabootsing was en hun model onderscheidend vermogen had. Welnu, er was geen nabootsing en het model had geen onderscheidend vermogen, terwijl er voorts niets was gesteld omtrent begeleidende omstandigheden. Daarmee had de kous af kunnen zijn.

Het Hof vond het echter nodig een aantal extra overwegingen ten beste te geven. En daarin schuilt de tweede merkwaardigheid. Volgens het Hof kunnen – zo meen ik de overwegingen te moeten verstaan – modelrechten tot *res nullius* worden en vatbaar zijn voor occupatie, terwijl ingeval van occupatie de occupant niet te beschouwen is als een originele verkrijger, maar gelijkgesteld moet worden met iemand die een modelrecht op een derivatieve wijze heeft verkregen. Het Hof overwoog immers, dat het “modelrecht” van Boers en Peters B.V. dateerde van vóór de inwerkingtreding van de BTMW; dat ingevolge het bepaalde in art. 25 BTMW de bescherming ex art. 1401 BW ook na de inwerkingtreding van de BTMW behouden bleef; dat na het faillissement en de ontbinding van Boers en Peters B.V. (die plaatsvonden na de inwerkingtreding van de BTMW) het model door een ieder vrij te bemachtigen was en dat aan degene die het bemachtigde in beginsel de bescherming van art. 1401 BW toekomt. Het argument dat het Hof voor het laatste aanvoert, namelijk dat de bescherming ex art. 1401 BW van “geoccupeerde” modellen niet per se is uitgesloten, overtuigt niet. Ik zou zeggen: het is niet “per se uitgesloten” omdat het vanzelf spreekt en over wat vanzelf spreekt, kan men zwijgen.

Wat zou de consequentie zijn van 's Hof's opvatting? M.i. deze: van modellen die stammen van vóór de inwerkingtreding van de BTMW en op een gegeven moment niet meer worden gebruikt door de rechthebbende, door hem als het ware worden prijsgegeven, kan een ieder zich meester maken; deponering is niet nodig en vanwege de eis van nieuwigheid van art. 4 lid 1 BTMW meestal zinledig, hetgeen de occupant evenwel niet belet een beroep te doen op de bescherming van het model ex art. 1401 BW. Daar komt nog bij dat een aangesproken “inbreukmaker” niet als verweer kan voeren dat het model geen onderscheidend vermogen heeft aangezien de “voorganger” van de occupant het model al op de markt had gebracht. Dit verweer is slechts mogelijk als *derden* aangewezen kunnen worden die het model gebruikten.

Als dit juist is, wordt datgene wat de Benelux-wetgever voor ogen stond met de BTMW, danig gefrustreerd. Monopolies van onbepaalde duur blijven bestaan en het publiek kan zich niet op de hoogte stellen van de bestaande modelrechten, welk een en ander men nu juist zoveel mogelijk wilde tegengaan.

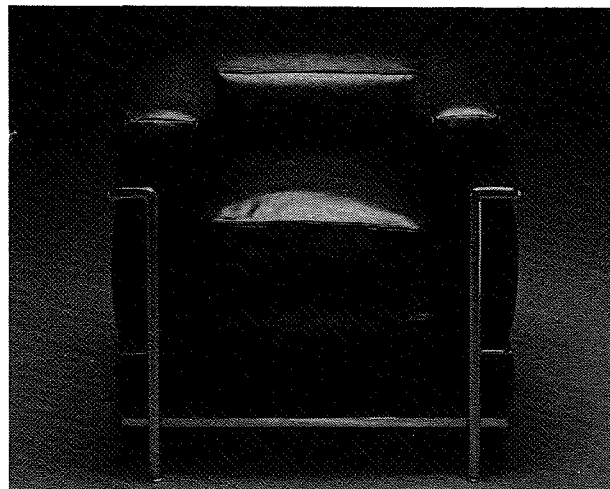
Naar mijn mening schuilt de fout hierin dat occupatie in feite wordt gezien als een derivatieve wijze van verkrijging en dat was in het Romeinse recht al niet het geval. Kunnen we het begrip occupatie van een modelrecht met de daaraan door het Hof toegekende rechtsgevolgen maar niet beter vergelaten?

Br.

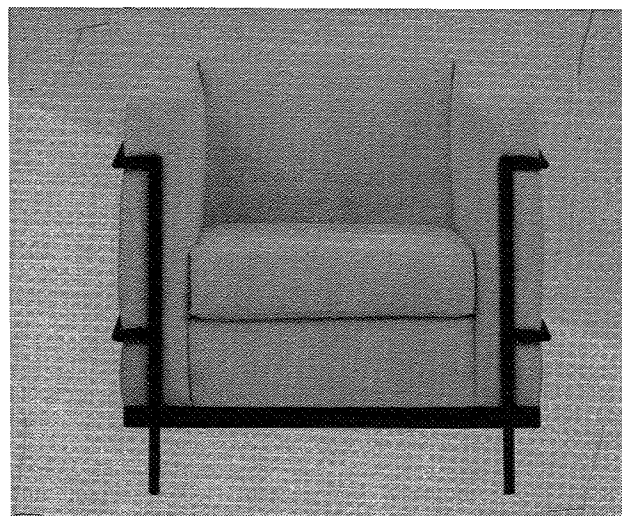
Nr 27. Gerechtshof te Amsterdam, Zesde Kamer,
7 april 1988.

(Le Corbusier-meubelen)

Mrs J. Spreij, A. Rutten-Roos en Th.R. Bremer.



(Le Corbusier fauteuil LC2)



(M 2000 fauteuil van gedaagde)

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

Door de hier beschreven uiterlijke kenmerken (zie onder 5.3, Red.) vertonen de LC2 modellen een duidelijk waarneembaar eigen karakter, op grond waarvan aan het LC2 ontwerp auteursrechtelijke bescherming toekomt. Door deze kenmerken heeft Le Corbusier aan de LC2, met hantering van de toen ontwikkelde, algemene stijlkenmerken en bestaande ideeën, toch een uitgesproken eigen gezicht gegeven, waardoor van een nieuw en oorspronkelijk werk sprake is. Ook de omstandigheid dat de LC2 fauteuil was bestemd voor massafabricatie vormt geen beletsel voor het ontstaan van auteursrecht. Het gaat er om dat ieder LC2 model, ongeacht het aantal veelevoudigheden dat in omloop is gebracht, onmiskenbaar het persoonlijk stempel van Le Corbusier draagt.

