augustus/september 1989, 57e jaargang, nr 8/9
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. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade.
Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

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

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.

Inhoud van deze aflevering

Officiële mededelingen.

Personeel. – Register van Octrooigemachtigden. – China toegetreden tot de Merkenschikking van Madrid.

Jurisprudentie.

a. *Rechterlijke uitspraken.*

1. Octrooirecht.

Nr 65. Hoge Raad, 27 januari 1989, P. Meyn/Stork PMT B.V. (de in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting dat bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht het niet aankomt op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift, maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat, kan ook na de invoeging in 1977 van lid 2 in art. 30 Row. tot uitgangspunt worden genomen; de strekking van dit voorschrift is het midden te houden tussen de "Angelsaksische" en de "Duitse" leer; de enkele beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven uitvoering brengt nog niet mee dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming vallen).

2. Merkenrecht.

Nr 66. Hoge Raad, 20 januari 1989, Drs A.C. Nijs e.a./Ciba-Geigy AG (de door Nijs c.s. aangevoerde omstandigheden kunnen niet leiden tot een "noodzaak" het merk van Ciba te gebruiken in het economisch verkeer onder zodanige omstandigheden dat de merkhouder daarvan schade lijdt; er is geen aanknopingspunt om voor het aanvaarden van een "geldige reden" een andere maatstaf dan de aanwezigheid van een zodanige noodzaak aan te leggen; *Hof:* door aflevering van een aan Tanderil gelijkwaardig middel op eèn recept volgens de formule Nijs zonder daarbij duidelijk te maken dat hij het loco-geneesmiddel levert, pleegt apotheker Jansen inbreuk op het merk Tanderil).

Nr 67. Rechtbank Amsterdam, 18 februari 1987, Esprit de Corp. e.a./Dolphijn Trading B.V. (de handelsnaam Esprit Internationa(a)l is geen met het merk Esprit de Corp. overeenstemmend teken, doch dit is anders indien er sprake is van een gecombineerd gebruik van het merk Esprit de Corp. met het niet gedeponeerde Esprit; bewijslast van het gebruik van de merken Esprit de Corp. en Esprit gelegd bij de houdster van het merk) (met noot v. N.H).

Nr 68. Hof Amsterdam, 22 december 1988, Motormeyer B.V./Daimler-Benz A.G. e.a. (Motormeyer mag als parallel-importeur de merken van Daimler gebruiken voor de verkoop van nieuwe auto's, maar niet zodanig dat de indruk wordt gewekt dat Motormeyer nog steeds dealer is; de woorden "Verkoop van automobielen in het bijzonder Mercedes Benz" zijn Motormeyer toegestaan, alsmede o.m. "Verkoop van occasions, speciaal Mercedes Benz"; de schrijfwijze van de handelsnaam van Motormeyer met in de eerste "O" het beeldmerk van Daimler is in strijd met de Handelsnaamwet) (met noot Ste.).

3. Modellenrecht.

Nr 69. President Rechtbank Haarlem, 18 november 1988, I.A. Bulo/Handelsonderneming J. Vrenegoor en A. Vermeer e.a. (het model is in déze vorm en in déze toepassing als schaal nieuw, waaraan niet afdoet dat het oorspronkelijke idee van drie vlakke glazen platen tezamen een vaas vormend, is ontwikkeld door Van Schijndel aan wie het auteursrecht op de vaas toebehoort; bij een

modeldepot wordt echter niet het idee maar het uiterlijk van een bepaald produkt beschermd) (met noten Ste.).

4. Auteursrecht.

Nr 70. President Rechtbank Haarlem, 17 februari 1989, Veronica Omroep Organisatie e.a./Peter's Music Factory B.V. e.a. (een programmatitel die blijk geeft van originaliteit kan voorwerp zijn van auteursrechtelijke bescherming, doch aan deze eis voldoet "Rock Ballads" voor zachte rocknummers niet; de titel mist gezien het louter beschrijvende karakter merkenrechtelijk onderscheidend vermogen en inburgering is niet aannemelijk) (met noot v. N.H.).

5. Onrechtmatige daad.

Nr 71. President Rechtbank Amsterdam, 9 juni 1988, V.o.f. World Travel School e.a./IIT International Institute of Travel B.V. (het vermelden als funktionarissen van IIT in een brochure van IIT van ex-werknemers die inmiddels een soortgelijke school (WTS) hebben opgericht, is onrechtmatig; het afbeelden van een vennote van WTS in de folder van IIT is niet onrechtmatig, de vennote is niet in een persoonlijkheidsrecht geschaad en jegens WTS en de vennoten ontbreken zwaarwegende privacy-belangen) (met noten C.v.N.).

b. *Beschikking Octrooiraad.*

Nr 72. Afdeling van Beroep, 18 januari 1989 (de stelling van verzoekster dat wel tijdig een vertaling van het Europees octrooi is ingediend, zij het onder een kenbaar onjuist octrooinummer, wordt niet gedeeld: de onjuistheid van het nummer was voor de Octrooiraad niet kenbaar; ten kantore van de buitenlandse agent van verzoekster is onzorgvuldig gehandeld; herstel geweigerd).

Mededeling.

Symposium "Copyright in Information" (blz. 238).

Boekbespreking.

Y. Plasseraud en F. Savignon, L'Etat et l'invention, Parijs, 1986, besproken door Prof.Mr J.J. Brinkhof (blz. 238/9).

Litteratuur.

Officiële mededelingen

Personeel.

Indiensttreding.
De heer M. Choelhai is met ingang van 1 augustus 1989 als administratief medewerker in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische zaken van 1 augustus 1989, nr Personeel 89051).

Beëindiging van dienstverband.
Aan mevrouw J.C.M. Strijbosch-Boelens, medewerkster Direktie-Secretariaat, is op haar verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 augustus 1989 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 21 maart 1989, nr Personeel 89020).

Register van Octrooigemachtigden.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Ing. E.A. Schuring op zijn verzoek op 28 juli 1989 in bovengenoemd Register is ingeschreven en dat wegens overlijden de inschrijving van Mr Ir J.E. Steenken op 10 juli 1989, en van Ir N. Rusting op 7 augustus 1989 in bovengenoemd register zijn doorgehaald.

China toegetreden tot de Merkenschikking van Madrid.

Op 4 juli 1989 is de Volksrepubliek China toegetreden tot de Herziene Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, herzien te Stockholm, 14 juli 1967 (*Trb.* 1989, 54).
De Schikking zal voor China in werking treden op 4 oktober 1989.
(Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.)

Jurisprudentie

Nr 65. Hoge Raad der Nederlanden, 27 januari 1989.

(uithaalorgaan voor slachtvogels)

Mrs W. Snijders, A.R. Bloembergen, W.E. Haak, H.L.J. Roelvink en W.J.M. Davids.

Art. 2A, lid 1 j ° art. 51 Rijksoctrooiwet.
Hof: *Voor de vraag van uitvindingshoogte kan het aangevoerde oudere "Auslegeschrift" slechts van belang zijn indien de vakman op het gebied van inrichtingen als de geoctrooieerde op grond van zijn algemene kennis ervan op de hoogte behoorde te zijn, hetgeen in casu niet is gebleken. Ook afgezien van dit "Auslegeschrift" lag het geoctrooieerde kogelvormige uiteinde van het uithaalorgaan voor slachtvogels niet voor de hand.*

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet.
HR: *Bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht komt het niet aan op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift, maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. Deze in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting kan ook na de invoeging in 1977 van lid 2 in art. 30 Row. tot uitgangspunt worden genomen. Daarbij moet worden uitgegaan van de strekking van dit voorschrift,*

nl. het midden te houden tussen twee uitersten (de "Angelsaksische" onderscheidenlijk de "Duitse" leer) en aldus "a fair protection for the patentee" te combineren met "a reasonable degree of certainty for third parties".

De enkele beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven uitvoering brengt nog niet mee dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming vallen. Voor dit laatste is immers nodig dat deskundige derden, wanneer zij zich rekenschap geven van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, zoals dit uit de conclusies van het octrooischrift in het licht van de beschrijving en de tekeningen naar voren komt, mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft. Deze derden zullen zodanige afstand slechts mogen aannemen indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.

Pieter Meyn te Oostzaan, eiser tot cassatie, incidenteel verweerder, advocaat Mr T. Schaper te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stork PMT B.V. te Boxmeer, verweerster in cassatie, incidenteel eiseres, advocaat eerst: Mr J.A. van Arkel en Jhr Mr D.J. de Brauw, thans: Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper.

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 1 februari 1985 (Mrs J.J. Brinkhof, J.J.R. Bakker en B.D. Wubs).

Overweegt ten aanzien van het recht:

1. (...)

2. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet (voldoende) weersproken en/of blijkend uit de gedingstukken vast:

a. Meyn is eigenaar en houder van het Nederlandse octrooi nr. 166.841, waarvan de aanvrage geacht wordt te zijn ingediend op 22 november 1972. De conclusies van dit octrooi luiden:

1. Inrichting voor het uithalen van slachtvogels, voorzien van een uithaalorgaan, dat via een opening tussen het borstbeen en de staart van een met de enkelgewrichten aan een haak opgehangen vogel in de vogel wordt gebracht en is uitgevoerd als een rechtlijnig heen en weer bewegende stang met een zwenkbaar uitgevoerd, van een wigvormige spleet voor het vastklemmen van de slokdarm van de vogel voorzien verlengstuk, dat bij het inbrengen van het uithaalorgaan in het verlengde van de stang ligt en bij het bereiken van de uiterste stand van de stang in de richting van de wervelkolom wordt omgeklapt, zodanig dat de slokdarm wordt vastgeklemd en het uiteinde van het verlengstuk op de ribben van de vogel wordt gedrukt, waarna het bij de teruggaande beweging van de stang langs de ribben van de vogel wordt getrokken, waarbij het de vogel met de rug op een tegendrukvlak drukt en de met de slokdarm verbonden ingewanden en de longen van de vogel meeneemt, met het kenmerk, dat het uiteinde van het verlengstuk (10) stomp is uitgevoerd en wordt gevormd door twee kogels (1b), die aan weerszijden van de wigvormige spleet (15) zijn aangebracht.

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de stang bestaat uit twee naast elkaar aangebrachte, onderling evenwijdige staven (11,12), waartussen een trekstang (13) voor het verplaatsen van het verlengstuk (10) vrij beweegbaar is opgenomen, waarbij het scharnierend met het verlengstuk (10) verbonden uiteinde van de trekstang (13) zodanig is uitgevoerd, dat de trekstang (13) in elke stand van het verlengstuk (10) steeds voor althans het grootste gedeelte van de lengte in het vlak van de beide staven (11,12) ligt.

b. Voor de toenmalige stand van de techniek wordt in het octrooischrift verwezen naar de ter inzage gelegde Nederlandse octrooiaanvrage 7100142, een inrichting voor het uithalen van slachtvogels van Stork.

c. Stork heeft inrichtingen voor het uithalen van slachtvogels vervaardigd en in het verkeer gebracht, althans ten verkoop aangeboden, welke voorzien zijn van een uithaalorgaan dat een uiteinde heeft dat stomp is uitgevoerd en wordt gevormd door twee kogels die aan weerszijden van een spleet zijn aangebracht welk uithaalorgaan is overgelegd als produktie, voorzien van een label, vermeldende "uitvoering kort gedingvonnis dd. 23 februari 1984."

d. Na het tussen partijen gewezen vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch dd. 23 februari 1984 waarbij werd vastgesteld dat deze machine viel onder de beschermingsomvang van het octrooi van Meyn, heeft Stork het uithaalorgaan afgevijld, waarna twee "varianten" ontstonden, welke varianten zijn overgelegd, elk voorzien van een label, de een vermeldende "produktie 1", de ander "produktie 2".

3. Stork vordert:

I: Nietigverklaring van het Nederlandse octrooi nr. 166.841, alsmede

II: een verklaring voor recht dat Stork geen inbreuk heeft gemaakt op het Nederlandse octrooi 166.841 en dat met name de uitvoering bedoeld in het vonnis dd. 23 februari 1984 (de onder 2c genoemde produktie) en de uitvoeringen bedoeld in rechtsoverwegingen 3 sub 1 van het eveneens tussen partijen gewezen vonnis dd. 26 april 1984 van de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (de onder 2d genoemde produkties 1 en 2) niet onder de beschermingsomvang van genoemd octrooi vallen alsmede schadevergoeding door Stork geleden en nog te lijden als gevolg van het feit dat zij genoemde uitvoeringen achterwege heeft moeten laten.

I. Nietigheid

4. Met betrekking tot de conclusie nr 1 voert Stork als grondslag voor haar vordering tot nietigverklaring van het aangevallen octrooi het volgende aan:

a. de in deze conclusie omschreven maatregel is geen uitvinding, omdat zij geen verbetering betekent ten opzichte van de bekende stand der techniek.
Bekend was immers reeds uit N.O.A. 71.00142 een uithaalorgaan met een stomp uiteinde, en dat stompe uiteinde hief reeds alle nadelen op, die het aangevallen octrooi pretendeert op te heffen.

b. de in deze conclusie omschreven maatregel is niet nieuw. Zij was reeds bekend uit het Duitse Auslegeschrift 1.057.300.

c. In elk geval lag de in deze conclusie omschreven maatregel voor de deskundige, die de toenmalige stand der techniek kende, en dus het Duitse Auslegeschrift 1.057.300, alsmede N.O.A. 71.00142, voor de hand.

5. Meyn betwist deze stellingen.

6. De rechtbank acht de stellingen van Stork ongegrond.

7. *ad 4a.* Bij de gedingstukken bevindt zich een rapport, dat in januari 1984 door de deskundigen van der Beek, Hordijk en Konings in het kader van voormelde kort geding procedures is uitgebracht aan de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch.
In dat rapport merken de deskundigen als wezenlijk voor de door het aangevallen octrooi beschermde uitvinding aan dat ten opzichte van een inrichting volgens N.O.A. 71.00142 met een zwenkbaar, vrij scherp verlengstuk van het uithaalorgaan, dat verlengstuk stomp is uitgevoerd en wordt gevormd door twee kogels of daarmee in dit kader equivalente delen, aan weerszijden van de wigvormige spleet.
Stork heeft echter onweersproken gesteld dat ten tijde van de voorrangsdatum van het aangevallen octrooi reeds inrichtingen bekend waren, voorzien van uithaalorganen met stompe uiteinden.
Zij heeft daarbij verwezen naar N.O.A. 71.00142.

Dat voert de rechtbank tot het oordeel dat het wezen van het aangevallen octrooi bestaat uit de kogelvorm van de uiteinden van het verlengstuk van het uithaalorgaan.
Het aangevallen octrooi pretendeert de nadelen van de bekende stand der techniek op te heffen. Die nadelen zijn volgens de deskundigen (blz. 12 van hun rapport) terug te voeren tot het meer algemene probleem: "hoe kan ongewenste beschadiging van vogel en ingewanden worden voorkomen?"
De rechtbank deelt dat standpunt van de deskundigen.
De stelling van Stork is nu dat dit probleem reeds werd opgelost door de stompe uitvoering van de uiteinden van het verlengstuk van het uithaalorgaan, zodat de kogelvormige uitvoering geen enkele technische verbetering inhoudt.
Die stelling wordt door de rechtbank echter niet als juist aanvaard op grond van de volgende overwegingen.
Ten processe staat vast dat Stork uithaalorganen met kogelvormige uiteinden is gaan vervaardigen, en wel die, bedoelde in r.o. 2c.
Bij gelegenheid van de pleidooien heeft Stork desgevraagd niet kunnen uitleggen welk ander doel zij daarmee had dan het voorkomen van beschadiging van vogel en ingewanden.
Ten processe staat voorts vast dat Stork, toen in kort geding was geoordeeld dat haar machine met kogelvormige uiteinden viel onder de bescherming van het aangevallen octrooi, inrichtingen is gaan vervaardigen, waarbij de oorspronkelijk geheel kogelvormige uiteinden van het verlengstuk van het uithaalorgaan gedeeltelijk waren afgevijld, en wel die, bedoeld in r.o. 2d.
Bij de stukken bevindt zich een rapport dat op 11 mei 1984 door de deskundige Van der Beek in het kader van voormelde kort-gedingprocedures is uitgebracht aan de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch.
Deze deskundige merkt in dat rapport op dat het afgevijlde uiteinde van produktie 1 bedoeld onder 2d, nog een aanzienlijk kogelvormige begrenzing heeft. Na waarneming van de onder 2d bedoelde produkties neemt ook de rechtbank dit standpunt in, niet alleen ten aanzien van produktie 1, doch ook ten aanzien van produktie 2 bedoeld onder 2d. Bij gelegenheid van de pleidooien heeft Stork doen zeggen dat verder uitvijlen niet mogelijk was omdat er dan gevaar voor beschadiging van vogel en ingewanden zou ontstaan.
Deze opstelling van Stork bij gelegenheid van de pleidooien kan slechts tot de conclusie leiden dat de kogelvormige uitvoering van de beide uiteinden van het verlengstuk van het uithaalorgaan wel degelijk een betere oplossing bood voor het beschadigingsprobleem dan de bestaande alleen stompe uitvoering van die uiteinden.

8. *ad 4b.* Het door Stork genoemde Duitse Auslegeschrift 1.057.200 beschermt een soort jagersmes met een kogelvormig uiteinde, dat met de hand in de aarsopening van de vogel moet worden gebracht, en dat tot doel heeft een deel van de ingewanden van een gedode vogel te verwijderen teneinde de kwaliteit van de dode vogel al meteen na het afschieten optimaal te handhaven.
Om de vogel panklaar te maken moeten (later) de overige ingewanden nog verwijderd worden.
Het verband tussen het in dit Auslegeschrift genoemde jagersmes en de in het aangevallen octrooi bedoelde machines voor het verwijderen van alle ingewanden uit geslachte vogels is zo gering dat niet gezegd kan worden dat de kogelvormige uitvoering van de beide uiteinden van het verlengstuk van het in laatstbedoelde machines toegepaste uithaalorgaan ten tijde van de voorrangsdatum tot de stand van de relevante techniek behoorde.

9. *ad 4c.* Hierboven werd reeds overwogen dat er slechts een zeer verwijderd verband bestaat tussen het toepassingsgebied van het Duitse Auslegeschrift 1.057.300 van 14 mei 1959 en dat van de in het aangevallen octrooi omschreven inrichting.
Daar komt bij dat het, hoewel er blijkens hetgeen hierboven werd overwogen behoefte bestond aan oplossing van het aan de bestaande inrichtingen klevende beschadigingseuvel, tot 1972 heeft geduurd voordat het idee werd geboren om de kogelvorm toe te passen op de uiteinden van de verlengstukken van de uithaalorganen van die machines.
De conclusie moet zijn dat de stap van de bekende stand der techniek (de stompe uitvoering van de uiteinden van de uithaalorganen) naar de in het octrooi beschermde maatregel (de kogelvormige uitvoering van die uiteinden) voor de deskundige niet voor de hand lag.

10. Met betrekking tot conclusie nr 2 van het aangevallen octrooi heeft Stork aangevoerd dat de daarin beschreven maatregel niet inventief is omdat zij voor de hand lag voor een deskundige na kennisneming van: A.O. 1.943.077, A.O. 2.774.101 en N.O. 35.067.

11. Ook dit betoog treft geen doel.
De door Stork aangevoerde octrooischriften – die geen van alle betrekking hebben op uithaalorganen met kogelvormig uiteinde –, beschermen volgens Stork constructies die op hetzelfde principe berusten als de constructie van het uithaalorgaan van de machine van Meyn zoals dat beschreven staat in conclusie 2 van het octrooischrift van Meyn.
Nog daargelaten of deze stelling van Stork juist is, kan deze niet leiden tot de conclusie dat het octrooi van Meyn nietig verklaard moet worden omdat in conclusie 2 van het octrooi van Meyn slechts een zeer geschikte uitvoeringsvorm van het uithaalorgaan met kogels wordt beschreven. Omdat dit kogelvormige uiteinde zoals de rechtbank reeds heeft vastgesteld als uitvinding is aan te merken, wordt de uitvindingswaarde van het octrooi van Meyn niet aangetast door het voor de hand liggen van de uitvoeringsvorm alleen.

II. Inbreuk

12. Aan haar vordering tot het verkrijgen van een verklaring voor recht als hierboven sub 3 bedoeld legt Stork ten grondslag,
a) ten aanzien van het met kogels uitgevoerde uithaalorgaan, hierboven bedoeld onder 2c, dat haar machine, die anders funktioneert dan de machine van Meyn, weliswaar is voorzien van een uithaalorgaan met een door kogels gevormd uiteinde, maar niettemin het probleem van de beschadiging van vogel en ingewanden op andere wijze voorkomt, en
b) ten aanzien van de "bijgevijlde" uitvoeringen hierboven bedoeld onder 2d, dat deze geen kogelvorm hebben.

13. Meyn betwist deze stellingen en voert aan dat alle drie de uitvoeringen onder de beschermingsomvang van zijn octrooi vallen.

14. Hierboven werd reeds overwogen dat het wezen van hetgeen in het aangevallen octrooi wordt beschermd bestaat in de kogelvormige uitvoering van de beide uiteinden van het verlengstuk van het uithaalorgaan.
Vast staat dat de hierboven onder 2c bedoelde machine van Stork was uitgerust met een kogelvormige uitvoering van de beide einden van het verlengstuk van het uithaalorgaan.
De conclusie moet zijn dat die uitvoering viel onder de beschermingsomvang van het octrooi van Meyn.

15. Hierboven werd reeds overwogen dat de hierboven onder 2d bedoelde machines van Stork waren uitgerust met uithaalorganen met verlengstukken, waarvan de uiteinden weliswaar met een vijl waren bewerkt, maar die desondanks nog een aanzienlijk kogelvormige begrenzing hadden.
Dat voert tot de conclusie dat ook die uitvoeringen vielen onder de beschermingsomvang van het octrooi van Meyn.

16. Op grond van al het hierboven overwogene dienen de vorderingen van Stork te worden afgewezen.

17. Stork zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit proces worden veroordeeld.

Rechtdoende:

Wijst het gevorderde af.

Veroordeelt Stork in de kosten van deze procedure tot aan deze uitspraak aan de zijde van Meyn begroot op f. 2.480,–; enz.

b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 28 mei 1986 (Mrs R. van der Veen, W.A. van Deth en W. Jonkers).

Beoordeling van het hoger beroep.

3. Alvorens te beslissen over de vordering tot nietigverklaring wenst het Hof te worden voorgelicht door deskundigen, onder meer met betrekking tot het van feitelijk-technische aard zijnde standpunt van Stork dat de kogelvorm, genoemd in conclusie 1, "geen technisch voordeel" heeft, "geen technische verbetering" is, hetgeen het Hof aldus verstaat dat volgens Stork de kogelvorm geen andere funktie en geen andere werking heeft dan de bekende vormen van het in conclusie 1 bedoelde uiteinde van het verlengstuk, anders gezegd: dat de bekende vormen en de kogelvorm hetzelfde "probleem" oplossen en wel op in wezen dezelfde wijze.

4. Hetgeen deskundigen zullen mededelen kan tevens van belang zijn voor de overige vorderingen welke de beschermingsomvang van het octrooi betreffen. Het Hof zal derhalve ook wat betreft de overige vorderingen de beslissing aanhouden tot na het deskundigenbericht.
In verband met een en ander komt het aan het Hof voorshands opportuun voor om deskundigen tevens vragen te stellen met betrekking tot die overige vorderingen, zulks hoewel in verband daarmede reeds een deskundigenrapport, gedateerd januari 1984, is uitgebracht aan de President van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch.

5. Het Hof verkeert in het onzekere of, verondersteld dat het octrooi wat betreft conclusie 1 nietig zou zijn, partijen, of een van hen, een beslissing wensen omtrent de geldigheid van conclusie 2.

6. Op grond van het voorgaande zal het Hof de zaak verwijzen naar de rol opdat partijen zich schriftelijk kunnen uitlaten over het volgende.

a. Over welke geschilpunten wensen partijen voort te procederen?

b. Welke persoon of personen wensen partijen als deskundige(n) benoemd te zien?

c. Welke vragen zouden partijen aan de deskundige(n) gesteld willen zien?

Beslissing.

Het Hof verwijst de zaak naar de rol van donderdag 3 juli 1986 met het doel als in overweging 6 genoemd;

Cassatieberoep van dit arrest kan slechts worden ingesteld tegelijk met zodanig beroep van het eindarrest. Enz.

c) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 9 januari 1987 (Mrs R. van der Veen, W.A. van Deth en W. Jonkers).

Beoordeling van het hoger beroep

2. Bij voornoemd arrest [het tussenarrest van 28 mei 1986. *Red.*] heeft het hof te kennen gegeven voorlichting door deskundigen te wensen. Aan partijen is de gelegenheid gegeven zich uit te laten over personen die zij als deskundigen benoemd zouden willen zien. Stork heeft in haar akte doen weten dat partijen nog overleg pleegden te dier zake. Zij stelde onder meer "dat personen die technisch octrooirechtelijk deskundig zijn al dan niet in "samenspraak" met een "kippentechnoloog" een oordeel zouden kunnen geven. Meyn stelde in zijn akte onder meer dat een deskundige een goed technisch en octrooirechtelijk inzicht diende te hebben – hij noemde een naam van zodanige deskundige – en dat voorts een pluimveespecialist en een slachtspecialist als deskundigen moesten fungeren indien meer dan één deskundige zou worden benoemd. Hij stelde tevens dat hij vooralsnog geen namen van zodanige specialisten kon noemen. In de in overweging 1 genoemde brief wordt het hof bericht dat Stork niet accoord gaat met de door Meyn genoemde deskundige alsmede dat partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de te benoemen personen.

3. Nu geen der partijen – hoewel thuis op het onderhavige gebied – personen noemt (behalve de door Meyn genoemde persoon) die in aanmerking komen voor benoeming tot deskundige en partijen kennelijk ook niet als deskundige willen zien benoemd een of meer van de deskundigen die bericht hebben uitgebracht in de inbreukprocedure voor de President van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, acht het hof het niet meer opportuun deskundigenbericht in te winnen en zal het zonder zodanig bericht beslissen.

Ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring

4. Partijen hebben uitvoerig gedebatteerd over de vraag of het uiteinde van het verlengstuk van het uithaalorgaan bij de bekende stand van de techniek, in het bijzonder zoals die stand is weergegeven in de octrooiaanvrage 71.00142 waarnaar het aangevallen octrooi verwijst, moet worden aangemerkt als stomp of scherp. Het hof acht dat debat niet zinvol. Uit de tekeningen behorend bij genoemde octrooiaanvrage blijkt voldoende duidelijk dat het uiteinde niet scherp is maar stomp in de dagelijkse algemene betekenis van die woorden. Het aangevallen octrooi bezigt die woorden in een andere betekenis. Wat die zijn moge, is niet van belang nu het octrooi niet is verleend, voor zover thans van belang, voor een stomp uiteinde zonder meer maar voor een stomp uiteinde dat wordt gevormd door twee kogels. De incidentele grief van Meyn faalt dan ook.

5. Op bladzijde 1 van het aangevallen octrooi, regels 14-16, regels 21-24 en regels 25-29 is voldoende duidelijk gesteld welke bezwaren zijn verbonden aan een uiteinde volgens de bekende stand van de techniek. In regels 35 en volgende wordt gesteld dat die bezwaren door de kogelvorm worden opgeheven. Meyn heeft in de procedure die stellingen gehandhaafd (onder andere in paragraaf 8 van de memorie van antwoord). Stork betwist die stellingen doordien zij betoogt dat de kogelvorm "geen technisch voordeel" heeft, geen "technische verbetering" is, ten opzichte van de bekende stand van de techniek. Op dat betoog hebben betrekking de grieven I tot en met VI en X van Stork.

6. Met betrekking tot dat geschilpunt overweegt het hof (1) dat Stork niet heeft betwist hetgeen Meyn in eerste aanleg heeft gesteld in de paragrafen 5 tot en met 9 van zijn conclusie van antwoord betreffende de nieuwheid van de kogelvorm, (2) dat, hoewel volgens Stork de kogelvorm geen voordeel biedt boven de bekende stand van de techniek, zij desalniettemin die vorm is gaan toepassen en daarvoor in de procedure geen andere verklaring heeft gegeven [tweede paragraaf 13 van de memorie van grieven] dan "dat het kogeltje het qua vorm, qua uiterlijk goed deed", welke verklaring niet aannemelijk is en (3) dat Stork die toepassing wil voortzetten en bereid is daartoe te procederen in inbreuk- en nietigheidsgedingen instede van terug te vallen op de volgens haar even deugdelijke stand van de techniek. Dit een en ander maakt het in overweging 5 vermelde betoog van Stork onaannemelijk en toont voldoende aan dat de stellingen van Meyn juist zijn, waarbij in het midden kan blijven of de door hem genoemde bezwaren van de bekende stand van de techniek alle en volledig door de kogelvorm worden opgeheven. Vorengenoemde grieven leiden dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis.

7. Stork heeft zich voorts beroepen op de Duitse Auslegeschrift 1.057.300 bekend gemaakt op 14 mei 1959. Hierop hebben betrekking de grieven VII, VIII, IX en XI.

8. Dienaangaande overweegt het hof dat het aangevallen octrooi betreft een ganse inrichting voor het verwijderen van de slokdarm, ingewanden en longen van slachtvogels. De Auslegeschrift betreft een: "Gescheideauszieher für Wildgeflügel in Form eines Hakens" een door jagers te gebruiken haakje voor het uittrekken van de ingewanden van een geschoten vogel. Hieruit volgt dat de materie van de Auslegeschrift niet behoort tot het gebied van de techniek waarvan de geoctrooieerde inrichting deel uitmaakt of, anders gezegd, tot het vakgebied van de deskundige terzake van inrichtingen zoals de geoctrooieerde. Bij memorie van grieven, paragraaf 19, heeft Stork nog gesteld dat de Auslegeschrift en het aangevallen octrooi "in dezelfde

klasse" zijn ingedeeld. Meyn heeft dat bij memorie van antwoord ontkend en Stork is er bij pleidooi niet op teruggekomen. Het hof kan derhalve van genoemde stelling, daargelaten wat er zij van de betekenis ervan, niet uitgaan.

9. Het vorenoverwogene betekent wat betreft de vraag van de uitvindingshoogte dat de Auslegeschrift slechts van belang kan zijn indien de vakman op het gebied van inrichtingen zoals de geoctrooieerde op grond van zijn algemene kennis ervan op de hoogte behoorde te zijn. Dat is gesteld noch gebleken. Stork heeft daarentegen gesteld bij pleidooi in eerste aanleg (paragraaf 9 van de pleitnotities van haar procureur) dat het voor Stork "niet eenvoudig" was de Auslegeschrift te vinden.

10. Stork betoogt tevens dat de kogelvorm bij inrichtingen als de onderhavige voor de hand lag, ook afgezien van de Auslegeschrift. Het hof onderschrijft dit betoog niet, ten eerste omdat de Octrooiraad – bij uitstek geroepen inventiviteit te beoordelen – uitgaande van eenzelfde stand van de techniek als die waarvan te dezen moet worden uitgegaan, destijds voldoende uitvindingshoogte aanwezig heeft geacht, ten tweede niet op grond van de in overweging 6 onder (1) en (2) genoemde feiten en omstandigheden.

11. Nu ook de in overweging 7 genoemde grieven niet kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis voorzover daarbij de vordering tot nietigverklaring is afgewezen, moet dat vonnis in zoverre worden bekrachtigd.

Ten aanzien van de vordering tot verklaring voor recht

12. De grieven XII en XIII van Stork houden onder meer de klacht in dat de rechtbank heeft aangenomen dat Stork inbreuk heeft gemaakt op het onderhavige octrooi hoewel in de beschrijving en in conclusie 1 wordt gezegd dat het betreft een inrichting voorzien van een uithaalorgaan dat is uitgevoerd als een rechtlijnig heen en weer bewegende stang terwijl de desbetreffende inrichtingen van Stork zijn voorzien van een uithaalorgaan dat is uitgevoerd als een kromlijnig heen en weer bewegende stang.

13. Dienaangaande hebben de deskundigen in hun rapport d.d. januari 1984 aan de President van de rechtbank te 's-Hertogenbosch geoordeeld, bladzijde 16: dat de kromlijnige beweging de uitvinding – kogelvormig uitgevoerd uiteinde dat beschadiging der vogels voorkomt – "niet beroert". Het hof onderschrijft dat oordeel maar daarmee is de beschermingsomvang van het octrooi niet zonder meer bepaald. Het gaat om de uitvinding zoals zij is geoctrooieerd. Daarbij zijn te dezen niet aan de orde de vraag of de beschermingsomvang van het octrooi buiten de letter mag gaan omdat van de uitvinder redelijkerwijs niet mocht worden gevergd de uitvinding zodanig perfect te formuleren dat bij voorbaat iedere toepassingsmogelijkheid zou zijn bestreken en de vraag of derden daarom behoren te begrijpen dat een niet geheel letterlijke toepassing toch inbreuk oplevert. Te dezen is de situatie aldus dat de uitsluitende rechten zijn verleend voor een bepaalde categorie inrichtingen (te weten inrichtingen voorzien van een uithaalorgaan uitgevoerd als een rechtlijnig heen en weer bewegende stang) terwijl het octrooi verwijst naar een weergave van de stand van de techniek, te weten naar de octrooiaanvrage 71.00142, waarin naast die categorie een andere categorie inrichtingen is beschreven en getekend (te weten inrichtingen voorzien van een uithaalorgaan dat is uitgevoerd als een kromlijnig heen en weer bewegende stang). Het gaat te ver aan te nemen dat in zulk een situatie derden – waarbij het niet alleen om Stork kan gaan – behoren te begrijpen dat de beperking tot de eerste categorie op een omissie van Meyn berust (gelijk namens Meyn bij pleidooi in hoger beroep is gezegd) – terwijl voor zulk een beperking verschillende redenen kunnen bestaan – en dat de uitsluitende rechten zich tevens uitstrekken tot de tweede categorie, waarnaar wel wordt verwezen, als behorend tot de stand van de techniek, maar welke in de omschrijving van de uitsluitende rechten wordt buitengesloten.

14. De in overweging 12 genoemde klacht is derhalve gegrond. Dit brengt mede dat de grieven XII en XIII overigens geen bespreking behoeven, evenmin als grief XIV, dat het bestreden vonnis moet worden vernietigd in zoverre als daarbij de vordering tot verklaring voor recht is afgewezen en dat die vordering moet worden toegewezen.

Ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding

15. Meyn heeft niet bestreden de feiten en omstandigheden welke Stork heeft gesteld in paragraaf 6 van haar in eerste aanleg genomen akte tot vermeerdering van eis, met uitzondering van de laatste twee zinnen van die paragraaf. Dit brengt mede dat ook de vordering tot schadevergoeding toewijsbaar is, waarbij kortheidshalve zij verwezen naar H.R. 16 november 1984, *N.J.* 1985 no. 547.

Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het bestreden vonnis van 1 februari 1985 van de rechtbank te 's-Gravenhage voorzover daarbij is afgewezen de vordering tot nietigverklaring van het Nederlandse octrooi 166.841;

vernietigt dat vonnis voor het overige;

verklaart voor recht dat Stork geen inbreuk heeft gemaakt op voornoemd octrooi en met name dat de uitvoering bedoeld in het vonnis d.d. 23 februari 1984 van de President van de rechtbank te 's-Hertogenbosch en de uitvoeringen bedoeld in rechtsoverweging 3 sub 1 van het vonnis d.d. 26 april 1984 van die President niet vallen onder de beschermingsomvang van dat octrooi;

veroordeelt Meyn om aan Stork te vergoeden de door laatstgenoemde geleden en te lijden schade als gevolg van de handelingen van Meyn genoemd in paragraaf 6 van de op 23 oktober 1984 door Stork genomen akte tot vermeerdering van eis, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het (de) daartoe in aanmerking komende tijdstip(pen);

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt van het geding in beide instantiën. Enz.

d) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr W.D.H. Asser, 25 november 1988.

1. Inleiding (...)

2. Bespreking van het principale cassatiemiddel

2.1. Het middel richt zich tegen de r.o. 13 en 14 van het bestreden arrest. Daar behandelt het hof de grieven XII en XIII van Stork, waaromtrent het hof in r.o. 12 overweegt dat zij onder meer de klacht inhouden

"dat de rechtbank heeft aangenomen dat Stork inbreuk heeft gemaakt op het onderhavige octrooi hoewel in de beschrijving en in conclusie 1 wordt gezegd dat het betreft een inrichting voorzien van een uithaalorgaan dat is uitgevoerd als een *recht*lijnig heen en weer bewegende stang terwijl de desbetreffende inrichtingen van Stork zijn voorzien van een uithaalorgaan dat is uitgevoerd als een *krom* lijnig heen en weer bewegende stang".[12])

2.2. In de tweede zin van r.o. 13 verenigt het hof zich met het in de eerste zin weergegeven oordeel van de deskundigen in het eerste k.g. dat de *krom* lijnige beweging de uitvinding – kogelvormig uitgevoerd uiteinde dat beschadiging der vogels voorkomt – "niet beroert". Middelonderdeel 2 onderscheidt hier terecht twee beslissingen van het hof, te weten:

– a. "de uitvinding" bestaat in het kogelvormig uitgevoerd uiteinde van het uithaalorgaan;

– b. de *krom*lijnige beweging van het uithaalorgaan in de machines van Stork "beroert" niet "de uitvinding".

2.3. De hier door het hof slechts gedeeltelijk geciteerde passage uit het deskundigenrapport luidt in haar geheel: "Is een kromlijnige beweging wellicht beter dan een rechtlijnige beweging gezien de vorm van de holte in de vogels, dan moet men die kromlijnige beweging als een

[12]) Cursiveringen van mij, A.

verbetering van de in het Nederlandse octrooischrift[13]) beschreven machine beschouwen, welke verbetering *het wezen van de uitvinding*: de kogelvormig uitgevoerde uiteinden van het verlengstuk, die in althans een belangrijk deel van hun ongeveer U-vormige baan beschadiging der vogels voorkomen, niet beroert".

2.4. Het valt op dat het hof de essentiële, door mij gecursiveerde woorden "het wezen van" heeft weggelaten. Wat daarvan de reden is moet ik in het midden laten,[14]) maar ik wil er in elk geval wèl van uitgaan dat het hof het wezen van de uitvinding met de deskundigen gelegen acht in de kogelvormig uitgevoerd uiteinden (van het verlengstuk van het uithaalorgaan) die beschadiging van de vogel voorkomen.

2.5. Nu hoef ik, lijkt me, niet meer aan te tonen dat naar vaste rechtspraak van Uw Raad het bij de vaststelling van de beschermingsomvang door de rechter gaat om de vraag wat het wezen van de geoctrooieerde uitvinding is.[15])

2.6. Hoewel niet blijkt dat Uw Raad na 1977 is afgestapt van het criterium van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding,[16]) wil ik toch, vooral omdat het me voor de beoordeling van 's hofs arrest van belang lijkt, enige aandacht besteden aan de vraag of het in 1977 in art. 30 ROW ingevoegde tweede lid luidende:
"het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies"
aanleiding behoort te geven tot een wijziging van de genoemde rechtspraak.

