

B I J B L A D

B I J

D E I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M

U I T G A V E V A N H E T B U R E A U V O O R D E I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M

R E D A C T I E :

M R S. B O E K M A N , P R O F . M R J. J. B R I N K H O F , D R J. H. J. D E N H A R T O G , I R L. W. K O O Y , M R J. N I C A I S E
P R O F . M R E. A. V A N N I E U W E N H O V E N H E L B A C H , P R O F . M R C. J. J. C. V A N N I S P E N ,
P R O F . M R J. H. S P O O R , M R P. J. M. S T E I N H A U S E R E N P R O F . M R D. W. F. V E R K A D E

63STE J A A R G A N G 1995

de droit intellectuel – L'Ingénieur-Conseil 1994, blz. 1-18; K.W. Gladt, Zum Rechtsschutz für berühmte und bekannte Marken. *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* 1993, blz. 49-59; G.F. Kunze, Die Umsetzung der 1. EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliederstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (Harmonisierungsrichtlinie), *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* 1992, blz. 251/6 en A. Kur, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis PVÜ und die "bekannte Marke" im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, *GRUR* 1994, blz. 330-340.

Merkdepot (te kwader trouw), Uit voorgebruik door Jeantex van haar handelsnaam volgt niet reeds dat Ursula Linden daarvan wetenschap "behoorde" te hebben; voorgebruik van het merk door een met de deposant samenwerkende derde betekent niet zonder meer dat het depot niet kan gelden als te kwader trouw; Hoge Raad, 28 okt. 1994, nr 76, blz. 301.

– (te kwader trouw), De stichting, die de activiteiten van de maatschap voortzet, mag de handelsnaam "Bakkenist..." blijven voeren, nu de maatschap na het uitreden van Bakkenist diens geslachtsnaam zonder tijdslimiet mocht blijven voeren; geen misleiding ten aanzien van de eigendom van de onderneming; geen – te kwader trouw; aanspannen tuchtprocedure door Bakkenist niet onzorgvuldig (met noot S.B.); Hof Amsterdam, 30 dec. 1993, nr 82, blz. 318.

– (te kwader trouw), Non-usus niet aangenomen; gedragingen die kwade trouw van het depot opleveren, kunnen niet ná de daarvoor in de BMW gegeven periode als onrechtmatige daden worden aangemerkt; geen misbruik van merkrecht; terughaalbevel geweigerd; Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr. 77, blz. 301.

– (te kwader trouw), Depot merk Batricar door Vernooij, als distributeur van Batricar Ltd., te kwader trouw; bevel tot overdracht merk "Batricar" en verbod op gebruik; Pres. Rechtbank Breda, 9 sept. 1994, nr 56, blz. 221 (met noot Ste.).

– (te kwader trouw), Ozonex-apparaat is een werk in de zin van de Aw.; De Wilt-apparaat is een verveelvoudiging; depot te kwader trouw van merk Exozon; merkinbreuk door gebruik Exozon in handelsnaam; verbod beperkt tot Benelux; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 juni 1993, nr 92, blz. 356.

Merkenclassificatie, zie Overeenkomst van Nice.

Merkengemachtigde, Eerste inschrijving van merkengemachtigde bij verlenging van een merkeninschrijving is een wijziging van gemachtigde waarvoor terecht een bedrag in rekening wordt gebracht; Hof 's-Gravenhage, 7 april 1994, nr 37, blz. 134.

Merkenrecht, zie ECTA-conferentie "Community Trade Mark: Are You Ready?", mededeling, blz. 111.

–, harmonisatie, zie B. Catoméris, WIPO-Harmonizations of Laws for the protection of marks, *Trademark World* sept. 1993, blz. 34/7 en Trade Mark Law Treaty. WIPO's latest Convention, *Trademark World* febr. 1994, blz. 35/8.

Merkenrichtlijn, zie E.G.-Richtlijn, merken.

Merkenschikking van Madrid, zie Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken.

Merkgebruik, Het aanbrengen door een ander dan de merkhouders van het merk op waren uitsluitend bestemd voor export buiten de Benelux, die niet door het publiek in de Benelux kunnen worden waargenomen, is gebruik in de zin van 13.A.1 BMW; Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 65, blz. 266 (met noot v. N.H.).

–, "Polyglass" niet louter beschrijvend voor dubbele beglazing; verwarring door gebruik van "Polyglass" voor verven en coatings met glasdeeltjes; geen noodzaak voor Corrocoat tot gebruik van "Polyglass" voor haar producten; Hof 's-Gravenhage, 19 nov. 1992, nr 53, blz. 211.

–, Ook indien daarmee de naam van de ontwerper is bedoeld, kan Rian Rucci als merk worden gebruikt; gebruik van het beeldmerk zonder cirkel met dubbele R is geen rechtshandhavend gebruik van het ingeschreven merk; doorhaling bevelen; onderscheidende kracht van Rian Rucci is

gering; teken Renato Nucci wekt geen associaties op; Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

–, Non-usus niet aangenomen; gedragingen die kwade trouw van het depot opleveren, kunnen niet ná de daarvoor in de BMW gegeven periode als onrechtmatige daden worden aangemerkt; geen misbruik van merkrecht; terughaalbevel geweigerd; Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr. 77, blz. 301.

–, Ferrari is een algemeen bekend merk, ondanks onder meer sinds 1971 gelijktijdig gedogen van merk Ferrari voor "spumante"; er is gevaar voor verwarring; soortgelijkheid van eau de toilette met brillen enz. gelet op bestemming, mode-artikelen; herkomstverwarring; Ferrari Cuvée is geen gebruik van merk Ferrari van verweerster; werkelijke schade niet aangetoond; vrijwaring; Rechtbank Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344 (met noten D.W.F. V.).

–, Eenmalige aflevering van sweatshirts met opschrift "Blue Bird" geen normaal gebruik; onrechtmatige opzegging krediet geen geldige reden; Rechtbank Utrecht, 30 dec. 1992, nr 15, blz. 49.

–, Het woord spiegel tent is gebruikt voor tenten met facetgeslepen spiegels en heeft daarom onvoldoende onderscheidend vermogen; Rechtbank Utrecht, 3 maart 1993, nr 75, blz. 299.

–, Gebruik door gedaagde van aanduidingen in intern rapport en in brochures vóór depot van eiseres geen normaal gebruik als merk; mobiliteitspas, mobiliteitskaart en mobiliteycard zijn beschrijvende aanduidingen voor dienstverlening voor zakelijk auto gebruik; bevel tot doorhaling uitvoerbaar bij voorraad tegen dwangsom; Rechtbank Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16 (met noot D.W.F. V.).

–, Depot merk Batricar door Vernooij, als distributeur van Batricar Ltd., te kwader trouw; bevel tot overdracht merk "Batricar" en verbod op gebruik; Pres. Rechtbank Breda, 9 sept. 1994, nr 56, blz. 221 (met noot Ste.).

–, Elementen van de vormmerken die voordeel voor verpakker of gebruiker opleveren kunnen niet als merk-element worden beschouwd; vormgevingen van die elementen die los staan van de functie dragen wel bij aan het onderscheidend vermogen; geen gebruik te goeder trouw door gedaagde; de flessen hebben geen oorspronkelijk karakter; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 febr. 1992, nr 74, blz. 297.

–, Geen gebruik van "Kantelberg" door vereniging in economisch verkeer; geen merkinbreuk; geen handelsnaaminbreuk; Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 6 jan. 1994, nr 57, blz. 223.

–, Verlies aan "uniqueness" en associatief vermogen van een merk onvoldoende om mogelijkheid van schade aan te nemen, mede gezien overige omstandigheden; gebruik van "Red Hot" voor kleding resp. frikadellen; Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 17 febr. 1992, nr 36, blz. 133.

Merkinbreuk, Geen ongeoorloofde belemmering van intracommunautaire handel bij verbod tot gebruik van het merk "Ideal Standard" voor verwarmingsinstallaties in Duitsland, gevorderd door een zusteronderneming van de maatschappij die in Frankrijk het merk aan de producent van de verwarmingsinstallaties heeft overgedragen; Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 22 juni 1994, nr 39, blz. 142.

–, Het aanbrengen door een ander dan de merkhouders van het merk op waren uitsluitend bestemd voor export buiten de Benelux, die niet door het publiek in de Benelux kunnen worden waargenomen, is gebruik in de zin van 13.A.1 BMW; Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 65, blz. 266 (met noot v. N.H.).

–, De houder van een, in een onderscheidende vormgeving gebruikt woordmerk kan zich verzetten tegen schade veroorzakend gebruik van een gelijkend teken, tenzij in het gebruikte teken slechts een beeldmerk wordt gezien; HR.: i.c. geen uitleg van de nationale wet in overeenstemming met bewoordingen en doelstellingen van de richtlijn omdat daarmee het rechtszekerheidsbeginsel wordt geschonden; de Richtlijn heeft geen rechtstreekse werking; Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1994, nr 64, blz. 246.

–, Voor onrechtmatigheid van teken "The Zone" ten opzichte van "Megazone" is eventuele onrechtmatigheid van Mega-

BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËLE EIGENDOM

Koppelstukken, zie Hof 's-Gravenhage, 8 sept. 1994, nr 58, blz. 223.

Kort geding, zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, TRIPS-verdrag en het kort geding in zaken over intellectuele eigendom, blz. 363/5.

–, zie Behandeling korte gedingen in octrooizaken, mededeling, blz. 232.

Krasreizen/Krasloterij, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 81, blz. 316.

Kwekersrecht, Beslag op Elan-roos door houder kwekersrecht; Elan-roos is identiek aan roos eiseressen; verkopen van rozen onder beslag is onrechtmatig; Pres. Rechtbank Amsterdam, 5 jan. 1995, nr 107, blz. 432.

–, zie P. Lange, Pflanzenpatente und Sortenschutz – friedliche Koexistenz?, *GRUR* 1993, blz. 801/4; R. Nott, Plants and Animals: Why should they be protected by patents and variety rights, *IP World* sept. 1993, blz. 17-20 en *Patent World* juli/aug. 1993, blz. 45/8 en J. Straus, Plantenpatente und Sortenschutz – Friedliche Koexistenz, *GRUR* 1993, blz. 794-801.

–, zie ook biotechnologie.

Lascofix/Pascofix, zie Pres. Rechtbank Zutphen, 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

Lesotho, is toegetreden tot het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien, zie officiële mededeling, blz. 286.

Letland en het Verdrag van Boedapest, zie officiële mededeling, blz. 199.

Liberia toegetreden tot de Schikking van Madrid, zie officiële mededeling, blz. 362.

Licentie, Verlening van een dwanglicentie wanneer een octrooi wordt geëxploiteerd door import uit een Lid-Staat i.p.v. nationale productie, dient binnenlandse productie te bevorderen, en belemmert het intracommunautaire handelsverkeer; Italië is de verplichting krachtens art. 30 E.E.G.-Verdrag niet nagekomen; Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18 febr. 1992, nr 102, blz. 402.

–, zie Mr H. Struik, Nieuw BW Bezemwet veeft (te) schoon: waar bleef beslagbevoegdheid voor licentienemer op produktiemiddelen?, *Informatierecht AMI* 1993, blz. 127/8.

–, gedwongen, Spoedeisend belang bij verbod handelingen kort vóór expiratie octrooi; dwanglicentie heeft tegenover octrooihouder eerst effect ná inschrijving; afleveren van cimetidine houdende geneesmiddelen aan College ter beoordeling van geneesmiddelen tijdens looptijd octrooi levert octrooiinbreuk op; door moratorium wordt SKF in dezelfde positie gebracht als wanneer Centrafarm de octrooirechten ten volle had gerespecteerd; schadevergoeding bij wege van verbod na afloop octrooi; geen strijd met art. 30 E.E.G.-Verdrag; Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.

–, merk, Inschrijving licentiehouders niet wettelijk vereist; Biogarde is niet verworven tot soortnaam voor een nieuw zuivelprodukt, waaraan vermelding van Biogarde voor yoghurt in Van Dale niet afdoet; Biogarde en Boerengarde stemmen overeen; Pres. Rechtbank Utrecht, 22 dec. 1992, nr 5, blz. 20.

–, octrooi, Inbreukverbod niet gevorderd door licentiehoudster; vordering licentiehoudster t.a.v. wanprestatie verwezen; verbod indirecte octrooiinbreuk afgewezen; bevel opgave afnemers geweigerd nu geen terughalingsbevel is gevorderd; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

–, octrooi, zie P. Torremans, Choice-of-Law Problems in International Industrial Property Licences, *IIC* 1994, blz. 390-409.

Liechtenstein, heeft de Akte van herziening art. 63 Europees Octrooi Verdrag bekrachtigd, zie officiële mededeling, blz. 326.

Liechtenstein en P.C.T., zie officiële mededeling, blz. 234.

Linea Recta/Inline, zie Hof 's-Hertogenbosch, 16 febr. 1993, nr 9, blz. 29.

Locarno, zie Overeenkomst van –.

Macedonië en P.C.T., zie officiële mededeling, blz. 234.

Madrid, zie Schikking van – betreffende de internationale inschrijving van merken.

Malawi, is toegetreden tot de Overeenkomst van Nice, zie officiële mededeling, blz. 286.

–, is toegetreden tot de Overeenkomst van Locarno, zie officiële mededeling, blz. 287.

–, is toegetreden tot de Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg, zie officiële mededeling, blz. 326.

Manschappenbedden, zie Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 47, blz. 186.

Mededinging, Verlening van een dwanglicentie wanneer een octrooi wordt geëxploiteerd door import uit een Lid-Staat i.p.v. nationale productie, dient binnenlandse productie te bevorderen, en belemmert het intracommunautaire handelsverkeer; Italië is de verplichting krachtens art. 30 E.E.G.-Verdrag niet nagekomen; Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18 febr. 1992, nr 102, blz. 402.

–, Verschillende wettelijke regelingen van Lid-Staten inzake wederverkoop met verlies vormen geen discriminatie o.g.v. art. 7 E.E.G.-Verdrag; nationale bepalingen, die bepaalde verkoopmodaliteiten aan banden leggen, toegepast op producten uit andere Lid-Staten, zijn geen handel tussen Lid-Staten belemmerende bepalingen, mits van toepassing op alle marktdeelnemers; Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 24 nov. 1993, nr 38, blz. 136.

–, Geen ongeoorloofde belemmering van intracommunautaire handel bij verbod tot gebruik van het merk "Ideal Standard" voor verwarmingsinstallaties in Duitsland, gevorderd door een zusteronderneming van de maatschappij die in Frankrijk het merk aan de producent van de verwarmingsinstallaties heeft overgedragen; Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 22 juni 1994, nr 39, blz. 142.

–, Ook voor buiten de Benelux gevestigde partijen die er niet op bedacht hoeven te zijn dat het ontbreken van een Benelux model depot aan een vordering in de weg staat, geldt art. 14, lid 5 BTMW; ongeoorloofde – in zoverre De Bie na het beëindigen van de contractuele relatie, gebruik heeft gemaakt van de voorsprong ten opzichte van concurrenten die hij door uitwisseling van gegevens heeft verkregen; Hof 's-Hertogenbosch, 9 nov. 1994, nr 80, blz. 312 (met noot D.W.F. V.).

–, Geen oneerlijke concurrentie gezien uitdrukkelijke vermelding van rookschade; doorverkochte goederen door eiseres in het verkeer gebracht; geen beroep op wijziging van de waar door rookschade; Pres. Rechtbank Leeuwarden, 8 maart 1994, nr 21, blz. 59.

–, zie Cursus "Actualiteiten Europees en Nederlands mededingingsrecht", mededeling, blz. 359.

–, zie H.-W. Moritz, EC Competition Law Aspects and Software Licensing Agreements – A German Perspective. Part One, *IIC* 1994, blz. 357-389.

Mede-uitvinder, Vermeerdering van eis, van mede-uitvinderschap naar algehele ontlening, toelaatbaar geacht; na vaststelling waarin de uitvinding is gelegen, komt aanspraak op octrooi aan beide partijen toe; "samenwerking berustend op afspraak" aangenomen op grond van intentieverklaring; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 29 sept. 1994, nr 48, blz. 188.

Medische indicatie (tweede), zie Tweede (medische) indicatie. Megazone/The Zone, zie Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

Mercedes, zie Hoge Raad, 27 jan. 1995, nr 88, blz. 349.

Merkbescherming, Teken "Kaatje" niet beschermd door depots van "Kaatje bij de Sluis", "Deli Kaatje" en "Kaatje's", gezien eerder gebruik van "Kaatje" door meer horecabedrijven; verwarring tussen handelsnamen niet waarschijnlijk; Hof Amsterdam, 5 dec. 1991, nr 14, blz. 46.

–, Geen oneerlijke concurrentie gezien uitdrukkelijke vermelding van rookschade; doorverkochte goederen door eiseres in het verkeer gebracht; geen beroep op wijziging van de waar door rookschade; Pres. Rechtbank Leeuwarden, 8 maart 1994, nr 21, blz. 59.

–, zie L. De Gryse en E. De Gryse, Petits chiffres... grands problèmes (de marque); pas de deux en quatre temps, *Revue*

Harmonisatiebureau voor de interne markt (Merken, Tekeningen en Modellen), zie mededeling, blz. 388.

Heartbreakers/Breaker's, zie Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.

Herkomstaanduiding, zie aanduidingen van herkomst.

Herroeping octrooi, *Hof*: grote kans dat octrooi wordt herroepen omdat het niet wordt gedekt door de aanvraag; gebruik van AREV's is een essentieel kenmerk; gebruik van andere expressievectoren maakt geen inbreuk; *H.R.*: gebruik van andere vectoren door Hof beschouwd als niet beantwoordend aan het wezen van de uitvinding; *Pres.*: onderzoekingen dienen tot vaststellen toepasbaarheid van de uitvinding; daaraan doet niet af dat resultaten t.z.t. mede kunnen worden gebruikt bij registratie als geneesmiddel; Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.

-, Onderzoek naar kans dat het octrooi in oppositie wordt gehandhaafd noodzakelijk; twijfel aan inbreuk op in oppositie gewijzigde conclusie onvoldoende weggenomen; geen technisch equivalent; *Pres.* Rechtbank 's-Gravenhage, 16 juli 1993, nr 12, blz. 41.

-, Kans op – in oppositie niet te verwaarlozen; inbreukverbod geweigerd; ook ten vervoer naar Nederlandse afnemer aanbieden van inbreukmakende zaken is inbreuk; *Pres.* Rechtbank 's-Gravenhage, 20 aug. 1993, nr 11, blz. 39.

Herstel in de vorige toestand, Zorgvuldigheid is een dynamisch begrip, men moet van zijn fouten kunnen leren; i.c. schoot echter het systeem te kort; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 21 aug. 1995, nr 108, blz. 434.

Homeopatheek, zie Hof 's-Hertogenbosch, 4 jan. 1994, nr 10, blz. 32 (met noot v. N.H.).

Horizon, zie Kantonrechter Apeldoorn, 29 sept. 1993, nr 60, blz. 227.

Hupkens/Van Ginneken, zie Hoge Raad, 27 mei 1994, nr 25, blz. 73.

HWH als kenmerkend deel van de handelsnaam, zie Hof Amsterdam, 31 maart 1994, nr 66, blz. 278.

Ibink, zie Hof Amsterdam, 14 juli 1994, nr 61, blz. 227.

Ideal Standard/IHT, zie Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 22 juni 1994, nr 39, blz. 142.

Ideeenbescherming, zie Prof. Mr F.W. Grosheide, When Ideas Take the Stage, *European Intellectual Property Review* 1994, blz. 219–222.

IHT/Ideal Standard, zie Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 22 juni 1994, nr 39, blz. 142.

Inbreuk, zie resp. auteursrechtinbreuk, handelsnaaminbreuk, merkinbreuk, modelinbreuk en octrooiinbreuk.

Inbreukmakend en rechtinstandhoudend gebruik, noot ¹⁾ van Prof. Mr D.W.F. Verkade onder Rechtbank Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344.

Inbreukverbod buiten Nederland, zie grensoverschrijdend verbod.

Inburgering, Tekenen "Now this is.... Music" is geschikt voor gebruik als merk en heeft door – aan onderscheidende kracht gewonnen; "Now this is.... Classic" stemt overeen; V.o.f. kan samen met firmant die merkhouders is, actie instellen; Hof Rotterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162 (met noot v. N.H.).

Indirecte octrooiinbreuk, zie middellijke octrooiinbreuk.

Industriële Eigendom, zie Studiecommissie –, mededeling, blz. 63.

Informatierecht, zie Opleiding "–", mededeling, blz. 359.

Inline/Linea Recta, zie Hof 's-Hertogenbosch, 16 febr. 1993, nr 9, blz. 29.

Inschrijving gemachtigde, zie Hof 's-Gravenhage, 7 april 1994, nr 37, blz. 134.

Intellectuele eigendom, zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, TRIPS-verdrag en het kort geding in zaken over intellectuele eigendom, blz. 363/5.

-, zie de bespreking van Mr L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (7e druk) onder redactie van Prof. Mr Ch. Gielen, Zwolle, 1993, door Mr S. Boekman, blz. 190/1.

-, zie Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht vanaf 1984; Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International

vanaf 1952 en International Review of Industrial Property and Copyright Law vanaf 1970 op CD-ROM, Weinheim, 1994, besproken door Mr D.J.G. Visser, blz. 193/5;

-, zie P.A.O.-cursussen, mededeling, blz. 63 en 324.

-, zie Seminar "De betekenis van Europeesrechtelijke ontwikkelingen voor de intellectuele eigendoms-praktijk", mededeling, blz. 63.

-, zie U. Bohnet en J. Pitz, Intellectual Property Rights in Central and Eastern Europe, *IIC* 1993, blz. 354-365; D. Preikel, Recent trends in Community IP law and no-challenge clauses, *IP World* mei 1993, blz. 16/9 en *Trade-mark World* juni 1993, blz. 17-22 en J. Worthy, Intellectual Property Protection after GATT, *European Intellectual Property Review* 1994, blz. 195/8.

Internationaal inbreukverbod, zie grensoverschrijdend verbod.

Internationale Octrooi Classificatie (IPC), zie Overeenkomst van Straatsburg.

Inventiviteit, zie uitvindingshoogte.

Isover/Van Gorkom, zie Hof 's-Gravenhage, 16 juni 1994, nr 35, blz. 130.

Italiaanse Republiek/Commissie, zie Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18 febr. 1992, nr 102, blz. 402.

Italië en het Europees Octrooi Verdrag, zie officiële mededeling, blz. 286.

Jako/Vredo, zie Hof 's-Gravenhage, 3 febr. 1994, nr 34, blz. 129.

Jeantex/Ursula Linden, zie Hoge Raad, 28 okt. 1994, nr 76, blz. 301.

Jumbo Quick/Quick, zie Benelux-Gerechtshof, 13 dec. 1994, nr 43, blz. 170 (met noot Ste.).

Jurisprudentie, zie Octrooirechtspraak op diskette, mededeling, blz. 359.

-, zie P. Brandon, European Patent Office Case Law Reports, *Patent World* juli/aug. 1994, blz. 16/7; P. Brandon en J. Dunnett, EPO case law – ignore it at your peril! A review of recent Board of Appeal decisions, *Patent World* mei 1993, blz. 39-43 en R. Joliet, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs und der freie Warenverkehr – Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, *GRUR Int.* 1994, blz. 1-14.

Kaatje, zie Hof Amsterdam, 5 dec. 1991, nr 14, blz. 46.

Kantelberg, Vereniging van gedupeerde rijkschoolhouders, zie *Pres.* Rechtbank Breda, 6 jan. 1994, nr 57, blz. 223.

Keck en Mithouard, zie Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 24 nov. 1993, nr 38, blz. 136.

Keuze uitvinding, De stelling dat de keuze niet inventief en het effect voorspelbaar is, wordt ondergraven door het duidelijk gunstigere resultaat blijkend uit een proevenverslag; bezwaar tegen ontoelaatbare uitbreiding na openbaarmaking is geen tardief, niet-ontvankelijk bezwaar; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 30 aug. 1993, nr 29, blz. 108.

-, Keuze van flunisolid, bekend als verbinding met anti-inflammatoire werking, als werkzame stof voor behandeling van aandoeningen van de ademhalingswegen, lag niet voor de hand, en is gezien effect octrooieerbaar; Afd. van Beroep, 3 aug. 1994, nr 62, blz. 229.

-, zie R. Gupta, Selection patents, *Patent World* 1993, blz. 15-29.

Kinder oefenbroek, zie *Pres.* Rechtbank 's-Gravenhage, 3 mei 1993, nr 95, blz. 371.

Klerk, De/TNO, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 49, blz. 200 (met noot Ste.).

Kleurencombinatie rood/(transparant) groen op capsule, zie Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 54, blz. 214.

Kleurmerk, Gedeponeerde rood/transparant groene kleurencombinatie op capsule is geschikt antireumaticum te onderscheiden van soortgelijke waren; overeenstemming tussen merk en teken aangenomen; Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 54, blz. 214.

Koomen/Octrooiraad, zie Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98.

Koordvervaardigingswijze, zie *Pres.* Rechtbank 's-Gravenhage, 17 mei 1994, nr 71, blz. 293.