Art. 13 Auteurswet 1912.

De verschillen nemen niet weg dat zowel de M 2000 fauteuil als de M 2000 banken zijn aan te merken als bewerking of nabootsing van het beschermd model LC2, in een enigszins gewijzigde vorm, zonder ten opzichte daarvan als een nieuw, oorspronkelijk werk te kunnen gelden, en derhalve als een inbreuk op de rechten van Cassina c.s.

1. De vennootschap naar Italiaans recht Cassina S.p.A. te Meda, Italië,

2. de rechtspersoon naar Frans recht La Fondation Corbusier te Parijs, Frankrijk, appellanten, incidenteel geïntimeerden, procureur Mr T.M. Kolle,

tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Harvink Collection B.V., voorheen geheten Meubelfabriek M. Vink B.V. te IJsselstein, geïntimeerde, incidenteel appellante, procureur Mr H. Warners, advocaat Mr G.F.Th. Hesselink te Utrecht.

a) Arrondissementsrechtbank te Utrecht, eerste meer-
voudige kamer, 26 februari 1986 (Mrs G.B. van Esch,
S.J.G.N.M. Willard en C.J.M. Meekers).

ten aanzien van het recht :

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet althans onvoldoende betwist en ten dele door de overgelede bescheiden gestaafd staat het navolgende ten processe vast:
– Eiseres sub 2 [La Fondation Corbusier; *Red.*] is krachtens een testamentaire beschikking van Charles Edouard Jaenneret (Le Corbusier) van 16 juni 1965, auteursrechtgebende op alle meubelontwerpen van voornoemde Le Corbusier.

– Eiseres sub 1 [Cassina; *Red.*], een meubelfabrikante, is krachtens diverse licentieovereenkomsten, in eerste instantie tussen Le Corbusier zelf en later tussen eiseres sub 2 en haar, licentiehouder van deze meubelontwerpen van Le Corbusier.

De meest recente licentieovereenkomst tussen partijen is gesloten op 26 november 1982 en is van kracht tot en met 1987.

– Op basis van de aan haar verleende exploitatierechten produceert eiseres sub 1 sedert twintig jaar diverse van de genoemde ontwerpen, waaronder met name de zogenaamde LC1-, LC2-, LC3- en LC4-serie.

– Eén van de meubelontwerpen van Le Corbusier, die in licentie door eiseres sub 1 wordt geproduceerd, is de zogenaamde "Fauteuil Grand Confort-petit modèle", ook wel LC2 genoemd.

– De LC2 wordt door eiseres sub 1 geproduceerd als fauteuil, tweezitsbank en driezitsbank. Het ontwerp van Le Corbusier stamt uit de periode 1925 tot 1928. Het prototype werd voor het eerst gepresenteerd in 1925, terwijl het model zoals thans, met enkele kleine wijzigingen, door eiseres sub 1 geproduceerd, in 1929 werd gepresenteerd.

– Gedaagde is een onderneming die zich bezighoudt met de productie van meubelen, het ontwerpen en ontwikkelen daarvan en het distribueren van deze meubelen op de Nederlandse en Europese markt, waaronder een fauteuil, een tweezits- en een driezitsbank, genoemd Model 2000.

2. Eiseressen gronden hun hierboven onder de feiten weergegeven vordering primair op de stelling, dat model LC2 als voorwerp van op nijverheid toegepaste kunst onder de bescherming van artikel 10, lid 1 sub 11 van de Auteurswet valt.

Eiseressen stellen dat productie, verkoop en distributie door gedaagde moet worden aangemerkt als een vervaardiging van het model LC2 in de zin van artikel 13 van de Auteurswet, nu Model 2000 een gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing is van haar beschermde model en dat Model 2000 niet als een nieuw en oorspronkelijk ontwerp kan worden aangemerkt gezien de grote uiterlijke gelijkenis tussen de beide modellen, zijnde Model 2000 in overwegende mate ontleend aan het ontwerp van Le Corbusier en zijnde het in zijn algemeenheid niet deskundige publiek niet, of in onvoldoende mate in staat de beide modellen uit elkaar te houden, indien ze niet naast elkaar worden gepresenteerd.

Eiseressen stellen, dat de door gedaagde aan haar model aangebrachte wijzigingen slechts van cosmetische aard zijn en niet meer beogen dan onder andere het verhogen van het zitcomfort en dat deze wijzigingen onvoldoende zijn om te kunnen spreken van een nieuw oorspronkelijk werk.

Eiseressen wijzen er in dit verband op, dat de afnemers van gedaagde Model 2000 presenteren met mededelingen als "naar het ontwerp van Le Corbusier" of "ontleend aan Le Corbusier".

Voor het geval het model LC2 niet de bescherming van de Auteurswet zou genieten stelt eiseres sub 1, dat de handelwijze van gedaagde oplevert slaafse nabootsing van het model LC2, zodat gedaagde jegens haar onrechtmatig handelt. Immers Model 2000 scheidt verwarring bij het publiek en gedaagde had, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van haar produkt, evengoed een andere weg kunnen bewandelen.

Meer subsidiair stellen eiseressen, dat Model 2000 eenodeloos verregaande navolging is van de eigen en duidelijk herkenbare stijl van Le Corbusier, waardoor dat model associaties oproept met en verwarring wekt met het werk van Le Corbusier, waarbij komt, dat gedaagde meewerkt aan het wekken van die verwarring door het associëren van haar model met de naam Le Corbusier. Eiseressen stellen voorts, dat zij door de handelwijze van gedaagde schade lijden onder meer door winstderving en het mislopen van royalties, terwijl er voorts sprake is van ideële schade en waardevermindering van de auteursrechten.

3. Het verpstrekkende verweer van gedaagde luidde, dat eiseressen hun recht in casu hebben verwerkt, nu enkele werknemers van eiseres sub 1 in het voorjaar van 1982 de meubels van het Model 2000 hebben bezichtigd en aan gedaagde hebben medegedeeld, dat van een ongeoorloofde handelwijze door gedaagde geen sprake was. Dit verweer wordt gedaagde echter geacht te hebben laten varen, nu haar raadsman bij pleidooi heeft medegedeeld, dat het hier mogelijk een communicatiestoornis heeft betroffen, veroorzaakt door het feit dat de gesprekspartners elkaars taal niet of onvoldoende beheersten.