2.7. Lezende wat hier staat zou men kunnen concluderen dat de bepaling "slechts" de rechter opdraagt de beschermingsomvang vast te stellen op basis van de inhoud van de conclusies van het octrooischrift en een uitleg daarvan waarbij rekening wordt gehouden met de beschrijving[17]) en de tekeningen. Dat de rechter aldus te werk diende te gaan was al voor 1977 uit de rechtspraak af te leiden.[18]) Over de vraag welk criterium de rechter moet aanleggen bij het vaststellen van de beschermingsomvang lijkt de bepaling zich niet uit te laten.

2.8. Dwingt de tekst van deze bepaling dan ook niet tot een andere rechtspraak,[19]) de interpretatieregel die in de MvT bij het voorgesteld lid 2 van art. 30 ROW[20]) wordt weergegeven geeft aanleiding tot discussie over genoemde vraag.[21]) Duidelijkheidshalve citeer ik de betrokken passage in de MvT in haar geheel:
"De tekst van deze bepaling zou aanleiding kunnen geven tot misverstanden. De ondergetekenden willen daarom als volgt de bedoeling van deze bepaling weergeven.
De bepaling mag niet aldus worden uitgelegd, als zou de beschermingsomvang van het octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen alleen zouden mogen dienen om dubbelzinnigheden op te heffen, die de tekst van de conclusies zou kunnen oproepen. Zij mag echter ook niet worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en tekeningen leest, zou hebben willen beschermen. De bepaling beoogt daarentegen tussen deze twee uitersten – wel als Angelsaksische onderscheidenlijk Duitse leer aangeduid – het midden te houden en zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager te geven als rechtszekerheid aan derden.
Deze uitleg komt overeen met de tekst van een interpretatief protocol bij het Europees Octrooiverdrag,[22]) welk protocol bestanddeel van dat verdrag is. Dit verdrag bevat in zijn artikel 69 letterlijk de tekst van artikel 8, derde lid, van het Verdrag van Straatsburg.[23])
Bij de discussie over die bepaling bleken verschillen van opvatting te bestaan, die de regeringen niet hebben willen oplossen door een van het Verdrag van Straatsburg afwijkende tekst op te nemen, maar door een eensluidende interpretatie bij protocol vast te leggen.
Aangezien de staten, die het Verdrag van Straatsburg hebben bekrachtigd (Ierland) of alleen nog maar hebben ondertekend (10 andere staten) alle ook het Europees Octrooiverdrag hebben ondertekend, zodat verwacht mag

---

[13]) Daarmee wordt bedoeld: het octrooi van Meyn.

[14]) Dat het Haagse hof al eerder er blijk van gaf de term "wezen der uitvinding" te willen vermijden blijkt uit wat daarover wordt opgemerkt door A.P. Pieroen in zijn recentelijk verschenen dissertatie *Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland*, 1988, nr. 504 e.v., blz. 384 e.v.

[15]) Het standaardarrest in dezen is HR 20 juni 1930, *NJ* 1930, 1217 (PS) (Tasseron/Philips). Zie verder de conclusie OM (mr Franx) vóór HR 10 juni 1983, *NJ* 1984, 32 (LWH)(Pfizer/Pharmon), nr. 6, blz. 128 [*B.I.E.* 1984, nr 39, blz. 127. *Red.*]; de conclusie OM (mr Biegman-Hartogh) vóór HR 22 juni 1984, *NJ* 1985,4(LWH)(Mast/Avabel), onder 8, blz. 23, l.k.-r.k. [*B.I.E.* 1985, nr 27, blz. 113. *Red.*]; en verder het overzicht van de rechtspraak van Uw Raad bij Pieroen, nrs. 224-225, blz. 173-175. Voor de literatuur verwijs ik naar het literatuuroverzicht dat Pieroen geeft in nrs. 151-183, blz. 116-139. In het bijzonder noem ik hier het altijd nog belangrijke boek van Telders, *Nederlandsch octrooirecht*, 2e druk met medewerking van Croon, 1946, en verder de moderne handboeken: Van Nieuwenhoven Helbach, *Nederlands handels- en faillissementsrecht*, II, *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, 7e druk, 1983, nr. 261, blz. 119, nr. 268, blz. 122 en nr. 275, blz. 126 (over de invloed van het in 1977 aan art. 30 ROW toegevoegde tweede lid); Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, *Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom*, 6e druk, 1984, blz. 33-34; Van Oven, *Handelsrecht*, 1981, nr. 171, blz. 362-365.

[16]) Aldus Pieroen, nr. 499, blz. 381; Brinkhof, Legt de Nederlandse rechter octrooien te ruim uit?, in: *BIE* 1986, blz. 141, l.k. onder 5 bij en in noot 3. Beiden wijzen op het hanteren van het begrip "wezen van de uitvinding" in HR 18 mei 1979, *NJ* 1979, 479 (LWH) (Letraset/Mecanorma), blz. 1505, l.k. eerste rechtsoverweging [*B.I.E.* 1980, nr 8, blz. 48. *Red.*], en HR *NJ* 1985, 4 (Mast/Avabel), onder 3.2., blz. 20 l.k., tweede volle alinea aan het slot.

[17]) Dit is de beschrijving van de uitvinding, voorafgaande aan de conclusies, zie art. 22A, lid 1 onder d en art. 22B ROW.

[18]) In deze zin Haardt, *Het octrooirecht tussen 1952 en 1977*, in: Quid iuris (Bundel 200 jaar *"Door tijd en vlijt"*, onder 9, sub a, blz. 97); Van Nieuwenhoven Helbach, nr. 269, blz. 123. Aldus ook de MvT op de wijzigingswet van 1977, *Hand. II* 1974-1975, 13 209 (R 967), nr. 3, blz. 49; zie ook ed. Schuurman & Jordens 73-I, 1985, blz. 143-144: "Deze regel [het voorgestelde lid 2 van art. 30, A.] die vrijwel in overeenstemming is met de in het Koninkrijk gevestigde opvatting...". Zie verder uitvoerig, ook over de verhouding tussen de verschillende bestanddelen van een octrooischrift, Pieroen, nrs. 375-396, blz. 294-307.

[19]) Aldus Van Nieuwenhoven Helbach, nr. 265, blz. 126; in deze geest ook Van Oven, nr. 171, blz. 365 en, als ik tussen de regels door lees, Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, blz. 33.

[20]) Blz. 49. Zie ook Schuurman & Jordens 73-I, blz. 144-146.

[21]) Zie over die interpretatieregel en lid 2 van art. 30 ROW mijn ambtgenoot Franx in zijn genoemde conclusie voor het arrest *NJ* 1984, 32 (Pfizer/Pharmon); Van Nieuwenhoven Helbach, nrs. 274 en 275, blz. 125-126; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, blz. 33; en uitvoerig Pieroen, nrs. 135-137, blz. 105-108 over de geschiedenis van de totstandkoming van het tweede lid van art. 30 ROW; deel 3, hoofdstuk XIII, nrs. 490-525, blz. 375-404 over de invloed van de nieuwe bepaling. Zie verder Brinkhof in *BIE* 1986, blz. 140-142; Van Nispen in zijn bespreking van Pieroens dissertatie in *BIE* 1988, blz. 238-239.

[22]) Zie voor de authentieke teksten van het protocol (Frans, Engels en Duits) en de officiële Nederlandse vertaling Pieroen, blz. 758-760. De Engelse tekst en de Nederlandse vertaling staan ook in Schuurman & Jordens, 73-I, blz. 145-146. Zie voor de merendeels niet belangrijke tekst-verschillen tussen wat hier in de MvT wordt gezegd en de tekst van het protocol Pieroen, nr. 136, blz. 107-108. Zie dezelfde auteur over art. 8, lid 3 van het Verdrag van Straatsburg, deel 2, hoofdstuk I, nrs. 31-36, blz. 28-33; over art. 69 en het bijbehorende protocol van het Europees Octrooiverdrag, hoofdstuk II, nrs. 37-56, blz. 34-50; en over beide verdragen verder hoofdstuk V, nrs. 65-122, blz. 59-93, *waarvan i.h.b. van belang zijn* nrs 94-108, blz. 76-86 over het Verdrag van Straatsburg en het Europees Octrooiverdrag, en nrs. 115-122, blz. 89-93 over de uniforme beschermingsomvang.

[23]) Dit verdrag is op 3 december 1987 voor het gehele Koninkrijk in werking getreden; zie Pieroen, nr. 144, blz. 111-112. Art. 8 lid 3 luidt in de Nederlandse vertaling (*Trb.* 1964, 173): "De omvang van de door het octrooi verleende bescherming wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen om de conclusies te interpreteren".

worden dat te zijner tijd de staten, die partij zullen zijn bij het Verdrag van Straatsburg en het Europees Octrooiverdrag in grote mate dezelfde zullen zijn, kan aan dit interpretatief protocol grote waarde voor de uitleg van het Verdrag van Straatsburg worden toegekend, hoewel het protocol formeel niet met dat verdrag samenhangt".

2.9. Belangwekkend en, naar ik meen, ook verduidelijkend is de volgende uiteenzetting in de MvT bij de Rijkswet van 6 november 1986 tot goedkeuring van o.a. het Verdrag van Straatsburg, *Stb.* 624,[24]) met betrekking tot art. 8, lid 3 van dit verdrag:

"Ten aanzien van de uitleg van de beschermingsomvang zijn er twee tegengestelde belangen: die van de octrooihouder en die van de gemeenschap die met het uitsluitend recht wordt geconfronteerd. De octrooihouder heeft er belang bij de beschermingsomvang van zijn octrooi zo ruim mogelijk uit te leggen om ook toepassingen van de uitvinding die bij de octrooiverlening nog niet voorzien konden worden voor anderen uit te sluiten. De gemeenschap, in de eerste plaats de concurrerende derden, zal in de uitoefening van een bedrijf zo min mogelijk door uitsluitende rechten wensen te worden gehinderd, en indien dit toch het geval is, op zo voorspelbaar mogelijke wijze. De rechtsorde moet deze twee belangen in evenwicht houden.

Daarbij heeft in Duitsland geruime tijd een systeem van ruime uitleg van de beschermingsomvang gegolden, waarbij de belangen van de uitvinder voorop stonden. Daartegenover stond het Angelsaksische systeem, dat door bijna letterlijke interpretatie van de conclusies zware nadruk legde op de rechtszekerheid van derden.

Met de omschrijving in het derde lid is beoogd min of meer een middenweg te formuleren: de beschermingsomvang wordt bepaald door de inhoud van de conclusies, doch de beschrijving en tekeningen dienen tot nadere interpretatie daarvan.

Hiermede zijn de onderscheidene interpretaties slechts zeer gedeeltelijk tot elkander gebracht. Een nadere poging daartoe is gedaan bij de totstandkoming van het Europees Octrooiverdrag. Aan artikel 69 van dat verdrag, waarvan het eerste lid letterlijk de tekst van artikel 8, derde lid, van het onderhavige verdrag inhoudt, is een interpretatief protocol toegevoegd, dat poogt het midden te vinden tussen bovengenoemde uitersten.

Aangezien de staten die het verdrag hebben bekrachtigd of ondertekend tevens het Europees Octrooiverdrag hebben ondertekend, kan aan dit interpretatief protocol grote waarde voor de uitleg van het onderhavige artikel 8, derde lid, worden toegekend, hoewel het protocol formeel niet met het Verdrag van Straatsburg samenhangt.

Ook de Rijksoctrooiwet (artikel 30, tweede lid) is aan artikel 8, derde lid, aangepast."[25])

2.10. Uitgaande van wat het protocol bij art. 69 van het Europees Octrooiverdrag zegt over de interpretatie van het bepaalde in art. 69 van het Europees Octrooiverdrag en van wat op grond daarvan moet worden aangenomen met betrekking tot de uitleg van art. 8 lid 3 van het Verdrag van Straatsburg alsook van art. 30 lid 2 ROW, meen ik met de meeste auteurs[26]) – en anders dan Pieroen[27]) en het Haagse Hof in zijn arrest van 9 december 1981[28]) – dat de hierboven onder 2.6. geformuleerde vraag ontkennend moet worden beantwoord, althans in dier voege dat het criterium van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding niet op gespannen voet staat met een toepassing van art. 30 lid 2 ROW die past binnen het door het Verdrag van Straatsburg en het protocol van het Europees Octrooiverdrag bepaalde kader.

2.11. Wel dunkt me dat de rechter, misschien wat meer dan vroeger, aandacht zal hebben te schenken aan het belang van de – in de woorden van het protocol – aan derden te bieden "redelijke rechtszekerheid".[29]) Hieraan kan dan in het bijzonder worden tegemoetgekomen doordat de rechter bij zijn oordeelsvorming over de vraag waarin het wezen van de geoctrooieerde uitvinding is gelegen zich primair laat leiden door de conclusies, bezien in het licht van de verdere inhoud van het octrooischrift, zich daarbij terughoudend opstelt ten aanzien van het weginterpreteren van kenmerken[30]) en als, in het licht van het debat van partijen, het octrooischrift niet of onvoldoende duidelijk de vraag naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding beantwoordt, te rade gaat bij andere bronnen, waarvan dan uiteraard in de eerste plaats in aanmerking komt het voor derden openbare verleningsdossier.[31]) Hiermee geef ik

---

[24]) *Hand. II* 1984-1985, 19130 (R 1294), nr. 3, blz. 12-13.

[25]) Zie daarover Pieroen, nr. 144, blz. 111-112.

In nr. 127, blz. 102 verdedigt Pieroen dat art. 8 lid 3 Verdrag van Straatsburg *directe werking* heeft en dat de beschermingsomvang van Nederlandse octrooien niet langer aan de hand van art. 30 lid 2 ROW maar rechtstreeks aan de hand van art. 8 lid 3 VVS moet worden bepaald. In nr. 145, blz. 112-113, aansluitend aan de weergave van het in de tekst geciteerde gedeelte uit de MvT, merkt hij echter wel op: "In de parlementaire stukken wordt gezwegen over de vraag of art. 8 lid 3 VVS directe werking heeft. De wetgever lijkt impliciet aan te nemen dat een dergelijke werking ontbreekt, maar verzuimt daarbij de dan van belang zijnde vraag aan de orde te stellen of art. 30 lid 2 ROW in overeenstemming is met art. 8 lid 3 VVS. Gezien de taalkundige discrepantie tussen "inhoud" enerzijds en "terms/teneur" [uit de authentieke Engelse c.q. Franse tekst, A.] anderzijds is deze laatste vraag stellig niet zonder belang". Ik acht deze vraagstelling echter meer van academisch dan van praktisch belang, nu voor de Nederlandse rechter in elk geval duidelijk is dat zowel art. 30 lid 2 ROW als art. 8 lid 3 Verdrag van Straatsburg moeten worden uitgelegd aan de hand van wat het protocol bij art. 69 van het Europees Octrooiverdrag leert.

[26]) In deze zin o.m. Van Nieuwenhoven Helbach, nr. 275, blz. 126; Van Oven, nr. 171, blz. 365; Wichers Hoeth, in Drucker-Bodenhausen, blz. 33-34 en annotatie onder HR 22 juni 1984, *NJ* 1985, 4; Brinkhof in *BIE* 1986, blz. 141 l.k.-r.k. onder 5 en 143, r.k. onder 11.f; Hoyng, *Repareren in het octrooirecht*, diss. KUB 1988, blz. 109; zie voor een korte weergave van de verschillende standpunten ook Pieroen, nrs. 516-517, blz. 395-398.

[27]) Nrs. 518-523, blz. 398-403. Ook Sieders in *BIE* 1978, blz. 197 en 203-204 is voorstander van een verandering van rechtspraak. Van Nispen in zijn bespreking van Pieroens dissertatie in *BIE* 1988, blz. 238-239 kan zich wel in een enkel onderdeel van Pieroens opvatting delen (zie met name over het zorgvuldigheidsbeginsel onder 13, blz. 239) maar heeft voor het overige dienaangaande twijfels.

[28]) *NJ* 1983, 110, *BIE* 1983, blz. 352 (Ph.), zie r.o. 20, blz. 381, l.k., waar het zich distantieert van de opmerking in de MvT bij de wijzigingswet van 1977 dat het nieuwe lid 2 van art. 30 ROW "vrijwel in overeenstemming is met de in het Koninkrijk gevestigde opvatting" en dit aanmerkt als "niet meer dan een mening van de opstellers van die memorie". Zie daarover Phaf onder de publicatie in *BIE*, blz. 358; verder Pieroen, nr. 503, blz. 383-384; en Brinkhof in *BIE* 1986, blz. 141.

[29]) In de authentieke teksten van het protocol: "un degré raisonable de certitude aux tiers", "a reasonable degree of certainty for third parties", "ausreichende Rechtssicherheit für Dritte".

[30]) Zie over dit weginterpreteren van kenmerken Pieroen, nr. 345, blz. 265-266, nr. 348, blz. 268 en nr. 354 e.v., blz. 271 e.v.

[31]) Zie over dit laatste de MvA II bij de wijzigingswet ROW 1977 (*Hand. II*, 1975-1976, 13 209 (R 967), nr. 8, blz. 7 ad art. 30, tweede lid), waar naar aanleiding van een vraag in het VV (stuk n2.7, blz. 4) of het gewenst werd geacht in dit lid de woorden "en de tekeningen" te vervangen door "de tekeningen en het verleningsdossier voor zover dit voor derden toegankelijk is", wordt opgemerkt: "In de memorie van toelichting is uiteengezet hoe dit lid moet worden gelezen en dat deze uitleg overeenkomt met een interpretatief protocol bij het Europees Octrooiverdrag, waarin de bepaling van genoemd artikel 8, derde lid, ook voorkomt. Dit protocol is om de in de toelichting uiteengezette reden ook bepalend voor de uitleg van het bovengenoemd artikel van het Verdrag van Straatsburg. Het is daarom niet gewenst in de wetstekst verandering aan te brengen. Dit neemt niet weg, dat de rechter uiteraard kennis kan nemen van het openbare gedeelte van het verleningsdossier en dat dit dossier, evenals allerlei andere feiten waarvan hij kennis krijgt, de wijze waarop hij de beschrijving en tekeningen zal lezen mede kan beïnvloeden". Zie hierover Pieroen, nr. 137, blz. 108. Over de hulpmiddelen die de rechter mag gebruiken bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi zie men verder Pieroen, deel 3, hoofdstuk IX, nrs. 413-418, blz. 320-325 en over het verleningsdossier in het bijzonder hoofdstuk XI, nrs. 466-474, blz. 358-363. Het *Haagse Hof* overwoog in een arrest van 9 december 1981, NJ 1983, 110, *BIE* 1983, blz. 352 (Ph.) r.o. 21, blz. 381, r.k., dat van de zich oriënterende onderneming als regel niet mag worden gevergd dat zij zich naast de octrooischriften

slechts accentverschillen aan. Het gaat om het wezen van de *geoctrooieerde* uitvinding zoals ook Uw Raad in het genoemde arrest Tasseron/Philips van 1930 heeft overwogen.[32]) De rechter dient er dan ook naar te streven bij zijn uitleg van het octrooi al te zeer "verrassende" interpretaties waar mogelijk te vermijden.[33]) Als hij, om zo te zeggen, deze streek van het compas houdt wordt, denk ik, de gewenste middenkoers tussen enerzijds de (schijnbaar) oeverloze oceaan van de interpretatievrijheid en anderzijds de klippen van de letterlijke uitleg bevaren (om nu eens een ander beeld te gebruiken dan de eeuwige verslindende Scylla en opslorpende Charybdis).

2.12. Dit voert mij, na het wat lang uitgevallen intermezzo, terug naar 's hofs arrest. Het hof acht, als ik het arrest op dit punt goed lees, de beschermingsomvang beperkter dan uit het wezen van de uitvinding voortvloeit.[34]) Dat blijkt uit wat het overweegt in de tweede zin vanaf "maar" en de derde zin, waar het de nadruk legt op de uitvinding *zoals die is geoctrooieerd.* Hiermee wordt de opmaat gegeven tot het in de volgende zinnen vervatte oordeel dat de beschermingsomvang van het octrooi is beperkt tot inrichtingen waarin het uithaalorgaan voorkomt met een *recht*lijnig heen en weer bewegende stang.

2.13. 's Hofs oordeel is feitelijk.[35]) Nu klaagt het middel er in zijn verschillende onderdelen over dat het oordeel berust op een onjuiste rechtsopvatting en onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd is.

2.14. Voorzover *onderdeel 2* van het middel erover klaagt dat het hof buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden faalt het. Stork had immers gesteld dat de beschermingsomvang van het octrooi door Meyn bewust was beperkt als door het hof aangenomen.[36])

2.15. Uitgangspunt bij de beoordeling van 's hofs beslissing in dezen moet zijn dat er in het algemeen gesproken aanleiding bestaat voor het aannemen van een beschermingsomvang die minder ver gaat dan uit het wezen van de geoctrooieerde uitvinding voortvloeit, indien de aanvrager heeft afgezien van een verdergaande bescherming of indien de Octrooiraad een verdergaande bescherming heeft geweigerd.[37])

2.16. Telders merkt over de beperking van het terrein waarvoor het octrooi is verleend onder meer het volgende op:[38])

"Enerzijds beschrijft het [octrooischrift, A.] een zekere gedachtengang, die tot een zeker resultaat (het uitgevonden voortbrengsel of de uitgevonden werkwijze) heeft geleid. Als zoodanig bevat het "de gegevens, om de uitgestrektheid van het nieuw ontdekte gebied in kaart te kunnen brengen". Voor wat die functie van het octrooischrift betreft komt het juist op het *gepubliceerde* aan en spelen niet gepubliceerde stukken dus slechts een ondergeschikte rol [...].
Anderzijds trekt het octrooischrift "als wilsverklaring van den aanvrager, de grens, waar het nieuwe gebied, dat de aanvrager voor zich opeischt, begint. Wat blijkt *niet* te zijn verlangd valt buiten het octrooi" (noot in *B.I.E.* 1937,112[39])). Voor wat *die* functie van het octrooischrift betreft zijn stukken, waaruit de begrenzing van het beschermde recht kan blijken, dus nog op andere wijze van belang. Het verleeningsdossier kan aan de *publicatie* des aanvragers niets *toe* doen, dús den omvang der hem toekomende bescherming niet *uitbreiden* [...]. Maar indien het verleeningsdossier wordt overgelegd en daaruit blijkt, *hetzij* dat de aanvrager zelf zekere materie buiten zijn octrooi heeft geplaatst, *hetzij* dat de Octrooiraad zulks heeft gedaan [...], dan staat daarmede vast, dat die materie *niet* in het geoctrooieerde is begrepen".
En Wichers Hoeth schrijft in zijn annotatie onder HR 10 oktober 1975, *NJ* 1976,232 (Vulcanus/Raatjes), blz. 651-652:
"Wel valt buiten de bescherming datgene wat aanvrager of Octrooiraad uitdrukkelijk niet heeft willen beschermen maar dat moet dan ook – anders dan in het onderhavige geval – duidelijk blijken".
Van Oven[40]) leert het in dezelfde zin:
"Het komt inmiddels ook wel voor dat het beginsel van het wezen der uitvinding als richtsnoer voor de beschermingsomvang niet te handhaven is. Dit is met name het geval wanneer uit het octrooischrift blijkt dat de aanvrager – om hem moverende redenen – uitdrukkelijk van een of meer wèl aan het wezen der uitvinding beantwoordende toepassingsmogelijkheden heeft afstand gedaan, resp. dat de Octrooiraad – om welke reden dan ook – uitdrukkelijk een of meer der wèl aan het wezen der uitvinding beantwoordende toepassingsmogelijkheden van bescherming heeft uitgesloten. De rechter is alsdan uiteraard daaraan gebonden: men kan moeilijk het bedoelde beginsel beschouwen als een regel van "dwingend recht", waarvan door de betrokkenen niet mag worden afgeweken".[41])

2.17. In het licht hiervan zou ik in het algemeen willen opmerken dat een afstand van enige beschermingsomvang door de aanvrager niet te snel mag worden aangenomen als daarvan niet duidelijk blijkt. Ware het anders dan zou te zeer afbreuk worden gedaan aan het beginsel dat de beschermingsomvang wordt bepaald door het wezen van de geoctrooieerde uitvinding en zou de letterlijke betekenis van de conclusie zich te zeer op de voorgrond kunnen dringen.

2.18. Nu stelt het hof niet vast dat Meyn uitdrukkelijk heeft afgezien van een beschermingsomvang die zich mede uitstrekt over inrichtingen met een uithaalorgaan voorzien van een *krom*lijnig heen en weer bewegende stang en evenmin dat de Octrooiraad een dergelijke beschermingsomvang had geweigerd. Het hof laat zelfs in het midden of Meyn, zoals deze bij pleidooi in hoger beroep heeft doen zeggen,[42]) een omissie heeft begaan door de conclusie na het nieuwheidsrapport waarin de aanvrage 71.00142 vermeld staat, niet aan te passen zodat ook inrichtingen met een uithaalorgaan uitgevoerd met een *krom*lijnig heen en weer bewegende stang onder het octrooi zouden vallen. Het

---

ook nog eens verdiept in alle desbetreffende verleningsdossiers. Zie daarover verder Pieroen, nr. 471, blz. 362, waar hij deze uitspraak relativeert door te wijzen op een later arrest van het hof te kennen uit HR 11 mei 1984, *NJ* 1984, 597 (Van der Lely/Poot), blz. 2067 r.k.-2069 l.k. [*B.I.E.* 1985, nr 40, blz. 335. *Red.*], waar in r.o. 5 het verleningsdossier wel degelijk wordt gehanteerd.

[32]) Zie daarover Van Nieuwenhoven Helbach, nr. 267, blz. 122; Pieroen, nr. 345, blz. 265-266; nrs. 348-349, blz. 268-269.

[33]) Zie voor een voorbeeld van een m.i. wel erg vèrgaande uitleg het arrest van het hof in de Vulcanus/Raatjes-zaak te kennen uit HR 10 oktober 1975, *NJ* 1976, 232 (LWH) [*B.I.E.* 1976, nr 23, blz. 87. *Red.*] en daarover, naar ik meen tenminste voor een deel terecht, zeer kritisch op grond van een grondige verkenning van het verleningsdossier Sieders in *BIE* 1978, blz. 196-204. Zie over dit arrest verder Pieroen, nr. 362, blz. 281-284; Brinkhof in *BIE* 1986, blz. 142-143 die de kritiek van Sieders op het hof delen. Anders echter Hoyng, diss., blz. 172, noot 22, die het hof in bescherming neemt.

[34]) Deze terminologie ontleen ik aan wat Uw Raad overweegt in het Vulcanus/Raatjes-arrest, *NJ* 1976, 232, blz. 647, r.k., laatste volle alinea aan het slot.

[35]) Ik volsta met verwijzing naar de conclusie OM (mr Franx) vóór HR *NJ* 1984, 32 (Pfizer/Pharmon), onder 6, blz. 128 r.k.-129 l.k. met rechtspraak en literatuur; zie voor literatuur ook de conclusie OM (mr Biegman Hartogh) vóór HR *NJ* 1985, 4 (Mast/Avabel), onder 9, blz. 23, r.k., waaraan ik toevoeg Pieroen, nr. 259, blz. 200-202.

[36]) Zie de vindplaatsen genoemd door mr Huydecoper in zijn proforma-pleitnotities onder 19, blz. 8-9.

[37]) Zie het arrest HR 19 februari 1937, *NJ* 1937, 550 (EMM); *BIE* 1937, 111 (Philips/Bell Telephone III); Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, blz. 34; Van Nieuwenhoven Helbach nr. 270; van Oven nr. 171, blz. 364; Pieroen nr. 348, blz. 268-269; nrs. 354-369, blz. 271-290.

[38]) Nr. 319, blz. 349-350.

[39]) HR 19 februari 1937 het derde Philips/Bell Telephone-arrest, zie hierboven noot 34.

[40]) Nr. 171, blz. 364.

[41]) Hoyng, diss. blz. 172 noot 22 lijkt zich ook op dit standpunt te stellen.

[42]) Zie daarover de schriftelijke toelichting van mr Schaper, onder 15, blz. 16.

vindt – ik geef 's hofs overwegingen nu meer in eigen woorden weer – dat, waar het octrooi gegeven is voor een "categorie" inrichtingen met een uithaalorgaan voorzien van een *recht*lijnig heen en weer bewegende stang en het enerzijds wel verwijst voor de stand van de techniek naar de aanvrage 71.00142 waarin mede een "categorie" inrichtingen voorkomt met een uithaalorgaan met *krom*lijnig heen en weer bewegende stang, maar anderzijds in "de omschrijving van de uitsluitende rechten", daarmee bedoelt het hof kennelijk de conclusies van het octrooi, die "categorie" inrichtingen wordt "buitengesloten", derden niet behoeven te begrijpen a) dat Meyn een dergelijke omissie heeft begaan, terwijl voor een beperking als genoemd "verschillende redenen kunnen bestaan", en b) dat de beschermingsomvang zich ook uitstrekt tot inrichtingen met een uithaalorgaan voorzien van een *krom*lijnig heen en weer bewegende stang.

2.19. Het hof legt aldus de nadruk op wat derden[43]) uit het octrooischrift mogen opmaken en de inhoud van de zich in het verleningsdossier bevindende aanvrage 71.00142. Het blijkt zich daarbij enkel te baseren op de omstandigheid dat in de octrooiaanvrage 71.00142, waarnaar het octrooischrift verwijst als stand van de techniek, een inrichting als voorkomende in de conclusie van het octrooischrift wordt beschreven met een *krom*lijnig heen en weer bewegende stang. Het octrooischrift zelf verwijst echter niet met zoveel woorden naar die inrichting.[44])

2.20. Ik zou menen dat de vraag die het hof te beantwoorden had *niet* was of derden mochten aannemen dat de beschermingsomvang van het octrooi beperkt was tot de daarin beschreven soort inrichting en zich niet behoefden af te vragen of Meyn per vergissing had nagelaten de conclusie aan te passen aan de uit aanvrage 71.00142 bekende inrichting met een *krom*lijnige stang. De vraag was naar mijn mening of derden, gegeven het *wezen* van de geoctrooieerde uitvinding en de *daar*uit voortvloeiende beschermingsomvang mochten aannemen dat Meyn *afstand* had gedaan van een deel van *die* beschermingsomvang, t.w. die welke zich uitstrekte over inrichtingen met een uithaalorgaan voorzien van een *krom*lijnig heen en weer bewegende stang.

2.21. Moet, zoals ik van mening ben, 's hofs arrest zo worden gelezen dat het hof van de eerstgenoemde vraagstelling is uitgegaan dan heeft het hof m.i. blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting op het punt van de beperking van de beschermingsomvang die uit het wezen van de geoctrooieerde uitvinding voortvloeit.

2.22. Mocht het arrest anders gelezen moeten worden en wel in dier voege dat het hof zou hebben bedoeld dat Meyn van een verder gaande beschermingsomvang afstand heeft gedaan en dat derden ervan uit mochten gaan, dan meen ik dat nu, zoals ook de in het eerste kort geding benoemde deskundigen hebben gesignaleerd,[45]) op geen enkele wijze uit de stukken blijkt – ook niet uit het verleningsdossier, voorzover dat zich bij de stukken bevindt[46]) – dat de thans door het hof aangenomen beperking enige rol heeft gespeeld tijdens de verleningsprocedure, het oordeel van het hof dat sprake was van een beperking van het octrooi tot inrichtingen met een *recht*lijnig heen en weer bewegende stang, althans dat derden van een dergelijke beperking mochten uitgaan, onbegrijpelijk is en in elk geval onvoldoende is gemotiveerd.

2.23. Op grond van het voorgaande meen ik dat het principale middel slaagt.

3. Bespreking van het incidenteel cassatiemiddel

3.1. Het middel richt zich met motiveringsklachten allereerst tegen r.o. 4 tot en met 6 van 's hofs arrest.

3.2. Laat ik vooropstellen dat zoals hierboven al is betoogd, naar 's hofs oordeel het wezen van de geoctrooieerde uitvinding bestaat in het kogelvormig uitgevoerd uiteinde van het uithaalorgaan dat beschadiging van de vogels voorkomt, zie r.o. 13 en dat uit r.o. 4 naar voren komt dat het hof een kenmerkend verschil aanwezig heeft geacht tussen enerzijds het uiteinde van het uithaalorgaan in het octrooischrift en het – "scherp" of "stomp" genaamde – uiteinde van het uithaalorgaan dat is beschreven in de octrooiaanvrage 71.00142, welke de bekende stand van de techniek vormde.

3.3. De *onderdelen 7-10*, zoals toegelicht in de pleitnotities van de kant van Stork, missen dan ook feitelijke grondslag nu zij ervan uitgaan dat het hof niet heeft vastgesteld wat het wezen van de geoctrooieerde uitvinding is en de daarop gebaseerde beschermingsomvang van het octrooi.

3.4. In r.o. 3 van 's hofs tussenarrest van 28 mei 1986, waartegen het cassatiemiddel zich niet richt, heeft het hof de stelling van Stork – ook door het hof weergegeven in r.o. 5 van het eindarrest – dat de kogelvorm, genoemd in conclusie 1 van het octrooischrift "geen technisch voordeel" heeft, "geen technische verbetering" is, aldus verstaan,

"dat volgens Stork de kogelvorm geen andere functie en geen andere werking heeft dan de bekende vormen van het in conclusie 1 bedoelde uiteinde van het verlengstuk, anders gezegd: dat de bekende vormen en de kogelvorm hetzelfde "probleem" oplossen en wel op in wezen dezelfde wijze"

en in r.o. 5 van zijn eindarrest heeft het hof geoordeeld dat op dat betoog betrekking hebben de grieven I tot en met VI en X van Stork.

3.5. Het hof heeft hiermee aangegeven het door genoemde grieven bepaalde kader van dit onderdeel van het geschil. Daarover bevat het middel geen klachten.

3.6. Ter beantwoording van de aldus door de genoemde grieven aan de orde gestelde vraag of de kogelvorm geen technisch voordeel heeft of geen technische verbetering is ten opzichte van bekende vormen van het uiteinde van het verlengstuk van het uithaalorgaan, en in het bijzonder ten opzichte van het door Stork als "stomp" gekwalificeerde uiteinde als beschreven in haar octrooiaanvrage 71.00142, heeft het hof in r.o. 6 beslist dat Storks betoog onaannemelijk was. Het wijst daarbij onder meer op een ongerijmdheid in het gedrag van Stork, nl. dat zij, hoewel zij meent dat de kogelvorm geen voordeel biedt boven de bekende stand van de techniek – en daarmee bedoelt het hof uiteraard ook: boven de "stompe" vorm in haar octrooiaanvrage 71.00142 – niettemin die vorm is gaan toepassen, terwijl zij voor die tegenstelling geen deugdelijke verklaring biedt, en bovendien bereid is daarover te procederen in plaats van terug te vallen op de volgens haar even deugdelijke stand van de techniek.

3.7. Deze gedachtengang is duidelijk en begrijpelijk: Stork, die door haar eigen gedrag alles wat zij in rechte stelt ondergraaft, is er als degene die de vernietigingsactie instelt en op wie dan ook de stelplicht rust aangaande het zich voordoen van een van de gronden voor vernietiging, niet in geslaagd de stellingen van Meyn te ontzenuwen. Het hof behoefde bij deze stand van zaken, daarnaast niet nog eens te onderzoeken of los daarvan de stellingen van Stork juist waren en de uitvinding uitvindingshoogte miste. Het mocht er van uitgaan dat zij deze overeenkomstig de stellingen van Meyn in voldoende mate bezat.

---

[43]) Vgl. de tekst van het protocol bij art. 69 van het Europees Octrooiverdrag.

[44]) Het octrooischrift noemt wel een aantal nadelen verbonden aan de uit die aanvrage bekende inrichting "van deze soort", waarmee wordt gedoeld op de inrichting met de *recht*lijnig heen en weer bewegende stang die in het octrooischrift wordt beschreven, maar noemt nergens de inrichting met *krom*lijnige beweging.

[45]) Blz. 16 van hun rapport "Meyn heeft als octrooiaanvrager zowel in aanvrage 72.15768 als in de daarvan afgesplitste aanvrage 76.06869, waarop octrooi 166.841 is verleend, alleen over een rechtlijnige beweging gesproken, maar tijdens de verleningsprocedure voor de Nederlandse Octrooiraad is op geen enkele wijze gebleken dat deze beweging wezenlijk zou zijn ter onderscheiding van een gekromde beweging".

[46]) Zie de prods. A t/m D bij conclusie van antwoord in eerste aanleg.

3.8. Hierop lopen de *middelonderdelen 2, 3, 4, 5, 6 en 11* tegen deze rechtsoverweging alle vast.

3.9. *Onderdeel 12* richt zich in de eerste plaats tegen r.o. 8 en 9 van het arrest doch tevergeefs, want het ziet er aan voorbij dat het hof – kort samengevat – in r.o. 8 en 9 heeft vastgesteld dat het hier bedoelde "Auslegeschrift" niet behoort tot het gebied van de techniek waarvan de geoctrooieerde inrichting deel uitmaakt en dat niet is gesteld of gebleken dat de vakman op het gebied van dergelijke inrichtingen op grond van zijn algemene kennis van dat Auslegeschrift op de hoogte behoorde te zijn.

3.10. In de tweede plaats richt het onderdeel klachten tegen r.o. 10 van het arrest. Voor een deel stranden die klachten op wat ik hierboven met betrekking tot de andere onderdelen heb betoogd. Voorts falen zij omdat het hof kennelijk en begrijpelijk uit de omstandigheid dat de Octrooiraad octrooi heeft verleend voor de kogelvorm heeft afgeleid, dat de Octrooiraad die vorm ook ten opzichte van de vorm – hoe ook omschreven, als "scherp" of "stomp" – van het in de octrooiaanvrage 71.00142 – welke aanvrage de stand van de techniek vormde waarop het hof hier doelt – voldoende inventief oordeelde. Het hof heeft aldus niet in het ongewisse gelaten welk "beeld" de Octrooiraad zich in dezen had gevormd.

3.11. Hiermee ben ik aan het einde van mijn betoog. De grote lengte ervan vindt voornamelijk haar oorzaak in de omstandigheid dat ik gaandeweg steeds meer plezier in deze voor mij niet alledaagse, maar fascinerende materie kreeg. Uw Raad wil mij dat wel vergeven.

3.12. Nu het principale beroep m.i. behoort te slagen kan het arrest niet in stand blijven en zal verwijzing moeten volgen. Het incidentele beroep behoort te worden verworpen. Ik bereik dan ook de volgende conclusie.