REGISTERS 1995

Index van registers

Artikelen, mededelingen en noten	437	IIC.	Eerste Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten van de EG (<i>PB</i> 1989, L 40)	487
Necrologieën	438	III.	Benelux Tekeningen- en Modellenwet	487
Artikelen van Nederlanders in andere tijdschriften	438	IV.	Handelsnaamwet	488
Officiële mededelingen	438	V.	Auteurswet 1912	490
Berichten	440	VI.	Burgerlijk Wetboek	491
Zakenregister	440	VII.	Zaaizaad- en Plantgoedwet	494
Register van beslissingen van de rechter, de Reclame Code Commissie en de Octrooiraad, gerangschikt naar het college	463	VIII.	Warenwet	495
Register van beslissingen van de rechter en de Reclame Code Commissie, gerangschikt naar de partijen	465	IX.	Wet op de handelspraktijken (België)	495
Register van beslissingen van de Octrooiraad, de rechter en de Reclame Code Commissie, gerangschikt naar wetsartikel		Xa.	E.E.G.-Verdrag	495
A. Beslissingen van de Octrooiraad		Xb.	E.E.G.-Executieverdrag (E.E.X.)	496
I. Rijsoctrooiwet (1910)	468	Xc.	EG-Toetredingsverdrag Spanje en Portugal	496
II. Europees Octrooi Verdrag	469	XI.	Unieverdrag van Parijs	496
III. E.E.G.-Verordening 1768/92 (Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen)	470	XII.	Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering	497
B. Beslissingen van de rechter		XIII.	Wetboek van Koophandel	500
Ia. Rijsoctrooiwet (1910)	470	XIV.	Faillissementswet	500
Ib. Rijsoctrooiwet 1995	478	C. Beslissingen van de Reclame Code Commissie		
Ic. Europees Octrooi Verdrag	478	I.	Milieu Reclame Code	500
Id. Octrooigemachtigdenreglement	479	II.	E.E.G.-Verdrag	500
Ila. Benelux Merkenwet	479	Wetgeving		500
Ilb. Uitvoeringsreglement Benelux Merkenwet	487	Boekbesprekingen		500
		Litteratuur		500
		Verbeteringen		500

ARTIKELN, MEDEDELINGEN EN NOTEN

Mr S. Boekman, Wie heeft het auteursrecht op de fauteuil?, noot onder Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 45	184	Dr W. Krijgsman en Dr J.H.J. den Hartog, Uitspraken van de Grote Kamer van Beroep inzake het ambtshalve voortzetten van oppositie- en beroepsprocedures	237/8
-, Onderscheid tussen maatstaven modelrecht en merkrecht moet niet uit het oog worden verloren, noot onder <i>Pres.</i> Rb. Utrecht, 25 jan. 1994, nr 78	308	Mr R. Laret, Het waarmerk van de octrooigemachtigden nader bezien	391/4
-, De werking van art. 3 Hnw. na verloop van tijd, noot onder Hof Amsterdam, 30 dec. 1993, nr 82	323	Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Gedeltelijke nietigverklaring, noot onder Hof 's-Hertogenbosch, 4 jan. 1994, nr 10	35
-, Winstafdracht in kort geding? noot onder <i>Pres.</i> Rb. Arnhem, 24 jan. 1995, nr 104	421	-, Nieuwheid, noot onder Hof 's-Gravenhage, 21 nov. 1991, nr 31	117
Prof. Mr J.J. Brinkhof, Over de beschermingsomvang van octrooien. Een korte reactie op het artikel van Ir R. Hoijsink	6-8	-, Verbodsvordering zonder depot?, noot onder Hof Amsterdam, 11 aug. 1994, nr 41	164
-, TRIPS-verdrag en het kort geding in zaken over intellectuele eigendom	363/5	-, Gebruik van exportmerken, noot onder Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 65	276
Ir L.C. de Bruijn, Mr Ir J.H.F. Winckels, Mr Ir J.H.F. de Vries en Ir A. Ferguson, Nederlandse vertalingen van Europese octrooien	394-400	Prof Mr C.J.J.C. van Nispen, Nakoming vonnis en betekening, noot onder <i>Pres.</i> Rb. Breda, 29 juli 1993, nr 106	431
Dr J.H.J. den Hartog toegetreden tot de redactie	66	Rijsoctrooiwet 1995	38
-, en Dr W. Krijgsman, Uitspraken van de Grote Kamer van Beroep inzake het ambtshalve voortzetten van oppositie- en beroepsprocedures	237/8	Mr M.M. Slotboom, Het Auping-arrest: de EG-uitputtingsleer en het LGO-Associatieregime	235/7
Ir R. Hoijsink, De beschermingsomvang en de verleningsprocedure van het octrooi	4-6	Prof Mr J.H. Spoor, Gronden voor een territoriaal beperkt verbod, noot onder Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 7	26
-, Een reactie op een reactie	8	-, Overeenstemming en territorium, noot onder Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 7	27
Mr R.W. Holzhauser LL.M., Vertalen, waarmerken en octrooirecht	68-73	Mr P.J.M. Steinhäuser, De beschermingsomvang van een merk dat in het normale spraakgebruik de gebruikelijke aanduiding is geworden of ernstig is verwaterd, noot onder Benelux-Gerechtshof, 13 dec. 1994, nr 43	174
-, De taal meester	400/1	-, Grensoverschrijdend verbod, noot onder Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44	182
Mr P.M. Kempees, Onafhankelijkheid van de Afdeling van Beroep voor het Straatsburgse Hof	67/8		
Ir L.W. Kooy, Uittreding van – uit de redactie	114		

–, De aanspraak op octrooi t.a.v. de uitvinding van de stagiari, noot onder Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 49	203	–, Slaafse nabootsing van niet-gedeponeerde modellen, noot onder Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 16 nov. 1992, nr 79	311
–, De opeising van een merkdepot te kwader trouw, noot onder Pres. Rb. Breda, 9 sept. 1994, nr 56	222	–, Tijdelijk verbod, noot onder Hof 's-Hertogenbosch, 9 nov. 1994, nr 80	315
–, Onderscheidend vermogen van de vorm van onder verschillende woordmerken verhandelde waar, noot onder Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94	371	–, Inbreukmakend en rechtinstandhoudend gebruik, noot onder Rb. Brussel, 27 jan. 1992, nr 86	346
Uitvoeringsbesluit Row. 1995	66	–, Soortgelijkheid van waren, noot onder Rb. Brussel, 27 jan. 1992, nr 86	346
Prof. Mr D.W.F. Verkade, Nietig- of vervallenverklaring en bevel tot doorhaling (uitvoerbaar bij voorraad), noot onder Rb. Zwolle, 13 april 1994, nr 4	18	Mr Ir J.H.F. de Vries, Ir A. Ferguson, Ir L.C. de Bruijn en Mr Ir J.H.F. Winckels, Nederlandse vertalingen van Europese octrooien	394–400
–, Wegwijzen of aanhaken?, noot onder Rb. Arnhem, 28 april 1994, nr 17	55		

NECROLOGIEËN

Primkoemar Sital, In Memoriam –, door J.I.M. Langerak	114/5
---	-------

ARTIKELEN VAN NEDERLANDERS IN ANDERE TIJDSCHRIFTEN

Bentham, Mr J.B. van, Das europäische Patentsystem muss durch ein nationales System ergänzt werden. <i>GRUR Int.</i> 1993, blz. 593/5.	111	legal aspects of medical-pharmaceutical inventions in patent law. <i>Pharmacy World & Science</i> 1994, blz. 161.	196
–, The European Patent System and European integration. <i>IIC</i> 1993, blz. 435–445.	111	Smitt, W.S., Rode draad 'Recht en reclame': De rol van de vrouw in de reclame. <i>Ars Aequi</i> 1993, blz. 796–802.	64
Grosheide, Prof. Mr F.W., When Ideas Take the Stage. <i>European Intellectual Property Review</i> 1994, blz. 219–222.	112	Smorenburg, Ir J.J., Die Niederlande benötigen ein Gebrauchsmustergesetz. <i>GRUR Int.</i> 1993, blz. 595/8.	196
Hoyng, Prof. Mr W.A., en Mr S. de Wit, Experimenteervrijheid in de farmaceutische industrie. <i>IER</i> 1994, blz. 1–5.	64	Spoor, Prof. Mr J.H., Tien jaren auteursrecht. De rechtsontwikkeling sinds 1983. <i>Informatierecht AMI</i> 1993, blz. 103/9.	64
Nispen, Prof. Mr C.J.J.C. van, Das europäische Patentsystem reicht aus. <i>GRUR Int.</i> 1993, blz. 591/2.	195	Stein, Prof. Mr P.A., Misbruik van auteursrecht. <i>Informatierecht AMI</i> 1993, blz. 123/6.	64
Ruijsenaars, H.E., Comic-Figuren und Parodien – Ein urheberrechtlicher Streifzug – Teil I: Zum Schutz von Comic-Figuren. <i>GRUR Int.</i> 1993, blz. 811/8.	195	Struik, Mr H., Nieuw BW Bezemwet veegt (te) schoon: waar bleef beslagbevoegdheid voor licentienemer op produktiemiddelen? <i>Informatierecht AMI</i> 1993, blz. 127/8.	64
–, Comic-Figuren und Parodien – Ein urheberrechtlicher Streifzug – Teil II: Beurteilungskriterien für die Zulässige Parodie. <i>GRUR Int.</i> 1993, blz. 918–933.	195	Verkade, Prof. Mr D.W.F., Rode draad 'Recht en reclame': Zelfregulering in de reclame. <i>Ars Aequi</i> 1993, blz. 14/9.	64
–, WIPO-Studie über Character Merchandising. <i>GRUR Int.</i> 1994, blz. 309–314.	195	–, Gebrauchsmustergesetz als Zwischenlösung? Nein! <i>GRUR Int.</i> 1993, blz. 598–602.	196
Schutjens, Mr M.-H.D.B., Patent law and pharmaceutical products. A comparative study of the	195	Wit, Mr S. de, en Prof. Mr W.A. Hoyng, Experimenteervrijheid in de farmaceutische industrie. <i>IER</i> 1994, blz. 1–5.	64
		Wladimiroff, Prof. Mr M., Rode draad 'Recht en reclame': Advocaat en reclame. <i>Ars Aequi</i> 1993, blz. 543–550.	64

OFFICIELE MEDEDELINGEN

Albanië, toegetreden tot de Herziene Schikking van Madrid	286	Azerbajdjan toegetreden tot de Schikking van Madrid	362
–, toegetreden tot het Verdrag van Parijs	326	Azerbajdjan toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien	362
Andorra toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom	3	Bahrein toegetreden tot Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom	286

Geografische aanduiding, zie aanduidingen van herkomst. Getuigenverhoor, Verzoek om – is geen misbruik van procesrecht; voldoende belang bij horen van getuigen in nietigheidsprocedure naast parallelle getuigenverhoren in Europese oppositieprocedure; Hof 's-Gravenhage, 16 juni 1994, nr 35, blz. 130.		Grüne Punkt, Der, zie Reclame Code Commissie, 15 juni 1993, nr 22, blz. 60.	
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht vanaf 1984; Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International vanaf 1952 en International Review of Industrial Property and Copyright Law vanaf 1970 op CD-ROM, Weinheim, 1994, besproken door Mr D.J.G. Visser, blz. 193/5.		Halbertsma/De Groot, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.	
Gierpompinstallatie, zie Hoge Raad, 31 dec. 1993, nr 27, blz. 100.		Halfgeleiders, zie chipbescherming.	
GINneken, Van/Hupkens, zie Hoge Raad, 27 mei 1994, nr 25, blz. 73.		Handelsnaamgebruik, Eigenlijke vestiging en inschrijving in handelsregister niet doorslaggevend voor eerste gebruik; niet duidelijk wie als eerste naar buiten is getreden met naam "'t Zonnetje"; vorderingen geweigerd; Pres. Rechtbank Arnhem, 28 april 1994, nr 19, blz. 57.	
Gorkom, Van/Isover, zie Hof 's-Gravenhage, 16 juni 1994, nr 35, blz. 130.		–, Amerikaanse naam "Horizon" werd door verweerster reeds gevoerd en is nog bekend; Kantonrechter Apeldoorn, 29 sept. 1993, nr 60, blz. 227.	
Grensoverschrijdende inbreuk, De bloemen- en vruchten-dessins hebben eigen oorspronkelijk karakter; forumkeuze in onthoudingsverklaring belet niet een kort geding in het arrondissement waar voorzieningen moeten worden getroffen of in het arrondissement van gedaagde; Relo mocht aannemen dat de bevelen van de President betrekking hadden op Nederland, echter produceren en in voorraad houden in het buitenland voor export naar Nederland valt wel onder de bevelen; overdracht van voor Nederland bestemde voorraad bevelen, echter zonder dwangsom; geen onderzoek naar auteursrechten in E.E.X.-landen nu partijen hoofdzakelijk in Nederland en Duitsland actief zijn; beslissing over inbreuk in Duitsland aan Duitse rechter overgelaten; Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44, blz. 175 (met noot Ste.).		Handelsnaaminbreuk, Teken "Kaatje" niet beschermd door depots van "Kaatje bij de Sluis", "Deli Kaatje" en "Kaatje's", gezien eerder gebruik van "Kaatje" door meer horecabe-drijven; verwarring tussen handelsnamen niet waarschijnlijk; Hof Amsterdam, 5 dec. 1991, nr 14, blz. 46.	
Grensoverschrijdend verbod, noot van Mr P.J.M. Steinhauser onder Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44, blz. 175.		–, De stichting, die de activiteiten van de maatschap voortzet, mag de handelsnaam "Bakkenist..." blijven voeren, nu de maatschap na het uitreden van Bakkenist diens geslachtsnaam zonder tijdslimiet mocht blijven voeren; geen misleiding ten aanzien van de eigendom van de onderneming; geen merkdepot te kwader trouw; aanspannen tucht-procedure door Bakkenist niet onzorgvuldig (met noot S.B.); Hof Amsterdam, 30 dec. 1993, nr 82, blz. 318.	
–, Verbod o.g.v. art. 13A BMW geldt voor het hele Benelux-gebied; de rechter kan het verbod beperken tot een bepaald gebied, doch dient het gehele Beneluxgebied te betrekken bij de overeenstemmingsvraag; Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 7, blz. 23 (met noten J.H. S.).		–, "HWH Advertising & Direct Marketing Buro" in advertenties gebruikt, wekt de indruk dat HWH, een deel van, de naam van de onderneming vormt; er is gevaar voor verwarring; merkovereenstemming is daardoor niet meer relevant; Hof Amsterdam, 31 maart 1994, nr 66, blz. 279.	
–, Algemene beschrijving bij modeldepot te vaag; vordering tot modelbescherming in andere landen geweigerd o.m. gezien probleem om in kort geding de inhoud van modelrecht aldaar vast te stellen; Hof Arnhem, 13 sept. 1994, nr 91, blz. 354.		–, Verwarring tussen juwelierszaken te Alkmaar onder de handelsnamen Ibink Juweliers enz. en Van Slobbe Ibink, mede gezien de familie-achtergrond; Hof Amsterdam, 29 sept. 1994, nr 61, blz. 227.	
–, Bevoegdheid President t.a.v. Belgische gedaagde; terughoudendheid m.b.t. voorzieningen in het buitenland; Nederlandse rechtssfeer is te weinig betrokken bij de gevraagde voorzieningen; geen auteursrecht bij eiser; opheffing beslag; geen merkinbreuk t.a.v. niet-gedeponeerde verpakkingen; vullen zakjes voor derden niet onrechtmatig; Pres. Rechtbank Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.		–, Onder Geatec Engineering drijft verzoeker een onderneming; bevel tot wijziging van naam verweerster in "Geatron"; Hof 's-Gravenhage, 8 sept. 1994, nr 58, blz. 223.	
–, Ozonex-apparaat is een werk in de zin van de Aw.; De Wilt-apparaat is een verveelvoudiging; depot te kwader trouw van merk Exozon; merkinbreuk door gebruik Exozon in handelsnaam; verbod beperkt tot Benelux; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 juni 1993, nr 92, blz. 356.		–, De handelsnaam Renthouse Netherlands wekt verwarring met Renthouse International; er is ook merkinbreuk; schadebeperking door doorschakeling van de telefoon van gedaagde naar eiseres; opgave afnemers geweigerd; Pres. Rechtbank Amsterdam, 2 juni 1994, nr 101, blz. 386.	
–, De oplossing in de chocolade-bereidingsmachine van gedaagde is een technisch equivalent dat valt onder de beschermingsomvang van het octrooi; verbodsvordering toegewezen, echter, o.g.v. nietigheidsverweer dat niet nader wordt onderzocht, tegen zekerheidstelling; verbod beperkt tot Nederland; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.		–, "Krasloterij" is de naam waaronder aan het handelsverkeer wordt deelgenomen; geen verwarring te duchten; voor gebruik van "kraslot" en "krasloterij" is er een geldige reden; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 81, blz. 316.	
–, Geen inbreuk door verkoop in Nederland van geotrooieerde zaken vanuit Bulgarije naar Duitsland; nieuwheid model; eisen modeldepot; technisch effect; eigen en oorspronkelijk karakter fietsendrager; verbod beperkt tot Nederland, Duitsland en Bulgarije; afnemerslijst; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.		–, Dino Shoes stemt overeen met het merk Sino Shoes; ook de handelsnaam maakt inbreuk op de merk- en handelsnaam-rechten van Sino; Dino heeft geen "beter recht"; geen rechtsgeldige overdracht handelsnaam; Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 14 mei 1992, nr 8, blz. 27.	
Gronden voor een territoriaal beperkt verbod, noot van Prof. Mr J.H. Spoor onder Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 7, blz. 23.		–, Geen gebruik van "Kantelberg" door vereniging in economisch verkeer; geen merkinbreuk; geen –; Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 6 jan. 1994, nr 57, blz. 223.	
Groot, De/Halbertsma, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.		–, Amerikaanse naam "Horizon" werd door verweerster reeds gevoerd en is nog bekend; Kantonrechter Apeldoorn, 29 sept. 1993, nr 60, blz. 227.	
		–, Verzoekster heeft oudste rechten in het relevante gebied op de handelsnaam "Van Dijk"; verwarring te duchten; veroordeling tot wijziging handelsnaam; bevoegdheid kantonrechter Harderwijk; Kantonrechter Harderwijk, 28 juni 1993, nr 20, blz. 57.	
		Handhaving i.e.-rechten, zie P.A.O.-cursus Handhaving Intellectuele Eigendoms-rechten, blz. 190.	
		Harmonisatie, zie B. Catoméris, WIPO-Harmonizations of Laws for the protection of marks, <i>Trademark World</i> sept. 1993, blz. 34/7 en Trade Mark Law Treaty. WIPO's latest Convention, <i>Trademark World</i> febr. 1994, blz. 35/8 en A.Y. Spencer, European Community Harmonization. Common denominator – Now or never?, <i>IP World</i> juli/aug. 1993, blz. 16-20 en European Harmonization. Use and Abuse; Use it or lose it, <i>Trademark World</i> mei 1994, blz. 24–30.	

- nelijk bij de beslissing tot verlening door het EOB geen rol gespeeld; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 12 aug. 1993, nr 28, blz. 107.
- , More Patent Applications filed with the European Patent Office, mededeling, blz. 284.
- , zie R. Tauchner en R. Lelkes, Amendment and Corrections of European Applications, *Patent World* juni 1994, blz. 25–30.
- Examen, zie Nederlands – resp. proeve voor octrooigemachtigde, officiële mededeling, blz. 199.
- , zie officiële mededeling, blz. 2–3, 199 en 235.
- , zie S. Flaig, Betrachtungen zur bevorstehenden Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Patent-assessoren und Patentanwälte, *GRUR* 1994, blz. 269–271.
- Exozon/Ozonex, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 juni 1993, nr 92, blz. 356.
- Exportmerken, Het aanbrengen door een ander dan de merkhouder van het merk op waren uitsluitend bestemd voor export buiten de Benelux, die niet door het publiek in de Benelux kunnen worden waargenomen, is gebruik in de zin van 13.A.1 BMW; Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 65, blz. 266 (met noot v. N.H.).
- Ferrari-auto's en luxe-goederen/Ferrari-eaux de toilette en parfums, zie Rechtbank Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344 (met noten D.W.F. V.).
- Fietsendrager, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.
- Filmland/Videoland, woord- en beeldmerken, zie Rechtbank 's-Hertogenbosch, 26 aug. 1994, nr 73, blz. 296.
- Flensverbindingssamenstel, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 29 dec. 1993, nr 84, blz. 331.
- Flunisolide, zie Octrooiraad, Afd. van Beroep, 3 aug. 1994, nr 62, blz. 229.
- Folie, met een laag korrelvormig materiaal, zie Hof Arnhem, 13 sept. 1994, nr 91, blz. 354.
- GATT, zie M.L. Cordray, GATT v. WIPO, *Journal of the Patent and Trademark Office Society* 1994, blz. 121–144 en D.P. Harvey, Efforts under GATT, WIPO and the multinational organisations against trademark counterfeiting, *European Intellectual Property Review* 1993, blz. 446–451.
- Geatec, zie Kantonrechter Amsterdam, 14 juli 1993, nr 59, blz. 226.
- Gebruik van exportmerken, noot van Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach onder Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 65, blz. 266.
- Gebruik, handelsnaam, zie handelsnaamgebruik.
- Gebruik, merk, zie merkgebruik.
- Gebruiksmodel, zie M. Kern, Auf dem wege zu einem europäischen Gebrauchsmusterrecht. Teil I: Bereicht über das Ringberg-Symposium "Europäisches Gebrauchsmusterrecht" des Max-Planck-Instituts vom 7. bis 12.11.1993, *GRUR Int.* 1994, blz. 549–568; C. Lees, A light in the twilight zone? Proposed protection for "sub-patentable" inventions, *Patent World* nov. 1993, blz. 30/5; J. Phillips, International design protection: Who needs it?, *European Intellectual Property Review* 1993, blz. 431/6; Ir J.J. Smorenburg, Die Niederlande benötigen ein Gebrausmustersgesetz, *GRUR Int.* 1993, blz. 595/8 en Prof. Mr D.W.F. Verkade, Gebrauchsmustersgesetz als Zwischenlösung? Nein! *GRUR Int.* 1993, blz. 598–602.
- Gebruik van exportmerken, noot van Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach onder Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 65, blz. 266.
- Gedeeltelijke nietigverklaring, noot van Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach onder Hof 's-Hertogenbosch, 4 jan. 1994, nr 10, blz. 32.
- Geldige reden, Vervolg op BenGH-arrest; Haze had geen – het merk te gebruiken; verwijzing naar Hof Amsterdam voor nader feitenonderzoek; Hoge Raad, 27 jan. 1995, nr 88, blz. 349.

- , Eenmalige aflevering van sweatshirts met opschrift "Blue Bird" geen normaal gebruik; onrechtmatige opzegging krediet geen –; Rechtbank Utrecht, 30 dec. 1992, nr 15, blz. 49.
- , "Krasloterij" is de naam waaronder aan het handelsverkeer wordt deelgenomen; geen verwarring te duchten; voor gebruik van "kraslot" en "krasloterij" is er een –; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 81, blz. 316.
- Gemeenschapsgebruiksmodel, zie M. Kern, Auf dem wege zu einem europäischen Gebrauchsmusterrecht. Teil I: Bericht über das Ringberg-Symposium "Europäisches Gebrauchsmusterrecht" des Max-Planck-Instituts vom 7. bis 12.11.1993, *GRUR Int.* 1994, blz. 549–568.
- Gemeenschapsmerk, zie ECTA-conferentie "Community Trade Mark: Are You Ready?", mededeling, blz. 111.
- , zie EG-Merke im Mittelpunkt. Vier Fragen an Dr Dreyer, *Markenartikel* 1994, blz. 83/4 en M. Lehmann en Th. Schönfeld, Die neue europäische und deutsche Marke: Positive Handlungsrechte im Dienste der Informationsökonomie, *GRUR* 1994, blz. 481/9.
- Gemeenschapsmodel, zie P.A.O. cursus Europees Modellenrecht, mededeling, blz. 147/8.
- , zie J. Kroher, Kein Designschutz für Ersatzteile? – Zum Harmonisierungsvorslag der EG-Kommission, *GRUR* 1994, blz. 158–162.
- Gemeenschapsoctrooiverdrag, Akkoord, bekrachtiging door Luxemburg, zie officiële mededeling, blz. 39.
- , zie officiële mededeling, blz. 234.
- Geneesmiddelenbescherming, *Hof*: grote kans dat octrooi wordt herroepen omdat het niet wordt gedekt door de aanvraag; gebruik van AREV's is een essentieel kenmerk; gebruik van andere expressievectoren maakt geen inbreuk; *H.R.*: gebruik van andere vectoren door Hof beschouwd als niet beantwoordend aan het wezen van de uitvinding; *Pres.*: onderzoeken dienen tot vaststellen toepasbaarheid van de uitvinding; daaraan doet niet af dat resultaten t.z.t. mede kunnen worden gebruikt bij registratie als geneesmiddel; Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.
- , Spoedeisend belang bij verbod handelingen kort vóór expiratie octrooi; dwanglicentie heeft tegenover octrooihouder eerst effect na inschrijving; afleveren van cimetidine houdende geneesmiddelen aan College ter beoordeling van geneesmiddelen tijdens looptijd octrooi levert octrooi-inbreuk op; door moratorium wordt SKF in dezelfde positie gebracht als wanneer Centrafarm de octrooirechten ten volle had gerespecteerd; schadevergoeding bij wege van verbod na afloop octrooi; geen strijd met art. 30 E.E.G.-Verdrag; Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.
- , Parallelimport-registratie geneesmiddel verkregen door octrooi-inbreukmakende handelingen; i.v.m. E.G.-Toetredingsverdrag met Spanje en Portugal bevel de uit Spanje geïmporteerde tabletten eerst na 1 januari 1996 in Nederland aan te bieden; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 8 nov. 1994, nr 51, blz. 209.
- , zie mevr. Mr M.-H.D.B. Schutjens, Octrooirecht en geneesmiddelen, een rechtsvergelijkende studie naar de juridische aspecten van medisch-farmaceutische uitvindingen in het octrooirecht, Antwerpen/Apeldoorn, 1993, besproken door Jhr Mr J.A. Stoop, blz. 149–152.
- , zie Mr S. de Wit en Prof. Mr W.A. Hoyng, Experimenteervrijheid in de farmaceutische industrie, *IER* 1994, blz. 1–5; T.M. Cook, Data exclusivity for pharmaceuticals in the EC, *Patent World* nov. 1993, blz. 28/9; R.J. Gibbey, EC Packaging cases. The Issues and effects in the pharmaceutical fields, *Trademark World* sept. 1993, blz. 24/8 en Mr M.-H.D.B. Schutjens, Patent law and pharmaceutical products. A comparative study of the legal aspects of medical-pharmaceutical inventions in patent law, *Pharmacy World & Science* 1994, blz. 161.
- Genetische manipulatie, zie M. Paver, A tale of two rodents, or a rodent with two tails: Europe grapples with patenting animals, *Patent World* 1993 en blz. 29–36; C. Roberts, The prospects of succes of the National Institute of Health's Human Genome application, *European Intellectual Property Review* 1994, blz. 30/6.