4. Gedaagde betwist, dat aan het model LC2 auteursrechtelijke bescherming toekomt. Gedaagde stelt dat het bijzondere is van het model LC2, dat in dat model als het ware de traditionele beklede fauteuil binnenste buiten is gekeerd doordat de voorheen verborgen skeletconstructie naar buiten is gebracht. Een dergelijk idee is niet auteursrechtelijk beschermd en verdient evenmin de bescherming van artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, immers bescherming kan alleen krijgen de vorm, waarin dit idee is gegoten. Deze vorm, belichaamd in het model LC2, mist echter een eigen of persoonlijk karakter temeer nu het Le Corbusier ging om het maken van een produkt met een anoniem karakter, geschikt voor massaproductie.

Met betrekking tot de door eiseres sub 1 geproduceerde twee- en driezitsbank komt eiseressen volgens gedaagde in ieder geval geen enkel recht toe, nu eiseressen niet hebben gesteld, dat Le Corbusier ook twee- en driezitsbanken heeft ontworpen.

Voorts voert gedaagde onder meer nog aan, dat eiseressen in casu geen bescherming kunnen ontleenen aan artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek, nu dit artikel slechts bescherming biedt aan de gelaedeerde (derhalve destijds wellicht aan Le Corbusier), doch niet aan diegenen, aan wie de gelaedeerde zijn rechten heeft overdragen (vererving en/of licentie).

Gedaagde wijst er nog op, dat het model LC2 meer dan 55 jaar geleden is ontworpen en dat – nu de Benelux Modellen Wet dergelijke modellen slechts 15 jaar beschermt – een zo lange bescherming niet op zijn plaats is.

Voorts stelt gedaagde, dat haar model dusdanig afwijkt van het ontwerp LC2, dat niet van (slaafse) nabootsing kan worden gesproken, waarbij zij wijst op de verschillende afmetingen, de verschillende verhoudingen – waardoor het zitcomfort heel anders (beter) is –, andere vorm en constructie van het metalen frame. Gezien deze essentiële verschillen, ook die in prijs nu de produkten van gedaagde voor partikulieren nog geen derde kosten van de prijs van de produkten van eiseres sub 1, is gevaar voor verwarring bij het publiek niet te duchten. Gedaagde meent er niet voor verantwoordelijk te kunnen worden gesteld, dat haar

wederverkopers de naam Le Corbusier gebruiken bij het aanpakken van de door haar vervaardigde meubelen.

5. Dienaangaande is de rechtbank van oordeel, dat het model LC2 een werk van toegepaste kunst is als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 11 van de Auteurswet, zodat dit model de bescherming van die wet toekomt. Immers het model is aan te merken als een nieuw oorspronkelijk werk van een eigen karakter, welke het persoonlijk stempel van de ontwerper draagt, terwijl in het ontwerp een kunstzinnig streven is belichaamd.

6. Bij (gebruiks)voorwerpen als de onderhavige gaat het om de vraag, of de totaalindruk die het origineel en het van plagiaat beschuldigde produkt maakt gelijk of nagenoeg gelijk is, welke vraag de rechtbank in casu ontkenkend beantwoordt.

7. In het model LC2 is overheersend de aanblik van de zuiver horizontale en verticale lijnen van de produkten van eiseres sub 1, welk lijnenspel in combinatie met de evenwichtige afmetingen resulteert in fraai ogende cubistisch aandoende produkten van allure, welke allure versterkt wordt door de zeer fraaie materialen en afwerking.

8. In afwijking van het model LC2 hebben de produkten Model 2000 een wat naar achteren aflopende zitting en een wat achteroverhellende rugleuning waardoor het zo in het oog springende lijnenspel van het model LC2 ontbreekt. Dit wordt nog versterkt door de afwijkende proporties van de produkten Model 2000, waarbij met name het aanzienlijk hogere rugleuningdeel maakt, dat laatstgenoemd model een wezenlijk andere - loggere - niet cubistisch aandoende indruk maakt en visueel beduidend minder allure heeft dan de produkten van het model LC2.

9. Aan het vorenstaande doet niet af, dat zowel het model LC2 als het Model 2000 zijn vervat in een frame van stalen buizen, die onderling vrij sterke gelijkenis vertonen, hetgeen echter het verschil in de totaalindruk van de onderscheiden produkten niet althans in onvoldoende mate beïnvloedt, welk oordeel de rechtbank mede is ingegeven door het feit, dat het zichtbaar gebruik van stalen buizen bij meubelen heden ten dage veel voorkomt.

10. Het vorenstaande leidt ertoe, dat het produkt van gedaagde in zijn totaliteit zodanig afwijkt van dat van eiseres sub 1, dat het fabriceren en op de markt brengen door gedaagde van haar produkt van het Model 2000 niet als een aan de vordering primair ten grondslag gelegde inbreuk op de Auteurs- en licentierechten van eiseressen valt te beschouwen.

Daar de hiervoor weergegeven verschillen tussen de produkten van eiseres sub 1 en gedaagde voorkomen zowel bij de fauteuil als bij de twee- en driezitsbank kan in het midden gelaten worden of eiseressen met betrekking tot de banken auteursrecht c.q. licentierecht hebben, immers - indien zulks niet het geval zou zijn - is er gelet op de hiervoor weergegeven verschillen evenmin sprake van een slaafse nabootsing door gedaagde van de twee- en driezitsbank van eiseres sub 1 en is gevaar voor verwarring bij het publiek niet te duchten.

Ook is de gewraakte handelwijze van gedaagde niet te beschouwen als - indien zulks al verboden zou zijn - een verregaande navolging van de stijl van Le Corbusier gelet op het verschil van totaalindruk, die de onderscheidene produkten maken. Voorts kan niet aan gedaagde worden tegengeworpen, dat haar wederverkopers - naar het oordeel der rechtbank derhalve ten onrechte - de naam van Le Corbusier in hun reclamemateriaal noemen.