4. Conclusie

Deze strekt tot vernietiging van 's hofs arrest van 9 januari 1987 op het principale beroep en verwijzing van de zaak naar een aangrenzend hof, en tot verwerping van het incidentele beroep.

e) De Hoge Raad, enz.

3. Beoordeling van het middel in het principaal beroep

3.1 Het principaal beroep betreft het oordeel van het Hof dat Stork geen inbreuk heeft gemaakt op het onder nummer 166.841 aan Meyn verleende Nederlands octrooi. Dit octrooi heeft, kort gezegd, betrekking op een inrichting voor het uithalen van slachtvogels, voorzien van een uithaalorgaan. In de omschrijving van die inrichting in de conclusies van het octrooischrift – voorafgaande aan de woorden "met het kenmerk" – wordt onder meer vermeld dat het uithaalorgaan is uitgevoerd als "een rechtlijnig heen en weer bewegende stang"; ook in de aan de conclusies voorafgaande beschrijving komen de even geciteerde woorden voor.

Stork heeft ten processe het standpunt ingenomen dat de beschermingsomvang van het octrooi is beperkt tot inrichtingen waarin het uithaalorgaan is uitgevoerd als een rechtlijnig heen en weer bewegende stang. Dit standpunt is door het Hof als juist aanvaard. Hiertegen richt zich het middel.

3.2 Voor zover onderdeel 2 van het middel – onderdeel 1 is slechts een inleiding – eróver klaagt dat het Hof buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden, mist het feitelijke grondslag. Uit de stukken van het geding – onder meer punt 26 sub a van Storks memorie van grieven – blijkt immers dat Stork heeft aangevoerd dat Meyn op het tijdstip van indiening van de afgesplitste aanvrage welke tot de verlening van het octrooi heeft geleid, wist dat er een verschil werd gemaakt tussen een uithaalorgaan dat met een rechtlijnige beweging in de vogel wordt gebracht en een inrichting waarbij zulks met een kromlijnige beweging gebeurt, terwijl Stork zich blijkens de gedingstukken ook heeft beroepen op hetgeen uit Storks octrooiaanvrage 71.00142 aan Meyn bekend was of kon zijn.

3.3 De verder in onderdeel 2 en in de onderdelen 3 en 4 aangevoerde rechts- en motiveringsklachten lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij komen erop neer dat het Hof bij de bepaling van de omvang van de door het octrooi gegeven bescherming van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, althans in zijn motivering tekort is geschoten.

Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat het bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht niet aankomt op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat.

Deze in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting kan ook na de inwerkingtreding van de Rijkswet van 12 januari 1977, *Stb.* 160, waarbij art. 30 lid 2 Rijksoctrooiwet is ingevoegd, tot uitgangspunt worden genomen, evenwel met inachtneming van het daarin vervatte voorschrift, inhoudende dat het uitsluitend recht "wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies". Daarbij moet worden uitgegaan van de strekking van dit voorschrift, zoals deze blijkt uit de memorie van toelichting op de Rijkswet van 12 januari 1977 en de daarin vervatte verwijzing naar het interpretatief protocol bij het Europees Octrooiverdrag. Die strekking is, het midden te houden tussen twee uitersten (de "Angelsaksische" onderscheidenlijk de "Duitse" leer) en aldus, in de bewoordingen van het protocol, "a fair protection for the patentee" te combineren met "a reasonable degree of certainty for third parties".

3.4 Voorts moet worden aangenomen dat naar 's Hofs oordeel de kromlijnige beweging van de stang van het uithaalorgaan, zoals toegepast door Stork, het wezen van de uitvinding waarop aan Meyn octrooi is verleend niet raakt. Het Hof heeft immers in zijn rov. 13 uitdrukkelijk onderschreven het oordeel van de door de President van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch benoemde deskundigen in hun tot de gedingstukken behorend rapport van januari 1984 (pagina 16), welk oordeel door het Hof verkort is weergegeven en in zijn volledige tekst op dit punt luidt:

"Meyn heeft als octrooiaanvrager zowel in aanvrage 72.15768 als in de daarvan afgesplitste aanvrage 76.06869, waarop octrooi 166.841 is verleend, alleen over een rechtlijnige beweging gesproken, maar tijdens de verleningsprocedure voor de Nederlandse Octrooiraad is op geen enkele wijze gebleken dat deze beweging wezenlijk zou zijn ter onderscheiding van een gekromde beweging. Is een kromlijnige beweging wellicht beter dan een rechtlijnige beweging gezien de vorm van de holte in de vogels, dan moet men die kromlijnige beweging als een verbetering van de in het Nederlandse octrooischrift beschreven machine beschouwen, welke verbetering het wezen van de uitvinding: de kogelvormig uitgevoerde uiteinden van het verlengstuk, die in althans een belangrijk deel van hun ongeveer U-vormige baan beschadiging der vogels voorkomen, niet beroert."

Het door het middel bestreden oordeel van het Hof (rov. 13, derde tot en met zesde zin) komt dan ook erop neer dat de beschermingsomvang van Meyns octrooi beperkter is dan uit het wezen van de uitvinding voortvloeit en wel omdat derden in de door het Hof in de vijfde zin van rov. 13 omschreven situatie niet behoeven te begrijpen, kort gezegd, dat de beperking in de omschrijving van de inrichting in het octrooischrift niet is bedoeld als een beperking van de beschermingsomvang.

3.5 Die door het Hof in aanmerking genomen situatie wordt hierdoor gekarakteriseerd dat het octrooischrift een bijzonderheid van de uitvoering van de daarin omschreven inrichting vermeldt, waardoor die uitvoering zich onderscheidt van een andere uitvoering die naast een aan die omschrijving beantwoordende uitvoering is beschreven in een stuk (hier: octrooiaanvrage 71.00142) waarnaar, ter aanduiding van de stand van de techniek, kortweg wordt verwezen in het beschrijvende gedeelte van het octrooischrift.

Anders dan het Hof heeft aangenomen, brengt echter ook in deze situatie de enkele beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven uitvoering nog niet mee dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming vallen. Voor dit laatste is immers, voor zover hier van belang, nodig dat deskundige derden, wanneer zij zich rekenschap geven van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, zoals dit uit de conclusies van het octrooischrift in het licht van de beschrijving en de tekeningen naar voren komt, mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft. Deze derden zullen een zodanige afstand slechts mogen aannemen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.

Uit het voorgaande volgt dat het middel doel treft.

4. Beooordeling van het middel in het incidenteel beroep

4.1 Het incidenteel beroep betreft de vordering van Stork tot nietigverklaring van het voormelde aan Meyn verleende octrooi.

De Rechtbank heeft die vordering afgewezen en het Hof heeft de daartegen gerichte grieven verworpen.

4.2 De onderdelen 1 tot en met 11 van het middel klagen over de motivering waarmee het Hof de grieven I tot en met VI en X heeft verworpen. Deze grieven strekken alle ter bestrijding van het oordeel van de Rechtbank (rov. 7 van haar eindvonnis) dat de kogelvormige uitvoering van de uiteinden van het uithaalorgaan een betere oplossing biedt voor het "beschadigingsprobleem" dan de bestaande, alleen stompe, uitvoering van die uiteinden. Het in die grieven neergelegde standpunt van Stork dat de kogelvorm geen technisch voordeel heeft respectievelijk geen technische verbetering is, heeft het Hof blijkens rov. 3 van zijn – in cassatie niet bestreden – tussenarrest aldus opgevat "dat volgens Stork de kogelvorm geen andere funktie en geen andere werking heeft dan de bekende vormen van het in conclusie 1 bedoelde uiteinde van het verlengstuk, anders gezegd: dat de bekende vormen en de kogelvorm hetzelfde "probleem" oplossen en wel op in wezen dezelfde wijze".

Dat ook in rov. 5 van het bestreden eindarrest vermelde standpunt van Stork heeft het Hof behandeld in rov. 6 van dat arrest, waartegen de onderdelen 1-11 zich richten.

Het in die onderdelen gevoerde betoog treft geen doel omdat het langs de gedachtengang van het Hof heen gaat. Het Hof zag zich in het kader van de door Stork aangevoerde grieven en de daardoor afgebakende rechtsstrijd niet geplaatst voor de vraag op welke wijze of in welke mate de kogelvormige uitvoering een technisch voordeel oplevert ten opzichte van (elk der) reeds bekende uitvoeringen, noch voor de vraag of de vondst van de kogelvorm op zichzelf voldoende inventief is, maar – uitsluitend – voor de vraag of Stork terecht betoogt dat, anders dan de Octrooiraad bij de octrooiverlening heeft geoordeeld, de kogelvormige uitvoering géén technisch voordeel biedt boven de reeds bekende uitvoeringsvormen.

Laatstbedoelde vraag, die van louter feitelijke aard is, is door het Hof ontkennend beantwoord met een begrijpelijke en toereikende motivering.

De onderdelen falen derhalve.

4.3 Onderdeel 12 klaagt over onbegrijpelijkheid van 's Hofs rov. 8, 9 en 10.

Voor zover de klachten zich richten tegen rov. 8 en 9, missen zij doel omdat zij eraan voorbijzien dat het Hof in die overwegingen heeft vastgesteld dat de materie van het in het onderdeel genoemde "Auslegeschrift" niet behoort tot het vakgebied van hen die ter zake van inrichtingen als de geoctrooieerde deskundig zijn en dat niet is gesteld of gebleken dat een dergelijke deskundige op grond van zijn algemene kennis op de hoogte behoorde te zijn van dat document.

De tegen rov. 10 gerichte klachten stuiten op het hiervoor onder 4.2 overwogene af voor zover zij uitgaan van de gegrondheid van de onderdelen 1-11. Voor het overige falen zij omdat het Hof kennelijk en in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk uit de omstandigheid dat de Octrooiraad octrooi heeft verleend voor de kogelvormige uitvoering, heeft afgeleid dat die uitvoeringsvorm naar het oordeel van de Octrooiraad ook ten opzichte van de vorm van het uiteinde van het uithaalorgaan zoals dit was beschreven in de voor de toenmalige stand der techniek maatgevende octrooiaanvrage 71.00142, voldoende inventief is. Het Hof heeft aldus geen onduidelijkheid laten bestaan over het "beeld" dat de Octrooiraad zich had gevormd.

Ook dit onderdeel kan dus niet tot cassatie leiden.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principaal beroep:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 9 januari 1987 behoudens voor zover daarbij het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 1 februari 1985 is bekrachtigd;

verwijst het geding naar dat Gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing;

in het incidenteel beroep:

verwerpt het beroep;

in het principaal en het incidenteel beroep:

veroordeelt Stork in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Meyn begroot op f. 536,85 aan verschotten en f. 5.500,– voor salaris. Enz.

Nr 66. Hoge Raad der Nederlanden, 20 januari 1989 (NJ 1989, 375, L.W.H.). [1]

(Tanderil II)

Mrs W. Snijders, G. de Groot, C.Th. Hermans, M.J.P. Verburgh, W.J.M. Davids.

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

De door Nijs c.s. aangevoerde omstandigheden kunnen slechts dienen ter ondersteuning van het betoog dat de belangen die Nijs c.s. met hun inkleding van de recepten beogen te dienen, zwaarder behoren te wegen dan de belangen van Ciba bij het voorkomen van het gebruik dat daarbij wordt gemaakt van haar merk. Niet kan worden gezegd dat deze omstandigheden kunnen leiden tot een "noodzaak" het merk te gebruiken in het economisch verkeer onder zodanige omstandigheden dat de merkhouder daardoor schade lijdt, terwijl evenmin enig aanknopingspunt bestaat voor de opvatting dat in een geval als het onderhavige voor het aanvaarden van een "geldige reden" een andere maatstaf dan de aanwezigheid van een zodanige noodzaak aangelegd zou moeten worden.

Hof: *Mede in aanmerking nemend dat apotheker Jansen verplicht is om op een aangeboden recept tot aflevering over te gaan, zomede dat niet is gesteld of gebleken dat hij bij aflevering van een aan Tanderil gelijkwaardig middel meer geldelijke baat vindt dan bij aflevering van Tanderil, gaat de door apotheker Jansen jegens Ciba-Geigy als gerechtigde op het merk Tanderil in acht te nemen maatschappelijke zorgvuldigheid niet zover dat hij zich na presentatie van een recept volgens de formule Nijs zou moeten onthouden van aflevering van een gelijkwaardig middel als in het recept bedoeld, ook al weet apotheker Jansen door de beslissing in de onderhavige procedure dat dokter Nijs door het afgeven van het recept inbreuk maakt op de rechten van dat merk.*

---

[1] Voor vs. Rb R'dam, tussenarrest Hof en arrest BenGH zie *BIE* 1985, p. 59. *Red.*

Door aflevering van een aan Tanderil gelijkwaardig middel op een recept volgens de formule Nijs door apotheker Jansen zonder dat hij bij aflevering mededeelt of anderszins duidelijk maakt dat hij het loco-geneesmiddel levert, maakt apotheker Jansen gebruik van het merk Tanderil voor niet van Ciba-Geigy afkomstige waren en pleegt hij derhalve merkinbreuk.

1. Drs Albertus Cornelis Nijs te Schiedam,
2. Drs Kees Jansen te Schiedam,
3. De Onderlinge Waarborgmaatschappij Algemeen Ziekenfonds Delft-Schiedam-Westland D.S.W. U.A., te dezen handelende als rechtsopvolger van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Algemeen Ziekenfonds Schiedam-Vlaardingen-Maassluis S.V.M. U.A. te Schiedam, eisers tot cassatie, incidenteel verweerders, advocaat Mr A.G. Maris te 's-Gravenhage,

tegen

Ciba-Geigy A.G. (S.A. Limited) te Bazel, Zwitserland, verweerster in cassatie, incidenteel eiseres, advocaat Mr H.G.T.J. Jansen te 's-Gravenhage.

a) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 9 januari 1987 (Mrs R. van der Veen, G. Hamaker en F.J. Hehemann).

1. Het hof verwijst naar zijn tussenarrest van 28 april 1982. Naar aanleiding daarvan heeft het Benelux-Gerechtshof op 9 juli 1984 een arrest gewezen. Nadien hebben Nijs c.s. en Ciba-Geigy ieder een conclusie genomen en Nijs c.s. nog een acte.

Beoordeling van het hoger beroep

2. De in voornoemd tussenarrest niet behandelde grief I van Nijs c.s. houdt in dat de rechtbank ten onrechte de handelwijzen van dokter Nijs en apotheker Jansen heeft aangeduid als "het systeem Nijs c.s.". Volgens de toelichting op de grief moet worden gesproken van een "receptformule Nijs" en van een "afleveringswijze Jansen", dienen de handelwijzen van dokter Nijs en apotheker Jansen op zichzelf te worden beschouwd en beoordeeld en is het gezamenlijk procederen slechts geschied om proceseconomische redenen.

3. Het hof laat in het midden of het tot de rechtbank gerichte verwijt gegrond is. Het hof is in zijn tussenarrest uitgegaan en gaat in dit arrest uit van de feiten vermeld in het tussenarrest.

4. Grief II van Nijs c.s. bestrijdt de opvatting van de rechtbank dat dokter Nijs het merk Tanderil "gebruikt" in de zin van artikel 13-A-2 van de Benelux Merkenwet. Uit hetgeen het Benelux-Gerechtshof in zijn bovenvermelde arrest voor recht heeft verklaard onder 1 blijkt dat die bestrijding geen goede grond heeft. Nu bij het tussenarrest van dit hof is vastgesteld – overweging 2 bij g – dat dokter Nijs in de ten processe aan de orde zijnde recepten het merk vermeldt in de eerste plaats ter aanduiding van niet van Ciba-Geigy afkomstige geneesmiddelen, kan de grief niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis.

5. Grief III van Nijs c.s. bestrijdt de opvatting van de rechtbank dat voornoemd gebruik plaatsvindt "in het economisch verkeer" in de zin van genoemd artikel 13-A-2. Gezien hetgeen het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest voor recht heeft verklaard bij 1, faalt ook die grief ondanks het betoog van Nijs c.s. in paragraaf 13 van hun na het arrest van dat Gerechtshof genomen conclusie.

6. In die paragraaf betogen Nijs c.s. – naar het hof begrijpt – (a) dat in de vraagstelling aan het Benelux-Gerechtshof ("Als een .....arts.....een recept voor een geneesmiddel afgeeft aan een patiënt voor welke verrichting de arts honorarium ontvangt") valt te lezen de feitelijke vaststelling dat voor de afgifte – op zichzelf – van een recept een (afzonderlijk) honorarium wordt berekend, (b) dat het Benelux-Gerechtshof van die vaststelling is uitgegaan, (c) dat die vaststelling niet juist is, (d) dat het hof zich thans in zoverre niet mag baseren op het arrest van het Benelux-Gerechtshof en (e) dat dokter Nijs mitsdien het merk niet gebruikt "in het economisch verkeer". Het betoog treft geen doel omdat, al is de bij (a) geciteerde formulering niet de meest gelukkige, daarin een feitelijke vaststelling als door Nijs c.s. genoemd niet is gegeven en het Benelux-Gerechtshof die vaststelling daarin niet heeft gelezen zoals blijkt uit overweging 4.2 van zijn arrest.

7. Bij grief IV betwisten Nijs c.s. dat tengevolge van de receptformules van dokter Nijs schade kan worden toegebracht aan Ciba-Geigy als gerechtigde op het merk Tanderil. In overweging 5 van het tussenarrest heeft het hof de grief verworpen. Op dat oordeel kan het hof thans niet terugkomen. Anders dan Nijs c.s. in paragraaf 12 van hun conclusie na het arrest van het Benelux-Gerechtshof menen, vindt dat oordeel zijn motivering uitsluitend in genoemde overweging 5.

8. Overigens zou hetgeen Nijs c.s. stellen in de paragrafen 3 tot en met 10 en in paragraaf 12 van genoemde conclusie, ware het eerder aangevoerd, het hof niet hebben gebracht tot een ander oordeel. In het bijzonder wat betreft het gestelde in paragraaf 6 diene dat de daar aangeduide recepten – daargelaten wat er verder van zij – zich alle wezenlijk onderscheiden van de in deze procedure aan de orde zijnde recepten doordat de in die paragraaf aangeduide recepten steeds uitsluitend merken of soortnamen vermelden, met andere woorden – overgebracht in het kader van deze procedure – doordat het alternatief voor Tanderil in zulke recepten steeds zou worden aangeduid met een eigen benaming – merk of soortnaam – welke nu juist ontbreekt in de recepten van dokter Nijs waardoor daarin het alternatief in feite met het merk Tanderil wordt aangeduid.

9. In paragraaf 11 van genoemde conclusie hebben dokter Nijs en apotheker Jansen gesteld bereid te zijn maatregelen te treffen ter voorkoming van kans op verwateringsschade en van misverstand bij het publiek. Daargelaten of in dit stadium van het geding die stelling nog aan de orde kan komen – Ciba-Geigy verzet zich daartegen in haar conclusie na het arrest van het Benelux-Gerechtshof van welke conclusie zij de paragrafen 3 en 8 kennelijk beschouwd wil zien als acten in de zin van artikel 134 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – het hof kan er al daarom niet op ingaan nu niet wordt gesteld welke maatregelen dokter Nijs en apotheker Jansen willen nemen terwijl zij evenmin hun vorderingen tot verklaring voor recht aan de nieuwe stelling hebben aangepast.

10. In paragraaf 14 van hun meergenoemde conclusie – betrekking hebbend op grief V volgens welke Dokter Nijs een "geldige reden" heeft, in de zin van artikel 13-A-2 van de Beneluxmerkenwet, voor het uitschrijven van de onderhavige recepten – doen Nijs c.s. "uitdrukkelijk beroep op het grondrecht van de informatievrijheid, als gegarandeerd bij artikel 10 van het ECRM-verdrag en artikel 19 van het Verdrag inzake burgerlijke en politische rechten".
Boven de merkrechten van Ciba-Geigy zouden prevaleren het "fundamentele recht" van dokter Nijs om zijn patiënten zorgvuldig op zijn eigen wijze te informeren en het fundamentele recht van zijn patiënten om dergelijke informatie te ontvangen.

Het betoog – daargelaten of het thans nog aan de orde kan komen – faalt nu niet wordt vermeld en uit het betoog ook niet valt af te leiden welke informatie door de onderhavige recepten aan de patiënt wordt verschaft en welke informatie de patiënt zou worden onthouden indien die recepten niet mogen worden uitgeschreven.

11. Het overige in paragraaf 14 voorkomende betoog van Nijs c.s. houdt in dat het arrest van het Benelux-Gerechtshof een zeer ruime uitleg heeft gegeven aan de begrippen "elk ander gebruik" en "in het economisch verkeer" en dat dit ertoe noopt een, in de woorden van Nijs c.s., navenant ruimere uitleg te geven aan het begrip "geldige reden" dan voordien door het Benelux-Gerechtshof daaraan werd gegeven. Nijs c.s. werken dit betoog niet nader uit. Het hof volstaat er derhalve mee te overwegen dat het arrest van het Benelux-Gerechtshof niet medebrengt dat het hof zou kunnen terugkomen en zou behoren terug te

komen op hetgeen in het tussenarrest terzake van het beroep op een "geldige reden" is overwogen ter verwerping van de grief.

12. Grief VI van Nijs c.s. luidt: "ten onrechte heeft de rechtbank het afleveren van oxyfenbutazon door apotheker Jansen naar aanleiding van de presentatie van een receptbriefje van dokter Nijs als bedoeld in grief II onrechtmatig geacht, daartoe onder meer ten onrechte overwegende (rechtsoverweging 14): Deze stelling faalt. Nu eisers tezamen de onderhavige vorderingen hebben ingesteld en zij hun handelwijze ook duidelijk als een gezamenlijk en op elkaar afgestemd handelen gepresenteerd hebben, zou het onjuist zijn de voorgestelde handelwijze van apotheker Jansen te isoleren van de voorgestelde handelwijze van dokter Nijs. Dit uitgangspunt brengt met zich mee dat ook de voorgestelde handelwijze van apotheker Jansen – bezien in samenhang met de voorgestelde handelwijze van dokter Nijs – niet rechtmatig kan worden geoordeeld."

13. Mede in aanmerking nemend dat apotheker Jansen verplicht is om op een aangeboden recept tot een aflevering over te gaan (afgezien van thans niet ter zake doende gronden waarop hij aflevering mag weigeren), zomede dat niet is gesteld of gebleken dat hij bij aflevering van een aan Tanderil gelijkwaardig middel meer geldelijke baat vindt dan bij aflevering van Tanderil, gaat de door apotheker Jansen jegens Ciba-Geigy als gerechtigde op het merk Tanderil in acht te nemen maatschappelijke zorgvuldigheid niet zover dat hij zich na presentatie van een recept volgens de formule Nijs zou moeten onthouden van aflevering van een gelijkwaardig middel als in het recept bedoeld, ook al weet apotheker Jansen door de beslissing in de onderhavige procedure dat dokter Nijs door het afgeven van het recept inbreuk maakt op de rechten ter zake van dat merk. In zoverre is de grief gegrond.

14. Desalniettemin leidt de grief niet tot vernietiging van het bestreden vonnis. In overweging 9.2 van het arrest van het Benelux-Gerechtshof is terecht overwogen dat in de in het tussenarrest vermelde feiten ligt besloten dat de apotheker waarvan sprake is in vraag IV, gesteld in dat tussenarrest, rekening moet houden met de mogelijkheid dat de koper (de patiënt) aan wie de apotheker het loco-preparaat aflevert, behoort tot dat niet te verwaarlozen deel van de Nederlandse patiënten en hun verzorgers dat er belang in stelt te weten welke geneesmiddelen aan hen of aan door hen verzorgden wordt voorgeschreven, dat daarom recepten leest en dat na lezing van een recept volgens de formule Nijs zal menen dat het van de merkgerechtigde afkomstige geneesmiddel wordt verstrekt. Dat apothekers, dus ook apotheker Jansen, met genoemde mogelijkheid rekening moeten houden, volgt uit het gestelde in het tussenarrest, overweging 3, tweede alinea ("Het onder i....." enzovoorts). Door aflevering van een aan Tanderil gelijkwaardig middel op een recept volgens de formule Nijs door apotheker Jansen zonder dat hij bij aflevering mededeelt of anderszins duidelijk maakt dat hij het loco-geneesmiddel levert, maakt apotheker Jansen dus gebruik van het merk Tanderil voor niet van Ciba-Geigy afkomstige waren en pleegt hij derhalve merkinbreuk. In verband met het door Nijs c.s. gestelde in paragraaf 16 van hun conclusie na het arrest van het Benelux-Gerechtshof verdient opmerking dat apotheker Jansen aansprakelijk is voor gedragingen van zijn bedienend personeel.

15. Nijs c.s. hebben subsidiair gevorderd een verklaring voor recht "hetgeen primair gevorderd is, onder toevoeging van zodanige modaliteiten als den Hove zou vermenen te behoren". Deze vordering is in een zaak als deze te vaag terwijl Nijs c.s. hebben nagelaten, ook na het arrest van het Benelux-Gerechtshof, de subsidiaire vordering ook maar enigszins te preciseren. Wat betreft apotheker Jansen is denkbaar een aan overweging 9.2 van het arrest van het Benelux-Gerechtshof aangepaste vordering en een dienovereenkomstige verklaring voor recht. Apotheker Jansen heeft echter niet slechts de subsidiaire vordering niet aangepast doch heeft zelfs gesteld – in voormelde paragraaf 16; de juistheid van die stelling wordt door het hof betwijfeld – niet te kunnen voldoen aan het mededelingsvereiste zodat ook te zijnen aanzien de subsidiaire vordering niet kan worden toegewezen.

16. Grief VII van Nijs c.s. mist zelfstandige betekenis.

17. De eerste grief van Ciba-Geigy is in overweging 1 van het tussenarrest ongegrond bevonden. Haar tweede grief houdt in dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen "dat de in de dagvaarding aangeduide handelingen van geïntimeerden niet opleveren schending van het bepaalde in artikel 13 onder A sub 1 BMW". Het hof neemt aan dat met "geïntimeerden" (in het incidentele hoger beroep) is gedoeld op dokter Nijs en apotheker Jansen en niet mede op het Ziekenfonds. Zoals blijkt uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof en uit het onderhavige arrest is de grief niet gegrond wat betreft dokter Nijs en gegrond wat betreft apotheker Jansen. Dit laatste behoeft nochtans niet te leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis.

Beslissing.

Het hof:

Bekrachtigt het bestreden vonnis van 12 januari 1981 van de rechtbank te Rotterdam;

Veroordeelt Nijs c.s. in de kosten van het principale hoger beroep;

Begroot die kosten, voorzover gevallen aan de zijde van Ciba-Geigy tot de uitspraak van dit arrest, op f. 15.000,– waarin begrepen de kosten van de procedure voor het Benelux-Gerechtshof ;

Bepaalt dat iedere partij de eigen kosten van het incidentele hoger beroep dient te dragen. Enz.

b) Cassatiemiddelen (principaal).

1. In strijd met het recht en/of met miskenning van zijn taak als appèlrechter en/of zijn motiveringsplicht heeft het Hof het beroep van Nijs c.s. op *rechtsverwerking* zijdens Ciba-Geigy verworpen, en/of nagelaten daarover op voldoende begrijpelijke/gemotiveerde wijze te beslissen. Immers zowel in eerste instantie als in appèl (...) hebben Nijs c.s. dit beroep uitdrukkelijk gedaan en uitgewerkt door o.a. te wijzen op het sinds vele decennia gedogen van de aanduiding "L(oco) Merk", op het (indirect) medewerken aan, resp. gedogen van, publicaties als de prod. 5 en 6 in prima resp. bedoeld in pleitnota I pag. 23 sub h.

2. In strijd met het recht en/of miskenning van zijn taak als appèlrechter en/of zijn motiveringsplicht heeft het Hof o.a. in r.o. 9 van het tussenarrest het *bewijsaanbod* van Nijs c.s. gepasseerd.

a. Nijs c.s. hadden, afgezien van hun akte in appèl d.d. 12-1-1982 sub 2, ook reeds in prima – o.a. bij akte d.d. 1-12-1980, sub c – bewijs van al hun stellingen aangeboden, en dit aanbod, dat getuigenbewijs omvatte althans niet uitsloot, blijkens de eerste alinea van pag. 2 van hun conclusie van eis in appèl uitdrukkelijk gehandhaafd. Onjuist/onvoldoende gemotiveerd is dan ook 's Hofs beslissing dit aanbod te passeren, omdat het "aan enige bewijslevering geen behoefte heeft", en/of in het bijzonder met betrekking tot het aanbod van getuigenbewijs ten aanzien van Grief V bij pleidooi in appèl (pag. 48), omdat dit "tardief" zou zijn.

b. Nijs c.s. hebben zowel in prima (...) als in appèl (...) uitdrukkelijk verzocht om voorafgaand aan enige verdere beslissing, het oordeel van het Benelux Gerechtshof in te roepen over de in casu relevante uitleg van art. 13 A BMW.

Nijs c.s. hebben voorts omtrent het ontbreken van "(mogelijke) schade", met name in verband met verwarrings- en/of verwateringsgevaar, (...) resp. het aanwezig zijn van een "geldige reden" (...) een groot aantal feiten gesteld en zij hebben die middels hun toelichtingen en producties daarbij reeds trachten aannemelijk te maken. Enerzijds was het belang van (bewijs van) deze feitelijke stellingen goeddeels afhankelijk van de nog onzekere uitleg van "gebruik" en "economisch verkeer" in art. 13 A BMW;

anderzijds was hun aantal zo groot en hun aard zo verschillend, dat in redelijkheid van Nijs c.s. niet verlangd mocht worden dat zij ten aanzien van elk daarvan reeds – in aanvulling op de al gegeven toelichtingen en producties daarbij – een afzonderlijk (getuigen-)bewijsaanbod deden.

Het Hof had daarom niet reeds in het tussenarrest – althans niet met de in r.o. 9 gegeven motivering – het bewijsaanbod van Nijs c.s. mogen passeren. Het Hof had althans naar aanleiding van hetgeen in de conclusie na arrest Benelux Gerechtshof door Nijs c.s. opnieuw en/of nader gesteld en/of toegelicht is omtrent afwezigheid van "(mogelijke) schade" en aanwezigheid van een "geldige reden" (...) – gelet op de voor velen onverwachte uitspraak van het Benelux Gerechtshof –, alvorens tot zijn afwijzende einduitspraak te komen, Nijs c.s. alsnog tot (getuigen-)bewijs van één of meer van deze stellingen moeten toelaten.

Dit onderdeel richt zich derhalve mede tegen het eindarrest, in het bijzonder de r.o. 3, 2e volzin; r.o. 7, 8, 10, 11, 14, in samenhang met de hierna tegen de daarin vervatte oordelen afzonderlijk gerichte onderdelen, omdat het Hof aldaar van feiten uitgaat, die door Nijs c.s. voldoende betwist zijn, en waarop hun bewijsaanbod mede gericht was.

3. In strijd met het recht en/of met miskenning van zijn taak als appèlrechter en/of zijn motiveringsplicht, heeft het Hof in r.o. 6 t/m 8 van het tussenarrest en in r.o. 10 en 11 van zijn eindarrest het beroep van Nijs c.s. op een *geldige reden* jo het grondrecht van *informatievrijheid* verworpen.

a. In par. 14 van hun hier bedoelde conclusie verbinden Nijs c.s. dit beroep op informatievrijheid uitdrukkelijk met 1) de onverwacht ruime uitleg van het Benelux Gerechtshof, 2) de wetsgeschiedenis, en 3) "al hun eerdere, in hun onderlinge samenhang te wegen argumenten voor het bestaan van een geldige reden".

b. In het bijzonder door deze verwijzing is onjuist althans onbegrijpelijk 's Hofs oordeel dat "niet wordt vermeld en ... niet valt af te leiden welke informatie wordt verschaft en ... zou worden onthouden ...".
Immers, consequent is door Nijs c.s. gesteld dat Nijs aldus 1°) de *apotheker* wil informeren dat ook een eventueel goedkoper loco mag worden afgeleverd, en 2°) de *patiënt* wil informeren dat deze de keuze heeft tussen een merk- en loco-middel; dat deze middelen in beginsel gelijkwaardig zijn, en dat dus – behoudens diens eigen voorkeur – de patiënt met het locomiddel, indien goedkoper, een in beginsel gelijkwaardige medicatie krijgt tegen een voor hemzelf c.q. zijn ziekenfonds c.q. zijn verzekeraar voordeliger prijs. In dit kader past ook het beroep van Nijs c.s. op de "verlengde arm theorie" (...), gelet op de afhankelijkheid van de patiënt van de arts, nog versterkt door het "U.R."-karakter in casu.

c. Voorzover 's Hofs tussenzin "daargelaten ... komen", begrepen zou moeten/mogen worden als een dragende grond voor het hier bestreden oordeel, is dat oordeel onjuist en/of onvoldoende gemotiveerd, omdat een beroep op een zodanig fundamenteel recht ook nog in dit stadium van de procedure aangevoerd mag worden, althans nu de feitelijke grondslag en strekking daarvan van meet af aan door Nijs c.s. is aangevoerd, en/of in het licht van de zojuist sub a onder 1) t/m 3) bedoelde argumenten.

d. Rechtens onjuist en/of onvoldoende gemotiveerd is dat, respectievelijk hoe, het Hof hier de inhoud van de concrete uitoefening van informatievrijheid afweegt tegen het concrete belang en/of de omvang van de merkrechten van Ciba-Geigy. Indien al in de gegeven, (relatief) besloten en niet commerciële omstandigheden een inhoudelijke toetsing van de informatie rechtens aan de orde had mogen komen, dan nog is onjuist en/of onvoldoende begrijpelijk dat die afweging in casu ten nadele van de informatievrijheid is uitgevallen.

e. Rechtens onjuist en/of onvoldoende gemotiveerd is 's Hofs oordeel vervat in r.o. 11, omdat het hier verworpen betoog van Nijs c.s. door het Hof ten onrechte wordt losgekoppeld van hun beroep op informatievrijheid, en/of omdat dit betoog over de relatie tussen de nieuwe, ruime uitleg van "gebruik in het economisch verkeer" en een navenant ruime uitleg van "geldige reden" in art. 13 A 2 BMW zonder nadere uitwerking wèl voldoende aanleiding bood om terug te komen op 's Hofs verwerping van grief V in het tussenarrest; althans indien mede bezien in het licht van de overige stellingen van Nijs jo het gehandhaafde bewijsaanbod jo de par. 2 t/m 12 van hun laatste conclusie.

f. Het Hof is in zijn tussenarrest in de r.o. 6 t/m 8 van een onjuiste maatstaf voor het begrip geldige reden uitgegaan, althans heeft het Hof zijn toetsing terzake onvoldoende duidelijk/begrijpelijk gemotiveerd. Immers – gelet op het eerste prejudiciële antwoord – is ten deze niet beslissend of Nijs bij machte zou zijn door overwinning van een inconveniënt om de door het Hof aannemelijk geachte schade te vermijden. In het licht van alle primair en subsidiair door Nijs aangevoerde argumenten voor een geldige reden, had het Hof tevens behoren na te gaan of van een werkelijke en ongerechtvaardige inbreuk sprake was, en/of moeten afwegen of de aard en omvang van de mogelijke schade, het realiteitsgehalte daarvan, en het belang van Ciba-Geigy om zich tegen dit type recept te verzetten, – los van de *mogelijkheid* daartoe – voor Nijs ook een *rechtsplicht* meebrachten om van dit merkgebruik af te zien. Hierbij is van belang dat de vermelding van een merk op een recept, ook indien daarnaast een alternatief vermeld wordt, niet persé *verboden* gebruik oplevert, hoewel "verwatering" als gevolg daarvan nooit geheel kan worden uitgesloten.

4. In strijd met het recht en/of met zijn taak als appèlrechter en/of met zijn motiveringsplicht is 's Hofs oordeel in r.o. 9 en/of 15 van het eindarrest (in verband met de *"bereidverklaring"*).

a. Het Benelux Gerechtshof heeft o.a. geoordeeld dat indien een apotheker wèl de mogelijk onjuiste indruk van een koper/patiënt tegengaat door bij aflevering mede te delen of anderszins duidelijk te maken dat hij een andere waar i.p.v. de vermelde merk-specialité levert, alsdan die apotheker niet in strijd handelt met art. 13 A 1 BMW. Aangenomen moet worden dat ook een arts die een recept als in casu afgeeft aan zijn patiënt, niet in strijd handelt met art. 13 A 2 BMW, indien die arts tijdig vergelijkbare voorzorgen treft (: attenderen op mogelijkheid van keuze en opheldering daarover). Deze bevrijdende conditie is door het Benelux Gerechtshof niet anders gespecificeerd of geclausuleerd dan als "(tijdig) meedelen of anderszins duidelijk maken".

b. In het licht van het sub a gestelde is onjuist en/of onvoldoende gemotiveerd 's Hofs in r.o. 9 geïmpliceerde eis dat Nijs en/of Jansen hadden moeten stellen *welke* maatregelen elk van hun zou willen nemen, in aanvulling op hun beider uitdrukkelijke bereidverklaring om door daartoe geschikte maatregelen het bedoelde misverstand uit te sluiten. Immers er zijn daartoe talloze eenvoudige, sterk verschillende, maar even effectieve maatregelen denkbaar, die arts en/of apotheker – al dan niet op elkaar afgestemd – kunnen nemen. In het kader van deze procedure was het daarom niet nodig op één of meer specifieke maatregelen van arts en/of apotheker toe te spitsen, althans nu het belang en de stellingen van Ciba-Geigy daartoe geenszins aanleiding gaven, althans niets Ciba-Geigy zou beletten om ingeval van ontoereikende maatregelen tegen een zodanige concrete verboden merkinbreuk op te treden.

c. Voorzover de bijzin "daargelaten ... Rechtsvordering" van de 2e volzin van r.o. 9 begrepen zou mogen/moeten worden als een dragende grond voor het hier bestreden oordeel, is dat oordeel onjuist en/of onvoldoende gemotiveerd. Het Hof heeft dan onvoldoende acht geslagen op hetgeen Nijs c.s. in hun in het geding zijnde akte d.d. 12-6-1986 hebben gesteld: dat hun bedoelde bereidverklaring, indien al te bezien in het kader van art. 134 Rv, als een ten alle tijde toegelaten *"vermindering* van eis" behoorde te worden aangemerkt; althans dat Nijs c.s. gelet op de onverwachte wending van het Benelux Gerechtshof ook in dit stadium nog gelegenheid hadden behoren te krijgen hun stellingen daaraan aan te passen.

d. In het slot van r.o. 9 oordeelt het Hof dat Nijs en Jansen hun vorderingen tot verklaring voor recht evenmin aan de nieuwe stelling (hun bereidverklaring) hebben aangepast. In r.o. 15 beslist het Hof dat Nijs c.s. hebben nagelaten hun subsidiaire vordering ook maar enigszins te preciseren c.q. – in het bijzonder t.a.v. Jansen – aan te passen. Deze beslissingen zijn onjuist, niet te rijmen met het sub c aangevallen oordeel, althans onvoldoende gemotiveerd, nu hun beider bereidverklaring toch juist kennelijk – naar ook Ciba-Geigy begreep en stelde – zo'n aanpassing en/of precisering van hun vordering beoogde, en daartoe – gelet op het hierboven gestelde en de strekking van het subsidiaire petitum – niet de eis gesteld mag worden dat zij met zoveel woorden nog eens de oorspronkelijke vorderingen uitschreven onder toevoeging andermaal van de in par. 11 van hun laatste conclusie reeds uitdrukkelijk vermelde en toegelichte bereidverklaring.

e. In de slotzin van r.o. 15 overweegt het Hof dat Jansen in par. 16 van de laatste conclusie "zelfs gesteld heeft ... niet te kunnen voldoen aan het mededelingsvereiste", en het Hof wijst (mede) op die grond de subsidiaire vordering te zijnen aanzien af.