- Bibliotheek Bureau Industriële Eigendom, Sluiting van de – 362
- Bureau voor de Industriële Eigendom, Bevordering, overplaatsing, tewerkstelling, benoeming, vaste aanstelling en ontslag van personeel 2, 38, 66, 114, 154, 198, 234, 326
- , Rijksoctrooiwet 1995 en – 198
- , Sluiting van het – 2, 114, 362
- Cambodja toegetreden tot Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom 286
- Canada toegetreden tot Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg 155
- China toegetreden tot Verdrag van Boedapest 199
- China toegetreden tot het Protocol van 28 juni 1989 bij de Schikking van Madrid 362
- Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg, Toetreding Turkije 362
- Costa Rica toegetreden tot het Verdrag van Parijs 390
- Cuba toegetreden tot het Protocol van 28 juni 1989 bij de schikking van Madrid 362
- , toegetreden tot de Overeenkomst van Nice 362
- Europees Octrooi Verdrag, Bekrachtiging van de Akte van herziening van artikel 63 van het – door Zwitserland en Italië 286
- , Bekrachtiging van de Akte van herziening van artikel 63 van het – door Liechtenstein 326
- , Bekrachtiging van de Akte van herziening van artikel 63 van het – door Portugal 362
- Gemeenschapsoctrooiverdrag, Bekrachtiging door Luxemburg 39
- , Bekrachtiging door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 234
- Guyana, toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom 3
- , toegetreden tot het Verdrag van Parijs 3
- IJsland, toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooiën (P.C.T.) 38
- , en het Verdrag van Parijs 154
- , toegetreden tot de Overeenkomst van Nice 155
- , toegetreden tot de Overeenkomst van Locarno 155
- , toegetreden tot het Verdrag van Boedapest "Industriële Eigendom, De", Prijs van losse nummers van 234
- Italië bekrachtigt de Akte van herziening van artikel 63 van het Europees Octrooi Verdrag 286
- Koninklijke onderscheidingen 154
- Laos toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom 38
- Lesotho toegetreden tot het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooiën (P.C.T.) 286
- Letland, toegetreden tot de Schikking van Madrid 3
- , toegetreden tot de Schikking van Nice 4
- , toegetreden tot Verdrag van Boedapest 199
- Liberia, toegetreden tot de Schikking van Madrid 362
- Liechtenstein bekrachtigt de Akte van herziening van artikel 63 van het Europees Octrooi Verdrag 326
- Luxemburg bekrachtigt het Gemeenschapsoctrooiverdrag 39
- Macedonië toegetreden tot het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooiën (P.C.T.) 286
- Malawi, toegetreden tot de Overeenkomst van Nice 286
- , toegetreden tot de Overeenkomst van Locarno 287
- , toegetreden tot de Overeenkomst van Straatsburg 326
- Mededelingen n.a.v. vragen gesteld bij in werking treden van de Rijksoctrooiwet 1995 198
- Moldavië en Tadzjikistan toegetreden tot het Verdrag van Boedapest 199
- Nigeria toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom 154
- Octrooigemachtigde, Inschrijving en doorhaling in het Register van – 2, 38, 66, 114, 286, 326, 362, 390
- , Nederlands examen resp. proeve voor – 2/3, 199

- , Nederlands Octrooigemachtigdenexamen (Rec-tificatie) 235
- Oeganda toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooiën (P.C.T.) 3
- Overeenkomst van Locarno, Toetreding door IJsland 155
- , Toetreding door Malawi 287
- Overeenkomst van Nice, Toetreding door IJsland 155, 199
- , Toetreding door Malawi 286/7
- , Toetreding door Cuba en Turkije 362
- Overeenkomst van Straatsburg, Toetreding door Canada 155
- , Toetreding door Malawi 326
- , Toetreding door Turkije 362
- Overeenkomst van Wenen, Toetreding door Turkije 362
- Peru toegetreden tot het Verdrag van Parijs 154
- Polen toegetreden tot Verdrag van Boedapest 199
- Portugal bekrachtigt Akte van herziening van het Europees Octrooi Verdrag 362
- Prijs van losse nummers van "De Industriële Eigendom" 234
- Rijksoctrooiwet 1995 en Bureau voor de Industriële Eigendom 198
- , Mededelingen n.a.v. vragen gesteld bij in werking treden van de – 198/9, 234, 326
- Saint Kitts en Nevis, toegetreden tot het Verdrag van Parijs 154
- , toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom 390
- Santa Lucia toegetreden tot het Verdrag van Parijs 234
- Schikking van Den Haag, Toetreding door de Republiek Slovenië 39
- Schikking van Madrid, Toetreding door Letland 3
- , Toetreding door Azerbajdzjan en Liberia 362
- , Ratificatie door Zweden 155
- , Bekrachtiging door Zweden en Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ondertekening door Nederland 199
- , Toetreding door Albanië 286
- Schikking van Madrid, Protocol van 28 juni 1989, toetreding door China en Cuba 362
- , Goedkeuring door Zweden 155, 199
- Schikking van Nice, Toetreding door Letland 4
- Singapore, toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooiën (P.C.T.) 3
- , toegetreden tot het Verdrag van Parijs 154
- , toegetreden tot Verdrag van Boedapest 199
- Sint-Vincent en de Grenadinen toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom en het Verdrag van Parijs 326
- Slovenie, Republiek, toegetreden tot de Schikking van Den Haag 39
- Tadzjikistan en Moldavië toegetreden tot Verdrag van Boedapest 199
- Tobago en Trinidad toegetreden tot Verdrag van Boedapest 199
- Trinidad en Tobago toegetreden tot Verdrag van Boedapest 199
- Turkije, toegetreden tot het Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg 362
- , toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooiën 362
- , toegetreden tot de Overeenkomst van Nice 362
- , toegetreden tot de Overeenkomst van Wenen 362
- Turkije en het Verdrag van Parijs 154
- Turkmenistan, en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooiën (P.C.T.) 155
- , en het Verdrag van Parijs 234
- Venezuela toegetreden tot het Verdrag van Parijs 326
- Verdrag tot samenwerking inzake octrooiën (P.C.T.), Toetreding door Oeganda en Singapore 3
- , Toetreding door IJsland 38

–, en Turkmenistan	155	–, Toetreding door Costa Rica	390
–, Toetreding door Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Albanië	234	–, Turkije en IJsland en het –	154
–, Toetreding door Liechtenstein en Zwitserland en het –	234	Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland toegetreden tot Schikking van Madrid	199
–, Toetreding door Lesotho	286	Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Toetreding door Guyana en Andorra	3
–, Toetreding door Turkije en Azerbajdzjan	362	–, Toetreding door Laos	38
Verdrag van Boedapest, Toetreding door IJsland	155	–, Toetreding door Nigeria	154
–, Toetreding door Polen, Trinidad en Tobago, Letland, Singapore, IJsland, China, Moldavië en Tadzjikistan	199	–, Toetreding door Bahrein en Cambodja	286
Verdrag van Parijs, Toetreding door Guyana	3	–, Toetreding door Sint-Vincent en de Grenadinen	326
–, Toetreding door Singapore, Saint Kitts en Nevis en Peru	154	–, Toetreding door Saint Kitts and Nevis	390
–, Toetreding door Sint-Vincent en de Grenadinen, Venezuela en Albanië	326	Zweden keurt het Protocol bij de Schikking van Madrid	199
–, Toetreding door Santa Lucia; Turkmenistan en het –	234	Zwitserland bekrachtigt de Akte van herziening van artikel 63 van het Europees Octrooi Verdrag	286

BERICHTEN

Actualiteiten auteursrecht, P.A.O.-cursus	232	Informaticarecht, Opleiding	359
Actualiteiten Europees en Nederlands mededingingsrecht, Cursus	359	Ingo Kober new President of the European Patent Office from 1996	63
Behandeling korte gedingen in octrooizaken	232	Lack of information a major barrier to increased use of patents in Europe	36
Betekenis van Europeesrechtelijke ontwikkelingen voor de intellectuele eigendoms-praktijk, Seminar De	63	More Patent Applications filed with the European Patent Office	284
CIER-lustrum-congres	284	Nieuwe Nederlandse Software-wet, De, P.A.O.-cursus	36
Cooperation between the European Patent Office and the Chinese Patent Office enters a new phase	359	Octrooirechtspraak op diskette	359
ECTA-conferentie "Community Trade Mark: Are You Ready?"	111	Office for harmonization in the internal market (Trade marks and designs), The	360
Europees mededingingsrecht, P.A.O.-cursus	111	P.A.O.-cursussen,	190, 63/4, 324
Europees modellenrecht, P.A.O.-cursus	147/8	Studiecommissie Industriële Eigendom	63
Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten, P.A.O.-cursus	190	"Trade-related Aspects of Copyright", Symposium	324
Harmonisatiebureau voor de interne markt	388	Wim Mak BMM Award 1994 uitgereikt	232
		WIPO Arbitration Center	64

ZAKENREGISTER

Aanduidingen van herkomst, zie F.-K. Beier en R. Knaak, Der Schutz der geographischen Herkunftsangaben in der Europäischen Gemeinschaft – Die neueste Entwicklung, <i>GRUR Int.</i> 1993, blz. 602–610 en F.-K. Beier en R. Knaak, The protection of direct and indirect geographical indications of source in Germany and the European Community, <i>IIC</i> 1994, blz. 1–38.	–, In een bijeenkomst, beledigd door de Europese Commissie, spreken de EEG-landen zich, vrij algemeen, uit voor een ruime(re) uitleg van het begrip "produkt": een te verlenen certificaat zal mede omvatten de farmaceutisch aanvaardbare zouten en esters van de werkzame stof; de Afdeling van Beroep sluit zich bij die opvatting aan; Afd. van Beroep, 12 juli 1995, nr 67, blz. 280.
Aanhaken, Merkinbreuk door oud-Peugeot-dealer o.m. door plaatsen van advertenties met woord Peugeot in nagenoeg hetzelfde lettertype; Rechtbank Arnhem, 28 april 1994, nr 17, blz. 52 (met noot D.W.F. V.).	–, zie T.M. Cook, The Supplementary Protection Certificate – How is it working in practice, <i>Patent World</i> febr. 1994, blz. 29–33; A. de Pastors, Supplementary Protection Certificates, <i>World Patent Information</i> juni 1993, blz. 85/6.
Aanspraak op octrooi, Vermeerdering van eis, van mede-uitvinderschap naar algehele ontlening, toelaatbaar geacht; na vaststelling waarin de uitvinding is gelegen, komt – aan beide partijen toe; "samenwerking berustend op afspraak" aangenomen op grond van intentieverklaring; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 29 sept. 1994, nr 48, blz. 188.	Advies, Octrooiraad, Rb.: Niet valt in te zien waarom de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad geen onafhankelijk en onpartijdig – kan uitbrengen; Hof 's-Gravenhage, 6 jan. 1994, nr 1, blz. 9.
Aanspraak op octrooi t.a.v. de uitvinding van de stagiair, noot van Mr P.J.M. Steinhäuser onder Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 49, blz. 200.	Afbrekende reclame, zie reclame.
Aanvullend Beschermings Certificaat voor geneesmiddelen (ABC), Overgangsbepaling van art. 19 van de Verordening zet vereisten van art. 3 niet opzij; het basisoctrooi moet op de datum van indiening van het verzoek (nog) van kracht zijn; Afd. van Beroep, 15 juni 1995, nr 68, blz. 282.	Afnemerslijst, Heartbreakers gebruikt vóór depot van woordmerk Breaker's; beroep op nietigheid zal slagen; Breaker's en Heartbreakers stemmen overeen; "pinda's" en "bewerkte pinda's en andere noten" zijn soortgelijk; verbod op handelsnaam "Breaker's" toewijsbaar; opgave afnemers geweigerd; Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.
	–, De handelsnaam Renthouse Netherlands wekt verwarring met Renthouse International; er is ook merkinbreuk; schadebeperking door doorschakeling van de telefoon van ge-

derzocht, tegen zekerheidsstelling; verbod beperkt tot Nederland; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.	geen plaats is bij niet te verwaarlozen kans dat het octrooi de oppositie niet ongeschonden zal overleven, bieden wet noch rechtspraak steun; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.
–, De uitvoering van de "Safe"-stoel is als – van de geoctrooieerde maatregel inbreukmakend; voorgebruik "Safe"-stoel niet aannemelijk; "Revab"- en "Utopia"-stoelen niet zondermeer nieuwigheidsschadelijk, t.a.v. inventiviteit deskundigenbericht gelast; waarschijnlijk zal het octrooi na de Europese oppositie-procedure gewijzigd in stand blijven; voor stelling dat voor inbreukverbod geen plaats is bij niet te verwaarlozen kans dat het octrooi de oppositie niet ongeschonden zal overleven, bieden wet noch rechtspraak steun; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.	–, vertaling, Rb.: het verzoek met betrekking tot weigering inschrijving in het octrooiregister kan niet worden ingediend door de gemachtigde pro se; onder "octrooigemachtigde" in art. 29P moet niet uitsluitend de octrooigemachtigde als bedoeld in het octrooigemachtigdenreglement worden verstaan; de begrippen "octrooigemachtigde" en "gemachtigde" in de Row. zijn synoniemen, tenzij een bepaling op een andere uitleg wijst; Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98.
–, zie J.-L. Comte, International Harmonisierung des Äquivalenzbegriffs, <i>Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht</i> 1994, blz. 7–10.	Europees Octrooi Bureau, zie Ingo Kober new President of the European Patent Office from 1996, mededeling, blz. 63.
Erythropoietine, zie Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.	–, zie Cooperation between the European Patent Office and the Chinese Patent Office enters a new phase, mededeling, blz. 359.
Europa, mededinging, zie P.A.O.-cursus Europees mededingingsrecht, mededeling, blz. 111.	Europees Octrooi Verdrag van München, zie officiële mededeling, blz. 286 en 362.
Europees examen voor octrooigemachtigde, zie S. Flaig, Betrachtungen zur bevorstehenden Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Patentassessoren und Patentanwälte, <i>GRUR</i> 1994, blz. 269–271.	–, Akte van herziening van artikel 63 is bekrachtigd door Liechtenstein, zie officiële mededeling, blz. 326.
Europees merk, zie gemeenschapsmerk.	–, zie Prof. Mr C.J.J.C. van Nispen, Das europäische Patentsystem reicht aus, <i>GRUR Int.</i> 1993, blz. 591/2;
Europees Merken Bureau, zie mededeling, blz. 360.	Europees octrooigemachtigde, zie S. Flaig, Betrachtungen zur bevorstehenden Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Patentassessoren und Patentanwälte, <i>GRUR</i> 1994, blz. 269–271 en L.D. Østerborg, Der Europäische Patentvertreter – ein neuer Beruf, ein neuer Berufsstand, <i>GRUR Int.</i> , blz. 193–201 en The European Patent Attorney – A New Profession, <i>IIC</i> 1994, blz. 313–332.
Europees Model, zie gemeenschapsmodel.	Europese Gemeenschappen, zie Mr J.B. van Benthem, The European Patent System and European integration, <i>IIC</i> 1993, blz. 435–445.
Europees octrooi, zie het artikel van Ir L.C. de Bruijn, Mr Ir J.H.F. Winkels, Mr Ir J.H.F. de Vries en Ir A. Ferguson, Nederlandse vertalingen van –en, blz. 394–400.	–, aanduidingen van herkomst, zie F.-K. Beier en R. Knaak, Der Schutz der geographischen Herkunftsangaben in der Europäischen Gemeinschaft – Die neueste Entwicklung, <i>GRUR Int.</i> 1993, blz. 602–610 en The protection of direct and indirect geographical indications of source in Germany and the European Community, <i>IIC</i> 1994, blz. 1–38.
–, zie de Reactie van Mr R.W. Holzhauser, blz. 400/1.	–, biotechnologie, zie N. Byrne, Patents for biological inventions in the European Communities, <i>World Patent Information</i> 1993, blz. 77–80 en J. Thurson, Recent EC-development in biotechnology, <i>European Intellectual Property Review</i> juni 1993, blz. 187–190.
–, zie het artikel van Mr R. Laret, Het waarmerk van de octrooigemachtigden nader bezien, blz. 391/4.	–, geneesmiddelenbescherming, zie T.M. Cook, Data exclusivity for pharmaceuticals in the EC, <i>Patent World</i> nov. 1993, blz. 28/9 en R.J. Gilbey, EC Repackaging cases. The Issues and effects in the pharmaceutical fields, <i>Trademark World</i> sept. 1993, blz. 24/8.
–, zie Mr J.B. van Benthem, Das europäische Patentsystem muss durch ein nationales System ergänzt werden, <i>GRUR Int.</i> 1993, blz. 593/5 en The European Patent System and European integration, <i>IIC</i> 1993, blz. 435–445; U. Schatz, What's wrong with patenting in Europe?, <i>Patent World</i> sept. 1993, blz. 29–37; J. Straus, Neuheit, ältere Anmeldungen und unschädliche Offenbarungen im europäischen Patentrecht, <i>GRUR Int.</i> 1994, blz. 89–99 en P. Stule, Increasing use of PCT/EP route: Analysis by industry sector, <i>Patent World</i> 1993, blz. 21/2.	–, harmonisatie, zie A.Y. Spencer, European Community Harmonization. Common denominator – Now or never?, <i>IP World</i> juli/aug. 1993, blz. 16–20 en European Harmonization. Use and Abuse; Use it or lose it, <i>Trademark World</i> mei 1994, blz. 24–30.
–, beschermingsomvang, zie J. Pagenberg, The scope of art. 69 European Patent Convention: Should sub-combinations be protected? – A comparative analysis on the basis of French and German Law, <i>IIC</i> 1993, blz. 314–345.	–, intellectuele eigendom, zie D. Preikel, Recent trends in Community IP law and no-challenge clauses, <i>IP World</i> mei 1993, blz. 16/9 en <i>Trademark World</i> juni 1993, blz. 17–22.
–, beschrijving, zie K. Stamm, Abgrenzungen aus der Logik im Patentrecht. Beziehungen zwischen Inhalts- und Neuheitsbedingungen der Artikel 123(2) und 54 EPÜ, <i>Mitteilungen der deutschen Patentanwälte</i> 1994, blz. 85–103.	–, merkinbreuk, zie, E.-M. Bastian, en R. Knaak, Der Markenverletzungsprozess in Ländern der Europäischen Gemeinschaft – Ergebnisse einer rechtstatsächlich-rechtsvergleichenden Untersuchung, <i>GRUR Int.</i> 1993, blz. 515–526.
–, jurisprudentie, zie P. Brandon, European Patent Office Case Law Reports, <i>Patent World</i> juli/aug. 1994, blz. 16/7 en P. Brandon en J. Dunnett, EPO case law – ignore it at your peril! A review of recent Board of Appeal decisions, <i>Patent World</i> mei 1993, blz. 39–43.	–, uitputting, zie het artikel van Mr M.M. Slotboom, Het Auping-arrest: de EG-uitputtingsleer en het LGO-Associatieregime, blz. 235/7.
–, nieuwigheid, zie K. Stamm, Abgrenzungen aus der Logik im Patentrecht. Beziehungen zwischen Inhalts- und Neuheitsbedingungen der Artikel 123(2) und 54 EPÜ, <i>Mitteilungen der deutschen Patentanwälte</i> 1994, blz. 85–103 en M. Weaver, N. Perakis en J. Riolo, Novelty – current trends in the jurisprudence of the Boards of Appeal in the European Patent Office, <i>World Patent Information</i> 1993, blz. 81/4.	Europese Hof van Justitie, jurisprudentie, zie R. Joliet, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs und der freie Warenverkehr – Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, <i>GRUR Int.</i> 1994, blz. 1–14.
–, oppositie, zie het artikel van Dr W. Krijgsman en Dr J.H.J. den Hartog, Uitspraken van de Grote Kamer van Beroep inzake het ambtshalve voortzetten van oppositie- en beroepsprocedures, artikel, blz. 237/8.	Europese Hof voor de Rechten van de Mens, zie het artikel Mr P.M. Kempees, Onafhankelijkheid van de Afdeling van Beroep voor het Straatsburgse Hof, blz. 67/8.
–, oppositie, De uitvoering van de "Safe"-stoel is als equivalent van de geoctrooieerde maatregel inbreukmakend; voorgebruik "Safe"-stoel niet aannemelijk; "Revab"- en "Utopia"-stoelen niet zondermeer nieuwigheidsschadelijk, t.a.v. inventiviteit deskundigenbericht gelast; waarschijnlijk zal het octrooi na de Europese oppositie-procedure gewijzigd in stand blijven; voor stelling dat voor inbreukverbod	Europese octrooiaanvraag, Tegen de voorgestelde maatregel bestond geen vooroordeel; de publikatie waarop het negatieve oordeel van de Afdeling van Beroep berust, heeft ken-

Dino Shoes/Sino Shoes, zie Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 14 mei 1992, nr 8, blz. 27.

Doorhaling merkinschrijving, Ook indien daarmee de naam van de ontwerper is bedoeld, kan Rian Rucci als merk worden gebruikt; gebruik van het beeldmerk zonder cirkel met dubbele R is geen rechtshandhavend gebruik van het ingeschreven merk; doorhaling bevolen; onderscheidende kracht van Rian Rucci is gering; teken Renato Nucci wekt geen associaties op; Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

-, Gebruik door gedaagde van aanduidingen in intern rapport en in brochures vóór depot van eiseres geen normaal gebruik als merk; mobiliteitspas, mobiliteitskaart en mobilitycard zijn beschrijvende aanduidingen voor dienstverlening voor zakelijk autogebruik; bevel tot doorhaling uitvoerbaar bij voorraad tegen dwangsom; Rechtbank Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16 (met noot D.W.F. V.).

Duitsland, aanduiding van herkomst, zie F.-K. Beier en R. Knaak, The protection of direct and indirect geographical indications of source in Germany and the European Community, *IIC* 1994, blz. 1-38.

-, mededinging, zie H.-W. Moritz, EC Competition Law Aspects and Software Licensing Agreements - A German Perspective. Part One, *IIC* 1994, blz. 357-389.

-, merkenrecht, zie M. Lehmann en Th. Schönfeld, Die neue europäische und deutsche Marke: Positive Handlungsrechte im Dienste der Informationsökonomie, *GRUR* 1994, blz. 481/9.

-, octrooirecht, zie J. Straus, Neuheit, ältere Anmeldungen und unschädliche Offenbarungen im europäischen Patentrecht, *GRUR Int.* 1994, blz. 89-99.

-, programmatuurbescherming, zie H.-W. Moritz, EC Competition Law Aspects and Software Licensing Agreements - A German Perspective. Part One, *IIC* 1994, blz. 357-389.

Dwanglicentie, zie licentie, gedwongen.

Dwangsom, Vaststelling van het juiste midden tussen enerzijds redelijke bescherming octrooihouder en anderzijds rechtszekerheid derden door, invloed van equivalenten daargelaten, te onderzoeken hoe de gemiddelde deskundige de conclusie, in het licht van beschrijving en tekeningen, zal verstaan; er is géén afstand gedaan van een interpretatie van het begrip venster welke meer omvat dan een opening; Pres.: opheffing maximering dwangsommen afgewezen; Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 70, blz. 288.

Eénpijpsbroek II, zie Hof 's-Gravenhage, 17 maart 1994, nr 83, blz. 327.

Effect, De stelling dat de keuze niet inventief en het - voorstelbaar is, wordt ondergraven door het duidelijk gunstiger resultaat blijkend uit een proevenverslag; bezwaar tegen ontoelaatbare uitbreiding na openbaarmaking is geen tardief, niet-ontvankelijk bezwaar; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 30 aug. 1993, nr 29, blz. 108.

-, Rechtstreeks verkregen produkt van een voor de hand liggende werkwijze is niet octrooieerbaar ongeacht eventuele bijzondere eigenschappen; geen ontdekking en formulering van niet eerder onderkend nadeel; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 19 mei 1994, nr 30, blz. 109.

E.G., zie Europese Gemeenschappen.

E.G. recht, zie Seminar "De betekenis van Europeesrechtelijke ontwikkelingen voor de intellectuele eigendoms-praktijken", mededeling, blz. 63.

E.G.-Richtlijn, biotechnologie, zie M. Monynihan, The European Biotech Directive - An end in sight?, *IP World* april 1994, blz. 10/4; R. Nott, EC Directive on Biotechnological Inventions, *European Intellectual Property Review*, 1994, blz. 191/4 en J. Runner, The European Biotech Directive - An end in sight?, *Patent World* april 1994, blz. 24/7.

-, merken, De houder van een, in een onderscheidende vormgeving gebruikt woordmerk kan zich verzetten tegen schade veroorzakend gebruik van een gelijkend teken, tenzij in het gebruikte teken slechts een beeldmerk wordt gezien; *HR.*: i.c. geen uitleg van de nationale wet in overeenstemming met bewoordingen en doelstellingen van de richtlijn omdat daarmee het rechtszekerheidsbeginsel wordt geschonden;

de Richtlijn heeft geen rechtstreekse werking; Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1994, nr 64, blz. 246.

-, merken, zie G.F. Kunze, Die Umsetzung der 1. EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (Harmonisierungsrichtlinie), *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* 1992, blz. 251/6 en A. Kur, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis PVU und die "bekannte Marke" im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, *GRUR* 1994, blz. 330-340.

-, programmatuurbescherming, zie Th. Dreier, Verletzung urheberrechtlich geschützter Software nach der Umsetzung der EG-Richtlinie, *GRUR* 1993, blz. 781-793 en J. Ensthaler en H.T. Möllenkamp, Reichweite des urheberrechtlichen Softwareschutzes nach der Umsetzung der EG-Richtlinie zum Rechtsschutz der Computerprogramme, *GRUR* 1994, blz. 151/8.

E.G.-Verdrag, art. 30, Verlening van een dwanglicentie wanneer een octrooi wordt geëxploiteerd door import uit een Lid-Staat i.p.v. nationale productie, dient binnenlandse productie te bevorderen, en belemmert het intracommunautaire handelsverkeer; Italië is de verplichting krachtens art. 30 E.E.G.-Verdrag niet nagekomen; Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18 febr. 1992, nr 102, blz. 402.

-, Spoedeisend belang bij verbod handelingen kort vóór expiratie octrooi; dwanglicentie heeft tegenover octrooihouder eerst effect na inschrijving; afleveren van cimetidine houdende geneesmiddelen aan College ter beoordeling van geneesmiddelen tijdens looptijd octrooi levert octrooi-inbreuk op; door moratorium wordt SKF in dezelfde positie gebracht als wanneer Centrafarm de octrooi-rechten ten volle had gerespecteerd; schadevergoeding bij wege van verbod na afloop octrooi; geen strijd met art. 30 E.E.G.-Verdrag; Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.

-, discriminatie, Verschillende wettelijke regelingen van Lid-Staten inzake wederverkoop met verlies vormen geen discriminatie o.g.v. art. 7 E.E.G.-Verdrag; nationale bepalingen, die bepaalde verkoopmodaliteiten aan banden leggen, toegepast op produkten uit andere Lid-Staten, zijn geen handel tussen Lid-Staten belemmerende bepalingen, mits van toepassing op alle marktdeelnemers; Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 24 nov. 1993, nr 38, blz. 136.

Electronische tijdschakelaar, zie Hof 's-Hertogenbosch, 9 nov. 1994, nr 80, blz. 312 (met noot D.W.F. V.).

Engeland en het Gemeenschapsoctrooi-verdrag, zie officiële mededeling, blz. 234.

Engeland en de Schikking van Madrid, zie officiële mededeling, blz. 199.

Equivalent, Vaststelling van het juiste midden tussen enerzijds redelijke bescherming octrooihouder en anderzijds rechtszekerheid derden door, invloed van -en daargelaten, te onderzoeken hoe de gemiddelde deskundige de conclusie, in het licht van beschrijving en tekeningen, zal verstaan; er is géén afstand gedaan van een interpretatie van het begrip venster welke meer omvat dan een opening; Pres.: opheffing maximering dwangsommen afgewezen; Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 70, blz. 288.

-, Bij strijd tussen een getekende uitvoering en de bewoordingen van de conclusie, is de conclusie doorslaggevend; de "blauwe" wagen vormt een technisch -, de RAI-wagen maakt gebruik van het wezen van de uitvinding; geen ontoelaatbare verruiming na splitsing van de aanvraag; de conclusie bevat geen uitvinding, het octrooi wordt nietigverklaard; Rechtbank 's-Gravenhage, 17 april 1991, nr 50, blz. 203.

-, Onderzoek naar kans dat het octrooi in oppositie wordt gehandhaafd noodzakelijk; twijfel aan inbreuk op in oppositie gewijzigde conclusie onvoldoende weggenomen; geen technisch -; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 juli 1993, nr 12, blz. 41.

-, De oplossing in de chocolade-bereidingsmachine van gedaagde is een technisch - dat valt onder de beschermingsomvang van het octrooi; verbodsvordering toegewezen, echter, o.g.v. nietigheidsverweer dat niet nader wordt on-

daagde naar eiseres; opgave afnemers geweigerd; Pres. Rechtbank Amsterdam, 2 juni 1994, nr 101, blz. 386.

-, Inbreukverbod niet gevorderd door licentiehoudster; vordering licentiehoudster t.a.v. wanprestatie verwezen; verbod indirecte octrooi-inbreuk afgewezen; bevel opgave afnemers geweigerd nu geen terughalingsbevel is gevorderd; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

-, Geen inbreuk door verkoop in Nederland van geöctrooieerde zaken vanuit Bulgarije naar Duitsland; nieuwigheid model; eisen modeldepot; technisch effect; eigen en oorspronkelijk karakter fietsendrager; verbod beperkt tot Nederland, Duitsland en Bulgarije; -, Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.

-, Pascofix en Lascofix voor kleefstof stemmen overeen; spoedeisend belang aanwezig; opgave afnemers; concurrentieverbod beperkt tot 6 maanden; Pres. Rechtbank Zutphen, 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

Afstand van recht, Vaststelling van het juiste midden tussen enerzijds redelijke bescherming octrooihouder en anderzijds rechtszekerheid derden door, invloed van equivalenten daargelaten, te onderzoeken hoe de gemiddelde deskundige de conclusie, in het licht van beschrijving en tekeningen, zal verstaan; er is géén afstand gedaan van een interpretatie van het begrip venster welke meer omvat dan een opening; Pres.: opheffing maximering dwangsommen afgewezen; Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 70, blz. 288.

Agio-sigaren/Agio Uitzendbureau, zie Hof Arnhem, 23 febr. 1993, nr 55, blz. 218.

Albanië, toegetreten tot de Schikking van Madrid, officiële mededeling, blz. 286.

-, toegetreten tot de Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg, zie officiële mededeling, blz. 326.

Albanië en P.C.T., zie officiële mededeling, blz. 234.