11. De vordering van eiseressen dient derhalve te worden afgewezen en eiseressen dienen als in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

Rechtdoende:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt eiseressen in de kosten van dit geding, aan de zijde van gedaagde gevallen en tot deze uitspraak begroot op f 1.860,- voor salaris van de procureur en op f 325,60 voor verschotten. Enz.

b) Het Hof, enz.

4. *Behandeling van grief 3 in het incidenteel appél; het beroep op rechtsverwerking.*

4.1. Het beroep van Harvink op rechtsverwerking is het meest verstrekkende verweer.

4.2. Harvink licht dit beroep toe door er op te wijzen dat Carlo Boldini, directeur van Cassina, in april 1982 bij een bezoek aan de toonzaal van Harvink reeds heeft geconstateerd dat Harvink een bankje fabriceerde dat was te kwalificeren als "duidelijk een copie" van LC2 (productie 1 bij akte overlegging producties) en dat Cassina c.s. vervolgens gedurende 2 ½ jaar niets van zich hebben laten horen, hoewel zij konden weten dat Harvink de productie van de M 2000 voortzette, aangezien de toonzalen van Harvink en van de importeur van Cassina, Mobica, in elkaars directe nabijheid zijn gelegen.

4.3. Dit verweer faalt. Aan het feit dat Cassina c.s., na de ontdekking van de op de LC2 gelijkende M 2000 meubelen, niet terstond tot actie tegen Harvink zijn overgegaan, mag niet de gevolgtrekking worden verbonden dat Cassina c.s. hun rechten terzake hebben prijsgegeven.

4.4. Harvink heeft in dit verband aangeboden te bewijzen dat bij haar het vertrouwen is ontstaan dat Cassina c.s. zouden afzien van enige actie tegen haar. Aan dit bewijsaanbod gaat het hof voorbij, nu van rechtsverwerking wegens gewekt vertrouwen slechts sprake kan zijn, indien dit vertrouwen gerechtvaardigd zou zijn gelet op het optreden van Cassina c.s. Dat Cassina c.s. zich in de periode na 1982 op zodanige wijze tegenover Harvink hebben gedragen, dat Harvink aan dit gedrag in redelijkheid het vertrouwen kon ontlenen dat Cassina c.s. de voortzetting van de productie van de M 2000 serie ongemoeid zou laten, is echter gesteld noch gebleken. Harvink beroept zich slechts op het enkele stilzwijgen van Cassina c.s. en dat vormt onvoldoende basis voor zodanig vertrouwen.

5. *Behandeling van de overige grieven.*

5.1. In deze procedure staat voorop de vraag of aan Cassina c.s. een beroep op auteursrechtelijke bescherming van het ontwerp LC2 toekomt.

5.2. Genoemd ontwerp, het model LC2, Fauteuil Grand Confort - petit modèle, is afkomstig van Le Corbusier die de fauteuil in de periode 1925-1928 heeft ontworpen en ontwikkeld.

5.3. Naar het oordeel van het hof wordt het uiterlijk van de LC2 modellen bepaald door een combinatie van het uitwendig, rechthoekig, buizen-frame en de daarbinnen, rechtstandig geplaatste, rechthoekige kussens. Deze kussens eindigen zowel aan de bovenkant, als aan de onder- en zijkant op gelijke hoogte (respectievelijk diepte en breedte) zodat een beeld is ontstaan van een kubus die is opgesloten in een frame-werk. Dit beeld wordt nog versterkt doordat de kussens aan de onderzijde van de fauteuil worden begrensd door een opstaande rand. Door de hier beschreven uiterlijke kenmerken vertonen de LC2 modellen een duidelijk waarneembaar eigen karakter, op grond waarvan aan het LC2 ontwerp, krachtens artikel 10 lid 1 sub 11 van de Auteurswet, auteursrechtelijke bescherming toekomt.

5.4. Daaraan doet niet af dat het gebruik van zichtbare, gebogen, metalen buizen als frame-werk voor zitmeubelen in de tijd waarin het LC2 model is ontworpen ook door andere toonaangevende ontwerpers, zoals bijvoorbeeld Breuer, werd toegepast, zodat het model past in de (meubel)stijl van de betreffende periode. Immers, door de hierboven (sub 5.3) beschreven specifieke en karakteristieke kenmerken, heeft Le Corbusier aan de LC2, met hantering van de toen ontwikkelde, algemene stijlkenmerken en bestaande ideeën, toch een uitgesproken eigen gezicht gegeven, waardoor van een nieuw en oorspronkelijk werk sprake is.

5.5. Ook de omstandigheid dat de LC2 fauteuil door Le Corbusier was bestemd voor massa-fabricatie waardoor hij in zekere zin een anoniem product creëerde, vormt geen

beletsel voor het ontstaan van auteursrecht. Het gaat er om dat ieder LC2 model, ongeacht het aantal vervoelvoudingen dat in omloop is gebracht, onmiskenbaar het persoonlijk stempel van Le Corbusier draagt.

5.6. Nu het ontwerp LC2 derhalve voldoet aan de voor het ontstaan van auteursrecht te stellen vereisten, komt auteursrechtelijke bescherming toe, zowel aan de LC2 fauteuil, als aan de door Cassina op grond van de licentieovereenkomst met La Fondation in haar LC2 serie ontwikkelde en geproduceerde twee- en driezitbanken.

5.7. De fauteuil vertoont immers, naar Cassina onweersproken heeft gesteld, slechts enkele kleine wijzigingen ten opzichte van het model dat in 1929 is gepresenteerd op basis van het prototype uit 1925. De sinds 1978 door Cassina geproduceerde banken zijn eveneens te beschouwen als vervoelvoudingen, zij het in gewijzigde vorm, van het LC2 model van Le Corbusier. Ook zij vertonen het, hierboven beschreven, specifieke gezicht van het LC2 ontwerp. Het gaat daarbij uiteraard niet om het beeld van één enkele, door een frame-werk omsloten, kubus, maar om de samenvoeging, tot één meubel, van een aantal elementen die ieder voor zich, maar ook tezamen in onderling verband, de specifieke uiterlijke kenmerken van het LC2 ontwerp vertonen.

5.8. Vervolgens komt aan de orde de vraag of Harvink, door het vervaardigen en in het verkeer brengen van de M 2000 fauteuils en banken handelt in strijd met het auteursrecht van La Fondation, respectievelijk de licentierechten van Cassina.

5.9. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord.