Dit oordeel is onjuist en/of onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd omdat geenszins uit die par. 16 op te maken valt dat Jansen stelde niet aan het mededelingsvereiste te kunnen voldoen – waartoe hij zich juist daarvoor bereid verklaarde –, doch slechts dat (en waarom) van (zijn) bedienend personeel, dat feitelijk de afleveringen voor het overgrote deel voor zijn rekening neemt, niet verwacht/verlangd mag worden dat zij rekening houden met – kort gezegd – het litigieuze misverstand. Het door Jansen beweerde ten aanzien van bedoelde verwachting/verlangen ten aanzien van het bedienend personeel, impliceert immers geenszins dat Jansen niet desondanks bereid en in staat zou zijn om zelf c.q. door zijn personeel toch steeds aan het bedoelde mededelingsvereiste te voldoen, en aldus zijn bereidverklaring gestand te doen.

5. In strijd met het recht en/of met zijn taak als appèlrechter en/of met zijn motiveringsplicht heeft het Hof in r.o. 5 van zijn tussenarrest, gehandhaafd in r.o. 7 en 8 van zijn eindarrest, grief IV van Nijs c.s. verworpen, waarin betoogd werd dat door de receptformule van Nijs *geen schade* kan worden toegebracht in de zin van art. 13 A 2 BMW.

Uit r.o. 7 slot jo 8 aanhef van het eindarrest moet worden afgeleid dat het Hof deze door Ciba-Geigy gestelde en door Nijs c.s. betwiste mogelijke schade uitsluitend heeft aangenomen op grond van het in r.o. 5 van het tussenarrest overwogene. Dit onderdeel gaat er derhalve vanuit dat in het bijzonder 's Hofs oordeel in r.o. 2 sub i jo 3 van het tussenarrest ten deze geen rol speelt. Voorts volgt uit r.o. 5 van het tussenarrest dat het Hof zijn oordeel uitsluitend gebaseerd heeft op "verwateringsschade": de aanzienlijke kans van ernstige aantasting van de onderscheidende kracht van het merk als gevolg van het veelvuldig uitschrijven van de litigieuze recepten, met het risico van verwording van Tanderil tot soortnaam voor oxyfenbutazon.

a. i) In de toelichting bij grief IV hebben Nijs c.s. uitvoerig gemotiveerd, nader uitgewerkt bij pleidooi par. 6, en ondersteund door producties daarbij, dat en waarom van verlies van onderscheidende kracht en verwording tot soortnaam als gevolg van de litigieuze recepten geen sprake kan zijn bij de relevante kringen van patiënten/verzorgers en apothekers en hun personeel. Bij conclusie van antwoord par. 9 en pleidooi pag. 11 e.v. heeft Ciba-Geigy in appèl dit betoog van Nijs c.s. niet weersproken en bovendien afstand genomen van haar eerdere stellingen terzake, althans onder verwijzing naar o.a. het Clareijn- en Coca Cola-arrest juist gewezen op het belang van àndere schade dan verwateringsschade en de bescherming die art. 13 A 2 BMW dàártegen biedt. Het Hof had daarom niet mogen volstaan met het lapidaire oordeel dat het "de(ze) kans aanzienlijk acht" en dat "voor de hand ligt dat ...", zonder ofwel enig argument van Nijs c.s. te weerleggen ofwel enig argument voor dit eigen oordeel te geven.

ii) Evenzeer is onbegrijpelijk althans onvoldoende gemotiveerd 's Hofs oordeel, dat in contacten tussen de apotheek en de handel respectievelijk met en tussen artsen zich als gevolg van de litigieuze recepten het gewraakte spraakgebruik zal verbreiden. Immers de stellingen van Nijs c.s. t.a.p. – zoals in par. 12 van hun conclusie d.d. 19-12-1985 nader toegelicht – leiden evenzeer, zo niet a fortiori, tot het oordeel dat zich in de hier bedoelde kringen/contacten, wegens het aldaar aanwezige merkbewustzijn en de aard van die contacten, door die recepten niet een dergelijk spraakgebruik c.q. kans op verwateringsschade zal ontwikkelen.

b. Onjuist en/of onvoldoende gemotiveerd is 's Hofs oordeel in de derde alinea van r.o. 5. Als immers, zoals het Hof zelf vooropstelt, deze recepten van Nijs alleen, niet de bedoelde verwateringsschade tot gevolg hebben, dan handelt Nijs door die recepten af te geven ook niet in strijd met art. 13 A 2 BMW. Individuele navolging van deze recepten door derden is dan evenmin in strijd met art. 13 A 2 BMW. Niet is gesteld of gebleken dat Nijs zelf op eventuele navolging relevante invloed zal/kan uitoefenen. Voorzover de afgifte van deze recepten door Nijs al als het stellen van een voorbeeld kan worden aangemerkt, is ook die handelwijze niet in strijd met art. 13 A 2 BMW. 's Hofs hier bestreden oordeel maakt althans niet duidelijk waarom het één en ander anders beoordeelt; ten onrechte heeft het Hof dan ook niet beslist op Grief I (vgl. r.o. 3 eindarrest).

c. Het Hof heeft in r.o. 5 ten onrechte niet, althans niet op voldoende gemotiveerde wijze, rekening gehouden met de mogelijkheid – als bedoeld in onderdeel 4 hierboven – dat reeds bij de afgifte van het recept dokter Nijs zelf en/of bij de aflevering alsnog apotheker Jansen eventueel misverstand bij patiënten/verzorgers over hetgeen hun op het recept wordt afgeleverd, (zouden/zullen) uitsluiten. Aldus is – mede gelet op het inmiddels verschenen arrest van het Benelux Gerechtshof en het feit dat het Hof hier voor de (kans op) schade kennelijk ziet, althans slechts kan zien op een toekomstige ontwikkeling ten aanzien van deze recepten – een onjuiste maatstaf voor het hier vereiste causale verband gehanteerd.

d. Het Hof heeft in r.o. 5 van het tussenarrest en/of in r.o. 8 van het eindarrest miskend dat in casu niet van voldoende gewichtige (kans op) schade, althans niet van aan Nijs c.s. toerekenbare en/of voldoende causaal verbonden (kans op) schade in de zin van 13 A 2 BMW sprake is. Gelijk betoogd is door Nijs c.s. bij conclusie na arrest Benelux Gerechtshof in par. 6 tot 10, verbiedt art. 13 A 2 BMW niet persé vermelding in een recept van een merkmiddel naast een ander merkmiddel en/of een soortnaam als alternatief, terwijl alsdan de kans op verwateringsschade niet beduidend minder zal zijn. Hieraan doet niet af hetgeen het Hof in het slot van r.o. 8 van zijn eindarrest opmerkt over het in casu in feite aanduiden van het alternatief met het merk Tanderil (zie echter onderdeel 6 sub 2 en 3 infra), omdat de voor het Hof beslissende kans op verwateringsschade in 's Hofs eigen redenering niet afhangt van zodanig refererend merkgebruik.

6. In strijd met het recht en/of zijn taak als appèlrechter en/of zijn motiveringsplicht heeft het Hof in r.o. 2 jo 3 van zijn tussenarrest, gehandhaafd bij r.o. 3 (4, 8 en 14) van zijn eindarrest, de navolgende feiten vastgesteld en deze aldus aan zijn prejudiciële vragen en overige beslissingen mede ten grondslag gelegd.

a. 1. *M.b.t. 2 sub d*

Het Hof heeft miskend dat door Nijs c.s. nog andere factoren/gronden zijn aangevoerd (dan de voorkeur van de patiënt resp. de onderlinge prijsverhouding) die de keuze bij aflevering bepalen, zoals farmaceutische/medische inzichten jo de eigen verantwoordelijkheid van de apotheker, naast voorradigheid, vorm en verpakking (...).

2. *M.b.t. 2 sub e/f*

i) Het sub e gestelde is niet genoegzaam gesteld of gebleken, en/of in elk geval niet als een vast/duurzaam gegeven, waarbij nog komt dat dit door Ciba-Geigy wèl en

door Nijs c.s. niet eenvoudig beïnvloedbaar is. Het Hof heeft dit miskend, zodat om die reden jo het sub 1 hierboven gestelde, de vaststelling 2 sub f ondeugdelijk is.

ii) Het Hof heeft miskend dat het volgens de consequente stellingname van Nijs c.s. niet – althans niet zonder meer – de bedoeling van Nijs is dat het goedkoopste middel wordt afgeleverd. Nijs c.s. hebben immers gewezen op de wenselijkheid en zelfs noodzaak van door Nijs niet beïnvloedbare uitzonderingen (vergelijk onder 1 hierboven), en bovendien de werkelijke bedoeling van Nijs omschreven als het slechts *mogelijk* willen maken dat een goedkoper middel wordt afgeleverd (conclusie van eis, ad I, 3).

3. *M.b.t. 2 sub g*

i) Gelet op de bestrijding van de premissen van 's Hofs hier getrokken conclusie sub 1 en 2 hierboven, is ook dit oordeel zelf ondeugdelijk.

ii) Bovendien dicht het Hof hier, gelet op het bovengestelde, zonder voldoende feitelijke grondslag, een onjuiste primaire bedoeling aan Nijs toe; in de litigieuze receptformules beoogt de vermelding van Tanderil door Nijs, in verband met de alternatiefstelling, nu juist de van Ciba-Geigy afkomstige waar aan te duiden en niet – althans niet in de eerste plaats – waren van andere herkomst.

iii) Ten onrechte kent het Hof bij de toepassing van art. 13 A 2 BMW voor zijn beslissingen betekenis toe aan een al dan niet vermeende bedoeling van Nijs.

4. *M.b.t. 2 sub i*

Voor de uitvoerige bestrijding van deze vaststelling en/of redenering van het Hof zij kortheidshalve verwezen naar de als hier ingelast aan te merken par. 4 en 8 tot 10 van de conclusie van Nijs c.s. d.d. 19-12-1985. Mede gelet op pag. 10 "ad k" van het tussenarrest, waar het Hof zelf erkent dat patiënten door het recepttype van Nijs zich juist vaker bewust zullen zijn van de keuzemogelijkheid, is de conclusie van 2 sub i onjuist, onbegrijpelijk althans ondeugdelijk gemotiveerd. In elk geval staat op grond hiervan onvoldoende vast dat een relevant deel van de Nederlandse patiënten en hun verzorgers bij aflevering van een merkloos oxyfenbutazon op een recept als in casu zal menen dat aan hen Tanderil wordt afgeleverd.

b. 's Hofs onderbouwing in r.o. 3 van de sub a juist hierboven bestreden vaststellingen van r.o. 2 van het tussenarrest is onjuist en/of onbegrijpelijk en/of onvoldoende gemotiveerd, mede gelet op de hierboven sub a geformuleerde klachten.

1. *M.b.t. 2 sub d, e en f*

Deze feiten – voorzover althans hierboven sub a bestreden – vallen niet af te leiden uit de stukken en pleitnotities van Nijs c.s.; zij zijn ook *niet* namens hen bij pleidooi in hoger beroep meegedeeld. Daarmee zouden Nijs c.s. immers zonder grond van hun eerdere principiële stellingname zijn afgeweken. Dat dit door hen niet bedoeld kàn zijn volgt ook uit hun latere conclusie d.d. 19-12-1985. Het Hof had althans hieraan in zijn eindarrest niet voorbij mogen gaan op de wijze als o.a. in r.o. 3 van het eindarrest vervat.

2. *M.b.t. 2 sub i*

Uit de 2e alinea van r.o. 3 van het tussenarrest volgt dat deze feiten door Ciba-Geigy voor het eerst bij pleidooi in appèl zijn gesteld. Het Hof had daarom niet, (mede) op grond van het niet c.q. onvoldoende weersproken zijn daarvan door Nijs c.s., deze feiten als vaststaand mogen aannemen. Dit geldt althans

i) omdat o.a. uit de conclusie van eis in hoger beroep, bij grief IV, m.n. ook pag. 12, juist volgt dat Nijs c.s. deze feiten wèl bestreden;

ii) omdat Nijs c.s. op dergelijke stellingen van Ciba-Geigy, gelet op haar conclusie van antwoord pag. 9 e.v. niet bedacht behoefden te zijn;

iii) omdat Nijs c.s. mochten vertrouwen op hun daarmee strijdige eigen feitelijke stellingen en producties jo hun bewijsaanbod (vgl. onderdeel 2 hierboven);

iv) omdat dergelijke feitelijke beweringen – zonder nader onderzoek – niet anders zijn te weerspreken dan door een globale ontkenning en/of evidente kritiek als vervat in par. 4 e.v. van de conclusie van 19-12-1985.

3. Voor de klacht over de grondslag van 's Hofs hier bestreden oordelen voorzover gelegen in "algemene bekendheid/ervaringsregelen", zij kortheidshalve opnieuw verwezen naar de conclusie van 19-12-1985 par. 4 e.v.

c. Het belang van deze klachten over 's Hofs feitelijke vaststellingen is onder meer, dat m.n. r.o. 2 sub i door het Hof ten grondslag is gelegd aan de laatste prejudiciële vraag, dat het Benelux Gerechtshof daarop mede zijn antwoord heeft gebaseerd, en dat het Hof daarop verder voortbouwend ook in r.o. 14 van zijn eindarrest de afwijzing van de vordering van Jansen heeft gebaseerd.

Voorzover – anders dan onderdeel 5 supra tot uitgangspunt neemt – r.o. 2 sub i ook van invloed is op 's Hofs verwerping van grief IV in r.o. 5 van het tussenarrest en r.o. 7/8 van het eindarrest, strekt dit onderdeel ook ter bestrijding daarvan.

d. De klacht met betrekking tot r.o. 2 sub g strekt mede ter bestrijding van r.o. 4 van het eindarrest. Hierbij verdient aantekening dat de prejudiciële vragen en antwoorden met betrekking tot de receptuur van dokter Nijs niets vermelden met betrekking tot een alternatiefstelling als in casu in die recepten opgenomen. 's Hofs oordeel dat dokter Nijs het merk Tanderil "gebruikt", is derhalve onjuist en/of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd.

e. Gelet op het nauwe verband dat in 's Hofs bestreden arresten gelegd wordt tussen (het aannemen van) de "mogelijkheid van schade" en (het verwerpen van) een "geldige reden", strekken de klachten van dit onderdeel zonodig mede ter aanvulling van de onderdelen 3 en 5.

7. In strijd met het recht en/of zijn taak als appèlrechter en/of zijn motiveringsplicht heeft het Hof overwogen als weergegeven sub I (tot III) van het dictum van het tussenarrest en in r.o. 5/6 van het eindarrest. In zijn prejudiciële vraagstelling heeft het Hof de onjuiste, feitelijke suggestie gewekt dat een arts – als dokter Nijs in casu – voor de verrichting van het afgeven van recepten een honorarium ontvangt (zie de onweersproken stelling van het tegendeel bij pleidooi in prima pag. 20).
Het Benelux Gerechtshof heeft mede op grond van die feitelijke suggestie zijn antwoord op die vraagstelling (m.b.t. "in het economisch verkeer") bepaald. Daarop heeft het Hof weer zijn oordeel ten aanzien van de vordering van dokter Nijs bepaald in r.o. 5 en 6 van het eindarrest. Voor een toelichting op deze klachten zij kortheidshalve verwezen naar de als hier ingelast aan te merken par. 13 van de conclusie van 19-12-1985.'s Hofs weerlegging van die klacht is gebaseerd op een onjuiste en/of onbegrijpelijke uitleg van het arrest van het Benelux Gerechtshof. Het valt althans niet uit te sluiten dat zònder bedoelde onjuiste suggestie het Benelux Gerechtshof terzake ànders geoordeeld zou hebben.

c) Cassatiemiddelen (incidenteel).

I. Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat het Gerechtshof in zijn arrest van 28 april 1982 op gronden als daaruit blijken (zie arrest sub 1) het door Ciba-Geigy blijkens haar grief I in het incidenteel appel in hoger beroep gehandhaafde verweer/beroep op de niet-ontvankelijkheid der door Nijs c.s. ingestelde vordering heeft verworpen, zulks ten onrechte op grond van de navolgende ook in hun onderlinge samenhang te beschouwen redenen:

A) Het Hof overweegt in zijn tussenarrest (ten aanzien van de loop van de procedure) dat appellanten gevorderd hebben dat de Rechtbank zou verklaren voor recht als door het Hof ter aangehaalder plaatse weergegeven. Het Hof overweegt voorts (ten aanzien van de feiten van het recht) op pag. 3 van zijn tussenarrest onder meer: "Indien iemand het standpunt inneemt, ..., dat een ander jegens hem onrechtmatig handelt, heeft die ander als regel rechtens voldoende belang om op zijn vordering door de rechter te laten vaststellen of zijn handelwijze al of niet rechtmatig is".

Aldus oordelend ziet het Hof eraan voorbij (primair), dat Nijs c.s. aldus vorderend aan Rechtbank en Hof niet ter kennisneming en beslissing hebben voorgelegd een geschil "over eigendom of daaruit voortspruitende rechten, over schuldvorderingen of burgerlijke rechten, en de toepassing van alle soort van wettig bepaalde straffen", althans (subsidiair) voorgeval zij in deze instantie geacht zouden moeten worden zulks wel te hebben gedaan, dat een (enkel) declaratoire uitspraak, als waarvan in het onderhavige geval sprake is, slechts gevorderd kan worden door een bij een rechtsverhouding onmiddellijk betrokken persoon. Partijen hebben omtrent het tussen hen bestaan van enige rechtsverhouding niets gesteld; het Hof heeft daaromtrent niets vastgesteld, zodat van het bestaan daarvan in cassatie niet mag worden uitgegaan. Voorts ziet het Hof er (meer subsidiair) aan voorbij dat het (enkel) innemen door iemand van het door het Hof gereleveerde standpunt ten opzichte van een ander tussen hen niet, althans niet zonder meer, een rechtsverhouding doet ontstaan in de zin van art. 2 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie, noch de een ten opzichte van de ander daardoor in enige onmiddellijke betrokkenheid wordt geplaatst, die beantwoordt aan de vereisten welke door art. 2 R.O. aan het kennisnemen van en beslissen van geschillen door de rechterlijke macht worden gesteld. Het Hof heeft aldus oordelend het recht geschonden, althans heeft het zijn aan dit oordeel ten grondslag liggende gedachtengang niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

B) Aan zijn beslissing op grief I in het incidenteel appèl legt het Gerechtshof de vaststelling ten grondslag, dat Ciba-Geigy "het standpunt inneemt, dat een ander (hier te verstaan als Nijs c.s.) jegens hem onrechtmatig handelt". Aldus oordelend heeft het Gerechtshof aan zijn beslissing feiten ten grondslag gelegd die door partijen niet zijn gesteld en heeft het derhalve in strijd met art. 48 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de feitelijke grondslag van zijn beslissing aangevuld, althans heeft het Gerechtshof, nu het zijn oordeel heeft gestoeld op een vooronderstelling die zich niet verdraagt met hetgeen tussen partijen als in hoger beroep vaststaand moet worden aanvaard, geen inzicht gegeven in zijn gedachtengang die tot dit van het door partijen ingenomen standpunt bepaaldelijk afwijkend oordeel heeft geleid, weshalve zijn arrest niet naar de eis der wet met redenen is omkleed, althans onbegrijpelijk is.

C) Door zijn oordeel omtrent het rechtens bij Nijs c.s. tot het instellen van een vordering vereiste belang (mede) te baseren op c.q. te doen afhangen van een feit dat zich pas na het instellen der vordering in rechte heeft voorgedaan, t.w. dat Ciba-Geigy tijdens de procedure het standpunt heeft ingenomen dat Nijs c.s. handelend als door hen in de dagvaarding gesteld, handelden in strijd met haar merkenrechten op het woordmerk "Tanderil", heeft het Gerechtshof een onjuiste maatstaf aangelegd en heeft het derhalve het recht geschonden, vermits de vraag of een eiser ten tijde van het instellen van zijn vordering een het instellen ervan (voldoende) rechtvaardigend belang heeft, niet afhankelijk kan zijn van een ten tijde van het instellen ervan niet bestaand feit, t.w.: een op dat tijdstip nog niet gevoerd verweer, en partijen geen feiten hebben gesteld waarvan uit het, naar het Hof stelt, door Ciba-Geigy ingenomen standpunt blijkt/kan blijken, zodat 's Hofs arrest geen inzicht geeft in de tot zijn ander oordeel leidende gedachtengang en dit derhalve niet naar de eis der wet met redenen is omkleed, althans dit onbegrijpelijk is.

D) Indien, anders dan hierboven sub C gesteld, bij de beoordeling van het rechtens vereiste belang bij het instellen van enige vordering nochtans (mede) rekening zou mogen worden gehouden met het door een der partijen, zoals in casu door Ciba-Geigy, in de loop der procedure ingenomen door het Hof gereleveerde standpunt, is 's-Hofs oordeel evenmin naar de eis der wet met redenen omkleed. Van het aanwezig zijn van een het instellen van een vordering rechtvaardigend belang kan immers in ieder geval dan niet gesproken worden, wanneer, zoals het Hof in het onderhavige geval vaststelt (zie tussenarrest sub 7 pag. 11/12), er "redelijkerwijs geen twijfel over (kan) bestaan dat een tijdelijk en betrekkelijk gering inconveniënt als gevolg van het niet in recepten kunnen refereren aan het merkgeneesmiddel, niet een reden is welke zwaarder weegt dan het belang van de merkhoudster bij het behoud van de feitelijke onderscheidende kracht van haar merk ....".

Voorts is 's Hofs arrest alsdan innerlijk tegenstrijdig vermits hetgeen het Gerechtshof in zijn tussenarrest met betrekking tot het bij Grief V in het principaal appèl subsidiair aangevoerde overweegt, in het kort samengevat hierop neerkomende: dat van Dr. Nijs binnen het kader van zijn beroepsuitoefening zeer wel gevergd kan worden en gelet op de belangen van Ciba-Geigy gevergd mag worden dat hij zich van de voorgestelde receptuur onthoudt, aangezien hij zich zeer wel van de generieke naam kan bedienen, zich niet verdraagt met het in casu kennelijk door het Hof gehuldigde oordeel dat Nijs c.s. voldoende belang hebben om op hun vordering door de rechter te laten vaststellen of hun handelwijze al of niet rechtmatig is.

Het tussenarrest is voorts, voorzover het hierboven sub A aangehaalde oordeel gebaseerd is op de door het Gerechtshof in dat arrest gereleveerde materiële en immateriële belangen, die het Gerechtshof "als regel" bij het instellen van een vordering aanwezig veronderstelt, voorts niet naar de eis der wet met redenen omkleed vermits de handelwijze, waarvan het Hof – zakelijk samengevat – oordeelt dat het volgen daarvan van Dr. Nijs redelijkerwijze verlangd kan worden, noodzakelijkerwijze met zich meebrengt dat van het bestaan van de door het Hof gereleveerde, het instellen van een vordering rechtvaardigende materiële en immateriële belangen geen sprake meer kan zijn, althans is, zodat deze hun het instellen van enige vordering rechtvaardigend belang verliezen.

II. Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen doordat het Gerechtshof, mede in aanmerking nemend hetgeen in de aanhef van rechtsoverweging 13 in zijn eindarrest is gesteld, als zijn oordeel heeft uitgesproken, dat de "door apotheker Jansen jegens Ciba-Geigy als gerechtigde op het merk Tanderil in acht te nemen maatschappelijke zorgvuldigheid niet zover (gaat) dat hij zich na presentatie van een recept volgens de formule Nijs zou moeten onthouden van aflevering van een gelijkwaardig middel als in het recept bedoeld, ook al weet apotheker Jansen door de beslissing in de onderhavige procedure dat Dr. Nijs door het afgeven van het recept inbreuk maakt op de rechten terzake van dat merk" en in zoverre de door Nijs c.s. voorgedragen grief VI gegrond heeft bevonden.

A) Het Gerechtshof acht in zijn tussenarrest sub 5 "de kans dat in bedoeld geval (waarin recepten zoals de bovengemelde veelvuldig worden uitgeschreven zulks ertoe leidt dat de onderscheidende kracht van het merk van Ciba-Geigy ernstig wordt aangetast en dat die aantasting zelfs zodanig kan zijn dat Tanderil tot de in het normale spraakgebruik gebruikelijke benaming voor oxyfenbutazon wordt) die gevolgen intreden aanzienlijk" en stelt dat het "voor de hand ligt dat in bedoeld geval een spraakgebruik zich zal verbreiden – binnen de apotheek, in contacten tussen de apotheek enerzijds en patiënten, artsen, de handel anderzijds, tussen apothekers onderling en artsen onderling – waarin oxyfenbutazon, zo in het algemeen als in het bijzonder de aanduiding van bepaalde dragées of werkzame stof, stééds, ongeacht de herkomst ervan, wordt aangeduid met het woord Tanderil". Door nu na presentatie van een recept volgens de formule Nijs een ander middel dan het in het recept genoemde merkgeneesmiddel af te leveren, bewerkstelligt, althans bevordert de apotheker (mede) dat zich dit spraakgebruik zal (kunnen) verbreiden ten gevolge waarvan het Hof juist de kans aanzienlijk oordeelt dat – kort gezegd – de merknaam Tanderil verwordt tot soortnaam voor ieder oxyfenbutazon, ongeacht de herkomst ervan. Aldus doet apotheker Jansen de door het Hof omschreven schade voor Ciba-Geigy (mede) ontstaan c.q.

bevordert hij het ontstaan ervan, en handelt hij derhalve ten opzichte van de merkhoudster (mede) onrechtmatig.

Door zijn andersluidend oordeel geeft het Hof aan het begrip "maatschappelijke zorgvuldigheid" een met de wet strijdige inhoud, althans geeft het Hof geen inzicht in zijn tot zijn andersluidend oordeel geleid hebbende gedachtengang, en is zijn oordeel niet naar de eis der wet met redenen omkleed. De door het Hof in zijn eindarrest op dit punt gegeven beslissing is dientengevolge tevens innerlijk tegenstrijdig met zijn tussenarrest, voorzover hierboven gereleveerd.

B) Het Hof acht het in overweging 13 van zijn eindarrest als niet in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid aangemerkte handelen van apotheker Jansen toelaatbaar "mede in aanmerking nemend" het feit dat de apotheker verplicht is tot aflevering over te gaan alsmede dat niet gebleken is dat hij bij de toelaatbaar geoordeelde aflevering meer geldelijke baat vindt.

Aldus oordelend geeft het Hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans geeft het onvoldoende inzicht in zijn gedachtengang, die tot zijn oordeel omtrent de rechtmatigheid van het handelen van de apotheker heeft geleid. Immers ziet het Hof eraan voorbij dat de verplichting voor apotheker Jansen om op een aangeboden recept tot een aflevering over te gaan geenszins met zich mede brengt dat hij zulks zou moeten/mogen doen op een wijze waardoor aan de houder van enig merk schade wordt toegebracht c.q. het ontstaan van schade voor deze wordt bevorderd. Zulks geldt eveneens ingeval de apotheker bij een aflevering van het gelijkwaardig middel niet meer geldelijke baat vindt, vermits zulks zijn verplichting aan de merkhouder geen schade toe te brengen evenzeer geheel onverlet laat.

C) Het Hof miskent voorts dat de apotheker die op een recept volgens de formule Nijs, waardoor – naar hij weet – inbreuk gemaakt wordt op de merkrechten van Ciba-Geigy, een ander middel aflevert dan het in het recept vermelde merkgeneesmiddel aan de merkhouder schade toebrengt, juist doordat hij het in het recept met het merk aangeduide geneesmiddel niet aflevert en dat hij tot het toebrengen van die schade slechts in staat gesteld wordt doordat de arts die, naar het Hof vaststelt, in zijn recept het merk in de eerste plaats vermeldt ter aanduiding van niet van Ciba-Geigy afkomstige geneesmiddelen door het opgeven van het recept inbreuk maakt op de rechten van Ciba-Geigy op haar merk.

Door nu te oordelen dat de maatschappelijke zorgvuldigheid nochtans niet meebrengt dat de apotheker zich van het afleveren van een gelijkwaardig geneesmiddel zou moeten onthouden, ziet het Gerechtshof eraan voorbij dat de apotheker als onmisbare schakel in de verstrekking van medicijnen die uitsluitend op recept mogen worden afgeleverd dusdoende bewerkstelligt, althans er mede toe bijdraagt, dat het door dat merk aangeduide geneesmiddel juist niet zal worden afgeleverd, en dat hij aldus het merk gebruikt tot een ander doel dan waartoe het gebruik ervan (ook) hem door de merkhouder is toegestaan, welk gebruik, vermits daarvan schade voor de merkhouder het gevolg is c.q. kan zijn, ten aanzien van deze daardoor onrechtmatig, immers ook maatschappelijk onzorgvuldig is.

Door zijn andersluidende beslissing geeft het Hof derhalve blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

d) Conclusie Procureur-Generaal Mr Strikwerda.

1.1 Eisers tot cassatie, Nijs c.s., hebben in eerste aanleg voor de Rechtbank Rotterdam tegen verweerster in cassatie, Ciba-Geigy, gevorderd

primair:

te verklaren voor recht:

"1. Het uitschrijven van een recept door eiser sub 1 met de tekst "R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst" of: "R/Tanderil met machtiging om gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst af te leveren" of het uitschrijven van een recept door eiser sub 1 met een dergelijke tekst is jegens gedaagde, merkhouder van Tanderil, rechtmatig;

2. Het afleveren door eiser sub 2 van oxyfenbutazon, corresponderend op de onder 1 bedoelde geaccordeerde lijst met Tanderil, naar aanleiding van de presentatie door een patiënt van een onder 1 bedoelde recept, is jegens gedaagde, merkhouder van Tanderil, rechtmatig;

3. Het door eiseres sub 3 op passende wijze onder de aandacht van andere artsen en apothekers brengen en aanbevelen van de handelwijze van eisers sub 1 en 2 als bovenomschreven, is jegens gedaagde rechtmatig."

subsidiair:

te verklaren voor recht:

"hetgeen primair gevorderd is, onder toevoeging van zodanig modaliteiten als de rechtbank zou vermenen te behoren".

1.2 Nadat Ciba-Geigy de vorderingen had bestreden, verklaarde de rechtbank bij vonnis van 12 januari 1981 eisers in hun vorderingen niet-ontvankelijk.

1.3 Tegen dit vonnis kwamen Nijs c.s. in hoger beroep bij het Hof 's-Gravenhage met zeven grieven. Zij concludeerden tot vernietiging van het vonnis en tot alsnog toewijzing van hun vorderingen, waarvan zij de primaire vordering sub 2 hebben aangevuld in dier voege dat na "recept" wordt toegevoegd: "in een verpakking waarop het woord Tanderil niet voorkomt".

Ciba-Geigy bestreed de grieven en stelde van haar kant incidenteel appèl in tegen het vonnis van de rechtbank met twee grieven, welke door Nijs c.s. werden bestreden.

1.4 Het hof verzocht bij tussenarrest van 28 april 1982 het Benelux-Gerechtshof de volgende vragen betreffende de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken te beantwoorden:

"I. Als een praktiserend arts – huisarts of specialist – een recept voor een geneesmiddel afgeeft aan een patiënt voor welke verrichting de arts honorarium ontvangt met welk recept de patiënt zich begeeft naar een apotheker die tegen betaling het geneesmiddel aan de patiënt aflevert, en als dat geneesmiddel op het recept wordt aangeduid met een merk, "gebruikt" dan die arts het merk "voor waren", een en ander in de zin van artikel 13-A-1 van genoemde wet?

II. Indien vraag I ontkennend wordt beantwoord: "gebruikt" de arts dan het merk in de zin van artikel 13-A-2 van genoemde wet?

III. Indien vraag II bevestigend wordt beantwoord: gebruikt de arts het merk dan "in het economisch verkeer" in de zin van genoemd artikel 13-A-2?

IV. Als een apotheker op een recept als in overweging 2 onder b beschreven aan de patiënt aflevert een geneesmiddel dat niet afkomstig is van de houdster van het op het recept vermelde merk, terwijl de koper (de patiënt) tengevolge van lezing van het door hem aan de apotheker aangeboden recept, doch niet door enige mededeling van of namens de apotheker, in de mening verkeert het merkgeneesmiddel te ontvangen, zonder dat de patiënt die mening kenbaar maakt, "gebruikt" dan de apotheker voor zijn door hem aan de patiënt afgeleverde waar het merk, in de zin van artikel 13-A-1 van meergenoemde wet?"

De feiten waarop de van het Benelux-Gerechtshof verzochte uitleg moest worden toegepast, omschreef het hof in zijn tussenarrest aldus (r.o. 2):

"a. Ciba-Geigy is in de Benelux rechthebbende op het merk Tanderil voor geneesmiddelen. Ciba-Geigy verhandelt onder dat merk een dragée waarvan de werkzame stof de generieke benaming oxyfenbutazon draagt. Oxyfenbutazon is slechts op recept van een arts verkrijgbaar bij een apotheek.

b. Dokter Nijs geeft aan of voor patiënten recepten af waarop hij vermeldt: "R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst" of "R/Tanderil, met machtiging om een gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst af te leveren".

c. De "geaccordeerde lijst", bedoeld in het recept, is een "Lijst van identieke en soortgelijke middelen", voorko-

mend in een boekje getiteld "Voorlichting prijzen geneesmiddelen", uitgegeven door de Commissie Voorlichting Prijzen Geneesmiddelen (productie 5 bij acteverzoek d.d. 1 december 1980 van Nijs c.s.). Op bladzijde 98 wordt als "chemisch identiek" (zie bladzijde 7 bovenaan) aan Tanderil dragées vermeld: "Oxyfenbutazon dragées".

d. Tenzij de patiënt aan apotheker Jansen bepaaldelijk te kennen geeft Tanderil te wensen, levert apotheker Jansen in ieder geval zolang Tanderil duurder is dan de in het recept bedoelde "gelijkwaardige" middelen, op voornoemd recept zodanig middel af, dat meestal merkloos is, soms een ander merk dan Tanderil heeft.

e. Tanderil is duurder dan andere middelen als in het recept bedoeld.

f. Dokter Nijs is praktiserend arts. Hij is van het onder d en e gestelde op de hoogte; het is zijn bedoeling dat het goedkoopste middel wordt afgeleverd. Hij heeft daarbij geen financieel voordeel.

g. Uit het onder f gestelde trekt het hof de feitelijke conclusie en het stelt dus feitelijk vast dat dokter Nijs in zijn onder b genoemde recepten het merk Tanderil vermeldt in de eerste plaats ter aanduiding van niet van Ciba-Geigy afkomstige geneesmiddelen.

h. Apotheker Jansen bezigt bij de aflevering op zodanige recepten van niet van Ciba-Geigy afkomstige geneesmiddelen het woord Tanderil niet uitdrukkelijk, schriftelijk of mondeling.

i. Een niet te verwaarlozen deel van de Nederlandse patiënten en hun verzorgers (bijvoorbeeld ouders) stelt er belang in te weten welk geneesmiddel aan hen (of door hen verzorgden, bijvoorbeeld hun kinderen) wordt voorgeschreven. Bij dat deel blijft na lezing van een recept van dokter Nijs het woord Tanderil in de herinnering. Bij aflevering van merkloos oxyfenbutazon zullen mitsdien dergelijke patiënten en/of verzorgers menen dat aan hen Tanderil wordt afgeleverd."

1.5 Bij arrest van 9 juli 1984 (nr. A 82/2), *NJ* 1985, 101, verklaarde het Benelux-Gerechtshof voor recht:

"1. Indien een praktiserend arts – huisarts of specialist – in een recept ter aanduiding van het aan zijn patiënt door de apotheker af te leveren geneesmiddel een merk van een farmaceutische spécialité bezigt, maakt hij van dat merk niet gebruik in de zin van art. 13A eerste lid aanhef en onder 1 BMW; doch wél gebruik in de zin van deze bepaling onder 2; dit gebruik vindt plaats in het economisch verkeer in de zin van laatstgenoemde bepaling.

2. Indien een apotheker op een recept, waarin de aanwijzing nopens het af te leveren geneesmiddel bestaat uit het merk van een farmaceutische spécialité in verbinding met termen of tekens waaruit blijkt dat de arts toestemt in aflevering van een vervangend geneesmiddel (loco), aan de patiënt een geneesmiddel aflevert dat niet afkomstig is van de houder van het op het recept vermelde merk, en, ofschoon hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat de koper (de patiënt) ten gevolge van lezing van het door hem aan de apotheker aangeboden recept zal menen dat hem de van de merkhouder afkomstige farmaceutische spécialité wordt verstrekt, nalaat bij aflevering mede te delen of anderszins duidelijk te maken dat hij het loco-geneesmiddel levert, maakt de apotheker gebruik van het merk in de zin van art. 13A eerste lid aanhef en onder 1 BMW."

1.6 Bij eindarrest van 9 januari 1987 bekrachtigde het hof het vonnis in eerste aanleg door de rechtbank gewezen.

1.7 Nijs c.s. zijn tegen de arresten van het hof van 28 april 1982 en 9 januari 1987 (tijdig) in cassatie gekomen met één middel bestaande uit zeven (hoofd-)onderdelen. Ciba-Geigy heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Voorts heeft zij van haar kant (voorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep ingesteld met twee, uit verscheidene onderdelen opgebouwde middelen. Daartegen hebben Nijs c.s. verweer gevoerd met conclusie tot niet-ontvankelijk verklaring van Ciba-Geigy in haar cassatieberoep, althans tot verwerping van dat beroep.

2. *Bespreking van het middel in het principaal cassatieberoep*

2.1 *Onderdeel 1*

2.1.1 Het eerste onderdeel verwijt het hof het beroep van Nijs c.s. op rechtsverwerking door Ciba-Geigy te hebben verworpen, althans daarop niet voldoende gemotiveerd te hebben beslist.