Algemeen belang, Oordeel dat instemming met opschorting executie niet gelijk staat aan toestemming voor verhandeling is niet in strijd met de rechtspraak van het Europese Hof; inbreuk verbod i.v.m. kans op herroeping of nietigverklaring hoort alleen dan achterwege te blijven als aannemelijk is dat het octrooi ten gevolge van fouten van de Oppositie-afdeling of van het niet in aanmerking nemen van belangrijk materiaal, in stand is gebleven; beschermen van patiëntenbelangen behoort niet te geschieden door octrooi-inbreuk; Hof: ook na eerst afwachten van beslissing in oppositie blijft spoedeisend belang aanwezig; onderzoek naar tweede medische indicatie valt onder de exceptie van art. 30, lid 3 Row; Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.

Algemene Wet Bestuursrecht, zie Wet van 26 april 1995 tot wijziging van de - alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de - (Leemtetwet Awb), Wetgeving, blz. 231.

ARF-branders, zie Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 63, blz. 238.

Arbitrage, zie WIPO Arbitration Center, mededeling, blz. 64.

Armatuur voor tuinbouwverlichting, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 20 aug. 1993, nr 11, blz. 39.

ARS/Organon, zie Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.

Associatiegevaar, Agio is een algemeen bekend merk; associatie van Agio Uitzendbureau met Agio Sigarenfabrieken denkbaar; verwarring aannemelijk; schade door afbreuk aan uniekheid enz.; geen eigen recht op gebruik voor het uitzendbureau; Hof Arnhem, 23 febr. 1993, nr 55, blz. 218.

-, Ook indien daarmee de naam van de ontwerper is bedoeld, kan Rian Rucci als merk worden gebruikt; gebruik van het beeldmerk zonder cirkel met dubbele R is geen rechtshandhavend gebruik van het ingeschreven merk; doorhaling bevolen; onderscheidende kracht van Rian Rucci is gering; teken Renato Nucci wekt geen associaties op; Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

-, Merk Soniquench voor rookgasconditioneersinstallaties wekt geen associaties met het, algemeen bekende, merk Sony; Rechtbank Rotterdam, 26 maart 1993, nr 16, blz. 50.

-, Recht op parodie doet geen afbreuk aan nietigheidsvordering op grond van BMW; - bij parodie duidelijk; Vz. Rechtbank Brussel, 11 mei 1993, nr 98, blz. 379.

Atrovent/Atrovit en Atruvit, zie Rechtbank Leeuwarden, 3 nov. 1994, nr 97, blz. 377.

Auping-arrest: de EG-uitputtingsleer en het LGO-Associatieregime, Het, artikel van Mr M.M. Slotboom, blz. 235/7.

Auteursrecht, Wie heeft het - op de fauteuil?, noot van Mr S. Boekman onder Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 45, blz. 182.

-, Computerprogramma's MS-Dos en Windows zijn werken in de zin van art. 10 Auteurswet; veroordeling tot winstafdracht; Pres. Rechtbank Arnhem, 24 jan 1995, nr 104, blz. 420 (met noot S.B.).

-, Elementen van de vormmerken die voordeel voor verpakker of gebruiker opleveren kunnen niet als merk-element worden beschouwd; vormgevingen van die elementen die los staan van de functie dragen wel bij aan het onderscheidend vermogen; geen gebruik te goeder trouw door gedaagde; de flessen hebben geen oorspronkelijk karakter; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 febr. 1992, nr 74, blz. 297.

-, zie CIER-lustrum-congres, mededeling, blz. 284.

-, zie P.A.O. cursussen, mededeling, blz. 324.

-, zie Symposium "Trade-related Aspects of Copyright", mededeling, blz. 324.

-, zie Prof. Mr J.H. Spoor, Tien jaren auteursrecht, De rechtsontwikkeling sinds 1983, *Informatierecht AMI* 1993, blz. 103/9; Prof. Mr P.A. Stein, Misbruik van auteursrecht, *Informatierecht AMI* 1993, blz. 123/6; P.E. Geller, Neue Triebkräfte im internationalen Urheberrecht, *GRUR Int.* 1993, blz. 526-532 en E.-J. Mestmäcker, Schutz der ausübenden Künstler und EWG-Diskriminierungsverbot, *GRUR Int.* 1993, blz. 532/6.

-, parodie, zie H.E. Ruijsenaars, Comic-Figuren und Parodien - Ein urheberrechtlicher Streifzug - Teil I: Zum Schutz von Comic-Figuren, *GRUR Int.* 1993, blz. 811/8 en Teil II: Beurteilungskriterien für die zulässige Parodie, *GRUR Int.* 1993, blz. 918-933.

-, zie P.A.O.-cursus Actualiteiten Auteursrecht, mededeling, blz. 232.

Auteursrechtinbreuk, De bloemen- en vruchtendessins hebben eigen oorspronkelijk karakter; forumkeuze in onthoudingsverklaring belet niet een kort geding in het arrondissement waar voorzieningen moeten worden getroffen of in het arrondissement van gedaagde; Relo mocht aannemen dat de bevelen van de President betrekking hadden op Nederland, echter produceren en in voorraad houden in het buitenland voor export naar Nederland valt wel onder de bevelen; overdracht van voor Nederland bestemde voorraad bevolen, echter zonder dwangsom; geen onderzoek naar auteursrechten in E.E.X.-landen nu partijen hoofdzakelijk in Nederland en Duitsland actief zijn; beslissing over inbreuk in Duitsland aan Duitse rechter overgelaten; Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44, blz. 175 (met noot Ste.).

-, De Inline-buis is een oorspronkelijk werk met een eigen persoonlijk karakter; uit de technische functie van de sleuven volgt niet dat o.m. plaatsing van de sleuven op de hoeken van de buis van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten; de Linea Reacta-buis is een nabootsing in iets gewijzigde vorm; verbod o.g.v. onrechtmatige daad niet toewijsbaar nu Inline-buis niet als model is gedeponeerd; schadevoorschot geweigerd; Hof 's-Hertogenbosch, 16 febr. 1993, nr 9, blz. 29.

-, De fauteuil van Van der Stroom is auteursrechtelijk beschermd; de oriëntatie-afbeelding van de door Defensie gewenste fauteuil is een verveelvuldiging van het ontwerp van de Van der Stroom fauteuil; er is ongeoorloofde openbaarmaking; Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 45, blz. 182 (met noot S.B.).

-, De bureaustoelen van Dauphin hebben eigen, oorspronkelijk karakter; de oriëntatie-afbeeldingen in de offerte-aanvraag vormen verveelvuldigingen daarvan; Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 46, blz. 184.

-, Bevoegdheid President t.a.v. Belgische gedaagde; terughoudendheid m.b.t. voorzieningen in het buitenland; Nederlandse rechtssfeer is te weinig betrokken bij de gevraagde voorzieningen; geen auteursrecht bij eiser; opheffing beslag; geen merkinbreuk t.a.v. niet-gedeponeerde verpakkin-

- gen; vullen zakjes voor derden niet onrechtmatig; Pres. Rechtbank Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.
- , Ozonex-apparaat is een werk in de zin van de Aw.; De Wilt-apparaat is een verveelvoudiging; depot te kwader trouw van merk Exozon; merkinbreuk door gebruik Exozon in handelsnaam; verbod beperkt tot Benelux; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 juni 1993, nr 92, blz. 356.
- Azerbajdzjan, toetreden tot P.C.T., zie officiële mededeling, blz. 362.
- , toetreden tot de Schikking van Madrid, zie officiële mededeling, blz. 362.

Bakkenist, zie Hof Amsterdam, 30 dec. 1993, nr 82, blz. 318 (met noot S.B.).

Batman/Bêteman, zie Vz. Rechtbank Brussel, 11 mei 1993, nr 98, blz. 379.

Batricar, zie Pres. Rechtbank Breda, 9 sept. 1994, nr 56, blz. 221 (met noot Ste.).

Bekend merk, Agio is een algemeen –; associatie van Agio Uitzendbureau met Agio Sigarenfabrieken denkbaar; verwarring aannemelijk; schade door afbreuk aan uniekheid enz.; geen eigen recht op gebruik voor het uitzendbureau; Hof Arnhem, 23 febr. 1993, nr 55, blz. 218.

–, Ferrari is een algemeen bekend merk, ondanks onder meer sinds 1971 gelijkijdig gedogen van merk Ferrari voor "spumante"; er is gevaar voor verwarring; soortgelijkheid van eau de toilette met brillen enz. gelet op bestemming, mode-artikelen; herkomstverwarring; Ferrari Cuvée is geen gebruik van merk Ferrari van verweerster; werkelijke schade niet aangetoond; vrijwaring; Rechtbank Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344 (met noten D.W.F. V.).

–, Merk Soniquench voor rookgasconditioneerinstallaties wekt geen associaties met het, algemeen bekende, merk Sony; Rechtbank Rotterdam, 26 maart 1993, nr 16, blz. 50.

–, zie K.W. Glad, Zum Rechtsschutz für berühmte und bekannte Marken. *Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* 1993, blz. 49-59 en A. Kur, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis PVÜ und die "bekannte Marke" im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, *GRUR* 1994, blz. 330-340.

Belanghebbende, Het Instituut is –; Champ de Lux is een nietig merk wegens associatie met champagne; verbod beperkt tot mousserende wijn; Hof 's-Hertogenbosch, 26 jan. 1994, nr 99, blz. 380.

Benaming van oorsprong, zie aanduidingen van herkomst.

Benelux, merkenbescherming, zie L. De Gryse en E. De Gryse, Petits chiffres... grands problèmes (de marque); pas de deux en quatre temps, *Revue de droit intellectuel – L'Ingénieur-Conseil* 1994, blz. 1-18.

Beschermingsomvang en de verleningsprocedure van het octrooi, De, artikel van Ir R. Hoijsink, blz. 4-6.

Beschermingsomvang van octrooien, Over de, Een korte reactie op het artikel van Ir R. Hoijsink, artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, blz. 6-8 (gevolgd door: Een reactie op een reactie van Ir R. Hoijsink).

Beschermingsomvang (merk), De – van een merk dat in het normale spraakgebruik de gebruikelijke aanduiding is geworden of ernstig is verwaterd, noot van Mr P.J.M. Steinhäuser onder Benelux-Gerechtshof, 13 dec. 1994, nr 43, blz. 170.

– (merk), Tekenen "Kaatje" niet beschermd door depots van "Kaatje bij de Sluis", "Deli Kaatje" en "Kaatje's", gezien eerder gebruik van "Kaatje" door meer horecabedrijven; verwarring tussen handelsnamen niet waarschijnlijk; Hof Amsterdam, 5 dec. 1991, nr 14, blz. 46.

– (octrooi), Bij het vaststellen van de – van het octrooi is terecht tot uitgangspunt genomen datgene waarin naar het wezen van de zaak de geöctrooïeerde uitvinding bestaat; de slotsom van het Hof dat Vogelsang heeft willen afzien van bescherming van een bepaalde uitvoeringsvariant, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, berust op een waardering van feitelijke omstandigheden en is niet onbegrijpelijk; Hoge Raad, 31 dec. 1993, nr 27, blz. 100.

– (octrooi), Het Hof heeft niet miskend dat bij de uitleg van de conclusie datgene waarin naar het wezen van de zaak de

geöctrooïeerde uitvinding bestaat een rol speelt; een derde zal er volgens het Hof van uitgaan dat de t.o.v. de stand der techniek bijzondere wijze van uitmonden van de uitlaatgas-terugvoerleiding een essentieel aspect van de uitvinding vormt, hetgeen wordt bevestigd door de verlenings-geschiedenis, waaruit blijkt dat na het nieuwheidsrapport enige specifieke beperkende kenmerken zijn opgenomen, die volgens het Hof niet mogen worden weggeïnterpreteerd; de rechtsopvatting van het Hof is niet onjuist; Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 63, blz. 238.

– (octrooi), Uitleg octrooi; met inachtneming van rechtszekerheid van derden moet een voor redelijke bescherming te beperkte uitleg worden vermeden; gebrek aan duidelijkheid in het octrooi-schrift werkt daarbij in beginsel ten nadele van de octrooihouder; raadpleging van het verlenings-dossier, voor uitleg ten voordele van de octrooihouder niet uitgesloten, doch met terughoudendheid; Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 85, blz. 333.

– (octrooi), Vaststelling van het juiste midden tussen enerzijds redelijke bescherming octrooihouder en anderzijds rechtszekerheid derden door, invloed van equivalenten daargelaten, te onderzoeken hoe de gemiddelde deskundige de conclusie, in het licht van beschrijving en tekeningen, zal verstaan; er is géén afstand gedaan van een interpretatie van het begrip venster welke meer omvat dan een opening; Pres.: opheffing maximering dwangsommen afgewezen; Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 70, blz. 288.

– (octrooi), Bij strijd tussen een getekende uitvoering en de bewoordingen van de conclusie, is de conclusie doorslaggevend; de "blauwe" wagen vormt een technisch equivalent, de RAI-wagen maakt gebruik van het wezen van de uitvinding; geen ontoelaatbare verruiming na splitsing van de aanvraag; de conclusie bevat geen uitvinding, het octrooi wordt nietigverklaard; Rechtbank 's-Gravenhage, 17 april 1991, nr 50, blz. 203.

– (octrooi), Indien de Examiner aan een bezwarende passage een andere uitleg heeft gegeven, past de rechter grotere terughoudendheid; in casu heeft de Examiner de passage waarschijnlijk over het hoofd gezien; verbod geweigerd; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 3 mei 1993, nr 95, blz. 371.

– (octrooi), De oplossing in de chocolade-bereidingsmachine van gedaagde is een technisch equivalent dat valt onder de – van het octrooi; verbodsvordering toegewezen, echter, o.g.v. nietigheidsverweer dat niet nader wordt onderzocht, tegen zekerheidstelling; verbod beperkt tot Nederland; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.

– (octrooi), Geen bescherming voor niet in conclusies opgenomen varianten; verbod merkgebruik na verbreking samenwerking; merk Sonopuls is zwak, Pulson is niet overeenstemmend; geen vormmerkbescherming, nu identieke vormen onder ander merk worden verhandeld; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369 (met noot Ste.).

– (octrooi), zie J. Pagenberg, The scope of art. 69 European Patent Convention: Should sub-combinations be protected? – A comparative analysis on the basis of French and German Law, *IIC* 1993, blz. 314-345.

Beschrijvend merk, "Polyglass" niet louter beschrijvend voor dubbele beglazing; verwarring door gebruik van "Polyglass" voor verven en coatings met glasdeeltjes; geen noodzaak voor Corrocoat tot gebruik van "Polyglass" voor haar produkten; Hof 's-Gravenhage, 19 nov. 1992, nr 53, blz. 211.

–, Gebruik door gedaagde van aanduidingen in intern rapport en in brochures vóór depot van eiseres geen normaal gebruik als merk; mobiliteitspas, mobiliteitskaart en mobiliteitscard zijn beschrijvende aanduidingen voor dienstverlening voor zakelijk autogebruik; bevel tot doorhaling uitvoerbaar bij voorraad tegen dwangsom; Rechtbank Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16 (met noot D.W.F. V.).

Beslag, – op Elan-roos door houder kwekersrecht; Elan-roos is identiek aan roos eiseressen; verkopen van rozen onder – is onrechtmatig; Pres. Rechtbank Amsterdam, 5 jan. 1995, nr 107, blz. 432.

–, Bevoegdheid President t.a.v. Belgische gedaagde; terughoudendheid m.b.t. voorzieningen in het buitenland; Nederlandse rechtsfeer is te weinig betrokken bij de gevraagde voorzieningen; geen auteursrecht bij eiser; opheffing –; geen merkinbreuk t.a.v. niet-gedeponeerde verpakkingen; vullen zakjes voor derden niet onrechtmatig; Pres. Rechtbank Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

–, zie Mr H. Struik, Nieuw BW Bezemwet veegt (te) schoon: waar bleef beslagbevoegdheid voor licentienemer op produktiemiddelen?, *Informatierecht AMI* 1993, blz. 127/8.

Bêteman/Batman, zie Vz. Rechtbank Brussel, 11 mei 1993, nr 98, blz. 379.

Bevoegdheid, zie competentie.

Bewijslast, Octrooiverlening geweigerd omdat aanvraagster, op wie de – van inventiviteit rust, weigert mee te werken aan nadere proeven; Octrooiraad, Afd van Beroep, 3 nov. 1992, nr 23, blz. 61.

Biogarde/Boerengarde, zie Pres. Rechtbank Utrecht, 22 dec. 1992, nr 5, blz. 20.

Biotechnologie, zie N. Byrne, Patents for biological inventions in the European Communities, *World Patent Information* 1993, blz. 77-80; M. Morynihan, The European Biotech Directive – An end in sight?, *IP World* april 1994, blz. 10/4; R. Nott, EC Directive on Biotechnological Inventions, *European Intellectual Property Review*, 1994, blz. 191/4; M. Paver, A tale of two rodents, or a rodent with two tails: Europe grapples with patenting animals, *Patent World* 1993, blz. 29-36; C. Roberts, The prospects of succes of the National Institute of Health's Human Genome application, *European Intellectual Property Review* 1994, blz. 30/6; J. Runner, The European Biotech Directive – An end in sight?, *Patent World* april 1994, blz. 24/7 en J. Thurson, Recent EC-development in biotechnology, *European Intellectual Property Review* juni 1993, blz. 187-190.

–, zie ook kwekersrecht.

Blue Bird, zie Rechtbank Utrecht, 30 dec. 1992, nr 15, blz. 49.

Boedapest, Verdrag van –, zie micro-organismen.

Boerengarde/Biogarde, zie Pres. Rechtbank Utrecht, 22 dec. 1992, nr 5, blz. 20.

Boot-model, zie Hof 's-Gravenhage, 9 sept. 1993, nr 18, blz. 56.

Breaker's/Heartbreakers, zie Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.

Bureau industriële eigendom, zie Besluit van 23 febr. 1995, houdende wijziging van het Besluit – 1970, wetgeving, blz. 148/9.

Cambodja, toetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, officiële mededeling, blz. 286.

Canada, toetreden tot de Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg, zie officiële mededeling, blz. 155.

Carrera, zie Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr 77, blz. 301.

Centrafarm/SKF, zie Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.

Certificaataanvraag, zie Aanvullend Beschermings Certificaat voor Geneesmiddelen (ABC).

Champ de Lux, zie Hof 's-Hertogenbosch, 26 jan. 1994, nr 99, blz. 380.

Champion, zie Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 65, blz. 266 (met noot v. N.H.).

China en het Verdrag van Boedapest, zie officiële mededeling, blz. 199.

China, toetreden tot Protocol van 28 juni 1989 bij de Schikking van Madrid, zie officiële mededeling, blz. 362.

Chipbescherming, zie Beschikking van de Raad van 29-06-1995 betreffende de uitbreiding van de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten tot personen uit de Verenigde Staten van Amerika, wetgeving, blz. 436.

Chipswet, zie Wet van 26 april 1995 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemte-wet Awb), blz. 231.

Ciba Geigy/Oté Optics, zie Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 85, blz. 333.

CIER-lustrum-congres, mededeling, blz. 284.

Classificatie van merken, zie Overeenkomst van Nice.

Commissie/Italiaanse Republiek, zie Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18 febr. 1992, nr 102, blz. 402.

Competentie, Forumkeuze in onthoudingsverklaring belet niet een kort geding in het arrondissement waar voorzieningen moeten worden getroffen of in het arrondissement van gedaagde; Relo mocht aannemen dat de bevelen van de President betrekking hadden op Nederland, echter produceren en in voorraad houden in het buitenland voor export naar Nederland valt wel onder de bevelen; overdracht van voor Nederland bestemde voorraad bevelen, echter zonder dwangsom; geen onderzoek naar auteursrechten in E.E.X.-landen nu partijen hoofdzakelijk in Nederland en Duitsland actief zijn; beslissing over inbreuk in Duitsland aan Duitse rechter overgelaten; Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44, blz. 175 (met noot Ste.).

–, Bevoegdheid rechtbank ten aanzien van opeising Nederlands octrooi; na verlening Europees octrooi geen verklaring voor recht ten aanzien van aanspraak op verlening mogelijk; na overdracht octrooi vordering tot opeising te richten aan nieuwe rechthebbende; geen benadeling van schuldeisers; eventueel ontbreken van goede trouw ook toe te rekenen aan verkrijger; Rechtbank 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.

–, Bevoegdheid President t.a.v. Belgische gedaagde; terughoudendheid m.b.t. voorzieningen in het buitenland; Nederlandse rechtsfeer is te weinig betrokken bij de gevraagde voorzieningen; geen auteursrecht bij eiser; opheffing beslag; geen merkinbreuk t.a.v. niet-gedeponeerde verpakkingen; vullen zakjes voor derden niet onrechtmatig; Pres. Rechtbank Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

–, Verzoekster heeft oudste rechten in het relevante gebied op de handelsnaam "Van Dijk"; verwarring te duchten; veroordeling tot wijziging handelsnaam; bevoegdheid kantonrechter Harderwijk; Kantonrechter Harderwijk, 28 juni 1993, nr 20, blz. 57.

Computerprogramma, zie programmatuurbescherming.

Conclusies, octrooi, zie A.W. White, The function and structure of patent claims, *European Intellectual Property Review* 1993, blz. 243/9.

Concurrentieverbod, Pascofix en Lascofix voor kleefstof stemmen overeen; spoedeisend belang aanwezig; opgave afnemers; – beperkt tot 6 maanden; Pres. Rechtbank Zutphen, 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

Confedera/Pfizer, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 8 nov. 1994, nr 51, blz. 209.

Costa Rica, toetreden tot het Verdrag van Parijs, zie officiële mededeling, blz. 390.

Counterfeiting, zie nabootsing.

Cuba, toetreden tot de Schikking van Madrid, officiële mededeling, blz. 362.

–, toetreden tot de Overeenkomst van Nice, officiële mededeling, blz. 362.

DECAFÉ/DECAF, zie Rechtbank Dordrecht, 2 febr. 1994, nr 6, blz. 22.

Declaratoir, Bevoegdheid rechtbank ten aanzien van opeising Nederlands octrooi; na verlening Europees octrooi geen verklaring voor recht ten aanzien van aanspraak op verlening mogelijk; na overdracht octrooi vordering tot opeising te richten aan nieuwe rechthebbende; geen benadeling van schuldeisers; eventueel ontbreken van goede trouw ook toe te rekenen aan verkrijger; Rechtbank 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.

Desbewustheid, Torre heeft het recht om zijn octrooi in exploiten te noemen; daarbij kunnen echter grenzen van betamelijkheid worden overschreden; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 21 sept. 1993, nr 3, blz. 15.

Deurvorst, Mr T.E., Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, Deventer, 1994, besproken door Mr S. Boekman, blz. 191/3.

Diamant-fles/Sense-fles, zie Pres. Rechtbank Utrecht, 25 jan. 1994, nr 78, blz. 304 (met noot S.B.).

Dienstverband en uitvinding, zie werknemer-uitvinder.

Centrafarm Services B.V./Smith Kline & French Laboratories Limited, Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.

Century Oil Industries, N.V./N.V. Wolf Oil Corporation, Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 65, blz. 266.

Ciba Geigy AG/Oté Optics B.V. e.a., Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 85, blz. 333.

Comics DC/P. de Froimont-Hauwaert, Vz. Rb. Brussel, 11 mei 1993, nr 98, blz. 379.

Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek, Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18 febr. 1992, nr 102, blz. 402.

Confedera B.V./Pfizer Corporation e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 8 nov. 1994, nr 51, blz. 209.

Corrocoat Benelux B.V./Glacieries de Saint-Roch N.V., Hof 's-Gravenhage, 19 nov. 1992, nr 53, blz. 211.

Daimler-Benz A.G. e.a./J.J. Haze en Zoon B.V. e.a., Hoge Raad, 27 jan. 1995, nr 88, blz. 349.

Dauphin Benelux B.V./De Staat der Nederlanden e.a., Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 46, blz. 184.

Debeil, N.V. Oliefabrieken/De Burg B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 febr. 1992, nr 74, blz. 297.

Dekker-Hagoort, J.F.J., h.o.d.n. 't Zonnetje/A.C. Snel-van Droogenbroek, h.o.d.n. 't Zonnetje, Pres. Rb. Arnhem, 28 april 1994, nr 19, blz. 57.

Dijk Food Products B.V., Van/Unilever N.V. e.a., Pres. Rb. Utrecht, 25 jan. 1994, nr 78, blz. 304.

Dijk Zuid B.V., J.A. van/V.o.f. Jan van Dijk, Kr. Harderwijk, 28 juni 1993, nr 20, blz. 57.

Dino Shoes Portugal B.V./Sino Shoetrade International B.V., Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 14 mei 1992, nr 8, blz. 27.

Dreizler, W./Remeha International B.V. e.a., Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 63, blz. 238.

Duyvis/Orlando Pinda's Noten en Zuidvruchten e.a., Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.

Eck, A.G. van, e.a./M. Taken, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

Etesmi-J.W. Koch B.V./Avek B.V. e.a., Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 47, blz. 186.

EVA, V.o.f., e.a./Arcade Distribution and Services B.V., Hof Amsterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162.

Ferrari S.p.A./Ferrari F. L.Li Lunelli S.p.A. e.a., Rb. Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344.

Fosch Creation B.V./Genap Creatlon B.V. e.a., Hof Arnhem, 13 sept. 1994, nr 91, blz. 354.

Froimont-Hauwaert, P. de/DC Comics, Vz. Rb. Brussel, 11 mei 1993, nr 98, blz. 379.

Furnitex Stoffe Vertriebs GmbH/Relo International B.V. e.a., Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44, blz. 175.

Geatec B.V./Ir J. de Hooze, h.o.d.n. Geatec Engineering, Kr. Amsterdam, 14 juli 1993, nr 59, blz. 226.

Genap Texabouw B.V. e.a./Fosch Creation B.V., Hof Arnhem, 13 sept. 1994, nr 91, blz. 354.

Ginneken, Chr.M. van/J. Hupkens, Hoge Raad, 27 mei 1994, nr 25, blz. 73.

Glacieries de Saint-Roch N.V./Corrocoat Benelux B.V., Hof 's-Gravenhage, 19 nov. 1992, nr 53, blz. 211.

Gorkom, J.C.P.M. van, e.a./Isover Saint-Gobain e.a., Hof 's-Gravenhage, 16 juni 1994, nr 35, blz. 130.

Grace & Co.-Conn., W.R./P.C. Moerman Handelmaatschappij B.V., Hof 's-Gravenhage, 21 nov. 1991, nr 31, blz. 115.

Groot Automotives B.V., De/Halbertsma Deuren B.V., Rb. 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.

Gymna e.a./Optische Industrie "De Oude Delft" e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369.

Hagen, B.D.A./Schiesser International Nederland B.V., Rb. Utrecht, 30 dec. 1992, nr 15, blz. 49.

Halbertsma Deuren B.V./De Groot Automotives B.V., Rb. 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.

Haproma B.V./H.D. Voskamp e.a., Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 70, blz. 288.

Haze en Zoon B.V., J.J., e.a./Daimler-Benz A.G. e.a., Hoge Raad, 27 jan. 1995, nr 88, blz. 349.

Hemels Wijers Van der Hart B.V./H.W. Hendriks, h.o.d.n. HWH Reclame Adviesbureau, Hof Amsterdam, 31 maart 1994, nr 66, blz. 278.

Hendriks, H.W., h.o.d.n. HWH Reclame Adviesbureau/Hemels Wijers Van der Hart B.V., Hof Amsterdam 31 maart 1994, nr 66, blz. 278.

Hengelsporthuis H. Bruins V.o.f. e.a./Kevin Nash Tackle Ltd., Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 16 nov. 1992, nr 79, blz. 309.