5.10. Niet alleen vergelijking van de overgelegde foto's van de beide series fauteuils en banken, maar ook, en wel met name, de bezichtiging van de door partijen meegebrachte en getoonde meubelen bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep, leidt tot de conclusie dat tussen de fauteuils en de banken uit de door Cassina geproduceerde LC2 serie en de fauteuils en banken uit de M 2000 serie van Harvink, een grote mate van gelijkheid bestaat.

5.11. Deze gelijkheid betreft zowel de toepassing van een uitwendig, rechthoekig, uit buizen bestaand, frame als de plaatsing, binnen dat frame-werk, van rechtopstaande, rechthoekige, kussens die vanuit alle kanten gezien op gelijke hoogte (respectievelijk breedte en diepte) eindigen. De totaal-indruk van een omsloten kubus op pootjes wordt ook bij de M 2000 meubels versterkt doordat de kussens aan de onderzijde zijn begrensd door een opstaande rand.

5.12. De verschillen die de M 2000 serie ten opzichte van de LC2 serie vertoont, doen aan deze gelijkheid niet af.

5.13. Het verschil in uitwendige afmetingen is niet relevant, nu door deze verschillen nauwelijks afbreuk wordt gedaan aan de onderlinge verhoudingen van de elementen en, met name, de kubusvormige totaalindruk daardoor niet wordt verstoord. De zeer beperkte kanteling van de zitting en het in lichte mate schuin aflopen van de rugleuning brengt weliswaar mee dat de rechte hoek tussen de rugleuning en de zitting enigszins achterover is gekanteld, maar deze wijziging heeft op de uiterlijke verschijningsindruk van het meubel nauwelijks enige invloed.

5.14. De verschillen in het frame-stelsel (de dikte van de buizen en het lassen (M 2000) in plaats van buigen (LC2) van de buizen) zijn weliswaar duidelijk waarneembaar in die zin dat zij de M 2000 een minder aantrekkelijk aanzien geven, maar dit betekent niet dat de, auteursrechtelijk beschermde, uiterlijke kenmerken van het LC2 model niet meer zichtbaar zijn in de M 2000 modellen.

5.15. Genoemde verschillen nemen niet weg dat zowel de M 2000 fauteuils als de M 2000 banken zijn aan te merken als bewerking of nabootsing van het beschermde model LC2, in een enigszins gewijzigde vorm, zonder ten opzichte daarvan als een nieuw, oorspronkelijk werk te kunnen gelden en derhalve als een inbreuk op de rechten van Cassina c.s.

6. Verdere afhandeling van de zaak.

6.1. Naar uit het voorgaande volgt, handelt Harvink, door de vervaardiging en het in het verkeer brengen van de M 2000 serie, in strijd met het auteursrecht van La Fondation en met het licentierecht van Cassina, waardoor Cassina c.s. schade lijden.

6.2. Dit betekent dat de vordering van Cassina c.s. in beginsel toewijsbaar is.

6.3. Het gevorderde verbod, op straffe van een dwangsom, heeft niet alleen betrekking op de M 2000 meubelen, die de inzet van dit geding vormen, maar ook op nog te vervaardigen meubelen, waarvan thans niet is vast te stellen of zij inbreuk maken op de rechten van Cassina c.s. Nu vaststaat dat Harvink met haar M 2000 serie inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht met betrekking tot het LC2 model, is het gevorderde algemene verbod in beginsel toewijsbaar.

6.4. Harvink maakt bezwaar tegen de aanduiding "in overwegende mate gelijkend op" in het gevorderde verbod, aangezien dit buitengewoon vaag zou zijn en bovendien niet aansluit op de normen van de Auteurswet.

6.5. Het hof begrijpt de vordering van Cassina c.s. aldus dat het gaat om een algemeen verbod tot het maken van inbreuk op het auteursrecht terzake van het LC2 model. Bij de formulering van het verbod (sub 8) zal het hof hiermee rekening houden.

6.6. Het hof ziet aanleiding om aan Harvink een termijn van acht dagen na betekening van het arrest te gunnen om aan het opgelegde verbod te voldoen en om de dwangsommen te bepalen op f 5.000,- per overtreding of per dag dat de overtreding voortduurt.

7. Slotsom.

7.1. Het principaal appèl slaagt; dit leidt tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en tot toewijzing van de vordering van Cassina c.s. als hierna te melden.

7.2. Het incidentele appèl faalt en moet worden verworpen.

7.3. Harvink wordt in het ongelijk gesteld. Zij dient te worden veroordeeld in de kosten van de procedure, zowel in eerste instantie als in beide appellen.

8. Beslissing.

Het hof:

in het principaal appèl :

1. vernietigt het vonnis waarvan beroep;

2. verbiedt Harvink, met ingang van de achtste dag na betekening van het arrest, iedere verdere inbreuk op de auteursrechten van Cassina c.s. terzake van het model LC2, in het bijzonder het fabriceren, aanbieden, in voorraad houden, verkopen en/of leveren van de M 2000 fauteuils en banken;

3. veroordeelt Harvink om aan Cassina c.s. een dwangsom te betalen van f 5.000,- per overtreding van het sub 2 genoemde verbod of per dag dat Harvink in gebreke blijft aan genoemd verbod te voldoen;

4. veroordeelt Harvink in de kosten van beide instanties, tot dit arrest aan de zijde van Cassina begroot op f 2.185,65 in eerste aanleg en f 3.983,20 in het principaal appèl;

5. wijst het meer of anders gevorderde af;

in het incidenteel appèl :

1. verwerpt het beroep;

2. veroordeelt Harvink in de kosten van het incidenteel appèl, tot dit arrest aan de zijde van Cassina c.s. begroot op f 1.800,-. Enz.

**Nr 28. Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Kamer,
24 december 1987.**

(Chique de Freak/Clips Mode)

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

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

Pres. en Hof: nu door Clips Mode aannemelijk is gemaakt dat zij van het model bermuda-broek waarvoor Chique de Freak, als door haar ontworpen, bescherming inroept, reeds kennis heeft gekregen ruim voordat Chique de Freak dat model heeft ontworpen, moet aan Chique de Freak enig auteursrecht terzake worden onthouden.