2.1.2 Nijs c.s. hebben zich eerst bij pleidooi in hoger beroep op rechtsverwerking door Ciba-Geigy beroepen (par. 10 pleitnota in hoger beroep). Het hof heeft zonder schending van het recht aan dit beroep voorbij kunnen gaan, aangezien de appelrechter in beginsel slechts heeft te oordelen over behoorlijk in het geding naar voren gebrachte bezwaren en grieven tegen het vonnis waarvan beroep. Voor de vraag wanneer grieven en bezwaren als behoorlijk naar voren gebracht kunnen gelden, zo leert het arrest van Uw Raad van 11 november 1983, *NJ* 1984, 298, dient mede maatstaf te zijn of de wederpartij daarop naar behoren heeft kunnen antwoorden. Die wederpartij nu, mag er op grond van art. 347 lid 1 Rv. bij de inrichting van haar verweer vanuit gaan, dat de omvang van de rechtsstrijd in appèl door de memorie van grieven is vastgelegd. In beginsel kan dan ook niet worden aanvaard dat de rechter nog acht slaat op grieven en bezwaren die eerst bij pleidooi zijn aangevoerd, tenzij de wederpartij ondubbelzinnig erin heeft toegestemd dat die grieven en bezwaren alsnog in de rechtsstrijd worden betrokken. Zie ook HR 13 maart 1987, *NJ* 1987, 679.

2.1.3 Nu uit de gedingstukken niet blijkt dat Ciba-Geigy erin heeft toegestemd dat het beroep van Nijs c.s. op rechtsverwerking alsnog in de rechtsstrijd tussen partijen zou worden betrokken, heeft het hof daaraan voorbij kunnen gaan.

2.1.4 Hieraan kan niet afdoen dat Nijs c.s. in de conclusie van eis in hoger beroep in de toelichting op grief VII ("Ten onrechte heeft de Rechtbank appellanten niet ontvankelijk verklaard in hun vorderingen") zich hebben voorbehouden nog andere gronden voor vernietiging van het vonnis van de rechtbank aan te voeren en zich bij pleidooi "via de poort" van deze grief alsnog op rechtsverwerking door Ciba-Geigy hebben beroepen. Ook bij deze wijze van handelen blijft de wederpartij immers in het ongewisse over de omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep en kan zij niet weten waartegen zij zich heeft te verweren.

2.1.5 Onderdeel 1 moet derhalve falen.

2.2 *Onderdeel 2*

2.2.1 Het tweede onderdeel keert zich tegen 's hofs beslissing waarbij het bewijsaanbod van Nijs c.s. is gepasseerd.

2.2.2 Nijs c.s. hebben in eerste aanleg bij akte d.d. 1 december 1980 een algemeen bewijsaanbod gedaan en dit bewijsaanbod, blijkens de verwijzing naar hun stellingname in eerste aanleg in de conclusie van eis in hoger beroep hebben zij gehandhaafd. Bij pleidooi in hoger beroep hebben zij dit bewijsaanbod gepreciseerd ten aanzien van een van hun stellingen betreffende grief V (p. 48 pleitnota in hoger beroep).

2.2.3 Het hof gaat aan het bewijsaanbod van Nijs c.s. voorbij, omdat het "aan enige bewijslevering geen behoefte (heeft)" en omdat, voor zover het gespecificeerde aanbod bewijs door getuigen mocht betreffen, dit aanbod "tardief" is (r.o. 9 van het tussenarrest). Ik begrijp hieruit dat 's hofs beslissing op twee zelfstandig dragende gronden berust: het bewijsaanbod is niet ter zake dienend en bovendien, wat het gespecificeerde aanbod betreft, niet tijdig gedaan.

2.2.4 Uit art. 192 (199 oud) Rv. jo. art. 353 Rv. volgt dat een partij die een bewijsaanbod doet er in beginsel recht op heeft dat de rechter – ook in hoger beroep – bewijs gelast. Zie de conclusie van A-G Mevr. mr. Biegman-Hartogh voor HR 15 juli 1986, *NJ* 1986, 766 met veel rechtspraak- en literatuurgegevens. Dit is slechts anders indien het bewijsaanbod ondeugdelijk is, bijvoorbeeld omdat het te vaag, niet ter zake dienend of niet serieus gemeend is. De

beslissing terzake is van feitelijke aard en derhalve, behoudens onbegrijpelijke of anderszins gebrekkige motivering, in cassatie onaantastbaar.

2.2.5 Blijkens de toelichting op dit middelonderdeel verlangden Nijs c.s. met name tot bewijs te worden toegelaten ten aanzien van hun stellingen inzake de kans op schade tengevolge van hun handelwijze en ten aanzien van de "geldige reden."

2.2.6 's Hofs vaststelling dat schade door de handelwijze van Nijs c.s. te duchten is, berust op een prognose ontleend aan feiten en omstandigheden die door het hof als vaststaand waren aangemerkt (r.o. 8 van het tussenarrest). Derhalve kon het hof, niet onbegrijpelijk, oordelen dat bewijs van de stelling dat geen schade te duchten is overbodig en dus niet ter zake dienend is.

2.2.7 Hetzelfde geldt m.i. ten aanzien van de beslissing van het hof inzake de aanwezigheid van een geldige reden. Die beslissing van het hof berust op een waardering van feiten en omstandigheden die door het hof als tussen partijen vaststaand waren aangemerkt (r.o. 7 van het tussenarrest). Waar het hof kon aannemen dat het (gespecificeerde) bewijsaanbod van Nijs c.s. er slechts toe strekte die waardering aan te vechten door een andere waardering daartegenover te stellen, is niet onbegrijpelijk dat het hof dat bewijsaanbod als niet terzake dienend heeft gepasseerd.

2.2.8 Uit het bovenstaande volgt dat *subonderdeel 2.a* geen doel kan treffen.

2.2.9 In *subonderdeel 2.b* wordt betoogd dat het hof in elk geval naar aanleiding van hetgeen in de conclusie na arrest Benelux-Gerechtshof door Nijs c.s. (nader) is gesteld omtrent afwezigheid van schade en de aanwezigheid van een geldige reden Nijs c.s. alsnog tot bewijs van hun stellingen had moeten toelaten.

2.2.10 Ook dit subonderdeel acht ik niet doeltreffend. Voor zover het al niet vast loopt op hetgeen is opgemerkt onder 2.2.6 en 2.2.7, stuit dit subonderdeel hierop af, dat het op de weg van Nijs c.s. had gelegen hun verlangen tot bewijslevering te worden toegelaten in dat stadium van de procedure kenbaar te maken in een gespecificeerd bewijsaanbod. Nu zij zulks hebben nagelaten heeft het hof, niet onbegrijpelijk, van het alsnog gelasten van getuigenbewijs kunnen afzien.

2.3 *Onderdeel 3*

2.3.1 Het derde onderdeel van het middel keert zich in zes subonderdelen tegen de beslissing van het hof tot verwerping van het beroep van Nijs c.s. op een geldige reden in de zin van art. 13 A sub 2 BMW jo. het grondrecht van informatievrijheid.

2.3.2 *Subonderdeel 3.a* behelst een inleiding op *subonderdeel 3.b* waarin het hof wordt verweten de stelling van Nijs c.s. inzake hun beroep op informatievrijheid in het eindarrest onbesproken te hebben gelaten dan wel niet naar behoren te hebben behandeld.

2.3.3 In par. 14 van de conclusie in hoger beroep na arrest Benelux-Gerechtshof voeren Nijs c.s. onder meer aan:

"In aanvulling op al hun eerder, thans opnieuw in hun onderlinge samenhang te wegen, argumenten voor het bestaan van een geldige reden, doen appellanten hierbij uitdrukkelijk beroep op het grondrecht van de informatievrijheid, als gegarandeerd bij artikel 10 van het ECRM-Verdrag en artikel 19 van het Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten. Aangezien drs Nijs geen eigen commercieel oogmerk, maar juist een algemeen volksgezondheids- en consumentenbelang dient, en diens recepten binnen een zeer kleine, besloten kring blijven, terwijl de vermelding van Tanderil daarop als zodanig geen schade beoogt of teweeg brengt aan geïntimeerde, prevaleert zijn fundamentele recht om zijn patiënten zorgvuldig op zijn eigen wijze te informeren en het fundamentele recht van zijn patiënten om dergelijke informatie te ontvangen, boven het merkrecht van geïntimeerde. Een dergelijke afweging van de omvang van het merkrecht tot die van het informatierecht behoort niet tot de vraagstelling of zelfs taakstelling van het Benelux-Gerechtshof. Uw Hof dient derhalve alsnog de toepassing in concreto van artikel 13A BMW aan deze direct werkende bepalingen van internationale verdragen te toetsen."

2.3.4 Het hof reageert op dit betoog met de volgende overweging (r.o. 10 van het eindarrest):

"In paragraaf 14 van hun meergenoemde conclusie – betrekking hebbend op grief V volgens welke dokter Nijs een "geldige reden" heeft, in de zin van artikel 13-A-2 van de Beneluxmerkenwet, voor het uitschrijven van de onderhavige recepten – doen Nijs c.s. "uitdrukkelijk beroep op het grondrecht van de informatievrijheid, als gegarandeerd bij artikel 10 van het ECRM-verdrag en artikel 19 van het Verdrag inzake burgerlijke en politische rechten". Boven de merkrechten van Ciba-Geigy zouden prevaleren het "fundamentele recht" van dokter Nijs om zijn patiënten zorgvuldig op zijn eigen wijze te informeren en het fundamentele recht van zijn patiënten om dergelijke informatie te ontvangen. Het betoog – daargelaten of het thans nog aan de orde kan komen – faalt nu niet wordt vermeld en uit het betoog ook niet valt af te leiden welke informatie door de onderhavige recepten aan de patiënt wordt verschaft en welke informatie de patiënt zou worden onthouden indien die recepten niet mogen worden uitgeschreven."

2.3.5 Het komt mij voor dat dit oordeel van het hof in cassatie stand kan houden. De uitleg die het hof geeft aan de stellingen van Nijs c.s., is een feitelijk oordeel en als zodanig, behoudens onbegrijpelijkheid, aan toetsing in cassatie onttrokken (laatstelijk HR 25 maart 1988 nr. 13.127). In aanmerking genomen dat het recept in de informatieuitwisseling tussen arts en patiënt van ondergeschikte en afgeleide betekenis is en primair als functie heeft een aanwijzing te zijn voor de apotheker nopens de bereiding of de aflevering van een geneesmiddel, komt het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk voor. De in subonderdeel 3.b vervatte klacht is derhalve vruchteloos aangevoerd.

2.3.6 *Subonderdeel 3.c* moet bij gebreke van belang falen. De aangevallen overweging is niet dragend voor het oordeel van het hof.

2.3.7 *Subonderdeel 3.d* loopt vast op hetgeen hierboven onder 2.3.5 is opgemerkt. Nu het hof heeft kunnen oordelen dat niet in te zien valt welke informatie aan de patiënt wordt onthouden, indien Nijs zich van de litigieuze receptformule niet mag bedienen, kon een afweging van de aan Nijs en/of diens patiënten toekomende informatievrijheid tegen de merkenrechten van Ciba-Geigy achterwege blijven. Ook dit subonderdeel kan derhalve geen doel treffen.

2.3.8 *Subonderdeel 3.e* richt zich met twee klachten tegen 's Hofs oordeel neergelegd in r.o. 11 van het eindarrest. Die rechtsoverweging luidt:

"Het overige in paragraaf 14 voorkomende betoog van Nijs c.s. houdt in dat het arrest van het Benelux-Gerechtshof een zeer ruime uitleg heeft gegeven aan de begrippen "elk ander gebruik" en "in het economisch verkeer" en dat dit ertoe noopt een, in de woorden van Nijs c.s., navenant ruimere uitleg te geven aan het begrip "geldige reden" dan voordien door het Benelux-Gerechtshof daaraan werd gegeven. Nijs c.s. werken dit betoog niet nader uit. Het hof volstaat er derhalve mee te overwegen dat het arrest van het Benelux-Gerechtshof niet medebrengt dat het hof zou kunnen terugkomen en zou behoren terug te komen op hetgeen in het tussenarrest terzake van het beroep op een "geldige reden" is overwogen ter verwerping van de grief."

2.3.9 De eerste klacht van subonderdeel 3.e verwijt het hof in deze overweging het beroep van Nijs c.s. op informatievrijheid niet te hebben betrokken. Deze klacht strandt op hetgeen hierboven onder 2.3.5 is opgemerkt.

2.3.10 De tweede klacht richt zich tegen 's hofs verwerping van het betoog van Nijs c.s. inhoudende dat de door het Benelux-Gerechtshof gegeven uitleg aan het begrip "gebruik in het economisch verkeer" een "navenant ruime" uitleg van het begrip "geldige reden" vergt.

2.3.11 Mij is, evenals kennelijk het hof, niet goed

duidelijk geworden wat de strekking van dit betoog van Nijs c.s. is.

2.3.12 In zijn arrest van 1 maart 1975, *NJ* 1975, 472 nt. LWH, heeft het Benelux-Gerechtshof uitleg gegeven aan het begrip "geldige reden" als bedoeld in art. 13 A sub 2 BMW. Het hof besliste onder meer:

"dat het karakter van het recht op een individueel merk als een "uitsluitend recht" en de beschermingsomvang, welke daaraan in art. 13 van de wet is gegeven, meebrengen dat de houder van het merk er zich – als regel – tegen kan verzetten, dat in het economisch verkeer door een ander van dat merk of een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht en dat dit slechts anders is, indien zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke daaraan het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen; dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouder niet behoeft te wijken;"

De door het hof aangegeven maatstaf, zo volgt, laat ruimte om telkens in het bijzondere geval af te wegen of het gebruik van een merk met een geldige reden gerechtvaardigd kan worden.

2.3.13 Het betrekkelijk "open" karakter van de geldige reden-exceptie brengt m.i. in elk geval met zich mee, dat een mogelijk andere of ruimere uitleg van de andere elementen van art. 13 A sub 2 BMW, zoals met name "elk ander gebruik" en "in het economisch verkeer", niet dwingt tot een andere uitleg van die exceptie dan het Benelux-Gerechtshof in voormeld arrest heeft gegeven. Juist immers de ruimte die wordt gelaten om in het bijzondere geval te toetsen of voor de gebruiker een zodanige noodzaak bestond, dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich van dat voor de merkhouder schadelijke gebruik onthoudt, maakt aanpassing van de mogelijk andere of ruimere uitleg van die andere elementen mogelijk.

2.3.14 Maar ook als deze redenering niet zou opgaan,is niet duidelijk aan het betoog van Nijs c.s. waarom, aannemende dat de uitleg die het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 4 juli 1984 heeft gegeven een verruiming van de beschermingsomvang van het recht op een merk impliceert, die verruimde beschermingsomvang direct weer zou moeten worden ingeperkt door een ruimere uitleg van de geldige reden-exceptie. Het één volgt niet noodzakelijkerwijs uit het ander en het arrest van het Benelux-Gerechtshof biedt geen aanknopingspunten voor de door Nijs c.s. voorgestane opvatting.

2.3.15 De aangevallen overweging van het hof getuigt m.i. dan ook niet van een onjuiste rechtsopvatting, zodat ook de tweede subonderdeel 3.e vervatte klacht moet falen.

2.3.16 *Subonderdeel 3.f* keert zich met een rechtsklacht en een motiveringsklacht tegen de in r.o. 6 t/m 8 van het tussenarrest neergelegde beslissing, waarbij het hof het beroep van Nijs c.s. op een geldige reden in de zin van art. 13 A sub 2 BMW heeft verworpen.

2.3.17 Het hof vat zijn oordeel terzake als volgt samen (r.o. 7 slot):

"Er kan redelijkerwijs geen twijfel over bestaan dat een tijdelijk en betrekkelijk gering inconvenient als gevolg van het niet in recepten kunnen refereren aan het merkgeneesmiddel, niet is een reden welke zwaarder weegt dan het belang van de merkhoudster bij het behoud van de feitelijke onderscheidende kracht van haar merk en mitsdien ook niet oplevert een geldige reden in de zin van artikel 13-A-2 van de Benelux-Merkenwet."

2.3.18 Gelet op de uitleg die het Benelux-Gerechtshof in voormeld arrest van 1975 aan de geldige reden-exceptie heeft gegeven (zie hierboven onder 2.3.12) geven de aangevallen overwegingen van het hof m.i. niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof blijkt immers dat een eigen redelijk belang niet voldoende is, doch dat uit bijzondere omstandigheden moet blijken dat er voor de gebruiker een zodanige noodzaak bestaat, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt. Niet blijkt dat het hof, door verwerping van het beroep van Nijs c.s. op een geldige reden te verwerpen, deze maatstaf heeft miskent.

2.3.19 Ook de motiveringsklacht van subonderdeel 3.f moet falen. Waar de vraag of het gebruik van een merk met een geldige reden kan worden gerechtvaardigd in sterke mate afhankelijk is van een waardering van de feitelijke omstandigheden van het geval, kan het oordeel van het hof in cassatie niet met vrucht worden bestreden met de stelling dat ook andere waarderingen denkbaar zijn. Nu 's hofs oordeel, gelet op de door het hof als vaststaand aangemerkte feiten met name op het punt van de kenbaarheid voor de arts van de zgn. generieke namen van geneesmiddelen (r.o. 7 van het tussenarrest), niet onbegrijpelijk is, komen Nijs c.s. tevergeefs tegen dit oordeel op.

2.3.20 Voor zover subonderdeel 3.f nog wil betogen dat op Nijs c.s. geen rechtsplicht rust om van het gebruik van het merk Tanderil op de wijze als door Nijs c.s. toegepast af te zien, loopt dit subonderdeel vast op de prejudiciële beslissingen van het Benelux-Gerechtshof gegeven bij het voormelde arrest van 9 juli 1984.

2.4 *Onderdeel 4*

2.4.1 Het vierde onderdeel van het middel richt zich met vijf subonderdelen tegen r.o. 9 en r.o. 15 van het eindarrest van het hof. In deze rechtsoverwegingen reageert het hof op de door Nijs c.s. bij hun conclusie in hoger beroep na arrest Benelux-Gerechtshof in par. 11 uitgesproken bereidverklaring maatregelen te treffen ter voorkoming van de kans op schade en van misverstand bij het publiek.

2.4.2 Het hof overweegt (r.o. 9 slot):

"(H)et hof kan er al daarom niet op ingaan nu niet wordt gesteld welke maatregelen dokter Nijs en apotheker Jansen willen nemen terwijl zij evenmin hun vorderingen tot verklaring voor recht aan de nieuwe stelling hebben aangepast."

2.4.3 Met betrekking tot de door Nijs c.s. subsidiair gevorderde verklaring voor recht overweegt het hof (r.o. 15):

"Deze vordering is in een zaak als deze te vaag terwijl Nijs c.s. hebben nagelaten, ook na het arrest van het Benelux-Gerechtshof, de subsidiaire vordering ook maar enigszins te preciseren. Wat betreft apotheker Jansen is denkbaar een aan overweging 9.2 van het arrest van het Benelux-Gerechtshof aangepaste vordering en een dienovereenkomstige verklaring voor recht. Apotheker Jansen heeft echter niet slechts de subsidiaire vordering niet aangepast doch heeft zelfs gesteld – in voormelde paragraaf 16; de juistheid van die stelling wordt door het hof betwijfeld – niet te kunnen voldoen aan het mededelingsvereiste zodat ook te zijnen aanzien de subsidiaire vordering niet kan worden toegewezen."

2.4.4 *Subonderdeel 4.a* heeft een inleidend karakter en behoeft geen bespreking.

2.4.5 *Subonderdeel 4.b* bestrijdt 's hofs oordeel dat Nijs en/of Jansen hadden behoren te stellen welke maatregelen door hen zouden worden genomen.

2.4.6 De klacht mist doel. Waar Nijs c.s. die maatregelen niet specificeren, kon Ciba-Geigy daarop niet reageren en zich derhalve niet naar behoren tegen de (subsidiaire) vordering verweren. Niet onjuist of onbegrijpelijk heeft het hof dan ook kunnen oordelen dat de vaagheid en onvolledigheid van de stellingen van Nijs c.s. op dit punt aan toewijzing van de subsidiaire vordering in de weg staan. Zie HR 24 mei 1957, *NJ* 1959, 10 nt. DJV; HR 30 januari

1959, *NJ* 1960, 85 nt. LEHR; HR 1 november 1974, *NJ* 1975, 454 nt. GJS.

2.4.7 *Subonderdeel 4.c* keert zich tegen een niet dragende overweging en moet derhalve wegens gebrek aan belang falen.

2.4.8 *Subonderdeel 4.d* bouwt voort op subonderdeel 4.b en bestrijdt het oordeel van het hof dat Nijs c.s. hun subsidiair gevorderde verklaring voor recht hadden behoren te preciseren. De klacht strandt op hetgeen is opgemerkt onder 2.4.6.

2.4.9 *Subonderdeel 4.e* richt zich tegen een feitelijke en, naar het mij voorkomt, niet onbegrijpelijke uitlegging van de stellingen van Nijs c.s.. Bovendien is de bestreden overweging ten overvloede gegeven, zodat de klacht, ook als zij gegrond zou zijn, Nijs c.s. wegens gebrek aan belang niet kan baten.

2.5 *Onderdeel 5*

2.5.1 Het vijfde onderdeel bestaat uit vier subonderdelen en bestrijdt 's hofs oordeel dat door de door Nijs gebezigde receptformule schade kan worden toegebracht aan de merkhouder in de zin van art. 13 A sub 2 BMW.

2.5.2 In het tussenarrest overweegt het hof dienaangaande (r.o. 5):

"Ciba-Geigy heeft betoogd dat, ingeval recepten zoals de bovengenoemde veelvuldig worden uitgeschreven, zulks ertoe leidt dat de onderscheidende kracht van haar merk ernstig wordt aangetast en dat die aantasting zelfs zodanig kan zijn dat Tanderil tot de in het normale spraakgebruik gebruikelijke benaming voor oxyfenbutazon wordt.
Het hof acht de kans dat in bedoeld geval die gevolgen intreden aanzienlijk. Voor de hand ligt dat in bedoeld geval een spraakgebruik zich zal verbreiden – binnen de apotheek, in contacten tussen de apotheek enerzijds en patiënten, artsen, de handel, anderzijds, tussen apothekers onderling en artsen onderling – waarin oxyfenbutazon, zo in het algemeen, als in het bijzonder ter aanduiding van bepaalde dragées of werkzame stof, stééds, ongeacht de herkomst ervan, wordt aangeduid met het woord Tanderil. Uiteraard brengen de recepten van dokter Nijs alleen, bedoelde gevolgen niet te weeg. Zij dragen er echter toe bij dat vorengenoemde aanzienlijke kans zich verwezenlijkt, ook doordat zijn voorbeeld navolging zal vinden.
Dat Ciba-Geigy tengevolge van ernstige aantasting van de onderscheidende kracht van haar merk en a fortiori verwording van haar merk tot soortnaam, al zou die aantasting of verwording zich niet bij iedereen of in alle gevallen voordoen, schade lijdt, is evident en door Nijs c.s. ook niet bestreden. Het hof kan het betoog van Nijs c.s. dat zodanige schade soms wel en soms niet "schade" in de zin van artikel 13-A-2 van de Beneluxmerkenwet is, niet volgen. Er kan redelijkerwijs geen twijfel over bestaan dat die schade ook in een geval als het onderhavige schade in de zin van die wetsbepaling is."

2.5.3 In zijn eindarrest handhaaft het hof dit oordeel, nadat zij de nader door Nijs c.s. aangevoerde stellingen terzake heeft besproken (r.o. 7 en 8).

2.5.4 *Subonderdeel 5.a* keert zich met een tweetal motiveringsklachten tegen de verwerping door het hof van de stellingen van Nijs c.s. betreffende de kans op schade.

2.5.5 's Hofs oordeel dienaangaande berust op een feitelijke waardering van de omstandigheden en leent zich derhalve in beginsel niet voor cassatietoetsing. Niet blijkt dat het hof bij deze waardering geen acht geslagen heeft op de door Nijs c.s. aangevoerde stellingen, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat het hof niet gehouden is, op straffe van schending van zijn motiveringsplicht, om alle stellingen van de procespartijen te noemen en te bespreken. Waar overigens het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk voorkomt, kunnen de in subonderdeel 5.a ontwikkelde motiveringsklachten geen doel treffen.

2.5.6 *Subonderdeel 5.b* richt zich tegen de overweging in de derde alinea van r.o. 5 ("Uiteraard brengen de recepten ...").

2.5.7 De klacht berust op een onjuiste lezing van de bestreden overweging en moet derhalve wegens gebrek aan feitelijke grondslag falen. Met de bedoelde overweging heeft het hof immers kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat de door Nijs gebezigde receptformule een relevant onderdeel uitmaakt van de causaliteitsketen welke leidt tot aantasting van de onderscheidende kracht van het merk van Ciba-Geigy en derhalve mede-oorzaak is. De vraag of en in hoeverre Nijs invloed kan uitoefenen op de andere elementen van die causaliteitsketen kon het hof derhalve onbesproken laten.

2.5.8 Voor zover subonderdeel 5.b voorts wil betogen dat het hof niet op grief I van het principaal appel heeft beslist, mist het feitelijke grondslag. De in die grief ontwikkelde klacht heeft het hof besproken in r.o. 2 en 3 van zijn eindarrest en kennelijk niet doeltreffend geoordeeld.

2.5.9 *Subonderdeel 5.d* verwijt het hof te hebben miskend dat andere receptformules dan de litigieuze, maar waarin ook het woord Tanderil voorkomt, evenzeer tot schade kunnen leiden, zonder dat die andere receptformules onrechtmatig zijn. De overweging van het hof terzake (r.o. 8 slot) is feitelijk en niet onbegrijpelijk, zodat ook dit subonderdeel doel mist.

2.6 *Onderdeel 6*

2.6.1 Onderdeel 6 richt zich in al zijn onderdelen tegen de beslissingen van het hof inzake de tussen partijen vaststaande feiten (r.o. 2 en 3 van het tussenarrest, gehandhaafd bij het eindarrest). Deze beslissingen kunnen als feitelijke beslissingen in cassatie niet op hun juistheid worden getoetst. Hierop stuiten de in onder 6 ontwikkelde klachten alle af. Hoewel gepresenteerd als motiveringsklachten, strekken zij in wezen tot vervanging van 's hofs vaststellingen door andere. Ik veroorloof mij derhalve de meeste van die klachten slechts zeer summier te bespreken.

2.6.2 De sub *a.1 en 2* als motiveringsklachten aangevoerde nuanceringen, verfijningen en denkbare uitzonderingen, sluiten 's hofs overigens niet onbegrijpelijke vaststellingen niet uit. Die klachten missen derhalve doel. De op a.1 en 2 voortbouwende klachten sub *a.3* kunnen bij gevolg evenmin slagen.

2.6.3 Sub *a.4, b.2 en b.3* wordt geklaagd over de vaststellingen door het hof in r.o. 2 onder i, luidende:

"Een niet te verwaarlozen deel van de Nederlandse patiënten en hun verzorgers (bijvoorbeeld ouders) stelt er belang in te weten welk geneesmiddel aan hen (of door hen verzorgden, bijvoorbeeld hun kinderen) wordt voorgeschreven. Bij dat deel blijft na lezing van een recept van dokter Nijs het woord Tanderil in de herinnering. Bij aflevering van merkloos oxyfenbutazon zullen mitsdien dergelijke patiënten en/of verzorgers menen dat aan hen Tanderil wordt afgeleverd."

Die vaststellingen berusten blijkens r.o. 3 op niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen, alsmede, als zelfstandig dragende gronden, op algemene bekendheid (het onder i in de eerste zin gestelde) en op ervaringsregels (het onder i in de tweede en derde zin gestelde).

2.6.4 De beslissingen van de feitenrechter dat bepaalde feiten van algemene bekendheid zijn of berusten op ervaringsregels onttrekt zich, behoudens kennelijke misslagen, aan cassatietoetsing. Zie Burgerlijke Rechtsvordering losbl., art. 99 RO, aant. 9 en de daar vermelde gegevens. Waar het hof, wat betreft het gestelde in de tweede en derde zin onder i, zonder schending van enige rechtsregel overeenkomstig de aangenomen ervaringsregels kon oordelen en het gestelde in de eerste zin onder i, niet onbegrijpelijk, als een feit van algemene bekendheid kon aanmerken, moeten de daartegen gerichte klachten falen.

2.6.5 De klachten sub *b.1, c, d, en e,* bouwen voort, of herhalen, eerder besproken tevergeefs aangevoerde klachten en moeten het lot daarvan delen.

2.7 *Onderdeel 7*

2.7.1 Het zevende onderdeel van het middel verwijt het hof in de vraagstellingen aan het Benelux-Gerechtshof, zoals geformuleerd in het dictum van het tussenarrest, de onjuiste, feitelijke suggestie te hebben gewekt dat een arts – als Nijs in casu – voor de verrichting van het afgeven van recepten een honorarium ontvangt. De vervolgens door het

hof bij zijn eindarrest gegeven weerlegging van deze klacht zou onjuist en/of onbegrijpelijk zijn, evenals de op de prejudiciële beslissingen van het Benelux-Gerechtshof gegronde rechtsoverwegingen.

2.7.2 Het Benelux-Gerechtshof overweegt ten aanzien van de vragen te zamen onder meer (r.o. 1.9):

"dat hier geen uitputtende beschrijving behoeft te worden gegeven van het begrip "in het economisch verkeer" omdat voor deze zaak voldoende is vast te stellen dat in beginsel sprake is van zich van een merk of teken bedienen "in het economische verkeer" indien zulks – anders dan met een uitsluitend wetenschappelijk doel – plaatsvindt in het kader van een bedrijf, van een beroep of van enig andere – niet in de particuliere sfeer verrichte – activiteit waarmede economisch voordeel wordt beoogd."

Voorts overweegt het Benelux-Gerechtshof ten aanzien van de vragen I, II en III (betrekking hebbend op de arts) onder meer (r.o. 3.1 t/m 5.2):

"dat een praktiserend arts – huisarts of specialist –, die in een recept ter aanduiding van het aan zijn patiënt door de apotheker af te leveren geneesmiddel een merk van een farmaceutische spécialité bezigt, zich niet van dat merk bedient met betrekking tot zijn eigen, door hem verhandelde waren;

3.2 dat daarom deze arts van dat merk alsdan niet in de zin van art. 13 onder A eerste lid aanhef en onder 1, gebruik maakt "voor de waren (...)";

4.1 O. dat hij zich alsdan echter wèl in het kader van zijn beroep van dat merk bedient;

4.2 dat immers het aanduiden van het aan de patiënt af te leveren geneesmiddel het doel is van het uitschrijven van een recept en het uitschrijven van recepten een wezenlijk onderdeel vormt van de door een praktiserend arts in het kader van zijn beroep aan zijn patiënten verleende diensten, voor welke verrichting, gelijk het Hof 's-Gravenhage in zijn vraagstelling doet uitkomen, het honorarium dat de arts voor zijn diensten ontvangt, mede de beloning vormt;

4.3 dat daaruit, mede in verband met hetgeen hiervoor ten aanzien van alle vragen tezamen werd overwogen, volgt dat wanneer een praktiserend arts in een recept ter aanduiding van het aan zijn patiënt af te leveren geneesmiddel een merk van een farmaceutische spécialité bezigt, sprake is van "ander gebruik" van dat merk in de zin van art. 13 onder A eerste lid aanhef en onder 2 BMW;

5.1 O. voorts dat, gelijk mede uit het ten aanzien van alle vragen tezamen overwogene volgt, de omstandigheid dat de arts zich aldus van het merk bedient in het kader van de uitoefening van zijn beroep, in beginsel tot de slotsom leidt dat dit gebruik plaats heeft "in het economisch verkeer" in de zin van evengenoemde bepaling;

5.2 dat te dezen geen reden is anders te oordelen, te minder omdat de arts, gezien de voorschriften die afgifte van bepaalde geneesmiddelen anders dan op recept van een arts verbieden, een wezenlijke schakel vormt in de distributieketen."

2.7.3 Uit deze overwegingen blijkt m.i. dat het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de vraag of het gebruik plaats heeft "in het economisch verkeer" in de zin van art. 13 A sub 2 geen beslissende betekenis toekent aan de door het hof in diens vraagstelling gewekte, inderdaad niet geheel juiste, suggestie dat een arts voor de verrichting van het afgeven van recepten honorarium ontvangt. Ten aanzien van de beloning die de arts ontvangt, isoleert het Benelux-Gerechtshof immers niet, zo begrijp ik r.o. 4.2, het uitschrijven van recepten van de andere diensten die de arts aan zijn patiënten verleent.

2.7.4 Niet onbegrijpelijk heeft het hof dan ook in het eindarrest kunnen overwegen (r.o. 6):

"In die paragraaf betogen Nijs c.s. – naar het hof begrijpt – (a) dat in de vraagstelling aan het Benelux-Gerechtshof ("Als een ..... arts ..... een recept voor een geneesmiddel afgeeft aan een patiënt voor welke verrichting de arts honorarium ontvangt") valt te lezen de feitelijke vaststelling dat voor de afgifte – op zichzelf – van een recept een (afzonderlijk) honorarium wordt berekend, (b) dat het Benelux-Gerechtshof van die vaststelling is uitgegaan, (c) dat die vaststelling niet juist is, (d) dat het hof zich thans in zoverre niet mag baseren op het arrest van het Benelux-Gerechtshof en (e) dat dokter Nijs mitsdien het merk niet gebruikt "In het economisch verkeer". Het betoog treft geen doel omdat, al is de bij (a) geciteerde formulering niet de meest gelukkige, daarin een feitelijke vaststelling als door Nijs c.s. genoemd niet is gegeven en het Benelux-Gerechtshof die vaststelling daarin niet heeft gelezen zoals blijkt uit overweging 4.2 van zijn arrest."

2.7.5 Uit een en ander volgt dat onderdeel 7 reeds wegens gebrek aan belang doel mist.

2.8 De conclusie uit het bovenstaande is dat het door Nijs c.s. voorgestelde middel in al zijn onderdelen faalt en niet tot cassatie van de bestreden arresten kan leiden.

3. *Bespreking van de middelen in het incidenteel cassatieberoep*

3.1 Mocht Uw Raad de conclusie onder 2.8 volgen, dan kan het (voorwaardelijk ingestelde) incidenteel cassatieberoep buiten beschouwing blijven. Voor het geval Uw Raad enig onderdeel van het in het principaal beroep aangevoerde middel gegrond bevindt en deswege een of beide bestreden arresten vernietigt, bespreek ik de in het incidenteel beroep voorgestelde middelen.

3.2 *Bespreking van middel I*

3.2.1 Het eerste middel richt zich in vier onderdelen tegen de beslissing van het hof op grief I in het incidenteel appèl, inhoudende dat de rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat Nijs c.s. voldoende belang hebben bij hun vorderingen.

3.2.2 Het hof overweegt ten aanzien van deze grief onder meer (r.o. 1 van het tussenarrest):

"Voorop moet worden gesteld dat Nijs c.s. hun handelingen zijn begonnen kort voordat zij hun vorderingen aanhangig maakten en dat zij die handelingen tijdens de procedure voortzetten; een en ander blijkt uit de alinea 3 en 5 van de inleidende dagvaarding.
Indien iemand het standpunt inneemt, gelijk Ciba-Geigy doet, dat een ander jegens hem onrechtmatig handelt, heeft die ander als regel rechtens voldoende belang om op zijn vordering door de rechter te laten vaststellen of zijn handelwijze al of niet rechtmatig is."

3.2.3 *Onderdeel A* betoogt dat het hof, aldus oordelende, heeft miskend *primair* dat de vordering van Nijs c.s. niet betreft een geschil als bedoeld in art. 2 RO, *subsidiair* dat een declaratoire uitspraak als waarvan in het onderhavige geval sprake is slechts kan worden gevorderd door een bij een rechtsverhouding onmiddellijk betrokken persoon, en *meer subsidiair* dat het (enkel) innemen van het standpunt door Ciba-Geigy dat Nijs c.s. jegens haar onrechtmatig handelen tussen hen niet een rechtsverhouding in de zin van art. 2 RO, noch onmiddellijke betrokkenheid doet ontstaan.

3.2.4 Algemeen aanvaard is, dat de rechter bij gewijsde een verklaring voor recht kan geven dat een bepaalde daad jegens eiser onrechtmatig is. Zie o.m. HR 30 maart 1951, *NJ* 1952, 29 nt. PhANH. Bovendien wordt naar huidige rechtsopvattingen aanvaard, dat ook een declaratoire uitspraak, waarbij wordt vastgesteld dat een bepaalde gedraging van eiser jegens gedaagde niet onrechtmatig is, kan worden gegeven. Zie *Onrechtmatige Daad,* losbl., II nr. 201b (Van Nispen) en de daar vermelde rechtspraak- en literatuurgegevens. Wel is steeds vereist, zowel bij een positief als een negatief declaratoir, dat de eiser belang heeft – en wel een dadelijk belang, vgl. HR 15 december 1939, *NJ* 1940 nt. EMM en HR 30 maart 1951, *NJ* 1952, 29 nt. PhANH – bij de door hem gevorderde verklaring voor recht (art. 3.11.8 NBW: "point d'intérêt, point d'action").

3.2.5 In de onderhavige zaak heeft het hof in de betwisting door Ciba-Geigy van het standpunt van Nijs c.s. grond gevonden om aan te nemen dat Nijs c.s. het vereiste belang bij het door hen gevorderde negatieve declaratoir hebben. Dit oordeel getuigt m.i. niet van een onjuiste rechtsopvatting. Zie o.m. HR 17 mei 1985, *NJ* 1986, 760.

3.2.6 Het komt mij dan ook voor dat de in onderdeel A

ontwikkelde rechtsklachten geen doel kunnen treffen. Waar Ciba-Geigy de rechtmatigheid van de handelingen van Nijs c.s. betwist, is een geschil in de zin van art. 2 RO gegeven, zodat de primaire grondslag aan onderdeel A ontvalt. De subsidiaire grondslag is ondeugdelijk, omdat, zoals betoogd, het hof zonder schending van enige rechtsregel heeft kunnen aannemen dat Nijs c.s. door de betwisting van hun standpunt door Ciba-Geigy belang hebben bij het gevorderde. Alsdan is zonder betekenis de vraag of er sprake is van "onmiddellijke bij een rechtsverhouding betrokken personen". Vgl. MT art. 3.11.7 NBW, Van Zeben, *Parl. Gesch. Boek 3,* p. 915. De meer subsidiaire grondslag aan het onderdeel moet, gezien het zojuist betoogde, eveneens voor ondeugdelijk worden gehouden.

3.2.7 *Onderdeel B* verwijt het hof schending van art. 48 Rv., doordat het heeft vastgesteld dat Ciba-Geigy het standpunt van Nijs c.s. inzake de rechtmatigheid van hun handelwijze heeft betwist, aldus oordelende zou het hof aan zijn beslissingen feiten ten grondslag hebben gelegd die door partijen niet zijn gesteld.