Hij Herenmode B.V./R. Khayat, Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

Hody, J., e.a./Motorest N.V., Benelux-Gerechtshof, 13 dec. 1994, nr 43, blz. 170.

Hooge, Ir J. de, h.o.d.n. Geatec Engineering/Geatec B.V., Kr. Amsterdam, 14 juli 1993, nr 59, blz. 226.

Horizon Textiel Recycling B.V./Horizon Europe Inc., Kr. Apeldoorn, 29 sept. 1993, nr 60, blz. 227.

Hugo Vogelsang Fass- und Maschinenbau GmbH/De Boer Stalrichtingen B.V., Hoge Raad, 31 dec. 1993, nr 27, blz. 100.

Hupkens, J./Chr.M. van Ginneken, Hoge Raad, 27 mei 1994, nr 25, blz. 73.

HWH Reclame Adviesbureau, H.W. Willems, h.o.d.n./Hemels Wijers Van der Hart B.V., Hof Amsterdam 31 maart 1994, nr 66, blz. 278.

Hydrauliek Techniek Emmen B.V./Persluchtring Advies B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 25 febr. 1994, nr 52, blz. 210.

Ibink, M./V.o.f. Fa. J.E. Ibink & Zn., Hof Amsterdam, 14 juli 1994, nr 61, blz. 227.

Ideal-Standard GmbH e.a./IHT Internationale Heiztechnik GmbH e.a., Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 22 juni 1994, nr 39, blz. 142.

IHT Internationale Heiztechnik GmbH e.a./Ideal-Standard GmbH e.a., Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 22 juni 1994, nr 39, blz. 142.

Institut National des Appellations d'Origine/J.Th. van Alst, Hof 's-Hertogenbosch, 26 jan. 1994, nr 99, blz. 380.

Interstar Modes B.V./Beckers Nederland B.V., Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 17 febr. 1992, nr 36, blz. 133.

Isover Saint-Gobain e.a./J.C.P.M. van Gorkom e.a., Hof 's-Gravenhage, 16 juni 1994, nr 35, blz. 130.

Italdibipack S.p.A./F. Torre e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 sept. 1993, nr 3, blz. 15.

Italiaanse Republiek/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18 febr. 1992, nr 102, blz. 402.

Jager, A. de/Carrera S.p.A. e.a., Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr 77, blz. 301.

Jako Landbouwmachines B.V./Vredo Dodewaard B.V., Hof 's-Gravenhage, 3 febr. 1994, nr 34, blz. 129.

Jcantex B.V./Ursula Linden GmbH, Hoge Raad, 28 okt. 1994, nr 76, blz. 301.

Jong, F.Th. 't, h.o.d.n. Agio Uitzendbureau/Agio Sigarenfabrieken N.V., Hof Arnhem, 23 febr. 1993, nr 55, blz. 218.

"Kaatje bij de Sluis", B.V./Kaatje C.V. e.a., Hof Amsterdam, 5 dec. 1991, nr 14, blz. 46.

Kaderschool voor Rij-instructeurs B.V. e.a./Vereniging van gedupeerde rijsschoolhouders Kantelberg e.a., Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 6 jan. 1994, nr 57, blz. 223.

Kantelberg, Vereniging van gedupeerde rijsschoolhouders, e.a./Kaderschool voor Rij-instructeurs B.V. e.a., Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 6 jan. 1994, nr 57, blz. 223.

Kirin Amgen Inc/Boehringer Mannheim GmbH e.a., Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.

Karma Design B.V./K. van Staple e.a., Hof 's-Hertogenbosch, 16 febr. 1993, nr 9, blz. 29.

Keck, B., e.a., Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 24 nov. 1993, nr 38, blz. 136.

Kevin Nash Tackle Ltd./Hengelsporthuis H. Bruins V.o.f. e.a., Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 16 nov. 1992, nr 79, blz. 309.

Khayat, R./Hij Herenmode B.V., Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

Kimberly Clark Corp./Proctor & Gamble e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, nr 95, blz. 371.

Kirkpatrick S.P.L.R., Office, e.a./Benelux Merkenbureau, Hof 's-Gravenhage, 7 april 1994, nr 37, blz. 134.

Klerk, A.G. de/Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO, Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 49, blz. 200.

zone ten opzichte van een ouder merk irrelevant; Megazone kan in de Benelux laserspellen in voldoende mate onderscheiden; Megazone en The Zone stemmen overeen; Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

-, Ook indien daarmee de naam van de ontwerper is bedoeld, kan Rian Rucci als merk worden gebruikt; gebruik van het beeldmerk zonder cirkel met dubbele R is geen rechtshandhavend gebruik van het ingeschreven merk; doorhaling bevelen; onderscheidende kracht van Rian Rucci is gering; teken Renato Nucci wekt geen associaties op; Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

-, Heartbreakers gebruikt vóór depot van woordmerk Breaker's; beroep op nietigheid zal slagen; Breaker's en Heartbreakers stemmen overeen; "pinda's" en "bewerkte pinda's en andere noten" zijn soortgelijk; verbod op handelsnaam "Breaker's" toegestaan; opgave afnemers geweigerd; Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.

-, Tekst "Now this is.... Music" is geschikt voor gebruik als merk en heeft door inburgering aan onderscheidende kracht gewonnen; "Now this is.... Classic" stemt overeen; V.o.f. kan samen met firmant die merkhoudster is, actie instellen; Hof Amsterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162 (met noot v. N.H.).

-, door oud-Peugeot-dealer o.m. door plaatsen van advertenties met woord Peugeot in nagenoeg hetzelfde lettertype; Rechtbank Arnhem, 28 april 1994, nr 17, blz. 52 (met noot D.W.F. V.).

-, Gebruik van namen van wijnen voor flatgebouwen tast exclusiviteit aan; verwording tot banale merken; bevel tot naamswijziging reeds verkocht gebouw geweigerd; vordering m.b.t. later gedeponeerd, niet-gebruikt merk geweigerd; Rechtbank Brugge, Afd. Oostende, 5 sept. 1991, nr 89, blz. 350.

-, Ferrari is een algemeen bekend merk, ondanks onder meer sinds 1971 gelijktijdig gedogen van merk Ferrari voor "spumante"; er is gevaar voor verwarring; soortgelijkheid van eau de toilette met brillen enz. gelet op bestemming, mode-artikelen; herkomstverwarring; Ferrari Cuvée is geen gebruik van merk Ferrari van verweerder; werkelijke schade niet aangetoond; vrijwaring; Rechtbank Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344 (met noten D.W.F. V.).

-, De handelsnaam Renthouse Netherlands wekt verwarring met Renthouse International; er is ook -; schadebeperking door doorschakeling van de telefoon van gedaagde naar eiseres; opgave afnemers geweigerd; Pres. Rechtbank Amsterdam, 2 juni 1994, nr 101, blz. 386.

-, Bevoegdheid President t.a.v. Belgische gedaagde; terughoudendheid m.b.t. voorzieningen in het buitenland; Nederlandse rechtssfeer is te weinig betrokken bij de gevraagde voorzieningen; geen auteursrecht bij eiser; opheffing beslag; geen - t.a.v. niet-gedeponeerde verpakkingen; vullen zakjes voor derden niet onrechtmatig; Pres. Rechtbank Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

-, Geen bescherming voor niet in conclusies opgenomen varianten; verbod merkgebruik na verbreking samenwerking; merk Sonopuls is zwak, Pulson is niet overeenstemmend; geen vormmerkbescherming, nu identieke vormen onder ander merk worden verhandeld; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369 (met noot Ste.).

-, Geen gebruik van "Kantelberg" door vereniging in economisch verkeer; geen -; geen handelsnaaminbreuk; Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 6 jan. 1994, nr 57, blz. 223.

-, Verlies aan "uniqueness" en associatief vermogen van een merk onvoldoende om mogelijkheid van schade aan te nemen, mede gezien overige omstandigheden; gebruik van "Red Hot" voor kleding resp. frikadellen; Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 17 febr. 1992, nr 36, blz. 133.

-, Dino Shoes stemt overeen met het merk Sino Shoes; ook de handelsnaam maakt inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Sino; Dino heeft geen "beter recht"; geen rechtsgeldige overdracht handelsnaam; Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 14 mei 1992, nr 8, blz. 27.

-, De Sense-fles voor vloeibaar frituurvet maakt inbreuk op zowel modelrecht als (vorm)merkrecht; Pres. Rechtbank Utrecht, 25 jan. 1994, nr 78, blz. 304 (met noot S.B.).

-, Pascofix en Lascofix voor kleefstof stemmen overeen; spoedeisend belang aanwezig; opgave afnemers; concurrentieverbod beperkt tot 6 maanden; Pres. Rechtbank Zutphen; 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

-, zie, E.-M. Bastian, en R. Knaak, Der Markenverletzungsprozess in Ländern der Europäischen Gemeinschaft - Ergebnisse einer rechtstatsächlich-rechtsvergleichenden Untersuchung, *GRUR Int.* 1993, blz. 515-526.

Merklicentie, zie licentie, merk.

Merkoverdracht, Geen ongeoorloofde belemmering van intra-communautaire handel bij verbod tot gebruik van het merk "Ideal Standard" voor verwarmingsinstallaties in Duitsland, gevorderd door een zusteronderneming van de maatschappij die in Frankrijk het merk aan de producent van de verwarmingsinstallaties heeft overgedragen; Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 22 juni 1994, nr 39, blz. 142.

-, Depot merk Batricar door Vernooij, als distributeur van Batricar Ltd., te kwader trouw; bevel tot overdracht merk "Batricar" en verbod op gebruik; Pres. Rechtbank Breda, 9 sept. 1994, nr 56, blz. 221 (met noot Ste.).

Merkovereenstemming, "HWH Advertising & Direct Marketing Buro" in advertenties gebruikt, wekt de indruk dat HWH, een deel van, de naam van de onderneming vormt; er is gevaar voor verwarring; - is daardoor niet meer relevant; Hof Amsterdam, 31 maart 1994, nr 66, blz. 279.

Method and device for processing chocolate mass, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.

Metselprofiel II, zie Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 70, blz. 288.

Michelin, zie Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1994, nr 64, blz. 246.

Micro-organismen, zie Verdrag van Boedapest, officiële mededeling, blz. 199.

-, IJsland is toetreden tot het Verdrag van Boedapest, zie officiële mededeling, blz. 155.

Middellijke octrooiinbreuk, Inbreukverbod niet gevorderd door licentiehoudster; vordering licentiehoudster t.a.v. wanpresentie verwezen; verbod indirecte octrooiinbreuk afgewezen; bevel opgave afnemers geweigerd nu geen terughalingsbevel is gevorderd; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

Milieu, zie G. Keil, Umweltschutz als Patenthindernis, *GRUR* 1993, blz. 705-711.

Milieu Reclame Code, Logo "Der Grüne Punkt" is geen milieuaanduiding in de zin van de -; in Duitsland rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen moeten ook in Nederland op de markt kunnen worden gebracht; geen misleiding Nederlands publiek; Reclame Code Commissie, 15 juni 1993, nr 22, blz. 60.

Misbruik (van merkrecht), Non-usus niet aangenomen; gedragingen die kwade trouw van het depot opleveren, kunnen niet ná de daarvoor in de BMW gegeven periode als onrechtmatige daden worden aangemerkt; geen - van merkrecht; terughalbevel geweigerd; Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr 77, blz. 301.

Misbruik procesrecht, Verzoek om getuigenverhoor is geen misbruik van procesrecht; voldoende belang bij horen van getuigen in nietigheidsprocedure naast parallelle getuigenverhoor in Europese oppositieprocedure; Hof 's-Gravenhage, 16 juni 1994, nr 35, blz. 130.

Misleidende reclame, zie reclame.

Misleiding, De stichting, die de activiteiten van de maatschap voortzet, mag de handelsnaam "Bakkenist..." blijven voeren, nu de maatschap na het uitreden van Bakkenist diens geslachtsnaam zonder tijdslimiet mocht blijven voeren; geen - ten aanzien van de eigendom van de onderneming; geen merkdepot te kwader trouw; aanspannen tuchtprocedure door Bakkenist niet onzorgvuldig; Hof Amsterdam, 30 dec. 1993, nr 82, blz. 318 (met noot S.B.).

-, Gebruik van "homeopatheek" is misleidend t.a.v. de onder die naam aangeprezen niet-homeopathische middelen; nietigheid van het misleidende merk "homeopatheek" kan

- door Nehoma als belanghebbende worden ingeroepen; Hof 's-Hertogenbosch, 4 jan. 1994, nr 10, blz. 32 (met noot v. N.H.).
- , De geplaatste *rectificaties* zijn geen behoorlijke voldoening aan het veroordelend vonnis; naleving van een vonnis behoort correct en te goeder trouw te geschieden; afwachten van resultaat onderhandelingen met mogelijkheid dat termijn van vonnis wordt overschreden, komt voor risico van Kortman; Pres. Rechtbank Breda, 29 juli 1993, nr 106, blz. 428 (met noot C.v.N.).
 - , Logo "Der Grüne Punkt" is geen milieu-aanduiding in de zin van de Milieu Reclame Code; in Duitsland rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen moeten ook in Nederland op de markt kunnen worden gebracht; geen – Nederlands publiek; Reclame Code Commissie, 15 juni 1993, nr 22, blz. 60.
 - Mobiliteitspas, zie Rechtbank Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16 (met noot D.W.F. V.).
 - Modelbescherming, zie P.A.O. cursus Europees Modellenrecht, mededeling, blz. 147/8.
 - , Th. Melzer, Das Haages Musterabkommen – Vorteile, Grenzen und Zukunft, *Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht*, 1994, blz. 43-52.
 - Modeldepot, Geen inbreuk door verkoop in Nederland van geöctrooïeerde zaken vanuit Bulgarije naar Duitsland; nieuwheid model; eisen –; technisch effect; eigen en oorspronkelijk karakter fietsendrager; verbod beperkt tot Nederland, Duitsland en Bulgarije; afnemerslijst; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.
 - Modelinbreuk, Algemene beschrijving bij modeldepot te vaag; vordering tot modelbescherming in andere landen geweigerd o.m. gezien probleem om in kort geding de inhoud van modelrecht aldaar vast te stellen; Hof Arnhem, 13 sept. 1994, nr 91, blz. 354.
 - , Gedeponeerde modellen waren niet nieuw; namaken, invoeren enz. op zichzelf niet onrechtmatig; gevaar voor verwarring niet aannemelijk; Hof 's-Gravenhage, 9 sept. 1993, nr 18, blz. 56.
 - , De Inline-buis is een oorspronkelijk werk met een eigen persoonlijk karakter; uit de technische functie van de sleuven volgt niet dat o.m. plaatsing van de sleuven op de hoeken van de buis van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten; de Linea Reacta-buis is een nabootsing in iets gewijzigde vorm; verbod o.g.v. onrechtmatige daad niet toewijsbaar nu Inline-buis niet als model is gedeponoord; schadevoorschot geweigerd; Hof 's-Hertogenbosch, 16 febr. 1993, nr 9, blz. 29.
 - , Ook voor buiten de Benelux gevestigde partijen die er niet op bedacht hoeven te zijn dat het ontbreken van een Benelux model depot aan een vordering in de weg staat, geldt art. 14, lid 5 BTMW; ongeoorloofde mededinging in zoverre De Bie na het beëindigen van de contractuele relatie, gebruik heeft gemaakt van de voorsprong ten opzichte van concurrenten die hij door uitwisseling van gegevens heeft verkregen; Hof 's-Hertogenbosch, 9 nov. 1994, nr 80, blz. 312 (met noot D.W.F. V.).
 - , De beperking van art. 14, lid 5 is onredelijk ten opzichte van buitenlanders en ook onredelijk bij evidente slaafse namaak; onrechtmatig handelen door stelselmatige namaak van een serie produkten; Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 16 nov. 1992, nr 79, blz. 309 (met noot D.W.F. V.).
 - , De Sense-fles voor vloeibaar frituurvet maakt inbreuk op zowel modelrecht als (vorm)merkrecht: Pres. Rechtbank Utrecht, 25 jan. 1994, nr 78, blz. 304 (met noot S.B.).
 - Modellenschikking van 's-Gravenhage, toetreding Slovenië, zie officiële mededeling, blz. 39.
 - , zie W.T. Freyer III, More Bang for your design protection money: A report on the Hague Agreement third meeting of Experts, *Journal of the Patent and Trademark Office Society* 1994, blz. 91-115.
 - Modelrecht, zie P.A.O.-cursussen, mededeling, blz. 63.
 - Moldavië en het Verdrag van Boedapest, zie officiële mededeling, blz. 199.
 - MS-Dos en Windows, zie Pres. Rechtbank Arnhem, 24 jan. 1995, nr 104, blz. 420.

München, Verdrag van – inzake de verlening van Europese octrooien, zie Europees Octrooi Verdrag van –.

- Nabootsing, Gedeponeerde modellen waren niet nieuw; namaken, invoeren enz. op zichzelf niet onrechtmatig; gevaar voor verwarring niet aannemelijk; Hof 's-Gravenhage, 9 sept. 1993, nr 18, blz. 56.
- , Het bed van Etesmi mist onderscheidend vermogen; geen slaafse –; Pres.: geen spoedeisend belang; Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 47, blz. 186.
 - , Ook voor buiten de Benelux gevestigde partijen die er niet op bedacht hoeven te zijn dat het ontbreken van een Benelux model depot aan een vordering in de weg staat, geldt art. 14, lid 5 BTMW; ongeoorloofde mededinging in zoverre De Bie na het beëindigen van de contractuele relatie, gebruik heeft gemaakt van de voorsprong ten opzichte van concurrenten die hij door uitwisseling van gegevens heeft verkregen; Hof 's-Hertogenbosch, 9 nov. 1994, nr 80, blz. 312 (met noot D.W.F. V.).
 - , Slaafse – van niet-gedeponeerde modellen, noot van Prof. Mr D.W.F. Verkade onder Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 16 nov. 1992, nr 79, blz. 309.
 - , De beperking van art. 14, lid 5 is onredelijk ten opzichte van buitenlanders en ook onredelijk bij evidente slaafse namaak; onrechtmatig handelen door stelselmatige namaak van een serie produkten; Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 16 nov. 1992, nr 79, blz. 309 (met noot D.W.F. V.).
 - , zie M.A. Arigucci, Counterfeiting. A worldwide scenario, *IP World* febr. 1994, blz. 11/5 en *Trademark World* febr. 1994, blz. 24/9 en D.P. Harvey, Efforts under GATT, WIPO and the multinational organisations against trademark counterfeiting, *European Intellectual Property Review* 1993, blz. 446-451.
 - Nakoming vonnis en betekening, noot van Prof. Mr C.J.J.C. van Nispen, onder Pres. Rechtbank Breda, 29 juli 1993, nr 106, blz. 428.
 - Naleving vonnis, De geplaatste *rectificaties* zijn geen behoorlijke voldoening aan het veroordelend vonnis; naleving van een vonnis behoort correct en te goeder trouw te geschieden; afwachten van resultaat onderhandelingen met mogelijkheid dat termijn van vonnis wordt overschreden, komt voor risico van Kortman; Pres. Rechtbank Breda, 29 juli 1993, nr 106, blz. 428 (met noot C.v.N.).
 - Nederlandse Antillen, zie Mr M.M. Slotboom, Het Auping-arrest: de EG-uitputtingsleer en het LGO-Associatieregime, artikel van, blz. 235/7.
 - Nederlandse vertalingen van Europese octrooien, artikel van Ir L.C. de Bruin, Mr Ir J.H.F. Winckels, Mr Ir J.H.F. de Vries en Ir A. Ferguson, blz. 394-400.
 - Neutral I, zie Pres. Rechtbank Breda, 1 juni 1993, nr 105, blz. 422.
 - Neutral II, zie Pres. Rechtbank Breda, 29 juli 1993, nr 106, blz. 428 (met noot C.v.N.).
 - Nice, zie Overeenkomst van –.
 - Nietig- of vervallenverklaring en bevel tot doorhaling (uitvoerbaar bij voorraad), noot van Prof. Mr D.W.F. Verkade onder Rechtbank Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16.
 - Nietigheid (merk), Heartbreakers gebruikt vóór depot van woordmerk Breaker's; beroep op – zal slagen; Breaker's en Heartbreakers stemmen overeen; "pinda's" en "bewerkte pinda's en andere noten" zijn soortgelijk; verbod op handelsnaam "Breaker's" toewijsbaar; opgave afnemers geweigerd; Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.
 - (merk), Gebruik van "homeopatheek" is misleidend t.a.v. de onder die naam aangeprezen niet-homeopathische middelen; – van het misleidende merk "homeopatheek" kan door Nehoma als belanghebbende worden ingeroepen; Hof 's-Hertogenbosch, 4 jan. 1994, nr 10, blz. 32 (met noot v. N.H.).
 - (merk), Het Instituut is belanghebbende; Champ de Lux is een nietig merk wegens associatie met champagne; verbod beperkt tot mousserende wijn; Hof 's-Hertogenbosch, 26 jan. 1994, nr 99, blz. 380.

President Rechtbank 's-Gravenhage

4 juni 1993, nr 92, blz. 356 (P. Boldsen/B.V. Handelmaatschappij L. de Wilt Gehahuis e.a.) (Ozonex/Exozon)

President Rechtbank Arnhem

24 jan. 1995, nr 104, blz. 420 (Microsoft Corporation e.a./T.M.C. Automatisering B.V.) (MS-Dos en Windows)

VI. PRIVAATRECHT

Onrechtmatige daad

Hof 's-Gravenhage

7 juli 1994, nr 47, blz. 186 (Etesmi-J.W. Koch B.V./Avek B.V., De Staat der Nederlanden en N.V. Nederlands Inkoopcentrum NIC) (manschappenbedden)

Hof 's-Hertogenbosch

4 jan. 1994, nr 10, blz. 32 (Vereniging "Nehoma"/YBM Consumer Products B.V.) (Homeopatheek)

President Rechtbank Breda

1 juni 1993, nr 105, blz. 422 (Proctor & Gamble Benelux N.V./Kortman Intradal B.V.) (Rectificatie Neutralreclame I)
29 juli 1993, nr 106, blz. 428 (Kortman Intradal B.V./Proctor & Gamble Benelux N.V.) (Rectificatie Neutralreclame II)

President Rechtbank 's-Gravenhage

4 juni 1993, nr 92, blz. 356 (Preben Boldsen/B.V. Handelsmaatschappij L. De Wilt Gehahuis) (Ozonex/Exozon)

President Rechtbank Leeuwarden

8 maart 1994, nr 21, blz. 59 (Marianne Mode B.V./Restpost Holding B.V.) (Pilar P; merkartikel met zeer lichte rookschade)

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN DE RECHTER EN DE RECLAME CODE COMMISSIE, GERANGSCHIKT NAAR DE PARTIJEN

Agio Sigarenfabrieken N.V./F.Th 't Jong, h.o.d.n. Agio Uitzendbureau, Hof Arnhem, 23 febr. 1993, nr 55, blz. 218.
Alst, J.Th. van/Institut National des Appellations d'Origine, Hof 's-Hertogenbosch, 26 jan. 1994, nr 99, blz. 380.
Alternatieve Konsumentenbond, De/Mars B.V., Reclame Code Commissie, 15 juni 1993, nr 22, blz. 60.
Anza Holland B.V./Van Beelen Industrie en Handel B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 17 mei 1994, nr 71, blz. 293.
Applied Research Systems ARS Holding N.V./Organon International B.V. e.a., Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.
Aquarius B.V./Richard van Seenus Nederland B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.
Arcade Distribution and Services B.V./V.o.f. EVA e.a., Hof Amsterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162.
Auto Holland B.V./Spinder Products B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.
Avek B.V. e.a./Etesmi-J.W. Koch B.V., Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 47, blz. 186.
Bakkenist, S.C./Stichting Beheer Bakkenist Groep e.a., Hof Amsterdam, 30 dec. 1993, nr 82, blz. 318.
Batricar Limited e.a./P.G. Vernooij e.a., Pres. Rb. Breda, 9 sept. 1994, nr 56, blz. 221.
Beau Regard e.a., h.o.d.n. Immo Ostendia/Groupement Foncier Agricole des Vignobles du Baron Philippe de Rothschild, Rb. Brugge, Afd. Oostende, 5 sept. 1991, nr 89, blz. 350.
Bech, S.M./Care Design e.a., Hof 's-Gravenhage, 17 maart 1994, nr 83, blz. 327.
Beckers Nederland B.V./Interstar Modes B.V., Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 17 febr. 1992, nr 36, blz. 133.
Beelen Industrie en Handel B.V., Van/Anza Holland B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 17 mei 1994, nr 71, blz. 293.

VII. KWEKERSRECHT

President Rechtbank Amsterdam

5 jan. 1995, nr 107, blz. 432 (De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. e.a./V.o.f. Gebr. Van der Knaap e.a.) (Ruimeva-rozen)

VIII. MEDEDINGINGSRECHT

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

24 nov. 1993, nr 38, blz. 136 (Strafzaak tegen B. Keck e.a.)
22 juni 1994, nr 39, blz. 142 (IHT Internationale Heiztechnik GmbH e.a./Ideal-Standard GmbH e.a.)

B. RECLAME CODE COMMISSIE

Reclame Code Commissie

15 juni 1993, nr 22, blz. 60 (De Alternatieve Konsumentenbond/Mars B.V.) (Der Grüne Punkt)

C. OCTROOIRAAD

Afdeling van Beroep

3 nov. 1992, nr 23, blz. 61
12 aug. 1993, nr 24, blz. 62 (zakkenfilter)
12 aug. 1993, nr 28, blz. 107
30 aug. 1993, nr 29, blz. 108
19 mei 1994, nr 30, blz. 109
3 aug. 1994, nr 62, blz. 229 (flunisolid)
29 sept. 1994, nr 48, blz. 188 (opeising)
15 juni 1995, nr 68, blz. 282
12 juli 1995, nr 67, blz. 280
21 aug. 1995, nr 108, blz. 434

Benelux Merkenbureau/Office Kirkpatrick S.P.L.R. e.a., Hof 's-Gravenhage, 7 april 1994, nr 37, blz. 134.
Bie, M. de/Inneal Toireacht Teicneolaíochta Teoranta, h.o.d.n. Powerflow Electronics, Hof 's-Hertogenbosch, 9 nov. 1994, nr 80, blz. 312.
Bijl e.a., H.J./C.H. Boehringer Sohn, Rb. Leeuwarden, 3 nov. 1994, nr 97, blz. 377.
Boehringer Mannheim GmbH e.a./Kirin Amgen Inc., Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.
Boehringer Sohn, C.H./H.J. Bijl e.a., Rb. Leeuwarden, 3 nov. 1994, nr 97, blz. 377.
Boer Stalinrichtingen B.V., De/Hugo Vogelsang Fass- und Maschinenbau GmbH, Hoge Raad, 31 dec. 1993, nr 27, blz. 100.
Boer Tenten B.V., De/J. v.d. Zee, Rb. Utrecht, 3 maart 1993, nr 75, blz. 299.
Boldsen, P./B.V. Handelmaatschappij L. de Wilt Gehahuis e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 juni 1993, nr 92, blz. 356.
Bom Beheer B.V., P.L.J./Venkon Tuinbouwkassen B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 16 juli 1993, nr 12, blz. 41.
Broekhof Verpakkingen B.V. e.a./Mobero B.V., Hof 's-Gravenhage, 8 sept. 1994, nr 58, blz. 223.
Bruine de Bruin B.V., Technisch Bureau W.M., e.a./Poot Lichtenergie B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1993, nr 11, blz. 39.
Burg B.V., De/N.V. Oliefabrieken Debeil, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 febr. 1992, nr 74, blz. 297.
Care Design e.a./S.M. Bech, Hof 's-Gravenhage, 17 maart 1994, nr 83, blz. 327.
Carrera S.p.A. e.a./A. de Jager, Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr 77, blz. 301.
CD en Filmiland Eindhoven B.V./Video Nederland B.V., Rb. 's-Hertogenbosch, 26 aug. 1994, nr 73, blz. 296.