Pres.: ofschoon alle elementen van het model salopette, uitgevoerd in blauwe zgn. stone-washed stretch denim stof, op zichzelf genomen reeds bekende gegevens zijn voor de verwerking van denim stof, is dit model juist door de combinatie van deze elementen als een oorspronkelijk en kunstzinnig ontwerp te beschouwen. het komt niet waarschijnlijk voor, dat deze elementen uitsluitend noodzakelijk zouden zijn om dit model in stretch denim stof te kunnen maken en te kunnen dragen.

Art. 13 Auteurswet 1912.

Pres.: het moet redelijkerwijze voor ondenkbaar worden gehouden, dat de ontwerper van de door gedaagden gebrachte salopette, welke op enige niet essentiële onderdelen na, een exacte nabootsing is van het model van Chique de Freak, anders tot zijn ontwerp is gekomen dan door kennis te dragen van het ontwerp van Chique de Freak.

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

Pres.: tegenover Netteke's boutique dienen de gevorderde bevelen om haar afnemers te verzoeken de inbreukmakende salopettes tegen vergoeding van de betaalde koopprijs en transportkosten terug te zenden en om schriftelijke opgave te doen van de namen en adressen van haar afnemers te worden geweigerd, nu Netteke's boutique de betrokken salopettes heeft verkocht aan particulieren, waarvan zij onmogelijk de namen en adressen kan opgeven. Gevorderde bevelen wel toewijsbaar ten aanzien van Clips Mode nu Chique de Freak daarbij groot belang en Clips Mode daartegen geen bezwaar heeft.

Het gevorderde voorschot op geleden schade afgewezen nu niet aannemelijk is gemaakt dat de inbreukmakende verkopen door elk van de gedaagden een zodanige omvang hebben gehad, dat de gevorderde schadevergoeding gerechtvaardigd zou zijn.

1. De vennootschap onder firma Chique de Freak te Amsterdam,

2. Johanna Wilhelmina Penning,

3. Hermanus Willem Rootert beiden te Amsterdam, appellanten [in kort geding], procureur Mr E.M. Polak, tegen

Johannes Jacobus Staphorst, handelend onder de naam Clips Mode, te Amsterdam, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr A.P.H. Wárlám.

a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 20 augustus 1987 (Mr B.J. Asscher).

Gronden van de beslissing:

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

a. Eind juli 1986 heeft Chique de freak [eiseres sub 1 in eerste aanleg. Red.] twee modellen ontworpen voor een broek en een salopette, welke in september 1987 op de markt zijn gebracht.

b. Beide ontwerpen zijn niet als model gedeponereerd.

c. Clips Mode heeft een broek en een salopette op de markt gebracht, welke modellen nagenoeg gelijk zijn aan de onder b genoemde ontwerpen van Chique de freak.

d. Mabi heeft 47 salopettes en 190 broeken gekocht van Clips Mode.

e. Netteke's boutique heeft op 6 oktober 1986 en op 24 februari 1987 een aantal broeken en salopettes van voornoemd ontwerp gekocht van Chique de Freak en heeft in juli 1987 tweehonderd broeken van nagenoeg gelijk model van Clips Mode gekocht.

2. Chique de freak stelt zich op het standpunt dat deze twee modellen moeten worden beschouwd als een werk van toegepaste kunst in de zin van artikel 10 lid 1 sub 11 van de Auteurswet 1912. Op grond daarvan vordert zij - kort samengevat - dat gedaagden iedere inbreuk op haar auteursrechten staken, dat Clips Mode een schriftelijke opgave van het aantal broeken en salopettes van het model als de onderhavige dat zij in voorraad heeft en verkocht heeft aan haar doet, en voorts dat gedaagden de namen en adressen van de afnemers opgeven en deze afnemers verzoeken de betreffende exemplaren terug te zenden, alles op verbeurte van een dwangsom.

Daarnaast vraagt zij een voorschot op de door haar geleden en nog te lijden schade van f 20.000,- van ieder van gedaagden.

3. Gedaagden hebben bestreden dat de betreffende ontwerpen van Chique de freak in enig opzicht oorspronkelijk zijn, waarbij Mabi en Clips Mode een aantal broeken en salopettes van denim stof ter zitting hebben getoond. Clips Mode heeft bovendien een zogenaamde bermuda broek van lichtblauwe stretchstof met een ritsluiting middenachter, schuine achterzakken en ruitstukken overgelegd. Partijen zijn het erover eens dat het hier een broek betreft van gelijk model als het door Chique de freak ontworpen model.

4. Nu door Clips Mode aannemelijk is gemaakt middels de door haar overgelegde notariële verklaring en het vervoersdocument dat zij dit model reeds in maart 1986 op de markt heeft gebracht, derhalve ruim voor het tijdstip waarop Chique de freak het model heeft ontworpen, moet aan Chique de freak enig auteursrecht terzake worden onthouden en dient de met betrekking tot deze broek gevraagde voorziening te worden geweigerd.

5. De salopette is, evenals de broek, uitgevoerd in blauwe zogenaamde stone-washed stretch denim stof. Ofschoon alle elementen van dit model op zichzelf genomen reeds bekende gegevens zijn voor de verwerking van denimstof, beschouwen Wij het onderhavige model als een oorspronkelijk en kunstzinnig ontwerp, juist door de combinatie van deze elementen. Dit zijn dan met name de uiterst slanke belijning en dubbel gestikte naden over de voor- en achterpijpen, de plaatsing en uitvoering van de diverse ritsen, het laaggesneden borststuk, waarbij de voorsluiting middels een rits gecombineerd wordt met een vetersluiting, alsmede de uitvoering in voornoemde stof. Daarbij wordt nog opgemerkt dat het niet waarschijnlijk voorkomt dat deze elementen uitsluitend noodzakelijk zouden zijn teneinde dit model in stretch denim stof te kunnen maken en te kunnen dragen.

6. Het moet redelijkerwijs voor ondenkbaar worden gehouden dat de ontwerper van de door gedaagde op de markt gebrachte salopette, welke op enige niet essentiële onderdelen na een exacte nabootsing is van het bovenomschreven model, anders tot zijn ontwerp is gekomen dan door kennis te dragen van het ontwerp van Chique de freak.

7. Op grond van het bovenstaande achten Wij het dan ook noodzakelijk dat de salopette auteursrechtelijk beschermd wordt en zijn Wij van oordeel dat de door gedaagden verkochte salopettes daarop inbreuk maken.