3.2.8 De klacht is naar mijn oordeel ongegrond. Zo het bedoelde feit al niet reeds, tenminste als waarschijnlijkheid, besloten lag in de door Nijs c.s. in de dagvaarding in eerste aanleg aangevoerde stellingen, dan heeft het hof in elk geval op grond van de explicaties in de latere gedingstukken kunnen aannemen dat deze stelling behoorde tot de grondslag waarop de vordering van Nijs c.s. was gebouwd.

3.2.9 *Onderdeel C* betoogt dat het hof ten onrechte het bij Nijs c.s. tot het instellen van een rechtsvordering vereiste belang heeft gegrond op een feit, t.w. de betwisting door Ciba-Geigy van het standpunt van Nijs c.s., dat zich pas na het instellen van de rechtsvordering heeft voorgedaan.

3.2.10 Aan dit onderdeel ligt de opvatting ten grondslag dat de vraag of rechtens een belang bij het vorderen van een declaratoir aanwezig geacht kan worden, steeds beoordeeld dient te worden naar het moment van het instellen van de rechtsvordering. Deze opvatting gaat in haar algemeenheid m.i. te ver. De noodzakelijkheid van een belang is immers hierin gelegen, dat de eiser belet wordt een rechtsvordering in te stellen die bij toewijzing voor de eiser geen redelijk effect kan sorteren. Daaruit volgt dat ook betwisting die eerst tijdens de procedure plaatsvindt, doch waarmee de eiser reeds vóór de procedure, gelet op alle omstandigheden, ernstig rekening moest houden, een gerechtvaardigd belang kan opleveren bij het instellen van de rechtsvordering. Vgl. Van Nispen, Het rechterlijk verbod en bevel, p. 173/174. Waar Nijs c.s. in de onderhavige zaak, doordat Ciba-Geigy om haar moverende redenen niet reageerde op het verzoek van Nijs c.s. te verklaren dat de handelwijze van Nijs c.s. niet onrechtmatig is te achten (zie het rechtbankvonnis in eerste aanleg, r.o. 1 onder e en f), er ernstig rekening mee moesten houden dat Ciba-Geigy hun standpunten niet deelde en zulks tijdens de procedure ook is gebleken, heeft het hof, zonder schending van enige rechtsregel kunnen beslissen dat Nijs c.s. voldoende belang hebben bij hun rechtsvordering. Onderdeel C faalt derhalve.

3.2.11 *Onderdeel D* moet reeds falen omdat het berust op de onjuiste opvatting dat de vraag naar het belang van Nijs c.s. bij het instellen van hun rechtsvordering bepaald wordt door de vraag naar de toewijsbaarheid van die vordering.

3.3 *Bespreking van middel II*

3.3.1 Middel II keert zich in drie onderdelen met rechtsklachten en motiveringsklachten tegen de overwegingen van het hof neergelegd in r.o. 13 van het eindarrest.

3.3.2 Nu die rechtsoverwegingen de beslissing van het hof niet dragen, kan middel II, ook al zou het gegrond zijn, bij gebreke van belang geen doel treffen.

4. *Conclusie*

De conclusie strekt tot verwerping van het principaal beroep.

e) De Hoge Raad, enz.

3. Beoordeling van het middel in het principale beroep

3.1 Het eerste onderdeel faalt. Nijs c.s. hebben zich eerst bij pleidooi in hoger beroep op rechtsverwerking beroepen. Het Hof is in zijn eindarrest kennelijk aan dit beroep voorbij gegaan, omdat het een grief betreft, die naar 's Hofs oordeel niet in de memorie van grieven naar voren was gebracht. Het behoefde dit in het licht van de gedingstukken niet uitdrukkelijk te motiveren.

Daaraan doet niet af dat op veel van de feiten die aan het beroep op rechtsverwerking ten grondslag zijn gelegd, eerder in ander verband een beroep is gedaan, zoals blijkt uit de in het onderdeel geciteerde vindplaatsen.

3.2 Ook het tweede onderdeel wordt tevergeefs voorgesteld. Het Hof heeft met de woorden dat het "aan enige bewijslevering geen behoefte heeft", voorkomend in rechtsoverweging 9 van 's Hofs tussenarrest, kennelijk bedoeld dat het bewijsaanbod dat het Hof in die rechtsoverweging op het oog had, niet ter zake dienende was. Mede in het licht van wat hierna ter zake van het derde onderdeel zal worden overwogen, geeft dat oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Daarbij moet er van worden uitgegaan dat aan het Hof uit de overgelegde produkties en de stellingen van partijen reeds bekend was welke merknamen en welke soortnamen door Nijs c.s. aan hun betoog ten grondslag waren gelegd en dat het aangeboden bewijs slechts betrekking had op de vraag hoe bezwaarlijk het voor de artsen zou zijn om, met het oog op de door Nijs c.s. ingeroepen belangen, in plaats van de merknamen de soortnamen te bezigen. 's Hofs in rechtsoverweging 9 vervatte oordeel behoefde, opgevat als hiervoor weergegeven, ook geen nadere motivering.

3.3 Het derde onderdeel betreft de verwerping door het Hof in zijn beide arresten van het beroep dat door Nijs c.s. is gedaan op het hebben van een "geldige reden" in de zin van art. 13 onder A, eerste lid onder 2, BMW. Het onderdeel doet in dit verband mede beroep op het "grondrecht op informatievrijheid", zulks in verband met de stelling van Nijs c.s. dat Nijs met de door hem bedoelde inkleding van het recept 1° de apotheker wil informeren dat ook een eventueel goedkoper loco mag worden afgeleverd en 2° de patiënt wil informeren dat deze de keuze heeft tussen een merk- en een loco-middel, dat deze middelen gelijkwaardig zijn, en dat dus – behoudens diens eigen voorkeur – de patiënt met het loco-middel, indien goedkoper, een in beginsel gelijkwaardige medicatie krijgt tegen een voor hemzelf c.q. zijn ziekenfonds c.q. zijn verzekeraar voordeliger prijs. Voorts beroept het onderdeel zich in dit verband op alle door Nijs c.s. eerder aangevoerde "in hun onderlinge samenhang te wegen argumenten voor het bestaan van een geldige reden".

Ook dit onderdeel kan niet tot cassatie leiden.

Voorop moet worden gesteld dat – zoals het Benelux Gerechtshof in zijn voormelde uitspraak van 9 juli 1984 in verband met de toen te beantwoorden vragen heeft overwogen – de arts, gezien de voorschriften die afgifte van bepaalde geneesmiddelen anders dan op recept van een arts verbieden, een wezenlijke schakel vormt in de distributieketen van geneesmiddelen. Voorts moet in aanmerking worden genomen dat het Benelux Gerechtshof in zijn uitspraak van 1 maart 1975, *NJ* 1975, 472, [*BIE* 1975, nr 30, blz. 183 *Red.*] naar aanleiding van de woorden "geldige reden" in art. 13 onder A, eerste lid onder 2, heeft overwogen – kort samengevat – : dat het karakter van het recht op een merk als "uitsluitend recht" en de beschermingsomvang die art. 13 daaraan geeft, meebrengen dat de houder van het merk er zich – als regel – tegen kan verzetten dat een ander in het economisch verkeer van dat merk gebruik maakt onder zodanige omstandigheden dat de merkhouder daardoor schade lijdt; dat dit slechts anders is, indien zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden; dat daartoe evenwel in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van het merk "een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken", dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich,

niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt.

Uit deze beide uitspraken, in onderling verband gelezen, moet worden geconcludeerd dat de door Nijs c.s. ten processe aangevoerde omstandigheden geen "geldige reden" in de zin van art. 13 onder A, eerste lid onder 2, kunnen opleveren. Al deze omstandigheden kunnen immers slechts dienen ter ondersteuning van het betoog – zoals dit door Nijs c.s. is naar voren gebracht en door het Hof tot uitgangspunt is genomen – dat de belangen die Nijs c.s. met hun inkleding van de recepten beogen te dienen, zwaarder behoren te wegen dan de belangen van Ciba bij het voorkomen van het gebruik dat daarbij wordt gemaakt van haar merk. Niet kan worden gezegd dat deze omstandigheden kunnen leiden tot een "noodzaak" het merk te gebruiken in de boven weergegeven zin, terwijl evenmin enig aanknopingspunt bestaat voor de opvatting dat in een geval als het onderhavige voor het aanvaarden van een "geldige reden" een andere maatstaf dan de aanwezigheid van een zodanige noodzaak aangelegd zou moeten worden. In een en ander ligt tevens besloten dat hier geen vragen van uitleg van art. 13 BMW rijzen dan zodanige dat omtrent hun beantwoording "redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan" in de zin van art. 6 lid 4 onder 1 ° van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechtshof.

3.4 Het vierde onderdeel heeft betrekking op de verklaring van Nijs c.s. na de uitspraak van het Benelux Gerechtshof, dat zij – in de bewoordingen van rechtsoverweging 9 van 's Hofs eindarrest – bereid zijn "maatregelen te treffen ter voorkoming van kans op verwateringsschade en van misverstand bij het publiek". Het Hof heeft het beroep van Nijs c.s. op deze bereidverklaring verworpen op onder meer de zelfstandig dragende grond dat Nijs c.s. niet hebben gesteld welke maatregelen dokter Nijs en apotheker Jansen willen nemen, terwijl zij evenmin hun vorderingen tot verklaring voor recht aan hun nieuwe stelling hebben aangepast. Blijkens rechtsoverweging 15 van 's Hofs eindarrest heeft het Hof in dit verband kennelijk onvoldoende geacht dat subsidiair gevorderd wordt "hetgeen primair gevorderd is, onder toevoeging van zodanige modaliteiten als den Hove zou vermenen te behoren", zulks kennelijk ook hier mede in het licht van het ontbreken van enige precisering van de maatregelen die Nijs c.s. voor ogen hebben.

Door op deze gronden het beroep van Nijs c.s. op de voormelde bereidverklaring te verwerpen heeft het Hof geen rechtsregel geschonden, terwijl 's Hofs beslissing op dit punt ook geen nadere motivering behoefde. Het vierde onderdeel stuit hierop in al zijn klachten af.

3.5 Het vijfde onderdeel komt op tegen 's Hofs verwerping van het betoog van Nijs c.s. dat tengevolge van de receptformules van Nijs geen schade aan Ciba kan worden toegebracht in de zin van art. 13 onder A, eerste lid, BMW. 's Hofs oordeel op dit punt is feitelijk van aard en behoefde geen nadere motivering, ook niet in het licht van de in het onderdeel gereleveerde, door Nijs c.s. aangevoerde omstandigheden. Voor zover het onderdeel onder c en d betoogt dat de in de toekomst te verwachten schade onvoldoende "gewichtig" is of in onvoldoende causaal verband zal staan met het gebruik van de merknaam in de recepten, dan wel niet aan Nijs c.s. is "toe te rekenen", stuit het af op 's Hofs kennelijk oordeel dat dit anders is, welk oordeel zo zeer is verweven met feitelijke waarderingen dat het in cassatie op zijn juistheid kan worden getoetst, en in het licht van de gedingstukken geen afzonderlijke motivering behoefde. Ook het vijfde onderdeel wordt derhalve vergeefs voorgesteld.

3.6 Het zesde onderdeel komt met een reeks klachten op tegen 's Hofs vaststelling van de feiten, die het Hof in zijn tussenarrest aan zijn tot het Benelux Gerechtshof gerichte vragen ten grondslag heeft gelegd. Deze klachten falen, nu zij opkomen tegen oordelen van feitelijke aard, die in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk zijn en geen nadere motivering behoefden.

3.7 Het zevende onderdeel gaat ervan uit dat het Hof in zijn tussenarrest de onjuiste suggestie heeft gewekt dat een arts – als dokter Nijs in dit geval – voor de verrichting van het afgeven van recepten een honorarium ontvangt, en dat deze suggestie van invloed is geweest op de uitspraak van het Benelux Gerechtshof. Uit rechtsoverweging 4.2 van het Benelux Gerechtshof blijkt evenwel dat dit niet het slachtoffer van deze – inderdaad onjuiste – suggestie is geworden; in die rechtsoverweging wordt in dit verband immers gesproken van een verrichting die "een wezenlijk onderdeel" vormt van de door een praktizerend arts in het kader van zijn beroep verleende "diensten" en waarvoor het honorarium dat de arts voor zijn "diensten" ontvangt, "mede" de beloning vormt. Het onderdeel faalt daarom bij gebrek aan feitelijke grondslag.

3.8 Nu het middel in het principale beroep faalt, komen de middelen in het incidentele beroep niet aan de orde.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principale beroep;

veroordeelt Nijs c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Ciba begroot op f. 456,30 aan verschotten en f. 2.500,– voor salaris. Enz.

Nr 67. Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 18 februari 1987.

(Esprit (de Corp.)/Esprit Internationa(a)l)

Mrs H. van Breda, M.L. Tan, en D.J. Markx.

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

Indien alleen het gedeponeerde merk ESPRIT DE CORP. vanaf 1977 op normale wijze door EdC zou zijn gebruikt, dan levert dit onvoldoende grond op voor de gevolgtrekking dat de handelsnaam Esprit Internationa(a)l als een met het merk ESPRIT DE CORP. overeenstemmend teken moet worden bestempeld doch dit is anders indien sprake is geweest van een gecombineerd gebruik van het gedeponeerde merk ESPRIT DE CORP. en het niet gedeponeerde merk ESPRIT omdat tegen die achtergrond de handelsnaam Esprit Internationa(a)l wel als een met het gedeponeerde merk ESPRIT DE CORP. gebruikt in samenhang met het niet gedeponeerde ESPRIT, overeenstemmend teken dient te worden gezien.[1])

Art. 5, aanhef en onder 3 Benelux Merkenwet.

Een redelijke bewijslastverdeling brengt mede dat de bewijslast terzake van het omstreden gebruik vanaf 1977 van de merken ESPRIT DE CORP. en ESPRIT op EdC als houdster van het merk ESPRIT DE CORP. wordt gelegd. Daaraan doet het beroep van EdC op de bepaling dat het niet-gebruik in een meer dan 6 jaren voor de dagvaarding gelegen tijdvak moet worden bewezen door degene, die er zich op beroept, niet af omdat EdC, die Dolphijn reeds in 1981 sommeerde om het gebruik van haar bestreden handelsnaam te staken, Dolphijn terzake reeds veel eerder dan thans in rechte had kunnen betrekken.

1. De vennootschap naar het recht van de Staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, Esprit de Corp. te San Francisco, Verenigde Staten van Amerika, en

2. de besloten vennootschap Esprit Benelux B.V. te Weesp, eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie, procureur Mr Ch. Gielen,

tegen

de besloten vennootschap Dolphijn Trading B.V. te Amsterdam en aldaar mede zaakdoende onder de naam Esprit International, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur Mr Drs A. Schokking.

Gronden van de beslissing.

in conventie en in reconventie:

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

a. EdC [Esprit de Corp. *Red.*] is in de Benelux door eerste depot in het Benelux Merkenregister rechthebbende op de merken:
- woordmerk ESPRIT DE CORP., depot d.d. 3 maart 1977, ingeschreven onder nr 345.549;
- beeldmerk ESPRIT DE CORP. (gestileerde letters), depot d.d. 25 januari 1980, ingeschreven onder nr 364.751;
- beeldmerk ESPRIT (gestileerde letters), depot d.d. 24 februari 1981, ingeschreven onder nr 373.583;
- beeldmerk ESPRIT SPORT (gestileerde letters), depot d.d. 13 augustus 1982, ingeschreven onder nr 386.004; alle voor de waren in klasse 25 (kortweg: kleding).

b. Op 8 mei 1985 is in bedoeld Merkenregister ingeschreven dat door EdC voor de onder a bedoelde merken aan EB [Esprit Benelux. *Red.*] licentie is verleend.

c. Dolphijn voert sedert 9 september 1980 voor een door haar in de Utrechtsestraat te Amsterdam gedreven winkel, van waaruit kleding wordt verkocht, de handelsnaam Esprit Internationa(a)l.

d. Tussen EdC, die Dolphijn reeds begin 1981 voor het eerst heeft gesommeerd om het gebruik van vermelde handelsnaam te staken, en Dolphijn hebben nadien onderhandelingen plaatsgevonden, die evenwel niet tot overeenstemming hebben geleid.

2. EdC en EB vorderen thans bij vonnis ingevolge artikel 52 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering "imperatief uitvoerbaar behalve wat betreft de proceskosten"

a. Dolphijn te gelasten elk gebruik van de handelsnaam ESPRIT International althans van het bestanddeel ESPRIT te staken en gestaakt te houden zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van ƒ 5.000,– voor elke keer of dag dat in strijd met dit gebod wordt gehandeld;

b. Dolphijn te veroordelen tot betaling aan EdC en EB van een schadevergoeding welke in redelijkheid en billijkheid op ƒ 10.000,– kan worden gesteld althans tot zodanig bedrag als Uw Rechtbank in goede justitie redelijk en billijk zal oordelen;

c. Dolphijn te veroordelen tot betaling van de proceskosten.

3. De verweren van Dolphijn kunnen als volgt worden geresumeerd:
(1) Is EB licentiehoudster voor wat betreft de onderhavige merken van EdC?
(2) Van de merken ESPRIT DE CORP. is binnen drie jaren volgend op de onderscheiden depots noch door EdC noch door een licentiehouder zonder geldige reden enig normaal gebruik binnen het Beneluxgebied gemaakt, zodat het recht op die merken is vervallen.
(3) Vóór 9 september 1980, vanaf welke datum Dolphijn de handelsnaam Esprit Internationa(a)l voert, is door EdC geen (normaal) gebruik gemaakt van een – niet gedeponeerd – merk ESPRIT, zodat niet gezegd kan worden dat Dolphijn die handelsnaam niet rechtmatig is gaan voeren. Daarom kan Dolphijn die handelsnaam, ouder dan de depots van de merken ESPRIT en ESPRIT SPORT, aan EdC en EB tegenwerpen, nu zij daarvan niet "zonder geldige reden" als bedoeld in artikel 13.A.2 Benelux Merkenwet (BMW) in het economisch verkeer gebruik maakt.

4. Op verweer (1), dat gelet op artikel 11.D BMW alleen van belang is in verband met de vordering tot betaling van schadevergoeding, wordt indien nodig later ingegaan.

5. Tegenover de verweren (2) en (3) – hetwelk voor het eerst bij de pleidooien is voorgedragen – stellen EdC en EB feitelijk dat (zij kunnen bewijzen dat) eerstgenoemde zowel het gedeponeerde woordmerk ESPRIT DE CORP. als een niet gedeponeerd merk ESPRIT reeds vanaf 1977 op normale wijze voor de door haar in Nederland in de handel gebrachte kleding heeft gebruikt. Aangezien beide merken in 1980 reeds een goede bekendheid hier te lande genoten, hetgeen aan Dolphijn die zich op dezelfde markt bewoog bekend moest zijn, is zij haar thans aangevallen handelsnaam niet rechtmatig – immers wetende van vermeld merkgebruik door EdC – gaan voeren.

Ten opzichte van de merken ESPRIT DE CORP. moet de handelsnaam van Dolphijn – een met die merken overeenstemmend teken in de zin van artikel 13.A.2 BMW – wijken omdat zij van jongere datum is dan de data van depot van die merken. De bewijslast terzake van het door Dolphijn bestreden [*lees*: gestelde *Red.*] niet normale gebruik van de merken ESPRIT DE CORP. dient – aldus EdC en EB – ingevolge het bepaalde in artikel 5.3 BMW op Dolphijn te worden gelegd, nu het hier gaat om niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding gelegen tijdvak.

Ten opzichte van de merken ESPRIT en ESPRIT SPORT moet de handelsnaam van Dolphijn – een ook met die merken overeenstemmend teken – wijken omdat, hoewel deze merken na 9 september 1980 zijn gedeponeerd, Dolphijn, toen zij met ingang van die datum haar handelsnaam ging voeren, op de hoogte moet zijn geweest van het voorgebruik door EdC van een toen nog niet gedeponeerd merk ESPRIT. Daarom – aldus EdC en EB – kan Dolphijn zich niet beroepen op het gebruik van haar, ten opzichte van deze merken oudere, handelsnaam. Zij is deze immers, gezien haar wetenschap van bedoeld voorgebruik, niet rechtmatig gaan voeren en voert deze handelsnaam daarom thans "zonder geldige reden".

Beoordeling van de punten van geschil.

6. Onderscheiden moet worden tussen drie mogelijkheden:

(a) Zowel het gedeponeerde merk ESPRIT DE CORP. als het niet gedeponeerde merk ESPRIT zijn vanaf 1977 op normale wijze door EdC gebruikt.

(b) Alleen het gedeponeerde merk ESPRIT DE CORP. is vanaf 1977 op normale wijze door EdC gebruikt.

(c) Alleen het niet gedeponeerde merk ESPRIT is vanaf 1977 op normale wijze door EdC gebruikt, althans vóór 9 september 1980 op zodanige schaal door EdC gebruikt dat Dolphijn van dat gebruik op de hoogte was of behoorde te zijn.

7. Door Dolphijn wordt betwist dat een van deze gevallen zich heeft voorgedaan, zodat moet worden bezien of – en zo ja door wie – terzake bewijs dient te worden geleverd.

8. Of geval (b) zich heeft voorgedaan behoeft niet te worden onderzocht. Immers, indien alleen het merk ESPRIT DE CORP. vanaf 1977 op normale wijze door EdC zou zijn gebruikt, dan levert dit onvoldoende grond op voor de gevolgtrekking dat de handelsnaam Esprit Internationa(a)l als een met het merk ESPRIT DE CORP. overeenstemmend teken moet worden bestempeld.

9. Dit is anders indien komt vast te staan dat, zoals EdC en EB hebben gesteld, geval (a) zich heeft voorgedaan. In dat geval is sprake geweest van een gecombineerd gebruik van de beide onder 6 (a) genoemde merken. Tegen die achtergrond dient de handelsnaam Esprit Internationa(a)l wel als een met het gedeponeerde merk ESPRIT DE CORP., gebruikt in samenhang met het niet gedeponeerde ESPRIT, overeenstemmend teken te worden gezien.

Een redelijke bewijslastverdeling brengt mede dat de bewijslast terzake dit omstreden gebruik van beide merken op EdC als houdster van het merk ESPRIT DE CORP. wordt gelegd. Daaraan doet het door EdC en EB gedaan beroep op het bepaalde in artikel 5.3 BMW niet af. Haar komt een beroep op de bepaling:
"niettemin moet het niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding gelegen tijdvak worden bewezen door degene, die zich er op beroept"
niet toe nu vaststaat dat zij, die Dolphijn reeds begin 1981 sommeerde het gebruik van de onderhavige handelsnaam te

staken, Dolphijn terzake reeds veel eerder dan thans in rechte had kunnen betrekken.

10. EdC kan desgewenst volstaan met het bewijs dat geval (c) zich heeft voorgedaan in de variant dat het niet gedeponeerde merk ESPRIT door haar vóór 9 september 1980 op zodanige schaal is gebruikt dat Dolphijn van dat gebruik op de hoogte was of behoorde te zijn. In dat geval kan Dolphijn immers, zo betoogden EdC en EB terecht, aan EdC als houdster van de merken ESPRIT en ESPRIT SPORT geen rechtmatig gevoerde oudere handelsnaam tegenwerpen.

11. Na deze overwegingen wordt iedere verdere beslissing – ook in reconventie – gereserveerd.

Beslissing.

De rechtbank:

In conventie:

– laat EdC toe tot het bewijs bedoeld in rechtsoverweging 9, althans tot dat bedoeld in rechtsoverweging 10;

– bepaalt dat getuigen kunnen worden gehoord door mr H. van Breda, lid der rechtbank, daartoe ten deze als rechter-commissaris aangewezen;

– bepaalt dat de zaak op de rolzitting van de tweede enkelvoudige kamer (derde kamer zaken) van 1 april 1987 zal worden afgeroepen opdat door EdC alsdan kan worden medegedeeld of van de gelegenheid tot bewijslevering door getuigen – en zo ja, door hoeveel – gebruik wordt gemaakt, waarna een dag voor getuigenverhoor zal worden bepaald dan wel voortgeprocedeerd;

In conventie en in reconventie:

– houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

---

[1]) *Geen bescherming zonder depot.*

Blijkens de rov 8 en 9 heeft de Rechtbank de handelsnaam Esprit Internationa(a)l niet strijdig met het in art. 13A-1 onder 2 BMW bepaalde geacht ten opzichte van enkel het gedeponeerde woordmerk Esprit de Corp., maar wel ten opzichte van het gecombineerde gebruik van dit wel gedeponeerde merk en het niet gedeponeerde merk esprit. Het resultaat waartoe de Rechtbank aldus is gekomen lijkt mij aanvaardbaar, maar de weg waarlangs de Rechtbank dat resultaat heeft bereikt niet. Om de bewuste handelsnaam te toetsen aan het gecombineerde gebruik van het gedeponeerde merk Esprit de Corp. en het niet gedeponeerde merk Esprit heeft de Rechtbank in strijd gehandeld met het bepaalde in art. 12A BMW, immers bescherming toegekend aan een merk dat niet is gedeponeerd. Dat wil overigens niet zeggen dat de Rechtbank tot het door haar wenselijk geachte resultaat in het geheel niet had kunnen komen. Zij had dit resultaat wel kunnen bereiken door te overwegen dat in het merk Esprit de Corp., zoals ook blijkt uit het feitelijk gebruik van de aanduiding Esprit "sec", het bestanddeel Esprit zodanig prevaleert dat overeenstemming van de handelsnaam Esprit Internationa(a)l met dat merk gegeven is.

v. NH.

Nr 68. Gerechtshof te Amsterdam, 22 december 1988.

(Mercedes Benz/Motormeyer)

Mrs H.G. Hermans, R.P. IJland-van Veen en J.J. Goudsmit.

Art. 13 onder A, derde lid Benelux Merkenwet.

Partijen zijn het erover eens dat art. 13A lid 3 BMW met zich hoort mee te brengen dat Motormeyer, die kennelijk als parallel-importeur optreedt, de merken van Daimler mag gebruiken voor de verkoop van nieuwe Mercedes Benz automobielen, met dien verstande dat uit de wijze van vermelden van het merk duidelijk moet blijken dat men hiermee (oorspronkelijk) van de merkhouder afkomstige waar wil aanduiden, alsmede, dat die wijze van vermelden op zodanige wijze dient te geschieden dat (los van het gebruik van woord- of beeldmerk op zich) door overname van lettertype, vorm van lichtbak, begeleidende tekst en dergelijke niet de indruk wordt gewekt dat Motormeyer nog steeds dealer is. Het vorenstaande brengt mee, dat bijvoorbeeld wel aan Motormeyer is toegestaan de zakelijke vermelding van beeld- of woordmerk bij het annonceren – onverschillig het gekozen middel van reclame – van Motormeyer's verkoopactiviteiten, bijvoorbeeld door op haar gevel of in een kranteadvertentie de naam Mercedes Benz te vermelden en in letters die daar niet in formaat te veel bij onderdoen aan te geven dat Motormeyer (bepaalde types van) deze automobielen in verkoop heeft. De woorden "Verkoop van automobielen, in het bijzonder (of: speciaal) Mercedes Benz (en Chrysler)" zijn Motormeyer dan ook toegestaan.

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

Motormeyer heeft een geldige reden om bij het aanbieden van haar diensten aan te geven dat zij daarbij een speciale bekwaamheid heeft die andere bedrijven niet bezitten, zonder dat Motormeyer daarmee de indruk wekt dat ze nog steeds dealer is. De aankondiging: "Reparatie van automobielen, speciaal (of: in het bijzonder) Mercedes Benz (en Chrysler)" is toegestaan. Ook kan Motormeyer occasions aankondigen met bijvoorbeeld: "Verkoop van occasions, speciaal Mercedes Benz".

Art. 5a Handelsnaamwet j ° art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

De wijze van schrijven sedert 1973 van de handelsnaam van Motormeyer met Daimlers beeldmerk in de eerste "O", is in strijd met art. 5a HNW, in ieder geval na de beëindiging van het dealerschap. Dat Motormeyer gedurende een aantal jaren tijdens haar dealerschap zich de vrijheid om Daimler's merk op deze manier te gebruiken heeft aangemeten, brengt in dit geval, nu van iets anders dan louter gedogen door Daimler niet is gebleken, niet met zich mee dat Daimler zich thans niet tegen dat gebruik van haar merk zou mogen verzetten. Er is geen geldige reden voor dat gebruik en er bestaat kans op schade.[1])

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Motormeyer B.V. te Amsterdam, appellante [in kort geding], procureur Mr T.M. Kolle, advocaat Mr J. van der Steenhoven te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland Daimler-Benz A.G. te Stuttgart,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mercedes Benz Nederland B.V. te Utrecht, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr J.J. Trap, advocaat van geïntimeerde sub 1 Mr J.A. van Arkel te Rotterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 16 juni 1988 (Mr J.M. Vrakking).

Gronden van de beslissing:

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

a. Daimler [eiseres; *Red.*] is houdster van het bij het Benelux Merkenbureau voor auto's en aanverwante waren ingeschreven woordmerk MERCEDES-BENZ en van het daar voor dezelfde waren ingeschreven beeldmerk bestaande uit een driepuntige ster in een cirkel (de ster).
Onder die merken produceert Daimler auto's die een uitstekende reputatie hebben. Zij zorgt ervoor dat in alle landen waar de auto's worden verkocht, een dealernet functioneert, in Nederland onder beheer van haar importeur MBN en overeenkomstig het gestelde in de alinea's 5 t/m 9 van de dagvaarding.

b. Motormeyer treedt sinds het begin van de vijftiger jaren op als Mercedes-Benzdealer. In en aan haar bedrijfspand te Amsterdam, een garage met showroom, zijn de gebruikelijke aanduidingen voor haar dealerschap aangebracht: aan de gevel hangen lichtbakken met de ster en een lichtbak met de tekst "MERCEDES-BENZ"; binnen staat een lichtbak met de woorden "MERCEDES

OCCASIONS". Ook het briefpapier en de fakturen van Motormeyer dragen zowel het beeld- als het woordmerk. Sinds 1974 voert Motormeyer in de eerste "o" van haar handelsnaam de driepuntige ster van het beeldmerk, zodat die letter identiek is aan het beeldmerk. Haar op die wijze geschreven handelsnaam is op het briefpapier en de fakturen gedrukt en is ook te zien op een bord aan de gevel van haar pand.

c. In november 1986 heeft MBN de dealerovereenkomst met Motormeyer opgezegd tegen 1 januari 1988.
Motormeyer vecht de opzegging aan voor de rechtbank te Utrecht. MBN voert in die procedure verweer. De tot nu toe gewisselde processtukken gelden als hier ingelast.

d. MBN is Motormeyer in zoverre tegemoet gekomen dat zij Motormeyer de eerste maanden van dit jaar nog auto's onder dealervoorwaarden heeft geleverd. Nog enkele auto's, volgens MBN slechts één, moeten worden uitgeleverd.
Sinds 1 januari 1988 houdt MBN Motormeyer niet meer op de hoogte van technische nieuwtjes voor het onderhoud van de auto's.

2. Daimler vordert in dit geding met een beroep op haar merkrecht en stellende dat Motormeyer geen dealer meer is (de stellingen van MBN in de Utrechtse procedure maakt zij tot de hare) dat Motormeyer het gebruik van haar merken, ook in de handelsnaam, staakt en gestaakt houdt, voor zover Motormeyer de schijn wekt nog steeds dealer te zijn.

3. In het licht van de voor de rechtbank te Utrecht gewisselde processtukken en gelet op de omstandigheid dat de opzegtermijn de facto ongeveer anderhalf jaar heeft bedragen, kan er in dit geding niet met stelligheid van uit worden gegaan dat Motormeyer thans, in juni 1988, nog aanspraak kan maken op voortzetting van de dealerovereenkomst met MBN.
Daarbij komt dat de technische kennis van Motormeyer al niet meer up to date is en daaraan doet niet af dat mogelijk nog een tiental, in elk geval één nieuwe auto moet worden afgeleverd.

4. Onder die omstandigheden moet het merkrecht van Daimler, gekoppeld als het is aan het dealerschap, de voorrang krijgen.
Daimler heeft zich immers – onweersproken – grote moeite gegeven haar merken exclusief te houden en deze alleen te doen gebruiken voor haar produkt en de door haar opgezette, exclusieve dealerorganisatie.

5. Voorshands zal Motormeyer derhalve het gebruik van de merken moeten staken, voor zover zij deze gebruikt om zich als Mercedes-Benzdealer te afficheren. Zij gebruikt die merken in dat geval, naar het zich thans laat aanzien, namelijk "zonder geldige reden" (artikel 13 A aanhef en onder 2 Benelux Merkenwet).
Dit geldt voor de sterren, de aanduiding op de gevel met de woorden "MERCEDES-BENZ", het bord met "MERCEDES OCCASIONS", de ster in de handelsnaam (Daimler heeft daarvoor geen toestemming gegeven en kan deze, ware dit anders, intrekken, hetgeen zij geacht moet worden voor zover nodig in dit geding te hebben gedaan), zowel op het bord aan de gevel als op het briefpapier en de fakturen, en het woord- en beeldmerk zoals dit overigens op het briefpapier en de fakturen voorkomt.

6. Motormeyer moet enige tijd worden gegund het aanzien van haar bedrijfspand, briefpapier en fakturen te veranderen. Dit leidt tot de volgende beslissing. Motormeyer wordt bij deze uitslag met de proceskosten belast.

Beslissing:

1. Verbiedt Motormeyer binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de hiervoor onder 1.a. omschreven merkrechten van Daimler.

2. Verbiedt Motormeyer binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis op enige wijze voor of in verband met haar onderneming en/of het daarin uitgeoefende bedrijf gebruik te maken van één of beide hiervoor omschreven merken van Daimler of daarmee overeenstemmende tekens of van enig ander teken, waardoor bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt als zou Motormeyer deel uitmaken van de mede door Daimler opgezette en in stand gehouden dealerorganisatie voor onder die merken door Daimler hier te lande in het verkeer gebrachte automobielen of als zou Motormeyer anderszins speciale betrekkingen onderhouden met Daimler.

3. Bepaalt dat Motormeyer een dwangsom verbeurt van ƒ 10.000,– voor iedere overtreding van enig onderdeel van de hiervoor gegeven verboden.

4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5. Veroordeelt Motormeyer in de kosten van het geding, tot deze uitspraak aan de zijde van Daimler begroot op ƒ 317,25 aan verschotten, waaronder ƒ 250,– wegens vastrecht, en op ƒ 1.100,– aan procureurssalaris en aan de zijde van MBN begroot op ƒ 250,– aan vastrecht en op ƒ 700,– aan procureurssalaris.

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

b) Het Hof, enz.

4. Behandeling van de grieven
Grief I (...)
Grieven III tot en met VIII

4.5. Deze grieven, waarin de kwestie wordt aangesneden in hoeverre Motormeyer nog gebruik mag maken van de merken van Daimler, lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.7. Aangenomen mag worden dat, ook in de visie van geïntimeerden, Motormeyer tot meer en ander gebruik van die merken bevoegd zou zijn als zij nog als dealer zou moeten worden aangemerkt dan indien ervan zou moeten worden uitgegaan dat de dealerovereenkomst inderdaad rechtsgeldig op 1 januari 1988 is geëindigd.

4.8. Aannemelijk is dat, nadat gedurende een aantal jaren de wederverkoop door de rechtsvoorgangster van Motormeyer niet schriftelijk tussen die rechtsvoorgangster en MBN was geregeld, in 1982 door MBN een model-wederverkoperscontract is opgesteld in overleg met het bestuur van de Mercedes Benz dealervereniging. Dit model, dat met ingang van 1983 zou moeten gaan gelden, is bij brief van 5 januari 1983 aan voormelde rechtsvoorgangster, de vennootschap onder firma waarin de broers P.J. Meyer en Chr.J. Meyer beherende vennoten waren, toegezonden. Het kort daarop aan de vennootschap toegezonden contract zelf is, alleen ondertekend door de vennoot P.J. Meyer, teruggezonden, hoewel slechts de beherend vennoten tesamen bevoegd waren ten aanzien van deze overeenkomst de vennootschap te binden.

4.9. Ultimo 1984 is Chr.J. Meyer uitgetreden als vennoot, waarna P.J. Meyer de onderneming gedurende één jaar als eenmanszaak heeft voortgezet en vervolgens heeft ingebracht in Motormeyer.

4.10. Het door P.J. Meyer getekende contract geldt voor onbepaalde tijd doch bevat in artikel 15 een opzegtermijn van één jaar. Uit het over en weer gestelde valt af te leiden dat partijen zich de laatste jaren over het geheel bezien naar de bepalingen van dit contract gedragen hebben, dat MBN ook de contractuele opzeggingstermijn in acht heeft genomen en dat partijen zich voorts bij het – blijkbaar onder voorbehoud van rechten aan de zijde van Motormeyer – ten einde voeren van de dealerverhouding aan de daarop betrekking hebbende bepalingen hebben gehouden althans hebben wensen te houden.

4.11. In de omstandigheden van het geval kunnen geïntimeerden naar 's hofs voorlopig oordeel Motormeyer houden aan het onderhavige contract. P.J. Meyer heeft zich immers door het ondertekend terugzenden van het contract tegenover zijn wederpartij gedragen als ware hij bevoegd om namens de vennootschap onder firma dit contract te tekenen, en voor zover de vennootschap onder firma al niet geacht moet worden overeenkomstig het in artikel 1681 B.W. bepaalde door de transactie te zijn gebaat, kan

Motormeyer als rechtsopvolger van de vennoot die het contract zelf tekende en de wederverkopersovereenkomst met MBN door middel van zijn eenmansbedrijf voortzette en vervolgens inbracht in Motormeyer zich thans niet althans niet te goeder trouw op de onbevoegdheid van P.J. Meyer om zijn medevennoot te binden beroepen.

4.12. Derhalve geldt in beginsel ook de overeengekomen opzeggingstermijn van één jaar. Omstandigheden waardoor in deze zaak niet in redelijkheid van Motormeyer zou mogen worden gevergd dat zij aan deze bepaling wordt gehouden zijn niet aannemelijk geworden. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat aannemelijk is geworden dat MBN niet willekeurig handelde doch sterke zakelijke motieven had voor de opzegging.

4.13. Voor zover de grieven III tot en met VIII ten aanzien van het hiervoor overwogene een ander standpunt verdedigen falen ze.

4.14. Het hof verstaat de stellingen van Motormeyer aldus, dat zij, zich op artikel 13 BMW beroepende ter ondersteuning van haar stellingen, daarbij de werking van zowel het sub A, lid 1 j ° laatste lid bepaalde als het sub A lid 2 bepaalde op het oog heeft, van zover dat tot het door haar gewenste resultaat voert.

4.15. Dat Motormeyer bij beëindiging van het dealerschap de lichtbak met de woorden "Mercedes Benz" op haar gevel alsmede een lichtbak met de tekst "Ster-Occasions" van haar bedrijfspand dient te verwijderen (en aan MBN terug te geven) en het beeldmerk van Daimler van haar gevel en haar briefpapier dient te verwijderen is door Motormeyer erkend. Motormeyer heeft zich inmiddels dienovereenkomstig gedragen, zodat het hof daaruit afleidt dat Motormeyer niet beoogt dit punt alsnog in haar grieven te betrekken.