Rechtbank Brugge

5 sept. 1991, nr 89, blz. 350 (Groupement Foncier Agricole des Vignobles du Baron Philippe de Rothschild/Beau Regard e.a.) (wijnchâteau-namen voor flatgebouwen)

Rechtbank Brussel

27 jan. 1992, nr 86, blz. 344 (Ferrari S.p.A./Ferrari F. LLi Lunelli S.p.A. e.a.) (Ferrari-auto's en luxe-goederen/Ferrari-eaux de toilette en parfums)

Rechtbank Dordrecht

2 febr. 1994, nr 6, blz. 22 (Sara Lee/DE N.V. e.a./Univend Group B.V. e.a.) (DECAFÉ/DECAF)

Rechtbank 's-Hertogenbosch

26 aug. 1994, nr 73, blz. 296 (Video Nederland B.V./CD en Filmland Eindhoven B.V.) (woord- en beeldmerken Videoland/Filmland)

Rechtbank Leeuwarden

3 nov. 1994, nr 97, blz. 377 (C.H. Boehringer Sohn/H.J. Bijl e.a.) (Atrovent/Atrovit en Atruvit)

Rechtbank Rotterdam

26 maart 1993, nr 16, blz. 50 (Sony Overseas S.A. e.a./System Engineering & Components International B.V.) (Sony/Soniquench)

Rechtbank Utrecht

30 dec. 1992, nr 15, blz. 49 (B.D.A. Hagen/Schiesser International Nederland B.V.) (Blue Bird)
3 maart 1993, nr 75, blz. 299 (De Boer Tenten B.V./J. v.d. Zee) (De Spiegeltent)

Rechtbank Zwolle

13 april 1994, nr 4, blz. 16 (Multi Tank Card B.V./Travel Card Nederland B.V.) (Mobiliteitspas)

President Rechtbank Breda

9 sept. 1994, nr 56, blz. 221 (P.G. Vernooij e.a./Batricar Limited e.a.)

Voorzitter Rechtbank Brussel

11 mei 1993, nr 98, blz. 379 (DC Comics/P. de Froidmont-Hauwaert) (Batman/Bêteman)

President Rechtbank Dordrecht

11 jan. 1994, nr 90, blz. 352 (C.V. Verstegen's Specerijenhandel en Fabriek van Conserveermiddelen/W. van Oordt & Co. B.V. e.a.) (Slagers- versus Epico-kruidenzakjes; Verstegen versus Van Oordt en Noordam)

President Rechtbank 's-Gravenhage

4 febr. 1992, nr 74, blz. 297 (N.V. Oliefabrieken Debeil/De Burg B.V.) (slaolie-flessen)

President Rechtbank 's-Hertogenbosch

17 febr. 1992, nr 36, blz. 133 (Interstar Modes B.V./Beckers Nederland B.V.) (Red Hot)
14 mei 1992, nr 8, blz. 27 (Sino Shoetrade International B.V./Dino Shoes Portugal B.V.)
6 jan. 1994, nr 57, blz. 223 (Kaderschool voor Rij-instructeurs B.V. e.a./Vereniging van gedupeerde rijsschoolhouders Kantelberg e.a.)

President Rechtbank Utrecht

22 dec. 1992, nr 5, blz. 20 (Sanofi Bio-Industries GmbH/C.A. Lekkerkerker) (Biogarde/Boerengarde)
25 jan. 1994, nr 78, blz. 304 (Unilever N.V. e.a./Van Dijk Food Products B.V.) (Diamant-fles/Sense-fles)

President Rechtbank Zutphen

2 nov. 1993, nr 87, blz. 346 (Pascomex AG/Chr. Willemsen) (Pascofix/Lascofix)

III. MODELLENRECHT**Hof Arnhem**

13 sept. 1994, nr 91, blz. 354 (Fosch Creatlon B.V./Genap Texabouw B.V. e.a.) (folie, met een laag korrelvormig materiaal)

Hof 's-Gravenhage

9 sept. 1993, nr 18, blz. 56 (Shetland International Boats Ltd. e.a./B.V. Nautica Sport Nederland e.a.)
8 sept. 1994, nr 58, blz. 223 (Broekhof Verpakkingen B.V. e.a./Mobrero B.V.) (koppelstukken)

Hof 's-Hertogenbosch

9 nov. 1994, nr 80, blz. 312 (Inneal Toireacht Teicneolaiochta Teoranta Ltd./M. de Bie e.a.) (electronische tijdschakelaar)

President Rechtbank 's-Hertogenbosch

16 nov. 1992, nr 79, blz. 309 (Kevin Nash Tackle Ltd./Hengelsporthuis H. Bruins V.o.f. e.a.) (vistassen)

IV. HANDELSNAAMRECHT**Hof Amsterdam**

30 dec. 1993, nr 82, blz. 318 (S.C. Bakkenist/Stichting Beheer Bakkenist Groep e.a.)
31 maart 1994, nr 66, blz. 278 (Hemels Wijers Van der Hart B.V./H.W. Hendriks) (HWH als kenmerkend deel van de handelsnaam)
14 juli 1994, nr 61, blz. 227 (M. Ibink/V.o.f. Fa. J.E. Ibink & Zn.)

President Rechtbank Amsterdam

2 juni 1994, nr 101, blz. 386 (Renthouse International/T.E.C. Telefax Electronic Comp. Nederland e.a.) (Renthouse)

President Rechtbank Arnhem

28 april 1994, nr 19, blz. 57 (J.F.J. Dekker-Hagoort/A.C. Snel-van Droogenbroek) ('t Zonnetje als handelsnaam voor een zonnestudio)

President Rechtbank 's-Gravenhage

7 juli 1994, nr 81, blz. 316 (Kras Reizen B.V./Stichting De Nationale Sporttotalisator e.a.) (Krasreizen/Krasloterij)

Kantonrechter Amsterdam

14 juli 1993, nr 59, blz. 226 (Ir J. de Hooge/Geatec B.V.)

Kantonrechter Apeldoorn

29 sept. 1993, nr 60, blz. 227 (Horizon Textiel Recycling B.V./Horizon Europe Inc.)

Kantonrechter Harderwijk

28 juni 1993, nr 20, blz. 57 (V.o.f. Jan van Dijk/J.A. van Dijk Zuid B.V.)

V. AUTEURSRECHT**Hof Arnhem**

29 juni 1993, nr 44, blz. 175 (Relo International B.V. e.a./Furnitex Stoffe Vertriebs GmbH) (tuinmeubelbekleding)

Hof 's-Hertogenbosch

16 febr. 1993, nr 9, blz. 29 (K. van Stapele e.a./Karma Design B.V.) (Inline/Linea Recta)

Rechtbank 's-Gravenhage

8 juni 1994, nr 45, blz. 182 (B.V. Gebroeders van der Stroom/De Staat der Nederlanden en N.V. Nederlands Inkoopcentrum NIC) (offerte-aanvraag fauteuil)
8 juni 1994, nr 46, blz. 184 (Dauphin Benelux B.V./De Staat der Nederlanden en N.V. Nederlands Inkoopcentrum NIC) (offerte-aanvraag bureaustoelen)

- (merk), Recht op parodie doet geen afbreuk aan nietigheidsvordering op grond van BMW; associatiegevaar bij parodie duidelijk; Vz. Rechtbank Brussel, 11 mei 1993, nr 98, blz. 379.
- (octrooi), Ondanks lopende oppositieprocedure, heeft Jako, die geen partij is in de oppositie, belang bij snelle duidelijkheid over oordeel nationale rechter; belang bij voortzetting nietigheidsprocedure groter dan belang van Vredo bij schorsing; Hof 's-Gravenhage, 3 febr. 1994, nr 34, blz. 129.
- (octrooi), Verzoek om getuigenverhoor is geen misbruik van procesrecht; voldoende belang bij horen van getuigen in nietigheidsprocedure naast parallelle getuigenverhoren in Europese oppositieprocedure; Hof 's-Gravenhage, 16 juni 1994, nr 35, blz. 130.
- (octrooi), Bij strijd tussen een getekende uitvoering en de bewoordingen van de conclusie, is de conclusie doorslaggevend; de "blauwe" wagen vormt een technisch equivalent, de RAI-wagen maakt gebruik van het wezen van de uitvinding; geen ontoelaatbare verruiming na splitsing van de aanvraag; de conclusie bevat geen uitvinding, het octrooi wordt nietigverklaard; Rechtbank 's-Gravenhage, 17 april 1991, nr 50, blz. 203.
- (octrooi), Indien de Examiner aan een bezwarende passage een andere uitleg heeft gegeven, past de rechter grotere terughoudendheid; in casu heeft de Examiner de passage waarschijnlijk over het hoofd gezien; verbod geweigerd; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 3 mei 1993, nr 95, blz. 371.
- Nietigverklaring, Gedeeltelijke, noot van Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach onder Hof 's-Hertogenbosch, 4 jan. 1994, nr 10, blz. 32.
- Nieuwheid, noot van Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach onder Hof 's-Gravenhage, 21 nov. 1991, nr 31, blz. 115.
- (model), Gedeponeerde modellen waren niet nieuw; namen, invoeren enz. op zichzelf niet onrechtmatig; gevaar voor verwarring niet aannemelijk; Hof 's-Gravenhage, 9 sept. 1993, nr 18, blz. 56.
- (model), Geen inbreuk door verkoop in Nederland van geoctrooierde zaken vanuit Bulgarije naar Duitsland; – model; eisen modeldepot; technisch effect; eigen en oorspronkelijk karakter fietsendrager; verbod beperkt tot Nederland, Duitsland en Bulgarije; afnemerslijst; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.
- (octrooi), – van werkwijze te bepalen uitgaande van wat elk geschrift afzonderlijk de vakman openbaart, daarin begrepen datgene wat de vakman in het geschrift "meeleest"; Rechtbank 's-Gravenhage, 24 juni 1987, nr 69, blz. 287.
- (octrooi), De uitvoering van de "Safe"-stoel is als equivalent van de geoctrooierde maatregel inbreukmakend; voor-gebruik "Safe"-stoel niet aannemelijk; "Revab"- en "Utopia"-stoelen niet zondermeer nieuwheidsschadelijk, t.a.v. inventiviteit deskundigenbericht gelast; waarschijnlijk zal het octrooi na de Europese oppositie-procedure gewijzigd in stand blijven; voor stelling dat voor inbreukverbod geen plaats is bij niet te verwaarlozen kans dat het octrooi de oppositie niet ongeschonden zal overleven, bieden wet noch rechtspraak steun; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.
- (octrooi), Zakkenfilter voor de voorrangsdatum reeds openbaar bekend o.g.v. beperkte levering zonder geheimhoudingsplicht; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 12 aug. 1993, nr 24, blz. 62.
- (octrooi), zie K. Stamm, Abgrenzungen aus der Logik im Patentrecht. Beziehungen zwischen Inhalts- und Neuheitsbedingungen der Artikel 123(2) und 54 EPÜ, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1994, blz. 85-103 en M. Weaver, N. Perakis en J. Riolo, Novelty – current trends in the jurisprudence of the Boards of Appeal in the European Patent Office, *World Patent Information* 1993, blz. 81/4.
- Nigeria, toegetreden tot O.M.P.I., zie officiële mededeling, blz. 154.
- Nokprofiel met roedenkoppeling, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 juli 1993, nr 12, blz. 41.

Now this is Music, zie Hof Amsterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162 (met noot v. N.H.).

Octrooi, nr 0.029.630 (Europees), Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 17 mei 1994, nr 71, blz. 293.

- , nr 0.082.798 (Europees), Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 85, blz. 333.
- , nr 0.089.167 (Europees), Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 8 nov. 1994, nr 51, blz. 209.
- , nr 0.160.699 (Europees), Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.
- , nr 0.176.134 (Europees), Hof 's-Gravenhage, 16 juni 1994, nr 35, blz. 130.
- , nr 0.244.944 (Europees), Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 8 nov. 1994, nr 51, blz. 209.
- , nr 0.271.111 (Europees), Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 63, blz. 238.
- , nr 0.278.580 (Europees), Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 25 febr. 1994, nr 52, blz. 210.
- , nr 0.320.042 (Europees), Rechtbank 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.
- , nr 0.322.941 (Europees), Hof 's-Gravenhage, 3 febr. 1994, nr 34, blz. 129.
- , nr 0.325.003 (Europees), Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 20 aug. 1993, nr 11, blz. 39.
- , nr 0.334.440 (Europees), Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98.
- , nr 0.369.508 (Europees), Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 juli 1993, nr 12, blz. 41.
- , nr 0.424.788 (Europees), Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.
- , nr 0.442.544 (Europees), Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.
- , nr 0.512.650 (Europees), Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.
- , nr 162.073, Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.
- , nr 165.798, Rechtbank 's-Gravenhage, 24 juni 1987, nr 69, blz. 287.
- , nr 165.814, Hoge Raad, 31 dec. 1993, nr 27, blz. 100.
- , nr 177.713, Rechtbank 's-Gravenhage, 29 dec. 1993, nr 84, blz. 331.
- , nr 178.937, Hof 's-Gravenhage, 6 jan. 1994, nr 1, blz. 9.
- , nr 180.732, Hof 's-Gravenhage, 21 nov. 1991, nr 31, blz. 115.
- , nr 181.593, Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 70, blz. 288.
- , nr 183.280, Rechtbank 's-Gravenhage, 17 april 1991, nr 50, blz. 203.
- , nr 183.438, Hof 's-Gravenhage, 17 maart 1994, nr 83, blz. 327.
- , nr 184.572, Octrooiraad, Afd. van Beroep, 30 aug. 1993, nr 29, blz. 108.
- , nr 185.767, Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 21 sept. 1993, nr 3, blz. 15.
- , nr 187.240, Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.
- , nr 187.257, Octrooiraad, Afd. van Beroep, 29 sept. 1994, nr 48, blz. 188.
- , nr 189.241, Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.
- , nr 191.234, Octrooiraad, Afd. van Beroep, 3 aug. 1994, nr 62, blz. 229.
- , conclusie, zie A.W. White, The function and structure of patent claims, *European Intellectual Property Review* 1993, blz. 243/9.
- , verleningsprocedure, zie het artikel van Ir R. Hoijtink, De beschermingsomvang en de verleningsprocedure van het –, blz. 4-6
- , verleningsprocedure, zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, Over de beschermingsomvang van octrooien. Een korte reactie op het artikel van Ir R. Hoijtink, blz. 6-8 (gevolgd door Een reactie op een reactie van Ir R. Hoijtink).
- Octrooiaanvraag, nr 7605699, Octrooiraad, Afd. van Beroep, 3 aug. 1994, nr 62, blz. 229.

- , nr 7606915, Octrooiraad, Afd. van Beroep, 12 aug. 1993, nr 24, blz. 62.
- , nr 7712795, Octrooiraad, Afd. van Beroep, 30 aug. 1993, nr 29, blz. 108.
- , nr 7901841, Octrooiraad, Afd. van Beroep, 3 nov. 1992, nr 23, blz. 61.
- , nr 8004396, Hof 's-Gravenhage, 6 jan. 1994, nr 1, blz. 9.
- , nr 8104482, Octrooiraad, Afd. van Beroep, 19 mei 1994, nr 30, blz. 109.
- , nr 8105155, Octrooiraad, Afd. van Beroep, 29 sept. 1994, nr 48, blz. 188.
- , nr 8320060, Octrooiraad, Afd. van Beroep, 12 aug. 1993, nr 28, blz. 107.
- Octrooibescherming, zie Lack of information a major barrier to increased use of patents in Europe, mededeling, blz. 36.
- , Uitleg octrooi; met inachtneming van rechtszekerheid van derden moet een voor redelijke bescherming te beperkte uitleg worden vermeden; gebrek aan duidelijkheid in het octrooi-schrift werkt daarbij in beginsel ten nadele van de octrooihouder; raadpleging van het verleningsdossier, voor uitleg ten voordele van de octrooihouder niet uitgesloten, doch met terughoudendheid; Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 85, blz. 333.
- , zie Mr J.B. van Benthem, Das europäische Patentsystem muss durch ein nationales System ergänzt werden, *GRUR Int.* 1993, blz. 593/5; J.-L. Comte, Internationale Harmonisierung des Äquivalenzbegriffs, *Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht* 1994, blz. 7-10; G. Keil, Umweltschutz als Patenthindernis, *GRUR* 1993, blz. 705-711 en P. Kurz, Die berühmtesten Patentprüfe – drei biografische Skizzen, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1994, blz. 112-123.
- Octrooigemachtigde, zie het artikel van Ir L.C. de Bruijn, Mr Ir J.H.F. Winckels, Mr Ir J.H.F. de Vries en Ir A. Ferguson, Nederlandse vertalingen van Europese octrooiën, blz. 394-400.
- , zie het artikel van Mr R.W. Holzhauer LL.M., Vertalen, waarmerken en octrooirecht, blz. 68-73.
- , zie de Reactie van Mr R.W. Holzhauer, De taal meester, blz. 400/1.
- , zie het artikel van Mr R. Laret, Het waarmerk van de –n nader bezien, blz. 391/4.
- , Nederlands examen resp. proeve voor –, officiële mededeling, blz. 2-3, 199 en 235.
- , zie L.D. Østerborg, Der Europäische Patentvertreter – ein neuer Beruf, ein neuer Berufsstand, *GRUR Int.*, blz. 193-201 en The European Patent Attorney – A New Profession, *IIC* 1994, blz. 313-332.
- Octrooiinbreuk, Hof: grote kans dat octrooi wordt herroepen omdat het niet wordt gedekt door de aanvraag; gebruik van AREV's is een essentieel kenmerk; gebruik van andere expressievectoren maakt geen inbreuk; *H.R.*: gebruik van andere vectoren door Hof beschouwd als niet beantwoordend aan het wezen van de uitvinding; *Pres.*: onderzoekingen dienen tot vaststellen toepasbaarheid van de uitvinding; daaraan doet niet af dat resultaten t.z.t. mede kunnen worden gebruikt bij registratie als geneesmiddel; Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.
- , Oordeel dat instemming met opschorting executie niet gelijk staat aan toestemming voor verhandeling is niet in strijd met de rechtspraak van het Europese Hof; inbreuk verbod i.v.m. kans op herroeping of nietigverklaring hoort alleen dan achterwege te blijven als aannemelijk is dat het octrooi ten gevolge van fouten van de Oppositie-afdeling of van het niet in aanmerking nemen van belangrijk materiaal, in stand is gebleven; beschermen van patiëntenbelangen behoort niet te geschieden door –; *Hof*: ook na eerst afwachten van beslissing in oppositie blijft spoedeisend belang aanwezig; onderzoek naar tweede medische indicatie valt onder de exceptie van art. 30, lid 3 Row; Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.
- , Slechts in één geval aannemelijk dat geoctrooieerd laminaat kort voor de prioriteitsdatum in handen van derden is gekomen en door deze is onderzocht; evenwel kans dat octrooi

- nietig wordt verklaard niet zodanig dat inbreukvordering wordt ontzegd; Hof 's-Gravenhage, 21 nov. 1991, nr 31, blz. 115 (met noot v. N.H.).
- , Spoedeisend belang bij verbod handelingen kort vóór expiratie octrooi; dwanglicentie heeft tegenover octrooihouder eerst effect na inschrijving; afleveren van cimetidine houdende geneesmiddelen aan College ter beoordeling van geneesmiddelen tijdens looptijd octrooi levert – op; door moratorium wordt SKF in dezelfde positie gebracht als wanneer Centrafarm de octrooirechten ten volle had gerespecteerd; schadevergoeding bij wege van verbod na afloop octrooi; geen strijd met art. 30 E.E.G.-Verdrag; Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.
- , Gezien zakelijke relatie is niet-eerder optreden van eiser niet onbegrijpelijk; octrooi gekenmerkt door combinatie van op zichzelf bekende maatregelen; gedaagde past naar de letter deze combinatie niet toe; geen inbreuk; Rechtbank 's-Gravenhage, 29 dec. 1993, nr 84, blz. 331.
- , Indien de Examiner aan een bezwarende passage een andere uitleg heeft gegeven, past de rechter grotere terughoudendheid; in casu heeft de Examiner de passage waarschijnlijk over het hoofd gezien; verbod geweigerd; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 3 mei 1993, nr 95, blz. 371.
- , Onderzoek naar kans dat het octrooi in oppositie wordt gehandhaafd noodzakelijk; twijfel aan inbreuk op in oppositie gewijzigde conclusie onvoldoende weggenomen; geen technisch equivalent; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 juli 1993, nr 12, blz. 41.
- , Kans op herroeping octrooi in oppositie niet te verwaarlozen; inbreukverbod geweigerd; ook ten vervoer naar Nederlandse afnemer aanbieden van inbreukmakende zaken is inbreuk; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 20 aug. 1993, nr 11, blz. 39.
- , Torre heeft het recht om zijn octrooi in exploiten te noemen; daarbij kunnen echter grenzen van betamelijkheid worden overschreden; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 21 sept. 1993, nr 3, blz. 15.
- , De oplossing in de chocolade-bereidingsmachine van gedaagde is een technisch equivalent dat valt onder de beschermingsomvang van het octrooi; verbodsvordering toegewezen, echter, o.g.v. nietigheidsverweer dat niet nader wordt onderzocht, tegen zekerheidstelling; verbod beperkt tot Nederland; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.
- , Na 6 maanden stilzitten geen spoedeisend karakter; de heftafel van gedaagde valt niet onder de werking van het octrooi; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 25 febr. 1994, nr 52, blz. 210.
- , Inbreukverbod niet gevorderd door licentiehoudster; vordering licentiehoudster t.a.v. wanprestatie verwezen; verbod indirecte – afgewezen; bevel opgave afnemers geweigerd nu geen terughalingsbevel is gevorderd; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.
- , Geen – nu niet wordt gerekt tijdens de warmtebehandeling, doch daarvoor; aanschaf van autoclaaf die rekken tijdens verhitting mogelijk maakt onvoldoende om verbod voor de toekomst te geven; inbreuk in toekomst is niet uitgesloten; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 17 mei 1994, nr 71, blz. 293.
- , De uitvoering van de "Safe"-stoel is als equivalent van de geoctrooieerde maatregel inbreukmakend; voorgebruik "Safe"-stoel niet aannemelijk; "Revab"- en "Utopia"-stoelen niet zondermeer nieuwheidsschadelijk, t.a.v. inventiviteit deskundigenbericht gelast; waarschijnlijk zal het octrooi na de Europese oppositie-procedure gewijzigd in stand blijven; voor stelling dat voor inbreukverbod geen plaats is bij niet te verwaarlozen kans dat het octrooi de oppositie niet ongeschonden zal overleven, bieden wet noch rechtspraak steun; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.
- , Geen inbreuk door verkoop in Nederland van geoctrooieerde zaken vanuit Bulgarije naar Duitsland; nieuwheid model; eisen modeldepot; technisch effect; eigen en oorspronkelijk karakter fietsendrager; verbod beperkt tot Nederland, Duits-

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN DE RECHTER, DE RECLAME CODE COMMISSIE EN DE OCTROOIRAAD, GERANGSCHIKT NAAR HET COLLEGE

A. RECHTERLIJKE MACHT

I. OCTROOIRECHT

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen

18 febr. 1992, nr 102, blz. 402 (Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek)

Hoge Raad

- 21 april 1995, nr. 103, blz. 409 (Boehringer Mannheim GmbH e.a./Kirin Amgen Inc) (erythropoietine)
- 31 dec. 1993, nr 27, blz. 100 (Hugo Vogelsang Fass- und Maschinenbau GmbH/De Boer Stalinrichtingen B.V.) (gierpompinstallatie)
- 27 mei 1994, nr 25, blz. 73 (J. Hupkens/Chr.M. van Ginneken)
- 17 juni 1994, nr 33, blz. 122 (Applied Research Systems ARS Holding N.V./Organon International B.V. e.a.)
- 13 jan. 1995, nr 63, blz. 238 (W. Dreizler/Remeha International B.V. e.a.) (ARF-branders)
- 13 jan. 1995, nr 85, blz. 333 (Ciba Geigy AG/Oté Optics B.V. e.a.)

Hof 's-Gravenhage

- 21 nov. 1991, nr 31, blz. 115 (W.R. Grace & Co.-Conn./P.C. Moerman Handelsmaatschappij B.V.) (thermisch krimpbaar laminaat)
- 6 jan. 1994, nr 1, blz. 9 (Vomatec B.V./Robert Bosch GmbH) (slangenkoker)
- 3 febr. 1994, nr 34, blz. 129 (Vredo Dodewaard B.V./Jako Landbouwmachines B.V.)
- 17 maart 1994, nr 83, blz. 327 (S.M. Bech/Care Design e.a.) (éénpijpsbroek II)
- 19 mei 1994, nr 32, blz. 117 (Centrafarm Services B.V./Smith Kline & French Laboratories Limited)
- 16 juni 1994, nr 35, blz. 130 (Isover Saint-Gobain e.a./J.C.P.M. van Gorkom e.a.)
- 7 juli 1994, nr 70, blz. 288 (Haproma B.V./H.D. Voskamp e.a.) (metselprofiel II)
- 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98 (Octrooiraad/Mr M.J.I. Koomen)

Rechtbank 's-Gravenhage

- 24 juni 1987, nr 69, blz. 287 (Pilkington Brothers Plc./Rockwool International A/S) (poreus produkt van minerale wol)
- 17 april 1991, nr 50, blz. 203 (W.F.K. Ede B.V. e.a./Welgro B.V. e.a.) (voertuig met lostrecht)
- 10 maart 1993, nr 72, blz. 294 (Halbertsma Deuren B.V./De Groot Automotives B.V.)
- 29 dec. 1993, nr 84, blz. 331 (G. Smitka e.a./De Waalstaal B.V.) (flensverbindingssamenstel)
- 8 juni 1994, nr 49, blz. 200 (De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO/A.G. De Klerk)

President Rechtbank 's-Gravenhage

- 3 mei 1993, nr 95, blz. 371 (Kimberly Clark Corp./Procter & Gamble e.a.) (kinderoefenbroek)
- 16 juli 1993, nr 12, blz. 41 (Venkon Tuinbouwkassen B.V./P.L.J. Bom Beheer B.V.) (nokprofiel met roedenkoppeling)
- 20 aug. 1993, nr 11, blz. 39 (Poot Lichtenergie B.V./Technisch Bureau W.M. Bruine de Bruin B.V. e.a.) (armatuur voor tuinbouwverlichting)
- 21 sept. 1993, nr 3, blz. 15 (Italdibipack S.p.A./F. Torre e.a.) (verpakkingsmachine)
- 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13 (Wiener & Co. Apparatenbouw B.V./S.A. Martin Lloveras) (method and device for processing chocolate mass)
- 25 febr. 1994, nr 52, blz. 210 (Persluchtring Advies B.V./Hydrauliek Techniek Emmen B.V.) (pneumatische heftafel)

- 12 april 1994, nr 13, blz. 44 (A.G. van Eck e.a./M. Taken) (trainingscarroussels)
- 17 mei 1994, nr 71, blz. 293 (Anza Holland B.V./Van Beelen Industrie en Handel B.V.) (koordvervaardigingswijze)
- 27 mei 1994, nr 40, blz. 155 (Richard van Seenus Nederland B.V./Aquarius B.V.) (Safe-stoel)
- 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365 (Spinder Products B.V./Auto Holland B.V.) (fietsendrager)
- 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369 (Optische Industrie "De Oude Delft" e.a./Gymna e.a.) (ultrasone behandelapparatuur met koppen)
- 8 nov. 1994, nr 51, blz. 209 (Pfizer Corporation e.a./Confedera B.V.)