8. Gedaagden hebben voorts gesteld nauwelijks te zijn gedagvaard zonder voorafgaande sommatie, terwijl Mabi en Netteke's boutique zich bovendien reeds uitdrukkelijk bereid hebben verklaard het betreffende model niet meer van Clips Mode te zullen afnemen. Mabi heeft inmiddels geen model meer in voorraad, terwijl Netteke's boutique nog slechts vijf salopettes in voorraad heeft. Op 24 juli 1987 zijn bij Clips Mode onder meer 687 salopettes in beslaggenomen.

9. Nu niet is gebleken dat Chique de freak in een eerder stadium dan het uitbrengen van de dagvaarding Mabi en Netteke's boutique heeft gesommeerd tot hetgeen thans wordt gevorderd en zij zich bereid verklaard hebben vrijwillig aan het petitum onder A te voldoen, heeft Chique de freak geen belang bij toewijzing van de vordering ten aanzien van hen.

Met Clips Mode is voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding een gesprek geweest, waaruit voor Chique de freak in ieder geval duidelijk was dat Clips Mode het auteursrecht niet erkende. Bovendien heeft Clips Mode zich niet bereid verklaard vrijwillig aan het onder A gevorderde te voldoen, zodat Chique de freak tegenover haar wel belang heeft bij toewijzing van de vordering.

10. Netteke's boutique heeft de door haar van Clips Mode betrokken salopettes verkocht aan particulieren, waarvan zij onmogelijk de namen en adressen kan opgeven, terwijl zij hen evenmin kan verzoeken de betreffende exemplaren terug te zenden. Het onder E en F gevorderde dient derhalve tegenover haar te worden geweigerd.

11. Mabi heeft ter zitting erkend wel in staat te zijn een opgave te verschaffen van de namen en adressen van haar afnemers, doch heeft tegen deze opgave bezwaar gemaakt.

Bij afweging van de betrokken belangen van Mabi en Chique de freak zijn Wij van oordeel dat de gevraagde opgave en terugname moet worden geweigerd, nu dergelijke maatregelen te verstrekkend zijn en niet in verhouding staan tot de gewraakte gedragingen van Mabi.

12. Ten aanzien van Clips Mode is de gevraagde opgave en terugname van de salopettes toewijsbaar, nu Chique de freak daarbij groot belang heeft en Clips Mode daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.

13. Het door Chique de freak gevorderde voorschot op de door haar geleden schade dient te worden afgewezen, nu zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de betreffende verkopen door elk van gedaagden een zodanige omvang hebben gehad dat een schadevergoeding van f 20.000,- gerechtvaardigd zou zijn.

14. Nu partijen over en weer voor een deel in het ongelijk gesteld zijn, zien Wij aanleiding de kosten van het geding aldus te compenseren dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Beslissing:

1. Beveelt Clips Mode met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op Chique de freak's auteursrechten van de ten processe bedoelde salopette te staken en gestaakt te houden.

2. Beveelt Clips Mode binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Chique de freak schriftelijk opgave te doen van het op 30 juli 1987 door haar of voor haar in voorraad gehouden aantal inbreukmakende salopettes, waarop het onder 1. bedoelde bevel van toepassing is, alsmede van het aantal reeds verkochte inbreukmakende exemplaren.

3. Beveelt Clips Mode binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Chique de freak schriftelijk opgave te doen van de namen en adressen van wie zij de gewraakte inbreukmakende exemplaren betreft.

4. Beveelt Clips Mode binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers schriftelijk te verzoeken om de nog bij haar aanwezige gewraakte inbreukmakende exemplaren tegen vergoeding van de door de afnemers betaalde verkoopprijs en transportkosten terug te zenden.

5. Beveelt Clips Mode binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Chique de freak schriftelijk opgave te doen van de namen en adressen van de onder 4. bedoelde afnemers.

6. Veroordeelt Clips Mode tot vergoeding aan Chique de freak van een dwangsom van f 500,- voor iedere dag dan wel iedere keer dat zij het onder 1 tot en met 5 bevolene geheel of gedeeltelijk mocht overtreden, zulks met een maximum van f 100.000,-.

7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

8. Compenseert de kosten van het geding aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

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

b) Het Hof, enz.

2. Grieven

De grieven, voor zover gehandhaafd, luiden:

Grief I

Ten onrechte overweegt de president sub 4:

"Nu door Clips Mode aannemelijk is gemaakt middels de door haar overgelegde notariële verklaring en het vervoersdocument dat zij dit model reeds in maart 1986 op de markt heeft gebracht, derhalve ruim voor het tijdstip waarop Chique de Freak het model heeft ontworpen, moet aan Chique de Freak enig auteursrecht terzake worden onthouden en dient de met betrekking tot deze broek gevraagde voorziening te worden geweigerd."

Grief II

Ten onrechte overweegt de president sub 13:

"Het door Chique de Freak gevorderde voorschot op de door haar geleden schade dient te worden afgewezen, nu zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de betreffende verkopen door elk van gedaagden een zodanige omvang hebben gehad dat een schadevergoeding van f 20.000,- gerechtvaardigd zou zijn."

3. Feiten waarvan het hof uitgaat

Geen grief is aangevoerd tegen overweging 1 van het vonnis. Ook het hof gaat daarom van de in die overweging onder a tot en met e vermelde feiten uit.

4. Beoordeling

4.1 Niet bestreden is voorts de laatste zinsnede van overweging 3 van het vonnis inhoudende dat de broek die Clips Mode ter zitting heeft getoond - door de president omschreven als een zogenaamde bermuda broek van lichtblauwe stretchstof met een ritssluiting middenachter, schuine achterzakken en ruitstukken - van gelijk model is als het onderhavige in stretch denim uitgevoerde model dat Chique de Freak naar zij stelt eind juli 1986 ontworpen heeft.