4.16. Partijen zijn het er voorts blijkbaar over eens dat toepassing van artikel 13 onder A, laatste lid van de BMW, bepalende dat het uitsluitend recht op een merk niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is veranderd, in het onderhavige geval met zich hoort mee te brengen dat Motormeyer, die kennelijk als parallel-importeur optreedt, de merken van Daimler mag gebruiken voor de onderhavige waar (verkoop van nieuwe Mercedes Benz automobielen), met dien verstande dat uit de wijze van vermelden van het merk duidelijk moet blijken dat men hiermee (oorspronkelijk) van de merkhouder afkomstige waar wil aanduiden, alsmede, dat die wijze van vermelden op zodanige wijze dient te geschieden dat (los van het gebruik van woord- of beeldmerk op zich) door overname van lettertype, vorm van lichtbak, begeleidende tekst en dergelijke niet de indruk wordt gewekt dat Motormeyer nog steeds dealer is.

4.17. Het vorenstaande brengt naar 's hofs voorlopig oordeel mee, dat bijvoorbeeld wel aan Motormeyer is toegestaan:
zakelijke vermelding van beeld- of woordmerk bij het annonceren – onverschillig het gekozen middel van reclame – van Motormeyer's verkoopactiviteit, bijvoorbeeld door op haar gevel of in een kranteadvertentie de naam Mercedes Benz te vermelden en in letters die daar niet in formaat te veel bij onderdoen aan te geven dat Motormeyer (bepaalde types van) deze automobielen in verkoop heeft. De woorden "Verkoop van automobielen, in het bijzonder (of: speciaal) Mercedes Benz (en Chrysler)" is Motormeyer dan ook toegestaan.

4.18. De president heeft kennelijk mede beoogd aan te geven (pagina 4 bovenaan) dat gedrag van Motormeyer bescherming zou kunnen vinden in artikel 13 onder A, lid 2 van de BMW. Hiertegen is geen grief gericht. Naar luid van die bepaling heeft Motormeyer ook naar 's hofs voorlopig oordeel een geldige reden om bij het aanbieden van haar *diensten* aan te geven dat zij daarbij een speciale bekwaamheid heeft die andere bedrijven niet bezitten, zonder dat Motormeyer daarmee de in het slot van 4.16. aangegeven grens mag overschrijden. De aankondiging: "Reparatie van automobielen, speciaal (of: in het bijzonder) Mercedes Benz (en Chrysler)" is toegestaan.

Ook kan Motormeyer op grond van diezelfde bepaling *occasions* aankondigen met bijvoorbeeld: "Verkoop van occasions, speciaal Mercedes Benz", indien er al van zou moeten worden uitgegaan dat met betrekking tot die gebruikte auto's sprake is van wijziging in de toestand van de waar als bedoeld in artikel 13 onder A, laatste lid, zodat haar met betrekking tot die auto's geen beroep op de in dat lid geformuleerde uitzondering op lid 1 zou toekomen.

4.19. Gebruik van het beeldmerk bij het hiervoor met betrekking tot diensten en occasions overwogene is Motormeyer kennelijk niet van plan, zodat dit punt klaarblijkelijk niet in appel aan 's hofs oordeel wordt onderworpen.

4.20. Voor zover in de grieven III tot en met VIII is bedoeld te stellen dat de president van een ander oordeel omtrent wat aan Motormeyer is toegestaan is uitgegaan falen de grieven, omdat zulk een ander oordeel niet in het vonnis waarvan beroep valt te lezen.

4.21. De wijze van schrijven sedert 1973 van de handelsnaam van Motormeyer, met Daimlers beeldmerk in de eerste "O", komt het hof voor in strijd te zijn met artikel 5a van de Handelsnaamwet, in ieder geval na de beëindiging van het dealerschap. Dat Motormeyer gedurende een aantal jaren tijdens haar dealerschap zich de vrijheid om Daimlers's merk op deze manier te gebruiken heeft aangemeten brengt in dit geval, nu van iets anders dan louter gedogen door Daimler niet is gebleken, niet met zich dat Daimler zich thans niet tegen dat gebruik van haar merk zou mogen verzetten. Van een "geldige reden" als bedoeld in artikel 13 A lid 2 BMW is derhalve, anders dan Motormeyer stelt, bij dit gebruik van het merk geen sprake, terwijl voorts aannemelijk is dat door het gebruik van het merk in de handelsnaam in de omstandigheden van het geval schade voor de merkhouder kan ontstaan.

4.22. Voor zover in de grieven III tot en met VIII omtrent het in de handelsnaam van Motormeyer opgenomen beeldmerk een ander standpunt wordt verdedigd falen ze derhalve eveneens.

GRIEVEN IX en X

4.23. Deze grieven falen, gezien het hiervoor met betrekking tot de andere grieven overwogene.

5. Samenvatting en slotsom (...)

6. Beslissing

Het Hof:

a. bekrachtigt het vonnis waarvan beroep,

b. veroordeelt Motormeyer in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerden begroot op ƒ 3.850,– voor salaris en verschotten. Enz.

---

[1]) *Kan een beeldmerk onderdeel van de handelsnaam zijn?*

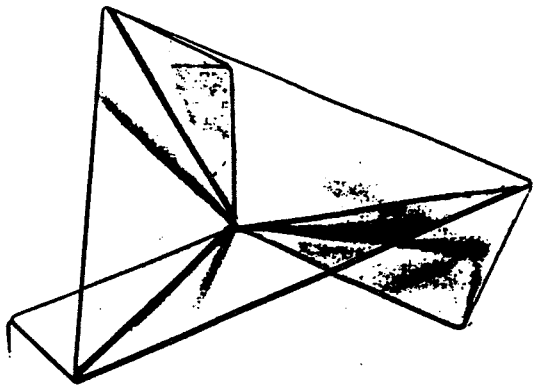
Motormeyer heeft in de eerste O van haar handelsnaam de Mercedes-ster afgebeeld. Het Hof acht dit in strijd met artikel 5a HNW. Dat wil zeggen dat het Hof vindt dat Motormeyer de ster voert als (onderdeel van de) handelsnaam.

Gewoonlijk wordt de schrijfwijze van de naam, meer in het algemeen de wijze waarop de naam is uitgebeeld, niet beschouwd als onderdeel van de handelsnaam (zie Boekman, *De Handelsnaam*, blz. 22). De uitbeelding van de naam of figuratieve elementen in of naast de naam vervullen wel een functie als onderscheidingsteken, maar zijn niet de naam waaronder de onderneming wordt gedreven. De bepalingen van de HNW kan men dus niet hanteren ten aanzien van die figuratieve elementen. Voert iemand het beeldmerk van een ander in combinatie met zijn handelsnaam dan is artikel 13 A lid 1 onder 2 BMW het geëigende middel om dit te bestrijden, niet artikel 5a HNW.

Ste.

Nr 69. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 18 november 1988.

(Bulo-schaal)



Mr H.F. van den Haak.

Art. 1 j ° art. 4, aanhef en onder 1 Benelux Tekeningen en Modellenwet.

Het model van een driekantige, platte glazen schaal was ten tijde van het modeldepot in déze vorm en in déze toepassing (nl. als schaal) nieuw. Hieraan doet niet af, dat het oorspronkelijk idee van drie vlakke glazen platen, tezamen een vaas vormend (de zgn. Delta-vaas) eerder is ontwikkeld door M. van Schijndel, aan wie dan ook het auteursrecht van deze specifieke vaas toebehoort.[1])

Bij een modeldepot wordt echter niet het idee, maar het uiterlijk van een bepaald produkt, dat op het betrokken idee is gestoeld, beschermd.[2])

Iwan Alfons Bulo te Lelystad, eiser [in kort geding], procureur Mr H.J. Pot, advocaat Mr J.W. Knipscheer te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap onder firma Handelsonderneming J. Vrenegoor en A. Vermeer te Haarlem,
2. Abraham Vermeer te Haarlem,
3. Jacob Vrenegoor te Haarlem,
4. Cornelis Roelof van der Schaaff, h.o.d.n. Ideka, gedaagden [in kort geding], gemachtigde H.L.M. Hermans.

3. *Beoordeling van het geschil*

3.1. Bij de beoordeling van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen wordt vooropgesteld dat de President bevoegd is op de voet van de BTWM in deze te oordelen, aangezien gedaagden in Haarlem wonen en gevestigd zijn, derhalve binnen het rechtsgebied van het Arrondissement Haarlem.

Het modelrecht

3.2. De President gaat er voorshands van uit, dat eiser bescherming toekomt van zijn modelrecht. Vast staat, dat dit model van een driekantige, platte glazen schaal in 1985 is gedeponeerd. Als onvoldoende bestreden staat tevens vast, dat déze vorm in déze toepassing (namelijk als schaal) destijds nieuw was.

Hieraan doet niet af, dat het oorspronkelijke idee van drie vlakke glazen platen, tezamen een vaas vormend (de zogenaamde Delta-vaas [zie *B.I.E.* 1989, nr 19, blz. 51. *Red.*] eerder is ontwikkeld door M. van Schijndel, aan wie dan ook het auteursrecht van deze specifieke vaas toebehoort. Bij een modeldepot wordt echter niet het idee, maar het uiterlijk van een bepaald produkt, dat op het betrokken idee is gestoeld, beschermd.

Tussen partijen is voorts niet in geschil, dat de schalen van gedaagden qua uiterlijk nagenoeg gelijk zijn aan de schalen van eiser en daarmee slechts op ondergeschikte punten verschillen vertonen. Gedaagden sub 1., 2. en 3. hebben zich dan ook destijds terecht jegens eiser verplicht deze schalen niet meer te vervaardigen.

De inbreuk

3.3. Gedaagden sub 1., 2. en 3. hebben zich tegen de vordering verweerd met de stelling, dat – zo eiser al rechten kan doen gelden – de beweerde inbreuk daarop zich in het geheel niet (meer) voordoet, aangezien gedaagden sub 1., 2. en 3. na de eerste sommatie van eiser geen schalen van dit model meer hebben geproduceerd of verhandeld, terwijl de voorraad – voor zover bestaand – is vernietigd.

3.4. De President is van oordeel, dat eiser tegenover dit verweer er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat het tegenovergestelde het geval is en dat verdere inbreuk dreigt.

3.5. Eiser heeft er weliswaar op gewezen, dat de hiervoor onder 2.1.f. geciteerde brief van gedaagde sub 4. de zinsnede in de tegenwoordige tijd bevat: "Wij kopen inderdaad de betreffende schalen bij Vrenegoor en Vermeer te Haarlem", maar deze stelwijze is, gevoegd bij de verklaring die door gedaagde sub 4. dienaangaande ter zitting is gegeven, zonder verdere feitelijke onderbouwing onvoldoende om aan te nemen, dat gedaagden sub 1., 2. en 3. de gewraakte schalen thans nog produceren en op de markt brengen.

3.6. Op basis van de hiervoor onder 2.1.g. geciteerde brief van de raadsman van gedaagden d.d. 5 oktober 1988 kan er evenmin op voorhand van worden uitgegaan, dat er op dit moment door gedaagden sub 1., 2. en 3. inbreukmakende handelingen worden verricht, aangezien deze brief op dit punt geen enkele aanwijzing bevat. De brief bevat zakelijk gezien slechts een verzoek om opheldering met betrekking tot de aard van de vermeende overtreding, die door eiser zou zijn geconstateerd, en die gedaagden onbekend is. In de brief wordt niet rechtstreeks ingegaan op het verwijt van eiser dat men zich niet aan de gedane toezegging houdt, noch in bevestigende, noch in ontkennende zin. Zoals gedaagden sub 1., 2. en 3. ter zitting hebben toegelicht achtte men het niet nodig de in mei gedane toezegging te herhalen.

3.7. Gelet op het voorgaande acht de President onvoldoende grond aanwezig voor toewijzing van de gevraagde voorzieningen ten aanzien van gedaagden sub 1., 2. en 3.. Het verweer van gedaagden treft in zoverre geen [? *Red.*] doel.

3.8. Ten aanzien van gedaagde sub 4. staat vast, dat deze nog drie monsters van de namaak-bonbonschaal in zijn bezit heeft, die in september 1988 nog zijn tentoongesteld in de beursstand van deze gedaagde. Ter zitting is niet gebleken, dat deze exemplaren op zichzelf niet alsnog zouden kunnen worden verkocht.

Onder deze omstandigheden is een reële kans op inbreuk door gedaagde sub 4. op eisers modelrecht aanwezig, zodat ten aanzien van deze gedaagde de onder I. gevraagde voorziening toewijsbaar is.

3.9. Aangezien niet aannemelijk is geworden, dat gedaagde sub 4. een omvangrijk aantal inbreukmakende schalen zou hebben verhandeld en/of in voorraad zou hebben, acht de President toewijzing van de onder II. gevraagde voorziening niet op zijn plaats.

Slotsom en kosten

3.10. Het voorgaande leidt tot de conclusie, dat de gevraagde voorzieningen ten aanzien van gedaagden sub 1., 2. en 3. zullen worden afgewezen. Eiser zal als de in het ongelijk gestelde partij ten aanzien van voornoemde gedaagden de kosten van het geding moeten dragen.

3.11. Ten aanzien van gedaagde sub 4. zal de onder I. gevraagde voorziening in na te melden vorm en onder matiging van de dwangsom worden toegewezen. De onder II. gevraagde voorziening zal worden afgewezen. Aangezien zowel eiser als gedaagde sub 4. gedeeltelijk in het gelijk en gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld zullen de kosten tussen deze partijen worden gecompenseerd in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Ten overvloede

3.12. Voor de goede orde en als reactie op een uitlating

van gedaagde sub 3. ter zitting met betrekking tot de invloed van de afloop van deze zaak – welke uitlating kon betekenen dat hij afwacht of de President hem nu in dit geding gaat toestaan de betrokken schalen te maken – wil de President een mogelijk misverstand bij gedaagden naar aanleiding van zijn beslissing bij voorbaat uitsluiten: De President ziet in de vastgestelde feiten geen gegronde reden tot het geven van een uitdrukkelijk gebod aan gedaagden sub 1., 2. en 3. in het dictum van dit vonnis de produktie van de omstreden schalen te blijven staken.

Dit betekent echter niet, dat gedaagden tot hervatting van de produktie van de in het geding zijnde schalen zouden kunnen overgaan, aangezien eiser in dat geval gedaagden sub 1, 2. en 3. terecht inbreuk op zijn modelrecht zou kunnen verwijten.

4. *Beslissingen*

De President, rechtdoende in kort geding:

4.1. Beveelt gedaagde sub 4. de verkoop, het te koop aanbieden, het tentoonstellen, de levering, het gebruik of in voorraad hebben, alles binnen het Beneluxgebied, van schalen met hetzelfde uiterlijk als het model van eiser, of schalen die daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen, direct te staken en niet te hervatten, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 250,– voor iedere schaal waarmee dit gebod wordt overtreden;

4.2. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.3. Weigert de ten opzichte van gedaagden sub 1., 2. en 3. gevraagde voorzieningen;

4.4. Weigert de ten opzichte van gedaagde sub 4. meer of anders gevraagde voorzieningen;

4.5. Veroordeelt eiser in de kosten van het geding, aan de zijde van gedaagde sub 1., 2. en 3. gevallen en begroot op ƒ 550,– aan salaris voor de gemachtigde en ƒ 125,– aan verschotten;

4.6. Compenseert de proceskosten tussen eiser en gedaagde sub 4. aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt. Enz.

---

[1]) *Ondergeschikte verschillen en gebruiksfunctie.*

Eiser heeft het uiterlijk van een schaal als model gedeponeerd. Kenmerkend voor het uiterlijk daarvan is de toepassing van drie vlakke glazen platen, die tezamen een schaal vormen. Eerder had een ander, M. van Schijndel, van drie vlakke glazen platen een vaas gemaakt, die bekendheid kreeg als de Delta-vaas. De president acht die eerdere toepassing van drie vlakke glazen platen voor een vaas niet nieuwheidschadelijk voor het model van de schaal.

De BTMW laat de nieuwheid afhangen van het criterium van de ondergeschikte verschillen (artikel 4 onder 1). Datzelfde criterium vinden we terug in artikel 14 lid 1 voor het bepalen van de beschermingsomvang van het modelrecht. In de toelichting op artikel 14 wordt verwezen naar hetgeen omtrent de ondergeschikte verschillen wordt opgemerkt bij artikel 4: verschillen zijn ondergeschikt als het publiek de voortbrengselen gemakkelijk met elkaar zou kunnen verwarren.

In artikel 4 onder 1 en artikel 14 lid 1 is slechts sprake van een vergelijking van het uiterlijk van de voortbrengselen. Er wordt niet geëist dat het betreffende voortbrengsel dezelfde gebruiksfunctie heeft. Uit artikel 1 BTMW volgt dat een vorm of tekening zonder gebruiksfunctie geen model is. Het modeldepot, dat geen gebruiksfunctie vermeldt, is nietig. De concrete, in het depot aangegeven gebruiksfunctie is derhalve onderdeel van het modelrecht en is mede bepalend voor de beoordeling van de nieuwheid en van de beschermingsomvang.

Daarmede is echter nog niet gezegd dat slechts voortbrengselen met dezelfde gebruiksfunctie nieuwheidschadelijk kunnen zijn of dat de modelrechthebbende zich slechts kan verzetten tegen voortbrengselen met dezelfde gebruiksfunctie. De BTMW beoogt een prestatiebescherming te geven aan degene die een nieuw uiterlijk presenteert. Verwarringsgevaar is de maatstaf waarmede de grenzen van die bescherming worden bepaald. De gelijkenis van het uiterlijk houdt het gevaar in dat het publiek het ene voortbrengsel zal vereenzelvigen met het andere, wat leidt tot associaties aangaande de herkomst. Dat gevaar kan zich ook voordoen bij voortbrengselen, die niet dezelfde gebruiksfunctie hebben. Het past niet bij de prestatiebescherming een dergelijk verwarringsgevaar buiten schot te laten. Dit temeer, nu artikel 14 lid 5 BTMW een obstakel vormt voor bestrijding van de verwarring door middel van artikel 1401 B.W.. Voor een redelijke beschermingsomvang van het modelrecht is het nodig dat de bescherming zich uitstrekt tot het uiterlijk van een voortbrengsel met een gebruiksfunctie als in het depot vermeld, alsmede van voortbrengselen die daar voor wat betreft gebruiksfunctie zó dichtbij liggen, dat bij het publiek herkomstverwarring kan ontstaan, in die zin dat het publiek kan menen te maken te hebben met produkten uit eenzelfde onderneming. Aldus ook Van Nieuwenhoven Helbach (7e druk no. 406) en Verkade (Bescherming van het uiterlijk van produkten blz. 36).

Consequentie van deze verruiming van de beschermingsomvang is, dat een model niet nieuw is wanneer het uiterlijk slechts ondergeschikte verschillen vertoont met een voortbrengsel met een zo verwante gebruiksfunctie, dat het publiek kan menen te maken te hebben met produkten uit eenzelfde onderneming. Uitgaande van deze gedachtengang had de president eventueel de bekendheid van de Delta-vaas nieuwheidschadelijk kunnen achten voor het model van de driekantige schaal, aannemende dat er tussen het uiterlijk van beide gebruiksvoorwerpen slechts ondergeschikte verschillen bestaan. Het is denkbaar dat het publiek kan menen dat een vaas en een schaal uit dezelfde onderneming afkomstig zijn.

[2]) *Nietigheid van een model wegens strijd met het auteursrecht van een derde.*

Ten onrechte suggereert de president dat het auteursrecht wel bescherming geeft voor een idee, in tegenstelling tot het modellenrecht. Ook het auteursrecht biedt slechts bescherming aan de subjectieve vorm waarin de maker het idee heeft uitgewerkt. Die vorm is echter als zodanig beschermd en niet slechts in combinatie met een gebruiksfunctie. Een tekening los van een voortbrengsel met een gebruiksfunctie kan dus wel auteursrechtelijk beschermd zijn, maar niet modelrechtelijk. Past iemand een auteursrechtelijk beschermde vorm toe op een model, in die zin dat er sprake is van een verveelvoudiging van die vorm, dan schendt hij het auteursrecht.

Het modeldepot van die verveelvoudiging is een onrechtmatige openbaarmaking waartegen de auteursrechthebbende zich krachtens de Auteurswet kan verzetten. De BTMW zelf noemt deze nietigheidsgrond niet. Ik meen echter, dat de auteursrechthebbende wel krachtens zijn auteursrecht met behulp van artikel 1401 B.W. een bevel tot vrijwillige doorhaling kan uitlokken.

Ste.

Nr 70. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 17 februari 1989.

(Rock Ballads)

Mr H.F. van den Haak.

Art. 10, lid 1 Auteurswet 1912.

Een (radio)programmatitel kan voorwerp zijn van auteursrechtelijke bescherming indien die titel door de gekozen woordcombinatie, door een vorm van woordspeling, die bestaande begrippen in een nieuw licht plaatst, of door de opgeroepen associatie blijk geeft van originaliteit. Aan die eis voldoet de titel "Rock Ballads" als titel voor een programma van "zachte" rocknummers niet.

Art. 1 Benelux Merkenwet.

De naam "Rock Ballads" mist in verband met het louter beschrijvende karakter van de samenstellende delen en de weinig verrassende combinatie in beginsel het vereiste onderscheidend vermogen. Gelet op de aard van de waar radioprogramma's valt inburgering door de omvang van het gemaakte gebruik niet aan te nemen.[1])

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Naast de ruime beschermingsmogelijkheden van de AW en BMW is slechts in bijzondere omstandigheden grond voor aanvullende bescherming ex art. 1401 BW. Van dergelijke omstandigheden is in casu niet gebleken; het feit dat partijen elkaar concurrentie aandoen door beide een tv-compilatie op

geluidsdragers uit te brengen in een gelijk genre muziek onder een betrekkelijk alledaagse, niet sterk van elkaar onderscheidende titel, is voor onrechtmatigheid niet voldoende.

1. De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Veronica Omroep Organisatie te Hilversum,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arcade Benelux B.V. te Nieuwegein, eiseressen [in kort geding], procureur Mr M.S.M. Herz-Meijer, advocaat Mr M.J. Geus te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peter's Music Factory B.V. te Haarlem,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Star Records Benelux B.V. te Haarlem, gedaagden [in kort geding], procureur Mr A.R. van IJlzinga Veenstra, advocaat Mr E.J. Rasker te Amsterdam.

2. *Het geschil van partijen*

2.1. *De vaststaande feiten*

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op basis van overgelegde, in zoverre niet weersproken bescheiden, staat in dit geding het navolgende vast:

a. Eiseres sub 1, hierna ook te noemen "Veronica", heeft vanaf 23 april 1988 diverse malen een rock-popmuziekprogramma op de radio uitgezonden onder de titel ROCK BALLADS. De uitzenddata van voornoemd programma op de nationale radiozenders 2, 3 en 1 zijn geweest: 23 april – Radio 2; 7 mei – Radio 2; 8 juli – Radio 3; 5 juli – Radio 3; 2 juli – Radio 3; 29 juli – Radio 3; 26 december – Radio 1. Voorts is ROCK BALLADS in de maanden augustus en september 1988 in totaal 10 keer uitgezonden via lokale zenders (Radio Veronica Lokaal). Rond de uitzenddata is door middel van promotiespotjes op de radio reclame gemaakt voor voornoemd programma.

b. Omstreeks juli 1988 is Veronica benaderd door eiseres sub 2, hierna ook te noemen "Arcade", in verband met plannen van deze platenmaatschappij tot het uitbrengen van een muziekselectie van "zachte" rocknummers op LP/CD/MC onder de naam ROCK BALLADS.

c. Veronica heeft na verdere onderhandelingen op 7 december 1988 met Arcade een overeenkomst gesloten, waarbij Veronica aan Arcade toestemming verleent tot het exclusieve gebruik van de titel van het radioprogramma ROCK BALLADS ten behoeve van de uitgifte van een compilatiealbum onder de gelijknamige titel op geluidsdragers.
Voor het gebruik van de titel betaalt Arcade aan Veronica een royalty-percentage van ƒ 1,25 per verkochte LP/CD/MC.

d. De titel ROCK BALLADS is op 12 december 1988 als Veronica-programma opgenomen in de NOS-titelbank.

e. Veronica heeft de titel ROCK BALLADS op 5 januari 1989 onder nummer 723720 bij het Benelux Merkenbureau als merk gedeponeerd in de klassen 9 (geluidsdragers), 16 (tijdschriften/geschreven reclame-uitingen) en 38 (communicatie).

f. Gedaagde sub 2, hierna ook te noemen "Star Records", is een platenmaatschappij, waarvan de directie wordt gevormd door gedaagde sub 1, hierna aan te duiden met "PMF". Star Records houdt zich evenals Arcade bezig met het vervaardigen en uitbrengen van TV-compilatie-albums op geluidsdragers.

g. Star Records heeft vanaf omstreeks februari 1988 een uitgave van rocknummers voorbereid. Blijkens een overgelegd faxbericht van Star Records d.d. 26 september 1988 was men toen voornemens deze in de vorm van een TV-LP uit te brengen onder de titel ROCK BALLADS.

h. Veronica heeft, nadat zij van het hiervoor sub 2.1.e. [*lees*: 2.1.g; *Red.*] genoemde projekt vernam, omstreeks half [oktober of november PMF meegedeeld geen ? *Red.*] toestemming te (kunnen) geven voor het gebruik van de titel ROCK BALLADS en PMF verzocht het gebruik van deze titel te staken.

i. PMF heeft op 14 december 1988 de titel ROCK BALLADS bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 722906 als merk gedeponeerd in de klassen 9 en 16.

j. Op 19 januari 1989 is de eerste reclame tv-spot voor de ROCK BALLADS-uitgave van Arcade uitgezonden. Op diezelfde datum is tevens de tv-reclame gestart voor de muziekuitgave van Star Records onder de titel ROMANTIC ROCK BALLADS. Zowel de ROCK BALLADS-geluidsdragers als de ROMANTIC ROCK BALLADS-geluidsdragers zijn sinds eind januari 1989 in de detailhandel verkrijgbaar. Enz.

3. *Beoordeling van het geschil*

Bevoegdheid

3.1. De President verklaart zich in verband met het beroep van Veronica op merkenrechtelijke bescherming ingevolge artikel 37B van de Benelux Merkenwet uitdrukkelijk bevoegd van deze zaak kennis te nemen, aangezien de gestelde merkinbreuk onder meer in het arrondissement Haarlem plaats vindt.

Vatbaarheid voor auteursrechtelijke bescherming

3.2. Een programmatitel kan voorwerp zijn van auteursrechtelijke bescherming indien die titel door de gekozen woordcombinatie, door een vorm van woordspeling, die bestaande begrippen in een nieuw licht plaatst, of door de opgeroepen associatie blijk geeft van originaliteit.

3.3. Naar het oordeel van de President kan de titel ROCK BALLADS, getoetst aan bovengenoemde maatstaf, niet worden bestempeld als een werk in de zin van artikel 1 van de Auteurswet.

3.4. Het gaat hier om twee zeer algemene, reeds lang bestaande begrippen uit de muziekwereld, te weten "rock" als aanduiding voor een genre binnen de popmuziek (waar het engels voertaal is) en "ballad" als aanduiding voor een rustig, verhalend nummer. De combinatie van deze beide termen is, hoewel wellicht niet zeer gangbaar, als titel voor een programma van "zachte" rocknummers te voor de hand liggend om te voldoen aan het originaliteitsvereiste.
Dat dergelijke combinaties meer voorkomen blijkt ook uit het feit dat Star/PMF volgens haar overgelegde catalogus reeds eerder een serie LP's heeft uitgebracht onder de titel "Everlasting Soul Ballads".
Aan het voorgaande doet niet af dat de term ROCK BALLADS niet voorkomt in de *Eerste Nederlandse Pop-Encyclopedie* (4e editie; 1984).

Merkinbreuk

3.5. Bij de beantwoording van de vraag of de vordering van eiseressen op grond van merkinbreuk toewijsbaar is, moet allereerst worden bezien of de benaming ROCK BALLADS aan de in de BMW gestelde eisen voldoet om te kunnen dienen als merk.

3.6. De President is van oordeel dat de naam ROCK BALLADS in verband met het hiervoor genoemde, louter beschrijvende karakter van de samenstellende delen en de weinig verrassende combinatie in beginsel het benodigde onderscheidend vermogen mist om in aanmerking te komen voor merkenrechtelijke bescherming.

3.7. Veronica heeft aangevoerd, dat ROCK BALLADS door het radioprogramma van die naam een begrip is geworden en derhalve door het exclusieve gebruik voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen.

3.8. De vraag of ten aanzien van een oorspronkelijk ondeugdelijk merk tot deugdelijkheid ervan leidende "inburgering" heeft plaatsgevonden dient o.m. te worden bezien in relatie tot de aard van de waar, in casu derhalve (titels van) radioprogramma's.

3.9. Gelet op de grote hoeveelheid aan radioprogramma's en gelet op het feit dat Veronica – evenals andere omroepen – in ruime mate door middel van promotiespots reclame maakt voor haar programma's, is de omstandigheid dat ROCK BALLADS gedurende enige tijd min of meer incidenteel door Veronica als programmatitel is gebruikt en dat dit gebruik gepaard is gegaan met reclame-aktiviteiten, op zichzelf niet voldoende om bedoelde inburgering van deze titel als naam van een Veronica-programma aan te nemen.

3.10. Vast staat, dat ROCK BALLADS in totaal zeven maal via 3 verschillende landelijke radiozenders en op verschillende tijdstippen is uitgezonden. Twee uitzendingen vonden 's nachts plaats tussen 3.30 en 5.00 uur bij een naar valt aan te nemen lage luisterdichtheid.
Slechts in de maand juli is het programma met een zekere regelmaat uitgezonden, kennelijk als "zomerprogrammering".
De 10 lokale uitzendingen van ROCK BALLADS kunnen van mindere betekenis worden geacht voor het verkrijgen van nationale bekendheid en ook deze uitzendingen zijn beperkt geweest tot de maanden augustus en september.
3.11. Hiermee is Veronica er tegenover de door verklaringen ondersteunde betwisting door gedaagden niet in geslaagd aan te tonen, dat ROCK BALLADS in het jaar 1988 door intensief en langdurig gebruik in het kader van een vaste programmering een titel is geworden, die door het publiek algemeen met een populair Veronica-programma wordt geassocieerd. Dit is des te onaannemelijker, nu voor dit programma door Veronica in 1989 evenmin een vaste plaats is ingeruimd.
3.12. Aangezien het voorgaande voert tot de conclusie, dat aan de titel ROCK BALLADS geen merkenrechtelijke bescherming toekomt, kan hetgeen overigens op dit punt door partijen is aangevoerd verder onbesproken blijven.
De vordering op grond van artikel 1401 BW
3.13. Naast de ruime beschermingsmogelijkheden van de Auteurswet en de Benelux Merkenwet is slechts in bijzondere omstandigheden grond voor aanvullende bescherming ex artikel 1401 BW.
Van dergelijke omstandigheden, die het gebruik van de naam (ROMANTIC) ROCK BALLADS dan wel (ROMANTIC) BALLADS OF ROCK door gedaagden ondanks gemis aan bescherming op basis van Auteurswet en de BMW onrechtmatig zou doen zijn, is in casu niet gebleken.
Dat Arcade en Star elkaar door beiden een tv-compilatie op geluidsdragers uit te brengen in een gelijk genre muziek onder een betrekkelijk alledaagse, niet sterk van elkaar onderscheiden titel concurrentie aandoen, is voor onrechtmatigheid niet voldoende.
Slotsom en kosten
3.14. De gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd, met veroordeling van eiseressen als de in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van het geding.

4. *Beslissingen*
De President, rechtdoende in kort geding:
4.1. Weigert de gevraagde voorzieningen;
4.2. Veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding aan de zijde van gedaagden gevallen en tot aan de uitspraak begroot op ƒ 250,- aan verschotten en ƒ 1.100,- aan procureurssalaris. Enz.

---

[1]) *Waar of dienst?*
Blijkens rechtsoverweging 3.8. neemt de President aan dat een radioprogramma een waar is. Mij lijkt veeleer aannemelijk dat een radioprogramma beschouwd moet worden als een dienst. Overigens maakt dit in dit geval voor de te beantwoorden merkenrechtelijke vraag uiteraard geen verschil.

v. N.H.

Nr 71. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 9 juni 1988.

(WTS/IIT)

Mr J.M.H. van Staveren.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.
Ex-werkgeefster IIT verspreidt een brochure waarin twee ex-werknemers die inmiddels WTS (een soortgelijke school als IIT) hebben opgericht, en twee andere ex-werknemers die bij WTS in dienst zijn getreden, nog worden vermeld als functionarissen van IIT. Dit is jegens WTS en haar beide vennoten niet geoorloofd nu daardoor ten onrechte de indruk kan ontstaan dat er nog steeds een relatie zou bestaan tussen beide bedrijven; de betrokken namen dienen onleesbaar te worden afgeplakt.

Artt. 21 Auteurswet 1912 en 1401 Burgerlijk Wetboek.
IIT verspreidt voorts een brochure waarin een afbeelding voorkomt van een vennote en een werkneemster van WTS. De vennote heeft geen redelijk belang zich te verzetten tegen openbaarmaking van haar eigen portret aangezien zij niet in een persoonlijkheidsrecht is geschaad en evenmin zelf materiële schade heeft te dragen.[1]) Jegens WTS en haar beide vennoten tezamen is publikatie van de beide portretten niet onrechtmatig omdat de daartoe noodzakelijke zwaarwegende privacybelangen hunnerzijds ontbreken.[2])

1. De vennootschap onder firma World Travel School, handelende onder de naam World Travel School, te 's-Gravenhage,
2. Jacob van Dreven, tevens handelende als beherend vennoot van voornoemde vennootschap onder firma,
3. Johanna Wilhelmina Boer, tevens handelende als beherend vennoot van voornoemde vennootschap onder firma, eisers [in kort geding], procureur Mr E.Th.M. van Asten,
tegen
de besloten vennootschap I.I.T. International Institute of Travel B.V. te Amsterdam, gedaagde [in kort geding], procureur Mr B. Heldring.

Gronden van de beslissing:
1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten en omstandigheden:
a. Van Dreven is vanaf 1 maart 1987 tot 1 april 1988 als manager werkzaam geweest bij IIT (...).
b. Boer is gedurende drie jaar als supervisor werkzaam geweest bij IIT (...).
c. Van Dreven en Boer hebben inmiddels de vennootschap onder firma World Travel School (WTS) opgericht, een opleidingsinstituut voor het reiswezen.
d. Twee voormalige werkneemsters van IIT – mevrouw S. van Doorn en mevrouw S.J. Stoughton-Harris – zijn vervolgens, per 1 april respectievelijk 1 mei 1988, bij WTS in dienst getreden.
e. In IIT's informatiebrochure betreffende het cursusprogramma, een zwart-wit folder, zijn Van Dreven, Boer, Van Doorn en Stoughton-Harris op de volgende wijze vermeld:

Director:	Rudolph Nareen
Manager:	Jacob van Dreven
Supervisor:	Ans Boer
Co-ordinator:	Susan Stoughton-Harris
Counsellors:	Sandra van Doorn
	Corinne van Die

f. Boer en Van Doorn staan afgebeeld in de kleurenbrochure van IIT. Beide brochures worden nog door IIT verspreid.

2. Eisers vorderen thans in kort geding zakelijk een verbod voor IIT om de namen van Van Dreven, Boer, Van Doorn en Stoughton-Harris te vermelden in haar kleurenbrochure, op straffe van een dwangsom van f. 1.000,– per overtreding.

(...)

3. ... de vordering is gebaseerd op de stelling dat het verspreiden door IIT van de zwart-witte informatiebrochure en de kleurenbrochure onrechtmatig is, omdat eisers een soortgelijke school als IIT hebben opgericht en IIT, door de indruk te wekken dat Van Dreven, Boer, Van Doorn en Stoughton-Harris nog steeds bij IIT werkzaam zijn, hen in hun bedrijfsuitoefening schaadt.

4. Ten aanzien van de zwart-wit folder heeft IIT gesteld dat zij sedert 5 mei 1988 die brochure uitsluitend verspreidt nadat de betreffende namen met een sticker zijn afgeplakt.

5. Ter zitting heeft IIT twee verschillende exemplaren van de met sticker afgeplakte folder getoond.

Gebleken is dat de kwaliteit van één van de gebruikte stickers niet afdoende is om de namen onleesbaar te maken. Wij steunen eisers in hun opvatting dat de verspreiding van de brochure jegens hen niet geoorloofd is, indien hun eigen namen en de namen van twee van hun huidige werkneemsters daarin leesbaar staan vermeld nu daardoor ten onrechte de indruk kan ontstaan dat er nog steeds een relatie zou bestaan tussen eisers en hun bedrijf en het bedrijf van gedaagde.

De betrokken namen dienen onleesbaar te worden afgeplakt, bijvoorbeeld, op de wijze als eveneens ter terechtzitting getoond, met de sticker voorzien van het logo van IIT.

6. Met betrekking tot de kleurenbrochure moet de vordering stranden.

Nog daargelaten of beide dames toestemming hebben gegeven tot publikatie van hun afbeelding in die brochure, heeft Boer wat betreft haar eigen portret geen redelijk belang zich tegen openbaarmaking te verzetten, aangezien zij daardoor niet in een persoonlijkheidsrecht is geschaad en evenmin zelf materiële schade heeft te dragen.

7. Jegens WTS, Van Dreven en Boer is de publicatie van de beide portretten in de kleurenbrochure voorts niet als onrechtmatig aan te merken, omdat de daartoe noodzakelijke zwaarwegende privacy-belangen hunnerzijds ontbreken. Overigens zijn de twee geportretteerden op de betreffende foto's nauwelijks herkenbaar.

(...)

Beslissing:

1. Verbiedt IIT om haar informatiebrochure in het openbaar te verspreiden indien de namen van Van Dreven, Boer, Van Doorn en Stoughton-Harris daarin leesbaar staan vermeld, zulks op verbeurte van een dwangsom van f. 1.000,– voor iedere overtreding van dat verbod. Enz.

---

[1]) *Rechtspersoonlijkheid Vof.*

Heersende leer is dat naar geldend recht de venootschap onder firma wel een afgescheiden vermogen heeft, maar geen rechtspersoonlijkheid. Haar vermogen wordt rechtens beschouwd als toe te behoren aan de vennoten. Zie Asser-Van der Grinten II (*De Rechtspersoon*) blz. 162-164. Onder vigeur van het NBW zal de vennootschap onder firma wel rechtspersoonlijkheid bezitten; vgl. art. 7.13:1.2.