II. MERKENRECHT

Benelux-Gerechtshof

- 13 juni 1994, nr 7, blz. 23 (Régie Nationale des Usines Renault S.A./Reynolds Aluminium Holland B.V.) (Renault/Reynocar en Reynotrade)
- 13 juni 1994, nr 65, blz. 266 (N.V. Wolf Oil Corporation/N.V. Century Oil Industries) (Champion)
- 13 dec. 1994, nr 43, blz. 170 (Motorest N.V./Jacques Hody en Resto-Inn) (Quick/Jumbo Quick)
- 16 dec. 1994, nr 64, blz. 246 (Compagnie Générale des Etablissements Michelin/Michelin Besteck und Metallwarenfabrikation Werner Michels e.a.)

Hoge Raad

- 28 okt. 1994, nr 76, blz. 301 (Ursula Linden GmbH/Jeantex B.V.)
- 27 jan. 1995, nr 88, blz. 349 (Daimler-Benz A.G. e.a./J.J. Haze en Zoon B.V. e.a.) (Mercedes)

Hof Amsterdam

- 5 dec. 1991, nr 14, blz. 46 (B.V. "Kaatje bij de Sluis"/Kaatje C.V. e.a.)
- 7 april 1994, nr 100, blz. 382 (Leisure Tech/Megazone Technology e.a.) (Megazone/The Zone)
- 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162 (V.o.f. EVA e.a./Arcade Distribution and Services B.V.) (Now this is Music)

Hof Arnhem

- 23 febr. 1993, nr 55, blz. 218 (F.Th. 't Jong/Agio Sigarenfabrieken N.V.) (Agio-Sigaren/Agio Uitzendbureau)

Hof 's-Gravenhage

- 19 nov. 1992, nr 53, blz. 211 (Corrocoat Benelux B.V./Glacieries de Saint-Roch N.V.) (Polyglass)
- 4 maart 1993, nr 42, blz. 165 (R. Khayat/Hij Herenmode B.V.) (Rian Rucci/Renato Nucci)
- 1 juli 1993, nr 77, blz. 301 (Carrera S.p.A. e.a./A. de Jager)
- 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373 (Duyvis/Orlando Pinda's, Noten en Zuidvruchten e.a.) (Heartbreakers/Breakers's)
- 7 april 1994, nr 37, blz. 134 (Office Kirkpatrick S.P.L.R. e.a./Benelux Merkenbureau) (inschrijving gemachtigde)
- 7 juli 1994, nr 54, blz. 214 (Smith Kline & French B.V. e.a./Pharmachemie B.V.) (kleurencombinatie rood/(transparant) groen op capsule)

Hof s'-Hertogenbosch

- 26 jan. 1994, nr 99, blz. 380 (J.Th. van Alst/Institut National des Appellations d'Origine) (Champ de Lux)

Rechtbank Arnhem

- 28 april 1994, nr 17, blz. 52 (Automobiles Peugeot S.A. e.a./Presto Nijmegen B.V.)

Voorlopige maatregel, zie het artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, TRIPS-verdrag en het kort geding in zaken over intellectuele eigendom, blz. 363/5.

Vooroordeel, Tegen de voorgestelde maatregel bestond geen –; de publikatie waarop het negatieve oordeel van de Afdeling van Beroep berust, heeft kennelijk bij de beslissing tot verlening door het EOB geen rol gespeeld; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 12 aug. 1993, nr 28, blz. 107.

Vormmerk, Elementen van de – en die voordeel voor verpakker of gebruiker opleveren kunnen niet als merk-element worden beschouwd; vormgevingen van die elementen die los staan van de functie dragen wel bij aan het onderscheidend vermogen; geen gebruik te goeder trouw door gedaagde; de flessen hebben geen oorspronkelijk karakter; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 febr. 1992, nr 74, blz. 297.

–, Geen bescherming voor niet in conclusies opgenomen varianten; verbod merkgebruik na verbreking samenwerking; merk Sonopuls is zwak, Pulson is niet overeenstemmend; geen vormmerkbescherming, nu identieke vormen onder ander merk worden verhandeld; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369 (met noot Ste.).

Vredo/Jako, zie Hof 's-Gravenhage, 3 febr. 1994, nr 34, blz. 129.

Vrijwaring, Ferrari is een algemeen bekend merk, ondanks onder meer sinds 1971 gelijktijdig gedogen van merk Ferrari voor "spumante"; er is gevaar voor verwarring; soortgelijkheid van eau de toilette met brillen enz. gelet op bestemming, mode-artikelen; herkomstverwarring; Ferrari Cuvée is geen gebruik van merk Ferrari van verweerster; werkelijke schade niet aangetoond; –; Rechtbank Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344 (met noten D.W.F.V.).

Waarmerk van de octrooigemachtigden nader bezien, Het, artikel van Mr R. Laret, blz. 391/4.

Warenclassificatie-overeenkomst van Nice, zie Overeenkomst van Nice.

Wegwijzen of aanhaken?, noot van Prof. Mr D.W.F. Verkade onder Rechtbank Arnhem, 28 april 1994, nr 17, blz. 52.

Weking van art. 3 Hnw. na verloop van tijd, De, noot van Mr S. Boekman onder Hof Amsterdam, 30 dec. 1993, nr 82, blz. 318.

Werknemer-uitvinder, Art. 10 ziet op het zich in de regel niet voordoende geval dat het loon van de – géén vergoeding voor gemis aan octrooi omvat; de vergoeding mag niet worden gesteld op het geldelijk belang van de uitvinding; Hoge Raad, 27 mei 1994, nr 25, blz. 73.

–, Stage-overeenkomst met de bepaling dat stagiair geen recht heeft op resultaten van verrichte werkzaamheden en eventuele i.e.-rechten, is niet in strijd met de goede zeden; de in een octrooiaanvraag van de stagiair beschreven uitvinding is niet het "resultaat" van zijn werkzaamheden, ondanks gebruik van inzichten verworven tijdens de stage; Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 49, blz. 200 (met noot Ste.).

Wezen van de uitvinding, Bij het vaststellen van de beschermingsomvang van het octrooi is terecht tot uitgangspunt genomen datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat; de slotsom van het Hof dat Vogelsang heeft willen afzien van bescherming van een bepaalde uitvoeringsvariant, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, berust op een waardering van feitelijke omstandigheden en is niet onbegrijpelijk; Hoge Raad, 31 dec. 1993, nr 27, blz. 100.

Wezenlijke maatregel, Hof: grote kans dat octrooi wordt herroepen omdat het niet wordt gedekt door de aanvraag; gebruik van AREV's is een essentieel kenmerk; gebruik van andere expressievectoren maakt geen inbreuk; H.R.: gebruik van andere vectoren door Hof beschouwd als niet

beantwoordend aan het wezen van de uitvinding; Pres.: onderzoeken dienen tot vaststellen toepasbaarheid van de uitvinding; daaraan doet niet af dat resultaten t.z.t. mede kunnen worden gebruikt bij registratie als geneesmiddel; Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.

–, Bij strijd tussen een getekende uitvoering en de bewoordingen van de conclusie, is de conclusie doorslaggevend; de "blauwe" wagen vormt een technisch equivalent, de RAI-wagen maakt gebruik van het wezen van de uitvinding; geen ontoelaatbare verruiming na splitsing van de aanvraag; de conclusie bevat geen uitvinding, het octrooi wordt nietigverklaard; Rechtbank 's-Gravenhage, 17 april 1991, nr 50, blz. 203.

–, Inventiviteit gelegen in voordeel van reductie gewone tweepijpsbroek tot oneigenlijke eenpijpsbroek; een inrichting die, op andere wijze, hetzelfde gemak geeft, staat te verval; inrichting van Care maakt geen inbreuk op het wezen van het octrooi; Hof 's-Gravenhage, 17 maart 1994, nr 83, blz. 327.

Wichers Hoeth, Mr L., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (7e druk) onder redactie van Prof. Mr Ch. Giesen, Zwolle, 1993, besproken door Mr S. Boekman, blz. 190/1.

Wie heeft het auteursrecht op de fauteuil?, noot van Mr S. Boekman onder Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 45, blz. 182.

Winstafdracht in kort geding, noot van Mr S. Boekman, onder Pres. Rechtbank Arnhem, 24 jan. 1995, nr 104, blz. 420.

Winstafdracht, zie de bespreking van Mr T.E. Deurvorst, Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en – bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, Deventer, 1994, besproken door Mr S. Boekman, blz. 191/3.

Wim Mak BMM Award 1994 uitgereikt, mededeling, blz. 232.

W.I.P.O., World Intellectual Property Organisation, zie O.M.P.I. Wijnchâteau-namen voor flatgebouwen, zie Rechtbank Brugge, Afd. Oostende, 5 sept. 1991, nr 89, blz. 350.

Wolf Oil Corporation, N.V./N.V. Century Oil Industries, zie Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 65, blz. 266.

IJsland en de Overeenkomst van Nice, zie officiële mededeling, blz. 199.

– en het Verdrag van Boedapest, zie officiële mededeling, blz. 199.

– en het Verdrag van Parijs, zie officiële mededeling, blz. 154.

–, toetreden tot de Overeenkomst van Locarno, zie officiële mededeling, blz. 155.

–, toetreden tot de Overeenkomst van Nice, zie officiële mededeling, blz. 155.

–, toetreden tot het Verdrag van Boedapest, zie officiële mededeling, blz. 155.

Zakkenfilter, zie Octrooiraad, Afd. van Beroep, 12 aug. 1993, nr 24, blz. 62.

Zekerheidstelling, De oplossing in de chocolade-bereidingsmachine van gedaagde is een technisch equivalent dat valt onder de beschermingsomvang van het octrooi; verbodsvordering toegewezen, echter, o.g.v. nietigheidsverweer dat niet nader wordt onderzocht, tegen –; verbod beperkt tot Nederland; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.

Zonnetje, 't, als handelsnaam voor een zonnestudio, zie Pres. Rechtbank Arnhem, 28 april 1994, nr 19, blz. 57.

Zweden en Schikking van Madrid, zie officiële mededeling, blz. 155 en 199.

Zwitserland en het Europees Octrooi Verdrag, zie officiële mededeling, blz. 286.

– en P.C.T., zie officiële mededeling, blz. 234.

land en Bulgarije; afnemerslijst; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.

–, Geen bescherming voor niet in conclusies opgenomen varianten; verbod merkgebruik na verbreking samenwerking; merk Sonopuls is zwak, Pulson is niet overeenstemmend; geen vormmerkbescherming, nu identieke vormen onder ander merk worden verhandeld; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369 (met noot Ste.).

–, Parallelimport-registratie geneesmiddel verkregen door octrooiinbreukmakende handelingen; i.v.m. E.G.-Toetredingsverdrag met Spanje en Portugal bevel de uit Spanje geïmporteerde tabletten eerst na 1 januari 1996 in Nederland aan te bieden; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 8 nov. 1994, nr 51, blz. 209.

–, zie mevr. Mr M.-H.D.B. Schutjens, Octrooirecht en geneesmiddelen, een rechtsvergelijkende studie naar de juridische aspecten van medisch-farmaceutische uitvindingen in het octrooirecht, Antwerpen/Apeldoorn, 1993, besproken door Jhr Mr J.A. Stoop, blz. 149-152.

–, zie M.J. Pantuliano, The US view of European Patent Litigation, *European Intellectual Property Review* 1993, blz. 307-311 en H. Schwanhäusser, Patentverletzung und Rechtssicherheit, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1994, blz. 29-30.

Octrooilicentie, zie licentie, octrooi.

Octrooiprocedure, zie B. Milef, Should there be Time Limits for initiating and completing substantive examinations?, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 1994, blz. 35-46.

Octrooiprocesrecht, zie Behandeling korte gedingen in octrooizaken, mededeling, blz. 232.

Octrooiraad/Koomen, zie Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98.

Octrooiraad, Afd. van Beroep, zie het artikel van Mr P.M. Kempees, Onafhankelijkheid van de Afdeling van Beroep voor het Straatsburgse Hof, blz. 67/8.

–, advies, In beschrijving gestelde effect ongegrond en derhalve niet van invloed op inventiviteit; Rb.: Niet valt in te zien waarom de Bijzondere Afdeling van de – geen onafhankelijk en onpartijdig advies kan uitbrengen; Hof 's-Gravenhage, 6 jan. 1994, nr 1, blz. 9.

–, zie Chr. Morcom, Privatisation and the Patent Office, *European Intellectual Property Review*, 1994, blz. 143/4.

Octrooirecht, zie P. Lange, Pflanzenpatente und Sortenschutz – friedliche Koexistenz?, *GRUR* 1993, blz. 801/4; J. Needle, Is national patenting outmoded?, *Patent World* juni 1993, blz. 21/8; Prof. Mr C.J.J.C. van Nispen, Das europäische Patentsystem reicht aus, *GRUR Int.* 1993, blz. 591/2 en R. Nott, Plants and Animals: Why should they be protected by patents and variety rights, *IP World* sept. 1993, blz. 17-20 en *Patent World* juli/aug. 1993, blz. 45/8.

–, planten, zie J. Straus, Pflanzenpatente und Sortenschutz – Friedliche Koexistenz, *GRUR* 1993, blz. 794-801.

Octrooirechtspraak op diskette, mededeling, blz. 358.

Octrooisamenwerkingsverdrag, zie P.C.T.

Offerte-aanvraag fauteuil, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 45, blz. 182 (met noot S.B.).

Offerte-aanvraag bureaustoelen, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 46, blz. 184.

Ompakken, zie R.J. Gilbey, EC Repackaging cases. The Issues and effects in the pharmaceutical fields, *Trademark World* sept. 1993, blz. 24/8.

O.M.P.I., Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, toetreding Guyana en Andorra, zie officiële mededeling, blz. 3.

–, toetreding Cambodja, zie officiële mededeling, blz. 286.

–, toetreding Laos, zie officiële mededeling, blz. 38.

–, toetreding Nigeria, zie officiële mededeling, blz. 154.

–, toetreding Saint Kitts and Nevis, zie officiële mededeling, blz. 390.

–, toetreding Sint Vincent en de Grenadinen, zie officiële mededeling, blz. 326.

–, zie WIPO Arbitration Center, mededeling, blz. 64.

–, zie B. Catoméris, WIPO-Harmonizations of Laws for the protection of marks, *Trademark World* sept. 1993, blz. 34/7

en Trade Mark Law Treaty. WIPO's latest Convention, *Trademark World* febr. 1994, blz. 35/8; P. Claus, CD-ROM products of the World Intellectual Property Organization (WIPO), *World Patent Information* 1994, blz. 104-115; M.L. Cordray, GATT v. WIPO, *Journal of the Patent and Trademark Office Society* 1994, blz. 121-144 en D.P. Harvey, Efforts under GATT, WIPO and the multinational organisations against trademark counterfeiting, *European Intellectual Property Review* 1993, blz. 446-451.

Onafhankelijkheid van de Afdeling van Beroep voor het Straatsburgse Hof, artikel van Mr P.M. Kempees, blz. 67/8.

Onderneming, Onder Geatec Engineering drijft verzoeker een –; bevel tot wijziging van naam verweerster in "Geatron"; Hof 's-Gravenhage, 8 sept. 1994, nr 58, blz. 223.

Onderscheid tussen maatstaven modelrecht en merkrecht moet niet uit het oog worden verloren, noot van Mr S. Boekman onder Pres. Rechtbank Utrecht, 25 jan. 1994, nr 78, blz. 304.

Onderscheidend vermogen van de vorm van onder verschillende woordmerken verhandelde waar, noot van Mr P.J.M. Steinhauser onder Pres. Rechtbank, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369.

Onderscheidend vermogen, Bij geheel of gedeeltelijk verlies van – van een merk ná deponering, doordat het de gebruikelijke aanduiding van waar of dienst is geworden of door verwatering, blijven beslissend de opvattingen van het in aanmerking komend publiek ten tijde van het inbreukmakend gebruik; het verlies van – na aanvang van het inbreukmakend gebruik kan meebrengen dat een verbod van verder gebruik niet gewettigd is, mits het verlies aan – valt toe te rekenen aan de merkhouders; Benelux-Gerechtshof, 13 dec. 1994, nr 43, blz. 170 (met noot Ste.).

–, Voor onrechtmatigheid van teken "The Zone" ten opzichte van "Megazone" is eventuele onrechtmatigheid van Megazone ten opzichte van een ouder merk irrelevant; Megazone kan in de Benelux laserspelletjes in voldoende mate onderscheiden; Megazone en The Zone stemmen overeen; Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

–, Ook indien daarmee de naam van de ontwerper is bedoeld, kan Rian Rucci als merk worden gebruikt; gebruik van het beeldmerk zonder cirkel met dubbele R is geen rechtshandhaving gebruik van het ingeschreven merk; doorhaling bevelen; onderscheidende kracht van Rian Rucci is gering; teken Renato Nucci wekt geen associaties op; Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

–, Het bed van Etesmi mist –; geen slaafse nabootsing; Pres.: geen spoedeisend belang; Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 47, blz. 186.

–, Gedeponeerde rood/transparant groene kleurcombinatie op capsule is geschikt antireumaticum te onderscheiden van soortgelijke waren; overeenstemming tussen merk en teken aangenomen; Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 54, blz. 214.

–, Tekenen "Now this is.... Music" is geschikt voor gebruik als merk en heeft door inburgering aan onderscheidende kracht gewonnen; "Now this is.... Classic" stemt overeen; V.o.f. kan samen met firmant die merkhouders is, actie instellen; Hof Rotterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162 (met noot v. N.H.).

–, Gebruik van namen van wijnen voor flatgebouwen tast exclusiviteit aan; verwording tot banale merken; bevel tot naamswijziging reeds verkocht gebouw geweigerd; vordering m.b.t. later gedeponoord, niet-gebruikt merk geweigerd; Rechtbank Brugge, 5 sept. 1991, nr 89, blz. 350.

–, DECAF en DECAFÉ onderscheiden van de gebruikelijke aanduidingen cafeïnevrije koffie of decafeïne; DECAFÉ, van oorsprong zwak, is een sterk merk geworden; DECAFÉ en DECAF stemmen overeen; Rechtbank Dordrecht, 2 febr. 1994, nr 6, blz. 22.

–, "Filmiland" en "Videoland" hebben gering –, derhalve ondanks enige begripsmatige gelijkenis geen overeenstemming; Rechtbank 's-Hertogenbosch, 26 aug. 1994, nr 73, blz. 296.

- , Het woord spiegeltent is gebruikt voor tenten met facet-geslepen spiegels en heeft daarom onvoldoende –; Rechtbank Utrecht, 3 maart 1993, nr 75, blz. 299.
- , Elementen van de vormmerken die voordeel voor verpakker of gebruiker opleveren kunnen niet als merk-element worden beschouwd; vormgevingen van die elementen die los staan van de functie dragen wel bij aan het –; geen gebruik te goeder trouw door gedaagde; de flessen hebben geen oorspronkelijk karakter; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 febr. 1992, nr 74, blz. 297.
- Onderscheidende vormgeving woordmerk, De houder van een, in een onderscheidende vormgeving gebruikt woordmerk kan zich verzetten tegen schade veroorzakend gebruik van een gelijkend teken, tenzij in het gebruikte teken slechts een beeldmerk wordt gezien; *HR.*: i.c. geen uitleg van de nationale wet in overeenstemming met bewoordingen en doelstellingen van de richtlijn omdat daarmee het rechtszekerheidsbeginsel wordt geschonden; de Richtlijn heeft geen rechtstreekse werking; Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1994, nr 64, blz. 246.
- Onderzoeksexceptie, *Hof*: grote kans dat octrooi wordt herroepen omdat het niet wordt gedekt door de aanvraag; gebruik van AREV's is een essentieel kenmerk; gebruik van andere expressievectoren maakt geen inbreuk; *H.R.*: gebruik van andere vectoren door Hof beschouwd als niet beantwoordend aan het wezen van de uitvinding; *Pres.*: onderzoekingen dienen tot vaststellen toepasbaarheid van de uitvinding; daaraan doet niet af dat resultaten t.z.t. mede kunnen worden gebruikt bij registratie als geneesmiddel; Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.
- , zie, mevr. Mr M.-H.D.B. Schutjens, Octrooirecht en geneesmiddelen, een rechtsvergelijkende studie naar de juridische aspecten van medisch-farmaceutische uitvindingen in het octrooirecht, Antwerpen/Apeldoorn, 1993, besproken door Jhr Mr J.A. Stoop, blz. 149-152.
- , zie Mr S. de Wit en Prof. Mr W.A. Hoyng, Experimenteervrijheid in de farmaceutische industrie, *IER* 1994, blz. 1-5. Oneerlijke mededinging, zie mededinging.
- Ongeoorloofde uitbreiding, *Hof*: grote kans dat octrooi wordt herroepen omdat het niet wordt gedekt door de aanvraag; gebruik van AREV's is een essentieel kenmerk; gebruik van andere expressievectoren maakt geen inbreuk; *H.R.*: gebruik van andere vectoren door Hof beschouwd als niet beantwoordend aan het wezen van de uitvinding; *Pres.*: onderzoekingen dienen tot vaststellen toepasbaarheid van de uitvinding; daaraan doet niet af dat resultaten t.z.t. mede kunnen worden gebruikt bij registratie als geneesmiddel; Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.
- Ontdekking, Rechtstreeks verkregen produkt van een voor de hand liggende werkwijze is niet octrooieerbaar ongeacht eventuele bijzondere eigenschappen; geen – en formulering van niet eerder onderkend nadeel; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 19 mei 1994, nr 30, blz. 109.
- Ontlening, Vermeerdering van eis, van mede-uitvinderschap naar algehele –, toelaatbaar geacht; na vaststelling waarin de uitvinding is gelegen, komt aanspraak op octrooi aan beide partijen toe; "samenwerking berustend op afspraak" aangenomen op grond van intentieverklaring; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 29 sept. 1994, nr 48, blz. 188.
- Oost Europa, intellectuele eigendom, zie U. Bohnet en J. Pitz, Intellectual Property Rights in Central and Eastern Europe, *IIC* 1993, blz. 354-365.
- , merkenbescherming, zie A. Dietz, Test issues in the Eastern and Central European Trade Mark and Unfair Competition Fields, *European Intellectual Property Review* 1993, blz. 229-236.
- , octrooibescherming, zie A. Dietz, Test issues in the Eastern European patent field, *European Intellectual Property Review* 1993, blz. 191/8.
- Opeising van een merkdepot te kwader trouw, noot van Mr P.J.M. Steinhauser onder Pres. Rechtbank Breda, 9 sept. 1994, nr 56, blz. 221.
- Opeising, zie Octrooiraad, Afd. van Beroep, 29 sept. 1994, nr 48, blz. 188.

- (octrooi), Bevoegdheid rechtbank ten aanzien van opeising Nederlands octrooi; na verlening Europees octrooi geen verklaring voor recht ten aanzien van aanspraak op verlening mogelijk; na overdracht octrooi vordering tot – te richten aan nieuwe rechthebbende; geen benadeling van schuldeisers; eventueel ontbreken van goede trouw ook toe te rekenen aan verkrijger; Rechtbank 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.
- Openbare bekendheid, (octrooi), Slechts in één geval aanneemelijk dat geotrooieerd laminaat kort voor de prioriteitsdatum in handen van derden is gekomen en door deze is onderzocht; evenwel kans dat octrooi nietig wordt verklaard niet zodanig dat inbreukvordering wordt ontzegd; Hof 's-Gravenhage, 21 nov. 1991, nr 31, blz. 115 (met noot v. N.H.).
- , Zakkenfilter voor de voorrangsdatum reeds openbaar bekend o.g.v. beperkte levering zonder geheimhoudingsplicht; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 12 aug. 1993, nr 24, blz. 62.
- Opschorting executie, Oordeel dat instemming met – niet gelijk staat aan toestemming voor verhandeling is niet in strijd met de rechtspraak van het Europese Hof; inbreuk verbod i.v.m. kans op herroeping of nietigverklaring hoort alleen dan achterwege te blijven als aanneemelijk is dat het octrooi ten gevolge van fouten van de Oppositie-afdeling of van het niet in aanmerking nemen van belangrijk materiaal, in stand is gebleven; beschermen van patiëntenbelangen behoort niet te geschieden door octrooiinbreuk; *Hof*: ook na eerst afwachten van beslissing in oppositie blijft spoedeisend belang aanwezig; onderzoek naar tweede medische indicatie valt onder de exceptie van art. 30, lid 3 Row; Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.
- Organon/ARS, zie Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.
- Oté Optics/Ciba Geigy, zie Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 85, blz. 333.
- Overdracht (handelsnaam), Dino Shoes stemt overeen met het merk Sino Shoes; ook de handelsnaam maakt inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Sino; Dino heeft geen "beter recht"; geen rechtsgeldige – handelsnaam; Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 14 mei 1992, nr 8, blz. 27.
- , (octrooi), Bevoegdheid rechtbank ten aanzien van opeising Nederlands octrooi; na verlening Europees octrooi geen verklaring voor recht ten aanzien van aanspraak op verlening mogelijk; na – octrooi vordering tot opeising te richten aan nieuwe rechthebbende; geen benadeling van schuldeisers; eventueel ontbreken van goede trouw ook toe te rekenen aan verkrijger; Rechtbank 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.
- Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, toetreding IJsland, zie officiële mededeling, blz. 155.
- , toetreding Malawi, zie officiële mededeling, blz. 287.
- Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zie officiële mededeling, blz. 4, 199 en 362.
- , toetreding IJsland, zie officiële mededeling, blz. 155.
- , toetreding Malawi, zie officiële mededeling, blz. 286.
- Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien, toetreding Canada, zie officiële mededeling, blz. 155.
- , zie officiële mededeling, blz. 326 en 362.
- Overeenkomst van Wenen, zie officiële mededeling, blz. 362.
- Overeenstemming en territoire, noot ²⁾ van Prof. Mr J.H. Spoor onder Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 7, blz. 23.
- Overeenstemming (merken), Verbod o.g.v. art. 13A BMW geldt voor het hele Beneluxgebied; de rechter kan het verbod beperken tot een bepaald gebied, doch dient het gehele Beneluxgebied te betrekken bij de overeenstemmingsvraag; Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 7, blz. 23 (met noten J.H. S.).
- (merken), De houder van een, in een onderscheidende vormgeving gebruikt woordmerk kan zich verzetten tegen schade veroorzakend gebruik van een gelijkend teken, tenzij in het gebruikte teken slechts een beeldmerk wordt gezien; *HR.*: i.c. geen uitleg van de nationale wet in – met bewoordin-