4.2 Het hof deelt het oordeel van de president dat Clips Mode voorshands aannemelijk heeft gemaakt dat hij reeds voordien, namelijk in maart 1986, kennis heeft gekregen van het onderhavige model toen zijn leverancier, Marbella P.V.B.A. te Oudenaarde, België hem bedoelde bermuda broek als "sempel" heeft toegezonden. Het standpunt van Clips Mode vindt bevestiging in de in het geding gebrachte verklaring van de directeur van Marbella, afgelegd tegenover notaris Frank Ghys te Kluisbergen, België, waarin deze verklaart dat Marbella op 7 maart 1986 aan Clips Mode een model van meergenoemde bermuda broek heeft geleverd, en wordt ondersteund door het overgelegde vervoersdocument van 7 maart 1986. In hoger beroep heeft Clips Mode voorts nog een telex overgelegd waarin Marbella verklaart dat zij in het voorjaar 1985 te Parijs kennis heeft gekregen van onder meer het model van de onderhavige broek.

4.3 Het standpunt van Clips Mode wordt niet ontkracht door de verklaringen die appellanten in hoger beroep hebben geproduceerd. Clips Mode heeft immers gesteld dat hij het onderhavige model broek pas later in zijn assortiment heeft opgenomen.

4.4 Uit het voorgaande volgt dat voorshands onvoldoende is komen vast te staan dat Chique de Freak auteursrecht met betrekking tot het onderhavige model toekomt. De eerste grief faalt dus.

4.5 Terecht heeft de president het door appellanten gevorderde voorschot ad f 20.000,- op de door hen geleden schade afgewezen. Appellanten hebben onvoldoende gegevens verschaft op grond waarvan de omvang van de schade begroot kan worden. De vermelding van het aantal door Clips Mode verkochte salopettes en de winst die appellanten per salopette maakten is daartoe niet toereikend terwijl dit kort geding zich niet leent voor een nader feitelijk onderzoek ter zake.

4.6 Nu beide grieven falen dient het vonnis waarvan beroep – voor zover nog aan 's hofs oordeel onderworpen – te worden bekrachtigd, met veroordeling van appellanten in de kosten van het hoger beroep.

5. *Beslissing*

Het hof:

Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, voor zover nog aan 's hofs oordeel onderworpen;

Verwijst appellanten in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Clips Mode tot aan deze uitspraak begroot op f 3.850,- (...). Enz.

Mededelingen

Thema-avond Octrooirecherches.

De sectie "Chemie en Recht" van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, organiseert op dinsdag 25 april 1989, van 19.00-21.00 uur de thema-avond "Octrooirecherches".

Plaats: KIVI-gebouw, Prinsessegracht 23, 's-Gravenhage, nabij het Centraal Station (van 18.00 tot 19.00 uur is er gelegenheid tot het nuttigen van aldaar verkrijgbare broodjes).

Sprekers zijn:

– Ir J.P.F. Barneveld Binkhuijsen, hoofd van de afdeling octrooirecherches van een octrooibureau te Den Haag;

Onderwerp: "Literatuurrecherches, het systematisch zoeken naar de eventuele gouden speld in een hooiberg".

– Mevr. W. van der Voorde, directrice van een octrooirecherchebureau te Den Haag, en

– de Heer Ir G. Golja, onderzoeker bij genoemd octrooirecherchebureau;

Onderwerp: "Octrooi-documentatie, een waardevolle bron van informatie".

– Mr Ir J.H. Klooster, octrooigemachtigde te Den Haag;

Onderwerp: "Hoe toegankelijk is Japanse octrooi-informatie bij de Nederlandse Octrooiraad?"

Inlichtingen: Mr Ir H.P. Bienfait, bestuurslid sectie "Chemie en Recht" van de KNCV, tel.: (070)-244463.

Litteratuur

Boeken.

NEDERLAND

Frensel, Mr G., Chipsbescherming. (Studiepockets Privaatrecht Nr 44).

Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, XIV en 145 blz. Prijs f 36,50.

Kemna, Mr A. M. Ch., Source code depot – Softwaregeheimen en faillissement.

Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, XII en 94 blz. Prijs f 32,50.

Kleij, K. van der, Exploitatie van nationale opgelegde licenties in de pan-Europese handel: Uitputting van octrooirechten in de EEG?

Afstudeerscriptie RU Leiden, 1983 [ter inzage in de Bibliotheek van de Octrooiraad].

Kneppers-Heynert, E. M., Een economische en juridische analyse van franchising tegen de achtergrond van een property rights- en transactie kosten benadering.

Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 1988, 268 blz. Prijs f 20,-.

Mulder, Mr J. W., Feiten over counterfeiting.

Afstudeerscriptie 1984 [ter inzage in de Bibliotheek van de Octrooiraad].

Nederlandse Juristen Vereniging, Handelingen 1988 der, deel I, Gegevensbescherming, Preadviezen van Prof. Mr D. W. F. Verkade, Mr A. Patijn, Mr F. Vellinga-Schootstra, Mr P. van Dijken.

Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1988, 228 blz.

Vollenhoven, A. P. van, De positie van de wederverkoper op grond van de Beneluxwet op de warenmerken, in het bijzonder in geval van "ompakking".

Afstudeerscriptie R.U. Leiden, 1983 [ter inzage in de Bibliotheek van de Octrooiraad].

Westendorp, Drs P. H. van, en Dr P. J. Kaufmann, De rol van marktonderzoek bij mededingingsrechtelijke procedures.

Amsterdam, Vereniging voor mededingingsrecht, okt. 1988, 39 blz.

BUITENLAND

Goossen, R. J., Technology transfer in the People's Republic of China: law and practice.

Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, XIV en 197 blz.

[besproken in *Propriété Industrielle-bulletin documentaire* 15 nov. 1988 (444) blz. IV-167/8 en door A. H. G. A. Keder in *Netherlands International Law Review* (XXXV) 1988 (2) blz. 226/7].

Tijdschriftartikelen.

NEDERLAND

Brouwer, Mevr. Mr D. M., en Mr A. P. Meyboom, Het Europese Groenboek Auteursrecht: in duizelingwekkende vaart naar een richtlijn programmatuurbescherming.

Computerrecht 1988/4, blz. 179-1987.

Dommering, Prof. Mr E. J., Gegevensbescherming. Bespreking van de vier preadviezen voor de vergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging 1988.

Computerrecht 1988 (2) blz. 62/8.

Dijken, Mr P. van, Gegevensbescherming en strafprocesrecht, Preadvies "Gegevensbescherming" in Handelingen 1988 der Nederlandse Juristen Vereniging, deel I.

Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1988, 228 blz.