Kennelijk anticipeert de President enigszins op het NBW waar zij overweegt dat de vennote (door de President onderscheiden van: "W.T.S. en haar beide vennoten tezamen") zelf geen materiële schade heeft te dragen. De iure constituto schijnt deze overweging minder juist toe.

[2]) *Portretrecht.*

Art. 21 Auteurswet beschermt zowel de persoonlijkheidsbelangen van de geportretteerde als zijn financiële belangen. Zie wat de persoonlijkheidsbelangen betreft recent H.R. 30 oktober 1987, *N.J.* 1988, 277 (L.W.H.) en H.R. 1 juli 1988, *RvdW* 1988, nr 132; wat de financiële belangen betreft H.R. 19 januari 1979, *N.J.* 1979, 383 (L.W.H.) *BIE* 1979, nr 23.

Alleen de geportretteerde zelf of, na zijn overlijden, één of meer van zijn nabestaanden kunnen zich op art. 21 Auteurswet beroepen. In bovenstaand vonnis wordt er van uitgegaan dat art. 1401 B.W. in zoverre aanvullende werking heeft dat een derde zich op grond van dat artikel tegen publicatie van een portret zou kunnen verzetten wegens zwaarwegende privacy-belangen aan zijn kant; aldus ook Verkade/ Spoor, *Auteursrecht* nr 181.

Inmiddels heeft H.R. 24 februari 1989, *RvdW* 1989, nr 73 de mogelijkheid van zodanige aanvullende werking van art. 1401 B.W. zonder meer afgewezen.

C.v.N.

Nr 72. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 18 januari 1989.

Mr W. Neervoort, Ir G. Oostrom en Mevr. Mr C. Eskes.

Artt. 29O en 29P j ° art. 17A Rijksoctrooiwet.

De stelling van verzoekster dat wel tijdig een vertaling is ingediend van de tekst van het Europees octrooischrift, zij het onder een voor de Octrooiraad kenbaar gebrek – vermelding van een onjuist octrooinummer – wordt niet gedeeld. Bij ontvangst van een stuk – i.c. domiciliekeuze – inzake een Europees Nederlands octrooi wordt nagegaan of onder het in het stuk genoemde nummer reeds een dossier bestaat. Is dat niet het geval, dan wordt onder dat nummer een nieuw dossier aangelegd. Ook in het onderhavige geval is onder het opgegeven (naar later is gebleken onjuiste) nummer een nieuw dossier aangelegd waaraan vervolgens de vertaling is toegevoegd, die onder hetzelfde foutieve nummer werd ingediend. Een dergelijk dossier biedt geen enkel aanknopingspunt voor een nadere controle.

Er is sprake van onzorgvuldig handelen, in de eerste plaats ten kantore van de buitenlandse agent, waar een brief van het Europees Octrooi Bureau, waarin de eerdere vermelding van een verkeerd publikatienummer wordt hersteld, niet goed is gelezen, waar vervolgens bij ontvangst van het verleningsbesluit niet is opgemerkt dat het octrooinummer niet gelijk was aan het tot dan toe in het dossier gehanteerde nummer en waar ten slotte geen actie is genomen op de brief van de Octrooiraad waarin onder vermelding van het juiste octrooinummer vijf belangrijke data betreffende het nationale bestaan van het Europese NL octrooi zijn genoemd, waaronder de datum waarop de Nederlandse vertaling moet zijn ingediend.

De Nederlandse gemachtigde heeft in het te zijnen kantore toegepaste systeem onvoldoende rekening gehouden met het publikatie- later octrooinummer, dat in de nationale fase het belangrijkste referentiegegeven wordt voor alle te verrichten handelingen.

Herstel geweigerd.

Beschikking nr 16760/ART. 24A Rijksoctrooiwet inzake Europees octrooi nr 0.000.000.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep;

Gehoord verzoekster-appellante bij monde van de gemachtigde X;

Gezien de stukken:

Overwegende, dat verzoekster bij een tijdig ingediende memorie van grieven (met bijlagen) in beroep is gekomen van de beschikking van de Bijzondere Afdeling van 11 december 1987, waarbij het verzoek ongegrond werd verklaard en besloten werd tot afwijzing van het inzake het Europees octrooi nr 0000000 ingediende verzoek tot herstel in de vorige toestand;

dat de gemachtigde van verzoekster ter zitting van de Afdeling van Beroep van 9 november 1988 het standpunt van zijn opdrachtgeefster nader heeft toegelicht en verdedigd, onder het overleggen van een pleitnota;

dat de inhoud van vorengenoemde stukken als hier ingelast dient te worden beschouwd;

dat verzoekster met betrekking tot het onderhavige

Europees octrooi nr 0000000 niet binnen de wettelijk gestelde termijn een vertaling in het Nederlands van de tekst van het octrooischrift aan de Octrooiraad heeft doen toekomen, waardoor overeenkomstig het voorschrift van art. 29P, vierde lid van de Rijksoctrooiwet, juncto art. 31C, eerste lid van het Octrooireglement het octrooi geacht wordt van de aanvang af niet de in art. 29M van de Rijksoctrooiwet bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad;

dat verzoekster vervolgens een verzoekschrift, strekkende tot herstel in de vorige toestand, heeft ingediend waarbij als grondslag voor dit verzoek – kort samengevat – het volgende is gesteld:

"Het bovengenoemde Nederlandse Europese octrooi berust op de EP-octrooiaanvrage 00000000, ingediend op .. .. 1984. Deze aanvrage komt voort uit de internationale octrooiaanvrage PCT/...., die op zijn beurt is gebaseerd op de Zwitserse octrooiaanvrage ... .Blijkens mededeling van het E.O.B. d.d. .. .. 1985 ontving de genoemde EP-octrooiaanvrage het publikatienummer 0000000 (A), dat in het administratieve bestand van de Zwitserse correspondent van aanvraagster als een der gegevens werd ingevoerd. Vanuit dit bestand werden alle verdere administratieve handelingen, zoals cijnsbetaling, termijnbewaking en registratie in gedesigneerde landen uitgevoerd. Dit (naar later bleek onjuiste) publikatienummer werd kort daarna op .. .. 1985 door het E.O.B. gecorrigeerd in het nummer 0000000 (B).

Het E.O.B. zond een mededeling volgens Regel 51 lid 4 (model EOB 2005) d.d. .. .. 1986 waarin het voornemen wordt kenbaar gemaakt tot verlening van octrooi op de aanvrage .. .. (*zonder* vermelding van publikatie- of octrooinummer).

Een kopie van die mededeling ontving ondergetekende op .. .. 1986 als een der bijlagen van een opdracht d.d. .. .. 1986 van zijn Zwitserse correspondent tot het vervaardigen en indienen van een gewaarmerkte Nederlandse vertaling van het zogenaamde "DRUCKEXEMPLAR". In die opdracht werd het (onjuiste) publikatienummer als het toe te kennen EP octrooinummer aangegeven.

Ondergetekende diende op .. .. 1986 bij de Octrooiraad een verklaring van domiciliekeuze (art. 29 O Rijksoctrooiwet) in, met het (onjuiste) publikatienummer (B). Hierop werd verder niet anders door de Octrooiraad gereageerd dan met een simpele ontvangstbevestiging.

Ondergetekende ontving op .. .. 1986 een kopie van het Europese verleningsbesluit d.d. .. .. 1986 (model EOB 2006) met gelijktijdige mededeling van zijn Zwitserse correspondent dat genoemd besluit op .. ... 1986 zou worden gepubliceerd. Het daaruit voortvloeiende belangrijkste gegeven, namelijk de termijn van .. .. 1987 werd in de administratie genoteerd, na de gebruikelijke identifikatie van het betrokken dossier via referentienummer en naam van aanvraagster.

Op .. .. 1987 werd in een begeleidend schrijven een gewaarmerkte vertaling bij de Octrooiraad gedeponeerd met opdracht tot afschrijving van het vereiste cijnsbedrag, waarbij op de stukken de firmanaam Y werd aangegeven, onder vermelding van het (onjuiste) octrooinummer (B). De goede ontvangst daarvan werd door de Octrooiraad prompt bevestigd.

Zes weken later bleek uit informatie, ontvangen van de Octrooiraad dat het NL-EP octrooi (A) Y vanaf .. .. 1987 was vervallen wegens het niet tijdig indienen van een vertaling, terwijl bovendien een domicilieverklaring ontbrak.

Op .. .. 1987 werden alle door ondergetekende eerder ingediende stukken betreffende de domicilieverklaring en de vertaling van NL-EP (B) door de Octrooiraad aan ondergetekende geretourneerd."

dat de Bijzondere Afdeling eerst is nagegaan of het verzoekschrift geacht kon worden tijdig te zijn ingediend, en zij deze vraag bevestigend heeft beantwoord;

dat de Bijzondere Afdeling vervolgens het verzoek tot herstel in de vorige toestand heeft afgewezen, en wel – samengevat – op de volgende gronden:

Op het kantoor van de Nederlandse gemachtigde van verzoekster wordt bij het binnenkomen van een opdracht een dossier aangelegd, waaraan een volgnummer wordt gegeven. Wat er ook moge zijn van het argument, dat uit een administratief oogpunt het werken met opeenvolgende dossiernummers overzichtelijker is, dit mag er nimmer toe leiden dat het nummer waaronder de aanvrage of het octrooi is ingediend c.q. gepubliceerd, een secundaire rol gaat spelen bij de administratieve verwerking, in dier voege dat bij mutaties in het dossier het octrooi- of aanvraagnummer niet wordt gecontroleerd. Het getuigt naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling dan ook van onzorgvuldig handelen, wanneer een octrooigemachtigde gebruik maakt van een administratief systeem waarbij een controle op het aanvraag- of octrooinummer wordt nagelaten.

De Bijzondere Afdeling achtte eveneens sprake van onzorgvuldigheid bij de behandeling ten kantore van de Zwitserse octrooigemachtigde van verzoekster. Weliswaar liet de brief van het Europees octrooibureau van .. .. '85 aan het Zwitserse gemachtigdenbureau, waarbij het aanvankelijke publikatienummer van het onderhavige Europese octrooi werd gecorrigeerd, aan duidelijkheid te wensen over; desalniettemin had deze wijziging, bij zorgvuldige lezing van de brief, de Zwitserse gemachtigde niet kunnen ontgaan.

Later is de wijziging in het publikatienummer blijkbaar toch nog door de Zwitserse gemachtigde opgemerkt, getuige zijn brief die op .. .. '86 door het Nederlandse gemachtigdenbureau is ontvangen en waarbij een kopie van het Europese verleningsbesluit werd meegezonden, in welke stukken het juiste publikatienummer (A) staat vermeld.

Gezien het bovenstaande hebben naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling zowel de Zwitserse als de Nederlandse gemachtigde onzorgvuldig gehandeld;

dat verzoekster in haar memorie van grieven en ter zitting het standpunt van de Bijzondere Afdeling heeft bestreden en daarbij – kort samengevat – het volgende naar voren heeft gebracht:

1. In de eerste plaats is onjuist de constatering van de Afdeling dat verzoekster niet binnen de wettelijk gestelde termijn een vertaling in het Nederlands van de tekst van het litigieuse octrooi (A) aan de Octrooiraad heeft doen toekomen. Er is wel degelijk tijdig een vertaling ingediend van het op .. .. '86 aan Y te Z verleende Europese octrooi betreffende een .....: deze vertaling bevatte de juiste inhoud en naamsvermelding (van de octrooihoudster), het enige onjuist vermelde gegeven was het octrooinummer.

2. Als er bij de Octrooiraad niet zozeer sprake was van een "afkalving van de toetsing" zou de verkeerde vermelding van het octrooinummer door de Octrooiraad bemerkt zijn, zoals ook in andere landen het geval is geweest.

3. De fouten gemaakt op het kantoor van de Zwitserse gemachtigde en van de Nederlandse gemachtigde zijn verschoonbaar, er is geen sprake van zorgeloos handelen. Ten kantore van de Zwitserse gemachtigde had men te maken met de mededeling van het Europese Octrooibureau waarin een verkeerd publikatienummer werd opgegeven en de daarop gevolgde zeer onduidelijke en ongelukkige correctie door dit Bureau.

Ten kantore van de Nederlandse gemachtigde werkte men, zoals reeds gezegd, met dossiernummers, terwijl daarnaast gecontroleerd werd op de volgende gegevens: referentie, naam aanvrager/octrooihouder, naam agent/cliënt en aanvragenummer.

De controle op het aanvragenummer (en dus niet op publikatie- of octrooinummer) houdt verband met het feit dat het Europees Octrooi Bureau op vrijwel alle correspondentie (alleen) het aanvraagnummer vermeldt, zodat dit ook voor een octrooigemachtigde het hoofdgegeven vormt.

Gezien het bovenstaande is verzoekster van mening dat het ten kantore van de Nederlandse gemachtigde toegepaste systeem voldoende zorgvuldig was, en dat de kans dat door het Europees Octrooi Bureau een fout zou worden gemaakt

met het publikatienummer en dat deze fout vervolgens niet bemerkt zou worden door de Zwitserse gemachtigde, zodanig klein was dat men deze onvoorzienbaar kan achten;

O. dienaangaande:

ad 1 en 2:

dat de Afdeling van Beroep de stelling van verzoekster dat wel tijdig een vertaling is ingediend van de tekst van het Europese octrooischrift, zij het onder een voor de Octrooiraad kenbaar gebrek, zijnde vermelding van een onjuist octrooinummer, niet kan delen;

dat de gang van zaken bij het indienen van stukken met betrekking tot een Europees octrooi de volgende is:

Indien bij de Nederlandse Octrooiraad inzake een Europees Nederlands octrooi een stuk binnenkomt, wordt nagegaan of onder het in dit stuk genoemde nummer reeds een dossier bestaat; indien zulks niet het geval is wordt onder het nummer, dat in het eerst binnenkomende stuk wordt genoemd, een nieuw dossier aangelegd.

In casu was het eerste stuk dat bij de Octrooiraad binnenkwam het domicilie-keuze bericht (.. .. '86), dat het – onjuiste – nummer (B) vermeldde. Aangezien onder dat nummer nog geen dossier bestond, werd een nieuw dossier aangelegd. Aan dit dossier werden vervolgens toegevoegd de vertaling (.. .. '87) en de volmacht (.. .. '86); op beide stukken stond eveneens als nummer van het Europees octrooi vermeld (B).

Een dergelijk dossier biedt geen enkel aanknopingspunt voor een nadere controle.

De Afdeling van Beroep acht het hierna niet nodig nader in te gaan op de door verzoekster, onder de aanduiding "afkalving van toetsing" (zie de memorie van grieven, blz. 5 en 6, punten 1 t/m 6), aangehaalde richtlijnen en andere voorschriften die bij de Octrooiraad van kracht zijn (of zijn geweest): de richtlijnen (neergelegd in brieven d.d. 10 december '79 en 28 juli '83 van de toenmalige voorzitters van de Octrooiraad aan de leden van de Orde van octrooigemachtigden) zijn tot stand gekomen mede op wens van de Orde als uitvloeisel van de (nieuwe) Europese verleningsprocedure en de daaruit voor Nederland voortkomende werkzaamheden, terwijl de andere door verzoekster genoemde voorschriften en handelwijzen mede hun grond vonden in de automatisering welke in de afgelopen jaren bij de Octrooiraad heeft plaatsgevonden;

ad 3:

dat de Afdeling van Beroep, anders dan verzoekster, van oordeel is dat er sprake is geweest van onzorgvuldig handelen, en wel in de eerste plaats van de Zwitserse gemachtigde;

dat toch ten kantore van deze gemachtigde de volgende fouten zijn gemaakt:

A. de brief van het Europees Octrooi Bureau van .. .. '85, waarin de eerdere vermelding van een verkeerd publikatienummer wordt hersteld, is niet (goed) gelezen. Het is waar dat deze tweede brief van het Europees Octrooi Bureau, zoals de Bijzondere Afdeling opmerkte, "aan duidelijkheid te wensen overliet". Wie echter een dergelijke tweede brief (i.c. zeer kort) na de eerste brief van het Europees Octrooi Bureau (d.d. .. .. '85) ontvangt, mag niet zonder meer aannemen dat er sprake is van een doublure, maar dient beide zorgvuldig te vergelijken. Dan zou zeker opgevallen zijn dat in de tweede van beide – ogenschijnlijk gelijk uitziende – brieven onderaan, met in de kantlijn de aanduiding "N.B.", een drieregelige alinea bijgetikt is, waarin staat dat deze mededeling de vorige, waarin een verkeerd publikatienummer is genoemd, vervangt.

B. De Zwitserse agent heeft bij ontvangst van het verleningsbesluit (bij brief van het Europees Octrooi Bureau van .. .. '86) niet opgemerkt dat het daarbij vermelde octrooinummer (A) niet gelijk was aan het tot dan toe in zijn dossier gehanteerde nummer (B). Het verleningsbesluit werd vervolgens aan de Nederlandse gemachtigde toegezonden (brief d.d. .. .. '86): daarbij werd het goede octrooinummer vermeld, echter zonder er op te wijzen dat dit nummer niet overeenkwam met het tot dan toe genoemde nummer.

C. Evenmin heeft de Zwitserse agent actie genomen op een brief van de Octrooiraad d.d. .. .. '86 (zogenaamd model 365), waarin – onder vermelding van octrooinummer (A) – wordt meegedeeld dat de Nederlandse Octrooiraad heeft kennis genomen van de publikatie van de verlening van het betreffende Europese octrooi en waarin vervolgens een vijftal belangrijke data betreffende het toekomstige nationale bestaan van dit octrooi worden genoemd, waaronder de datum waarop de Nederlandse vertaling bij de Octrooiraad moet zijn ingediend (.. .. '87). Ook hier, evenals onder B) heeft de Zwitserse agent kennelijk het op de brief vermelde octrooinummer niet vergeleken met zijn dossier-gegevens.

D. De Nederlandse gemachtigde heeft in het te zijnen kantore toegepaste systeem, zoals aangegeven in de stukken en ter zitting nader toegelicht, naar het oordeel van de Afdeling van Beroep onvoldoende rekening gehouden met het publikatie-, later octrooinummer. Als verklaring hiervoor is er op gewezen dat het Europees Octrooi Bureau op door hem uitgezonden stukken vrijwel steeds het *aanvraag*nummer vermeldt. De Afdeling van Beroep wijst er echter op dat dit slechts opgaat zolang de procedure zich voor het Europees Octrooi Bureau afspeelt, dus gedurende de verleningsprocedure; is evenwel eenmaal octrooi verleend, dan vermeldt het Europees Octrooi Bureau in correspondentie (ook) het octrooinummer, zie bijvoorbeeld de mededeling over het instellen van oppositie (brief aan de Zwitserse gemachtigde d.d. .. .. '87, bijlage 9 bij de brief van de Zwitserse agent aan X d.d. .. .. '88).

In ieder geval gaat vanaf het moment van verlening het Europese octrooi over in de nationale fase, en wordt in het aangewezen land – in casu Nederland – het octrooinummer het belangrijkste referentie-gegeven voor alle te verrichten handelingen, zoals betalen van taxen, indienen van vertaling etc.

Gezien het bovenstaande had de Nederlandse gemachtigde dan ook althans op enig moment een controle op het octrooinummer moeten uitoefenen, bij voorkeur bij het ontvangen van de brief met verleningsbesluit (op beide stond het juiste nummer vermeld) omdat die brief essentieel is voor de overgang van de Europese naar de nationale fase;

dat de Afdeling van Beroep op grond van het vorenoverwogene tot de slotsom komt, dat de zorvuldigheid die in art. 17A van de Rijksoctrooiwet wordt geëist, in het onderhavige geval niet in acht is genomen; enz.

Mededeling

Symposium "Copyright in Information".

Het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam organiseert in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Bibliotheekwezen en Informatieverzorging (NBBI) en uitgeverij Kluwer te Deventer een internationaal symposium onder de titel *"Copyright in Information"* op 1 december 1989 in de Koningszaal van Artis, Amsterdam.

De opmars van de informatiemaatschappij stelt het auteursrecht voortdurend op de proef. In tal van sectoren van de samenleving (pers, omroep, uitgeverij, bibliotheken, financiële wereld, overheid, wetenschap) manifesteert zich een snel groeiende behoefte aan feitelijke informatie. Tegelijkertijd heeft de introductie van nieuwe informatietechnieken (elektronische databanken, CD-ROM, e.d.) de toegankelijkheid en bruikbaarheid van feitelijke gegevens aanzienlijk vergroot. Kortom: feitelijke informatie is "big business" aan het worden. De behoefte aan bescherming van dergelijke informatie is een acuut probleem geworden. De vraag is of het auteursrecht in deze bescherming kan en moet voorzien.

"Copyright in Information" is het eerste internationale symposium over dit onderwerp. Sprekers uit Frankrijk, Scandinavië, de Verenigde Staten en Nederland laten hun licht schijnen over de volgende vragen: Is een auteursrecht op feitelijke informatie mogelijk? Wat zijn de theoretische en praktische bezwaren? Bestaat er behoefte aan een eigen, "naburig" recht voor de uitgevers van databanken? Ontstaan er geen ongewenste informatiemonopolies? Hoe verhoudt een auteursrecht op informatie zich tot het Europese recht?

Sprekers op het symposium zijn: *Prof. Mr E.J. Dommering,* hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat te 's-Gravenhage; *Mr T. Koopmans,* lid van het Europese Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Straatsburg; *Prof. Gunnar W.G. Karnell* , hoogleraar aan de Stockholm School of Economics, Dept. of Law; *Prof. Jane C. Ginsburg,* hoogleraar aan de Columbia University te New York, School of Law; *Prof. Michel Vivant* , hoogleraar aan de Universiteit van Montpellier, Center of Business Law; *Mr Gerald E. Sharrock*, juridisch adviseur bij het internationale persbureau Reuter's Ltd. te Londen; en *Mr P.B. Hugenholtz,* universitair docent bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam.

Het symposium staat onder voorzitterschap van *Prof. Mr D.W.F. Verkade,* hoogleraar Economisch Recht aan de Universiteit van Nijmegen en advocaat te Amsterdam, en wordt geopend door *Dr E. van Spiegel,* Directeur-Generaal voor het Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Aanvang: 9.00 uur.

Plaats: Artis, Koningszaal, Plantage Middenlaan 43 te Amsterdam.

Opgave: Schriftelijk vóór 15 november 1989, onder vermelding van naam, adres, woonplaats en functie en met gelijktijdige overmaking van ƒ 125,– of US$ 60,– (studenten ƒ 50,– of US$ 25) op rekeningnummer 5945816 (Postbank te Amsterdam) van de Stichting Instituut voor Informatierecht te Amsterdam, onder vermelding van "Symposium Copyright in Information".

Bij de toegangsprijs is een lunch, koffie, thee en documentatiemateriaal inbegrepen. Na afloop van het symposium is er een borrel in de Tijgerzaal van Artis.

Nadere informatie: Instituut voor Informatierecht, Kloveniersburgwal 72, 1012 CZ Amsterdam. Tel.: 020-5253406.

Boekbespreking

Y. Plasseraud en F. Savignon, *L'Etat et l'invention.*
Histoire des brevets.
Parijs, La Documentation Française, 1986, 261 blz.
Prijs FF 100,–. [Bibliotheek Octrooiraad nr A 3691.]

1. "Alles wat aan de onmiddellijke voorbereiding van de wet van 7 November 1910 voorafgaat, heeft slechts historisch belang. Het is verre van mij, de waarde van daarop betrekking hebbende onderzoekingen voor de politieke en economische geschiedenis van Nederland te loochenen, maar voor het huidig, positief, Nederlandsch recht kunnen zij ons niets leeren." Dit schreef *Telders* in no. 6 van zijn Handboek. Het komt erop neer dat de geschiedenis van het octrooirecht misschien wel interessant, maar niet van belang is voor het begrijpen van het huidige octrooirecht. Anders gezegd: geschiedenis is iets voor historici, doch niets voor juristen.

2. Is *Telders* in dit opzicht teveel beïnvloed door het natuurwetenschappelijk denken? Misschien. Feit is dat men een dergelijke opvatting bij natuurwetenschappers regelmatig tegenkomt. Of zij voor hun gebied helemaal gelijk hebben, kan ik niet goed beoordelen, al denk ik dat het voor het verstaan van de natuurwetenschappelijke verschijnselen zelden nodig en nuttig is te weten hoe daarover vroeger werd gedacht. Dat zal wel een gevolg zijn van het feit dat er in die wetenschappen sprake is van meetbare vooruitgang. In het recht en andere "menswetenschappen" ontbreekt een ontwikkelingslijn waarop men de vooruitgang aan de hand van grote ontdekkingen kan afzetten. Juristen van tegenwoordig houden zich, wat het vermogensrecht betreft, vrijwel met hetzelfde bezig als hun collega's van vroeger. Het gaat in wezen om telkens terugkerende aangelegenheden: de gebondenheid aan een overeenkomst, de betekenis van de wet, de letter en geest van contract en overheidsregel, wil, verklaring en vertrouwen, dwaling, onrechtmatigheid, schuld, causaliteit, enzovoorts. Dat daar vooruitgang wordt geboekt vergelijkbaar met die in de natuurwetenschappen, kan men moeilijk volhouden. In dit opzicht is er een overeenkomst tussen recht en menselijk gedrag, hetgeen natuurlijk niet verwonderlijk is. Het recht is immers ook een afspiegeling van dit gedrag. Het menselijk gedrag laat in de loop der tijden geen grote vooruitgang zien: oorlog en vrede, liefde en haat, geboorte en dood, vreugde en verdriet, egoïsme en altruïsme, om maar iets te noemen, blijken constanten in telkens verschillende omstandigheden. Vrij algemeen is men ervan overtuigd dat bestudering van de geschiedenis

van de mens, het begrijpen van de mens van nu kan vergroten.

3. Anders dan *Telders* denk ik dat ook de geschiedenis van het octrooirecht voor een goed begrip van het huidige recht niet zomaar terzijde geschoven kan worden als nutteloze franje. De geschiedenis kan duidelijk maken waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en waarom rechtspraak en doctrine zijn zoals zij zijn. En is *Telders* daarvan eigenlijk ook niet overtuigd als hij zijn Handboek begint met de woorden "Waarom octrooibescherming, zoo is men geneigd te vragen, wanneer men, als rechtgeaard Nederlander, zich bij eene inperking zijner vrijheid niet dan ongaarne neerlegt" en daarop even later laat volgen: "Het inzicht, welke doeleinden de wettelijke octrooibescherming in Nederland beoogt te dienen, zal voor de interpretatie en toepassing der wet niet zonder betekenis blijken." Precies, maar dat inzicht verwerft men niet zonder kennis van het verleden. En nu internationale uniformering en harmonisering aan de orde van de dag zijn, niet alleen kennis van het Nederlandse verleden, maar ook van dat van andere landen.

4. Nee, dit is geen recensie van *Telders'* prachtige Handboek. De zojuist onder woorden gebrachte, hopelijk niet al te warrige gedachten kwamen bij mij op na lezing van het stimulerende boek van Plasseraud en Savignon. In dat boek wordt geschetst op welke wijze politieke, sociale en economische omstandigheden alsmede filosofische opvattingen de bescherming van technische vernieuwing hebben beïnvloed en bepaald.

5. In twaalf betrekkelijk korte hoofdstukken nemen de schrijvers de lezer mee vanaf de prehistorische tijd naar de dag van vandaag. Zij schilderen – kort gezegd – in krachtige streken de geschiedenis van het octrooirecht, de internationalisering, de verschillende typen van nationale octrooisystemen (Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Japan, Brazilië en de Sowjetunie), de tegenwoordige uitdagingen (software, microbiologische en biotechnologische uitvindingen) en de economische en politieke betekenis van octrooien, alsmede het belang van octrooien voor een onderneming. De aantrekkelijkheid van het boek wordt mede bepaald door de bijlagen. Daarin zijn opgenomen – soms in Franse vertaling – (fragmenten van) de octrooiwet van Venetië uit 1474, het Statute of Monopolies uit 1624, Franse wettelijke regelingen uit de periode van 1762 tot 1791, de Franse wet van 1791, het Verdrag van Parijs, anti-trust regels uit de Verenigde Staten, een decreet van Lenin uit 1919, artikel 85 van het EEG-Verdrag, bepalingen uit het accoord van Cartagena van 1970, een overzicht van de Japanse octrooiwetgeving (ook in het Japans!) en de preambules van het Samenwerkingsverdrag en het Europees Octrooiverdrag. Een bonte en boeiende verzameling teksten. Daarnaast bevat het boek veelzeggende grafieken en statistieken en een bibliografie, waarin merkwaardigerwijs het door de schrijvers zo bewonderde boek van Silberstein (Erfindungsschutz und merkantilistische Gewerbeprivilegien, Zürich 1961) ontbreekt.

6. Het is ondoenlijk om enkele onderwerpen eruit te lichten. De auteurs zijn erin geslaagd om een grote hoeveelheid feiten met elkaar in verband te brengen. Het boek is desondanks geen droge opsomming van gegevens, maar een helder en leesbaar relaas. De schrijvers laten zien dat zij de materie in de tijd en in de ruimte overzien. Zij besluiten met de waarschuwende woorden:
"...le principal risque qui pourrait menacer l'avenir du brevet d'invention serait – en raison même de son succès – de s'enfermer dans des règles intangibles, de s'alourdir par une dérive bureaucratique, d'imaginer en somme que l'histoire puisse avoir une fin et que les institutions puissent rester immuables dans un monde en transformation."
Dat het recht niet los staat en niet los mag staan van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen, hebben zij overtuigend aangetoond in wat aan die woorden voorafgaat. Een boeiend boek voor iedereen die belang stelt in de geschiedenis, het heden en .... de toekomst van het octrooirecht.

Br.

Litteratuur

Boeken.

BUITENLAND

Krasser, R., Lehrbuch des Patentrechts. Recht der Bundesrepublik Deutschland, europäisches und internationales Patentrecht, 4e druk.
München, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1986, XXII en 742 blz. Prijs DM 158,–.

–, en G. Schricker, Patent- und Urheberrecht an Hochschulen. Die Verwertung von Erfindungen und urheberrechtlich geschützten Werken an Hochschulen wissenschaftlich Tätiger.
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1988, 194 blz. Prijs DM 58,–.

Loth, H.-F., Neuheitsbegriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung. Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz Vol. 73.
Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1988, XLVIII en 426 blz. Prijs DM 220,– [besproken door B. Geissler in *GRUR Int.* 1989 (1) blz. 82/3].

Mathis, H.P., Der Arbeitnehmer als Urheber. Die Auslegung und Problematik des §43 UrhG (Europäische Hochschulschriften. Reihe II Rechtswissenschaft, Bd. 687).
Frankfurt am Main, Peter Lang, 1988, XV en 167 blz.

Matschiner, B., Patentfibel für Chemiker, 2e druk.
Berlijn, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 123 blz. Prijs DM 17,–.

Moufang, R., Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz.
Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1988, LVIII en 401 blz. Prijs DM 98,– [besproken door A. Hüni in *GRUR Int.* 1989 (3) blz. 244/6; zie tevens de bespreking door Drs P. Mars in *BIE* 1989, blz. 200.]

Ohl, A., Die Patentvindikation im deutschen und europäischen Recht.
Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1987, XIV en 106 blz. Prijs DM 72,– [besproken door U. Dreiss in *IIC* (19) dec. 1988 (6) blz. 863/4].

Rauber, G., Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen. Eine problemorientierte Untersuchung des Werkbegriffs nach schweizerischen und internationalen Urheberrecht (Computer und Recht, Band 17).
Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1988, XXXVII en 288 blz.

Ricketson, S., The Berne Convention for the protection of Literary and artistic Works: 1886-1986.
Kluwer, Deventer, 1987, LXII en 1030 blz. Prijs £ 95,– [besproken door G.W.G. Karnell in *GRUR Int.* 1989 (2) blz. 174/5].

Rödding, G., Wettbewerbsrecht.
Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1988, VI en 237 blz.

Schmitz, H., Warenzeichen-, Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterrecht.
Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1988, 137 blz.

Schulte, R., Patentgesetz, 4e druk.
Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1987, XXXV en 987 blz. Prijs DM 140,- [besproken door D. Stauder in *GRUR Int.* 1989 (1) blz. 83/4; zie tevens de bespreking door Prof. Mr J.J. Brinkhof in *BIE* 1989, blz. 56].

Schulze, E., Hundert Jahre Berner Konvention. Sonderband 1987.
Frankfurt am Main, Alfred Metzner Verlag, 1987, 104 blz.

Straus, J., Gewerblicher Rechtsschutz für biotechnologische Erfindungen.
Keulen, Carl Heymanns Verlag KG, 1987, X en 86 blz. Prijs DM 40,- [besproken door B. Geissler in *IIC* (20) febr. 1989 (1) blz. 123/4].

Väth, A., Die Wettbewerbskonzeption des Europäischen Gerichtshofs. Eine wettbewerbstheoretische Analyse der Rechtsprechung des höchsten europäischen Gerichts anhand ausgewählter Entscheidungen.
Bayreuth, Verlag P.C.O., 1987, XI en 288 blz.

Zheng, Chengsi en M.D. Pendleton, Chinese Intellectual Property and Technology Transfer Law.
Londen, Sweet & Maxwell, 1987, XLI en 331 blz. Prijs £ 50,- [besproken door M. Steinmann in *GRUR Int.* 1984 (3) blz. 247/8].

Zobel, D., Erfinderfibel, 2e druk.
Berlijn, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 148 blz. Prijs DM 28,-.

Tijdschriftartikelen.

NEDERLAND

Arnolds, Mr J., Enige opmerkingen over het hoofdstuk "Piracy" van het Groenboek "On copyright and the challenge of technology" van de Europese Commissie.
AMI (13) febr. 1989 (1) blz. 6/8.

Bois, Mr R. du, De thuiscopie in het Groenboek van de Europese Commissie.
AMI (13) febr. 1989 (1) blz. 9-12.

Cohen Jehoram, Prof. Mr H., Inleiding en Epiloog tot het Groenboek van de Europese Commissie over Auteursrecht.
AMI (13) febr. 1989 (1) blz. 3-5.

EG-Groenboek auteursrecht. Voordrachten gehouden voor de Vereniging voor Auteursrecht.
AMI (13) febr. 1989 (1) blz. 3-17.

Ekker, Mr E., Geen risicoaansprakelijkheid voor informatie(produkten).
Computerrecht 1989 (1) blz. 27-32.

Graaf, Mevr. Mr L. van de, De industriële eigendomsbescherming voor (moleculair-)genetische vindingen.
Biotechnologie in Nederland 1988 (6) blz. 335/7.

Meyboom, Mr A.P., Softwarebescherming in Nederland. Terug bij af?
Computerrecht 1989 (1) blz. 44/5.

Offeren, Mr W.G.B. van, Auteursrecht en met behulp van een computer gemaakte werken.
Computerrecht 1989 (1) blz. 2-10.

Spoor, Prof. Mr J.H., Verspreiding uitputting en verhuur. (Groenboek Auteursrecht).
AMI (13) febr. 1989 (1) blz. 12/5.

Stuurman, Mr Drs C., en Prof. Dr G.P.V. Vandenberghe, Softwarefouten: een "zaak van leven of dood"? [produktaansprakelijkheid].
NJB (63) 24/31 dec. 1988 (45/46) blz. 1667-1672.

Thole, Mr E.P.M., Het depot van de broncode en het faillissement van de software leverancier.
Computerrecht 1989 (1) blz. 20/6.

Vandenberghe, Prof. Dr G., Computerprogramma's en databanken in het Groenboek.
AMI (13) febr. 1989 (1) blz. 15/7.

INTERNATIONAAL

Beier, F.-K., Die Rechtsbehelfe des Patentanmelders und seiner Wettbewerber im Vergleich. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Chancengleichheit im Patentverfahren.
GRUR Int. jan. 1989 (1) blz. 1-14.

Brändli, P., Gegenwart und Zukunft des Berufsstandes der Patentanwälte aus der Sicht der Europäischen Patentorganisation.
Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1988 (1/2) blz. 11-14.

Briner, A., Das System der Pariser Verbandsübereinkunft.
Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterecht 1988 (1/2) blz. 15-27.

Cohen Jehoram, Prof. Mr H., Kritische Überlegungen zur wirtschaftlichen Bedeutung des Urheberrechts.
GRUR Int. jan. 1989 (1) blz. 23/9.

Dreier, Th., Der Schutz von Mikrochips: Internationale Entwicklung und Regelung in Entwurf der III. Expertenkommission zur Revision des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes von 18. Dezember 1987.
Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht 1988 (1/2) blz. 37-51.

-, Development of the Protection of Semiconductor Integrated Circuits.
IIC (19) aug. 1988 (4) blz. 427-472.

-, Kabelrundfunk, Satelliten und das Rom-Abkommen zum Schutz der ausübenden Kunstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen.
GRUR Int. okt. 1988 (10) blz. 750-763.

Dressel, L., Die Gruppenfreistellungsverordnungen für Know-how-Verträge.
GRUR Int. maart 1989 (3) blz. 186-190.

Hansen, B., Neuere Rechtssprechung zur Fehlerkorrektur im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt.
GRUR Int. okt. 1988 (10) blz. 745/8.

-, New problems of the second indication.
IIC (19) dec. 1988 (6) blz. 772-788.

Hoffman, G., J. Grossman, P. Keane en J. Westby, Protection for computersoftware: An international Overview: Part 2.
European Intellectual Property Review (11) jan. 1989 (1) blz. 7-13.

Hüni, A., Zur Frage der Neuheit bei Verwendungserfindungen (Art. 54 EPÜ).
GRUR Int. maart 1989 (3) blz. 192/5.

Joliet, R., Geistiges Eigentum und freier Warenverkehr.
GRUR Int. maart 1989 (3) blz. 177-185.

Joos, U., en R. Moufang, Neue Tendenzen im internationalen Schutz des geistigen Eigentums.
GRUR Int. dec. 1988 (12) blz. 887-906.

Katzenberger, P., Protection of the author as the Weaker party to a contract under International Copyright Contract Law.
IIC (19) dec. 1988 (6) blz. 731/9.

Kockläuner, R., Zur Frage des verpäteten Einspruchsvorbringens vor dem Europäischen Patentamt.
GRUR Int. nov. 1988 (11) blz. 831/9.

Korah, V., No duty to Licence Repairers to make spare parts: The Renault, Volvo and Bayer & Hennecke Cases.
European Intellectual Property Review (10) dec. 1988 (12) blz. 381/6.

Kraft, A., Zum Erfordernis eines verstärkten gesetzlichen Schutzes der Marke.
Markenartikel (51) jan. 1989 (1) blz. 2-10.

Kunz-Hallstein, H.P., Völkerrechtliche Fragen einer Änderung des Madrider Markenabkommens und seiner Verknüpfung mit dem künftigen System der Gemeinschaftsmarke.
GRUR Int. nov. 1988 (11) blz. 809-815.

Lehmann, M., Property and Intellectual Property - Property Rights as Restrictions on competition in furtherance of competition.
IIC (20) febr. 1989 (1) blz. 1-15.