- Verbodsvordering zonder depot?, noot van Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach onder Hof Amsterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162.
- Verdrag inzake de internationale inschrijving van merken, zie Schikking van Madrid.
- Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, zie O.M.P.I.
- Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, zie P.C.T.
- Verdrag van Boedapest inzake de erkenning van het depot van micro-organismen, zie micro-organismen.
- Verdrag van München inzake de verlening van Europese octrooien, zie Europees Octrooi Verdrag van München.
- Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, toetredingen, zie officiële mededeling, blz. 3, 154, 234, 326 en 390.
- Verenigde Staten van Amerika, chipbescherming, zie Beschikking van de Raad van 29-06-1995 betreffende de uitbreiding van de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten tot personen uit de Verenigde Staten van Amerika, wetgeving, blz. 436.
- Vereniging van gedupeerde rijsschoolhouders Kantelberg, zie Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 6 jan. 1994, nr 57, blz. 223.
- Vergelijkende reclame, zie reclame.
- Verleningsdossier, Het Hof heeft niet miskend dat bij de uitleg van de conclusie datgene waarin naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat een rol speelt; een derde zal er volgens het Hof van uitgaan dat de t.o.v. de stand der techniek bijzondere wijze van uitmonden van de uitlaatgasterugvoering een essentieel aspect van de uitvinding vormt, hetgeen wordt bevestigd door de verleningsgeschiedenis, waaruit blijkt dat na het nieuwerheidsrapport enige specifieke beperkende kenmerken zijn opgenomen, die volgens het Hof niet mogen worden weggeïnterpreteerd; de rechtsopvatting van het Hof is niet onjuist; Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 63, blz. 238.
- , Uitleg octrooi; met inachtneming van rechtszekerheid van derden moet een voor redelijke bescherming te beperkte uitleg worden vermeden; gebrek aan duidelijkheid in het octrooijschrift werkt daarbij in beginsel ten nadele van de octrooihouder; raadpleging van het –, voor uitleg ten voordele van de octrooihouder niet uitgesloten, doch met terughoudendheid; Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 85, blz. 333.
- Verpakkingsmachine, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 21 sept. 1993, nr 3, blz. 15.
- Verstegen versus Van Oordt en Noordam; Slagers- versus Epico-kruidentzakjes, zie Pres. Rechtbank Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.
- Vertalen, waarmerken en octrooirecht, artikel van Mr R.W. Holzhauser LL.M., blz. 68-73.
- , *Rb.*: het verzoek met betrekking tot weigering inschrijving in het octrooieregister kan niet worden ingediend door de gemachtigde pro se; onder "octrooigemachtigde" in art. 29P moet niet uitsluitend de octrooigemachtigde als bedoeld in het octrooigemachtigdenreglement worden verstaan; de begrippen "octrooigemachtigde" en "gemachtigde" in de Row. zijn synoniemen, tenzij een bepaling op een andere uitleg wijst; Hof 's-Gravenhage 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98.
- Verwarring, "HWH Advertising & Direct Marketing Buro" in advertenties gebruikt, wekt de indruk dat HWH, een deel van, de naam van de onderneming vormt; er is gevaar voor –; merkovereenstemming is daardoor niet meer relevant; Hof Amsterdam, 31 maart 1994, nr 66, blz. 279.
- , tussen juwelierszaken te Alkmaar onder de handelsnamen Ibink Juweliers enz. en Van Slobbe Ibink, mede gezien de familie-achtergrond; Hof Amsterdam, 29 sept. 1994, nr 61, blz. 227.
- , Agio is een algemeen bekend merk; associatie van Agio Uitzendbureau met Agio Sigarenfabrieken denkbaar; – aanneemelijk; schade door afbreuk aan uniekheid enz.; geen eigen recht op gebruik voor het uitzendbureau; Hof Arnhem, 23 febr. 1993, nr 55, blz. 218.
- , "Polyglass" niet louter beschrijvend voor dubbele beglazing; – door gebruik van "Polyglass" voor verven en coatings

- met glasdeeltjes; geen noodzaak voor Corrocoat tot gebruik van "Polyglass" voor haar produkten; Hof 's-Gravenhage, 19 nov. 1992, nr 53, blz. 211.
- , Gedeponeerde modellen waren niet nieuw; namaken, invoeren enz. op zichzelf niet onrechtmatig; gevaar voor – niet aannemelijk; Hof 's-Gravenhage, 9 sept. 1993, nr 18, blz. 56.
- , tussen model van Mabrero en koppelstuk van Broekhof aangenomen; voldoende variatie in vormgeving mogelijk; Hof 's-Gravenhage, 8 sept. 1994, nr 58, blz. 223.
- , Ferrari is een algemeen bekend merk, ondanks onder meer sinds 1971 gelijktijdig gedogen van merk Ferrari voor "spumante"; er is gevaar voor –; soortgelijkheid van eau de toilette met brillen enz. gelet op bestemming, mode-artikelen; herkomstverwarring; Ferrari Cuvée is geen gebruik van merk Ferrari van verweerster; werkelijke schade niet aangetoond; vrijwaring; Rechtbank Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344 (met noten D.W.F. V.).
- , De handelsnaam Renthouse Netherlands wekt – met Renthouse International; er is ook merkinbreuk; schadebeperking door doorschakeling van de telefoon van gedaagde naar eiseres; opgave afnemers geweigerd; Pres. Rechtbank Amsterdam, 2 juni 1994, nr 101, blz. 386.
- , "Krasloterij" is de naam waaronder aan het handelsverkeer wordt deelgenomen; geen – te duchten; voor gebruik van "kraslot" en "krasloterij" is er een geldige reden; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 81, blz. 316.
- , Verzoekster heeft oudste rechten in het relevante gebied op de handelsnaam "Van Dijk"; – te duchten; veroordeling tot wijziging handelsnaam; bevoegdheid kantonrechter Harderwijk; Kantonrechter Harderwijk, 28 juni 1993, nr 20, blz. 57.
- Verwarring, Bij geheel of gedeeltelijk verlies van onderscheidend vermogen van een merk na deponering, doordat het de gebruikelijke aanduiding van waar of dienst is geworden of door –, blijven beslissend de opvattingen van het in aanmerking komend publiek ten tijde van het inbreukmakend gebruik; het verlies van onderscheidend vermogen na aanvang van het inbreukmakend gebruik kan meebrengen dat een verbod van verder gebruik niet gewettigd is, mits het verlies aan onderscheidend vermogen valt toe te rekenen aan de merkhouder; Benelux-Gerechtshof, 13 dec. 1994, nr 43, blz. 170 (met noot Ste.).
- Videoland/Filmland, woord- en beeldmerken, zie Rechtbank 's-Hertogenbosch, 26 aug. 1994, nr 73, blz. 296.
- Vistassen, zie Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 16 nov. 1992, nr 79, blz. 309 (met noot D.W.F. V.).
- Voertuig met lostrecht, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 17 april 1991, nr 50, blz. 203.
- Voor gebruik (merk en handelsnaam), Uit voor gebruik door Jeantex van haar handelsnaam volgt niet reeds dat Ursula Linden daarvan wetenschap "behoorde" te hebben; voor gebruik van het merk door een met de deposant samenwerkende derde betekent niet zonder meer dat het depot niet kan gelden als te kwader trouw; Hoge Raad, 28 okt. 1994, nr 76, blz. 301.
- (merk), Heartbreakers gebruikt vóór depot van woordmerk Breaker's; beroep op nietigheid zal slagen; Breaker's en Heartbreakers stemmen overeen; "pinda's" en "bewerkte pinda's en andere noten" zijn soortgelijk; verbod op handelsnaam "Breaker's" toewijsbaar; opgave afnemers geweigerd; Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.
- (octrooi), De uitvoering van de "Safe"-stoel is als equivalent van de geotrooieerde maatregel inbreukmakend; – "Safe"-stoel niet aanneemelijk; "Revab"- en "Utopia"-stoelen niet zondermeer nieuwerheidsschadelijk, t.a.v. inventiviteit deskundigenbericht gelast; waarschijnlijk zal het octrooi na de Europese oppositie-procedure gewijzigd in stand blijven; voor stelling dat voor inbreukverbod geen plaats is bij niet te verwaarlozen kans dat het octrooi de oppositie niet ongeschonden zal overleven, bieden wet noch rechtspraak steun; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.

Trinidad en Tobago en het Verdrag van Boedapest, zie officiële mededeling, blz. 199.

TRIPS-verdrag en het kort geding in zaken over intellectuele eigendom, artikel van Prof. Mr J.J. Brinkhof, blz. 363/5.

TRIPS-verdrag, zie Ph. Bennett, TRIPS – a victory for US industry, *Patent World* mei 1994, blz. 31/5; S. Cohen, GATT TRIPS and character merchandising, *Trademark World* juni 1993, blz. 23/6; M.L. Cordray, GATT v. WIPO, *Journal of the Patent and Trademark Office Society* 1994, blz. 121-144 en D.P. Harvey, Efforts under GATT, WIPO and the multinational organisations against trademark counterfeiting, *European Intellectual Property Review* 1993, blz. 446-451.

Tuinmeubelbekleding, zie Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44, blz. 175 (met noot Ste.).

Turkije, en het Verdrag van Parijs, zie officiële mededeling, blz. 154.

–, toegetreden tot P.C.T., zie officiële mededeling, blz. 362.

–, toegetreden tot de Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg, zie officiële mededeling, blz. 362.

–, toegetreden tot de Overeenkomst van Nice, zie officiële mededeling, blz. 362.

–, toegetreden tot de Overeenkomst van Wenen, zie officiële mededeling, blz. 362.

Turkmenistan, en P.C.T., zie officiële mededeling, blz. 155.

– en het Verdrag van Parijs, zie officiële mededeling, blz. 234.

Tweede (medische) indicatie, Oordeel dat instemming met opschorting executie niet gelijk staat aan toestemming voor verhandeling is niet in strijd met de rechtspraak van het Europese Hof; inbreuk verbod i.v.m. kans op herroeping of nietigverklaring hoort alleen dan achterwege te blijven als aannemelijk is dat het octrooi ten gevolge van fouten van de Oppositie-afdeling of van het niet in aanmerking nemen van belangrijk materiaal, in stand is gebleven; beschermen van patiëntenbelangen behoort niet te geschieden door octrooiinbreuk; Hof: ook na eerst afwachten van beslissing in oppositie blijft spoedeisend belang aanwezig; onderzoek naar – valt onder de exceptie van art. 30, lid 3 Row; Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.

–, zie mevr. Mr M.-H.D.B. Schutjens, Octrooirecht en geneesmiddelen, een rechtsvergelijkende studie naar de juridische aspecten van medisch-farmaceutische uitvindingen in het octrooirecht, Antwerpen/Apeldoorn, 1993, besproken door Jhr Mr J.A. Stoop, blz. 149-152.

Uitbreiding octrooiaanvraag, De stelling dat de keuze niet inventief en het effect voorspelbaar is, wordt ondergraven door het duidelijk gunstigere resultaat blijkend uit een proevenverslag; bezwaar tegen ontoelaatbare uitbreiding na openbaarmaking is geen tardief, niet-ontvankelijk bezwaar; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 30 aug. 1993, nr 29, blz. 108.

Uitputting, zie Mr M.M. Slotboom, Het Auping-arrest: de EG-uitputtingsleer en het LGO-Associatieregime, artikel van, blz. 235/7.

–, merkrecht, Geen, oneerlijke, concurrentie gezien uitdrukkelijke vermelding van rookschade; doorverkochte goederen door eiseres in het verkeer gebracht; geen beroep op wijziging van de waar door rookschade; Pres. Rechtbank Leeuwarden, 8 maart 1994, nr 21, blz. 59.

Uitspraken van de Grote Kamer van Beroep inzake het ambts-halve voortzetten van oppositie- en beroepsprocedures, artikel van Dr W. Krijgsman en Dr J.H.J. den Hartog, blz. 237/8.

Uitvinder in dienstverband, zie werknemer-uitvinder.

Uitvindingshoogte, In beschrijving gestelde effect ongegrond en derhalve niet van invloed op inventiviteit; *Rb.*: Niet valt in te zien waarom de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad geen onafhankelijk en onpartijdig advies kan uitbrengen; Hof 's-Gravenhage, 6 jan. 1994, nr 1, blz. 9.

–, Inventiviteit gelegen in voordeel van reductie gewone tweepijpsbroek tot oneigenlijke eenpijpsbroek; een inrichting die, op andere wijze, hetzelfde gemak geeft, staat te veref;

inrichting van Care maakt geen inbreuk op het wezen van het octrooi; Hof 's-Gravenhage, 17 maart 1994, nr 83, blz. 327.

–, Bij strijd tussen een getekende uitvoering en de bewoordingen van de conclusie, is de conclusie doorslaggevend; de "blauwe" wagen vormt een technisch equivalent, de RAI-wagen maakt gebruik van het wezen van de uitvinding; geen ontoelaatbare verruiming na splitsing van de aanvraag; de conclusie bevat geen uitvinding, het octrooi wordt nietigverklaard; Rechtbank 's-Gravenhage, 17 april 1991, nr 50, blz. 203.

–, De uitvoering van de "Safe"-stoel is als equivalent van de geoctrooieerde maatregel inbreukmakend; voorgebruik "Safe"-stoel niet aannemelijk; "Revab"- en "Utopia"-stoelen niet zondermeer nieuwigheidsschadelijk, t.a.v. inventiviteit deskundigenbericht gelast; waarschijnlijk zal het octrooi na de Europese oppositie-procedure gewijzigd in stand blijven; voor stelling dat voor inbreukverbod geen plaats is bij niet te verwaarlozen kans dat het octrooi de oppositie niet ongeschonden zal overleven, bieden wet noch rechtspraak steun; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.

–, Octrooiverlening geweigerd omdat aanvraagster, op wie de bewijstlast van inventiviteit rust, weigert mee te werken aan nadere proeven; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 3 nov. 1992, nr 23, blz. 61.

–, Tegen de voorgestelde maatregel bestond geen vooroordeel; de publikatie waarop het negatieve oordeel van de Afdeling van Beroep berust, heeft kennelijk bij de beslissing tot verlening door het EOB geen rol gespeeld; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 12 aug. 1993, nr 28, blz. 107.

–, De stelling dat de keuze niet inventief en het effect voorspelbaar is, wordt ondergraven door het duidelijk gunstiger resultaat blijkend uit een proevenverslag; bezwaar tegen ontoelaatbare uitbreiding na openbaarmaking is geen tardief, niet-ontvankelijk bezwaar; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 30 aug. 1993, nr 29, blz. 108.

–, Rechtsstreeks verkregen produkt van een voor de hand liggende werkwijze is niet octrooieerbaar ongeacht eventuele bijzondere eigenschappen; geen ontdekking en formulering van niet eerder onderkend nadeel; Octrooiraad, Afd. van Beroep, 19 mei 1994, nr 30, blz. 109.

–, Keuze van flunisolide, bekend als verbinding met anti-inflammatoire werking, als werkzame stof voor behandeling van aandoeningen van de ademhalingswegen, lag niet voor de hand, en is gezien effect octrooieerbaar; Afd. van Beroep, 3 aug. 1994, nr 62, blz. 229.

–, zie R. Gupta, Selection patents, *Patent World* 1993, blz. 15-29.

Uitvoerend Kunstenaar, zie E.-J. Mestmäcker, Schutz der ausübenden Künstler und EWG-Diskriminierungsverbot, *GRUR Int.* 1993, blz. 532/6.

Ultrasonische behandelapparatuur met koppen, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369 (met noot Ste.).

Unieverdrag van Parijs, zie Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.

"Uniqueness", Verlies aan – en associatief vermogen van een merk onvoldoende om mogelijkheid van schade aan te nemen, mede gezien overige omstandigheden: gebruik van "Red Hot" voor kleding resp. frikadellen; Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 17 febr. 1992, nr 36, blz. 133.

UPOV, zie kwekersrecht.

Ursula Linden/Jeantex, zie Hoge Raad, 28 okt. 1994, nr 76, blz. 301.

Van Dijk, zie Kantonrechter Harderwijk, 28 juni 1993, nr 20, blz. 57.

Van Oordt en Noordam/Verstegen, zie Pres. Rechtbank Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

Venezuela, toegetreden tot het Verdrag van Parijs, zie officiële mededeling blz. 326.

Verbod buitenland, zie grensoverschrijdend verbod.

gen en doelstellingen van de richtlijn omdat daarmee het rechtszekerheidsbeginsel wordt geschonden; de Richtlijn heeft geen rechtstreekse werking; Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1994, nr 64, blz. 246.

– (merken), Voor onrechtmatigheid van teken "The Zone" ten opzichte van "Megazone" is eventuele onrechtmatigheid van Megazone ten opzichte van een ouder merk irrelevant; Megazone kan in de Benelux laserspellen in voldoende mate onderscheiden; Megazone en The Zone stemmen overeen; Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

– (merken), Heartbreakers gebruikt vóór depot van woordmerk Breaker's; beroep op nietigheid zal slagen; Breaker's en Heartbreakers stemmen overeen; "pinda's" en "bewerkte pinda's en andere noten" zijn soortgelijk; verbod op handelsnaam "Breaker's" toewijsbaar; opgave afnemers geweigerd; Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.

– (merken), Gedeponeerde rood/transparant groene kleurcombinatie op capsule is geschikt antireumaticum te onderscheiden van soortgelijke waren; – tussen merk en teken aangenomen; Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 54, blz. 214.

– (merken), Tekenen "Now this is.... Music" is geschikt voor gebruik als merk en heeft door inburgering aan onderscheidende kracht gewonnen; "Now this is.... Classic" stemt overeen; V.o.f. kan samen met firmant die merkhouders is, actie instellen; Hof Rotterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162 (met noot v. N.H.).

– (merken), DECAF en DECAFÉ onderscheiden van de gebruikelijke aanduidingen cafeïnevrije koffie of decafeïne; DECAFÉ, van oorsprong zwak, is een sterk merk geworden; DECAFÉ en DECAF stemmen overeen; Rechtbank Dordrecht, 2 febr. 1994, nr 6, blz. 22.

– (merken), "Filmiland" en "Videoland" hebben gering onderscheidend vermogen, derhalve ondanks enige begripsmatige gelijkenis geen –; Rechtbank 's-Hertogenbosch, 26 aug. 1994, nr 73, blz. 296.

– (merken), Merken Atrovit en Atruvit stemmen overeen met merk Atrovent; stelling dat Atruvit voedingsmiddel is en geen geneesmiddel is niet houdbaar; Rechtbank Leeuwarden, 3 nov. 1994, nr 97, blz. 377.

– (merken), Dino Shoes stemt overeen met het merk Sino Shoes; ook de handelsnaam maakt inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Sino; Dino heeft geen "beter recht"; geen rechtsgeldige overdracht handelsnaam; Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 14 mei 1992, nr 8, blz. 27.

– (merken), Inschrijving licentiehouders niet wettelijk vereist; Biogarde is niet verworven tot soortnaam voor een nieuw zuivelprodukt, waaraan vermelding van Biogarde voor yoghurt in Van Dale niet afdoet; Biogarde en Boerengarde stemmen overeen; Pres. Rechtbank Utrecht, 22 dec. 1992, nr 5, blz. 20.

– (merken), Pascofix en Lascofix voor kleefstof stemmen overeen; spoedeisend belang aanwezig; opgave afnemers; concurrentieverbod beperkt tot 6 maanden; Pres. Rechtbank Zutphen, 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

– (model), Verwarring tussen model van Mobero en koppelsstuk van Broekhof aangenomen; voldoende variatie in vormgeving mogelijk; Hof 's-Gravenhage, 8 sept. 1994, nr 58, blz. 223.

Ozonex/Exozon, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 juni 1993, nr 92, blz. 356.

Parallelimport, registratie geneesmiddel verkregen door octrooiinbreukmakende handelingen; i.v.m. E.G.-Toetredingsverdrag met Spanje en Portugal bevel de uit Spanje geïmporteerde tabletten eerst na 1 januari 1996 in Nederland aan te bieden; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 8 nov. 1994, nr 51, blz. 209.

Parijse Conventie, zie Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.

Parodie, Recht op – doet geen afbreuk aan nietigheidsvordering op grond van BMW; associatiegevaar bij – duidelijk; Vz. Rechtbank Brussel, 11 mei 1993, nr 98, blz. 379.

–, zie H.E. Ruijsenaars, Comic-Figuren und Parodien – Ein urheberrechtlicher Streifzug – Teil I: Schutz von Comic-

Figuren, *GRUR Int.* 1993, blz. 811/8 en Teil II: Beurteilungskriterien für die zulässige Parodie, *GRUR Int.* 1993, blz. 918-933.

Pascofix/Lascofix, zie Pres. Rechtbank Zutphen, 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

Pauliana, Bevoegdheid rechtbank ten aanzien van opeising Nederlands octrooi; na verlening Europees octrooi geen verklaring voor recht ten aanzien van aanspraak op verlening mogelijk; na overdracht octrooi vordering tot opeising te richten aan nieuwe rechthebbende; geen benadeling van schuldeisers; eventueel ontbreken van goede trouw ook toe te rekenen aan verkrijger; Rechtbank 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.

P.C.T., Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, zie officiële mededeling, blz. 3, 234 en 362.

–, toetreding IJsland, zie officiële mededeling, blz. 38.

–, en Turkmenistan, zie officiële mededeling, blz. 155.

–, toetreding Lesotho, zie officiële mededeling, blz. 286.

–, zie M.N. Meller, Reciprocal PCT. A Proposal for providing full faith and credit by each trilateral Patent Office to the work of others, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 1993, blz. 925-941; The Patent Cooperation Treaty (PCT) in 1992, *Journal of the Patent and Trademark Office Society* 1993, blz. 354-363; P. Stule, Increasing use of PCT/EP route: Analysis by industry sector, *Patent World* 1993, blz. 21/2 en A. Wittmann, Steht uns eine Änderung der PCT-Minimum-Dokumentation bevor? *GRUR Int.* 1993, blz. 540/3.

Peugeot/Presto, zie Rechtbank Arnhem, 28 april 1994, nr 17, blz. 52 (met noot D.W.F. V.).

Pfizer/Confedera, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 8 nov. 1994, nr 51, blz. 209.

Pilar P; merkartikel met zeer lichte rookschade, zie Pres. Rechtbank Leeuwarden, 8 maart 1994, nr 21, blz. 59.

Plantenrassenbescherming, zie kwekersrecht.

Pneumatische heftafel, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 25 febr. 1994, nr 52, blz. 210.

Polen en het Verdrag van Boedapest, zie officiële mededeling, blz. 199.

Polyglass, zie Hof 's-Gravenhage, 19 nov. 1992, nr 53, blz. 211.

Populariteit, zie H.E. Ruijsenaars, WIPO-Studie über Character Merchandising, *GRUR Int.* 1994, blz. 309-314.

Poreus produkt van minerale wol, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 24 juni 1987, nr 69, blz. 287.

Portugal, bekrachtigt Akte van herziening van art. 63 Europees Octrooi Verdrag, zie officiële mededeling, blz. 362.

Presto/Peugeot, zie Rechtbank Arnhem, 28 april 1994, nr 17, blz. 52 (met noot D.W.F. V.).

Procesrecht, zie Behandeling korte gedingen in octrooizaken, mededeling, blz. 232.

Programmatuurbescherming, Computerprogramma's MS-Dos en Windows zijn werken in de zin van art. 10 Auteurswet; veroordeling tot winstafracht; Pres. Rechtbank Arnhem, 24 jan 1995, nr 104, blz. 420 (met noot S.B.).

–, zie P.A.O.-cursus: De nieuwe Nederlandse Software-wet, mededeling, blz. 36.

–, zie Th. Dreier, Verletzung urheberrechtlich geschützter Software nach der Umsetzung der EG-Richtlinie, *GRUR* 1993, blz. 781-793; J. Ensthaler en H.T. Möllenkamp, Reichweite des urheberrechtlichen Softwareschutzes nach der Umsetzung der EG-Richtlinie zum Rechtsschutz der Computerprogramme, *GRUR* 1994, blz. 151/8 en H.-W. Moritz, EC Competition Law Aspects and Software Licensing Agreements – A German Perspective. Part One, *IIC* 1994, blz. 357-389.

Pulson/Sonopuls, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369.

Quick/Jumbo Quick, zie Benelux-Gerechtshof, 13 dec. 1994, nr 43, blz. 170 (met noot Ste.).

Recall-bevel, Inbreukverbod niet gevorderd door licentiehoudster; vordering licentiehoudster t.a.v. wanprestatie verwezen; verbod indirecte octrooiinbreuk afgewezen; bevel op-

gave afnemers geweigerd nu geen terughalingsbevel is gevorderd; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

Rechtsverwerking. Gezien zakelijke relatie is niet-eerder optreden van eiser niet onbegrijpelijk; octrooi gekenmerkt door combinatie van op zichzelf bekende maatregelen; gedaagde past naar de letter deze combinatie niet toe; geen inbreuk; Rechtbank 's-Gravenhage, 29 dec. 1993, nr 84, blz. 331.

Rechtszekerheid, zie H. Schwanhäusser, Patentverletzung und Rechtssicherheit, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1994, blz. 29-30.

Reclame, Stelling dat artsen etc. een kritischer publiek vormen en daarom het tot hen gerichte wetenschappelijk getinte materiaal, te onderkennen, onjuistheden zou mogen bevatten is onjuist; Pres. Rechtbank Breda, 1 juni 1993, nr 105, blz. 422.

-, Logo "Der Grüne Punkt" is geen milieu-aanduiding in de zin van de Milieu Reclame Code; in Duitsland rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen moeten ook in Nederland op de markt kunnen worden gebracht; geen misleiding Nederlands publiek; Reclame Code Commissie, 15 juni 1993, nr 22, blz. 60.

-, zie W.S. Smitt, Rode draad 'Recht en Reclame': De rol van de vrouw in de reclame, *Ars Aequi* 1993, blz. 796-802; Prof. Mr D.W.F. Verkade, Rode draad 'Recht en reclame': Zelfregulering in de reclame, *Ars Aequi* 1993, blz. 14/9, Prof. Mr M. Wladimiroff, Rode draad 'Recht en reclame': Advocaat en reclame, *Ars Aequi* 1993, blz. 543-550 en W. Tilmann, Cross-Border Comparative Advertising, *IIC* 1994, blz. 33-342.

Rectificatie Neutralreclame I, zie Pres. Rechtbank Breda, 1 juni 1993, nr 105, blz. 422.

Rectificatie Neutralreclame II, zie Pres. Rechtbank Breda, 29 juli 1993, nr 106, blz. 428 (met noot C.v.N.).

Red Hot, zie Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 17 febr. 1992, nr 36, blz. 133.

Renato Nucci/Rian Rucci, zie Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

Renault/Reynocar en Reynotrade, zie Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 7, blz. 23 (met noten J.H. S.).

Renthouse, zie Pres. Rechtbank Amsterdam, 2 juni 1994, nr 101, blz. 386.

Repair-clause, zie J. Kroher, Kein Designschutz für Ersatzteile? – Zum Harmonisierungsvorschlag der EG-Kommission, *GRUR* 1994, blz. 158-162.

Reynocar en Reynotrade/Renault, zie Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 7, blz. 23 (met noten J.H. S.).

Rian Rucci/Renato Nucci, zie Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

Rijksoctrooiwet 1995, Uitvoeringsbesluit, officiële mededeling, blz. 66.

-, en Bureau Industriële Eigendom, officiële mededeling, blz. 198.

-, zie Mededelingen n.a.v. vragen gesteld bij in werking treden van de -, officiële mededeling, blz. 198, 234 en 326.

Ruimeva-rozen, zie Pres. Rechtbank Amsterdam, 5 jan. 1995, nr 107, blz. 432.

Safe-stoel, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.

Saint Kitts and Nevis, toegetreden tot het Verdrag van Parijs, officiële mededeling, blz. 154.

-, toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, zie officiële mededeling, blz. 390.

Santa Lucia en het Verdrag van Parijs, zie officiële mededeling, blz. 234.

Schadebeperking, De handelsnaam Renthouse Netherlands wekt verwarring met Renthouse International; er is ook merkinbreuk; – door doorschakeling van de telefoon van gedaagde naar eiseres; opgave afnemers geweigerd; Pres. Rechtbank Amsterdam, 2 juni 1994, nr 101, blz. 386.

Schadevergoeding, Agio is een algemeen bekend merk; associatie van Agio Uitzendbureau met Agio Sigarenfabrieken denkbaar; verwarring aannemelijk; – door afbreuk aan

uniekheid enz.; geen eigen recht op gebruik voor het uitzendbureau; Hof Arnhem, 23 febr. 1993, nr 55, blz. 218.

-, Spoedeisend belang bij verbod handelingen kort vóór expiratie octrooi; dwanglicentie heeft tegenover octrooihouder eerst effect ná inschrijving; afleveren van cimetidine houdende geneesmiddelen aan College ter beoordeling van geneesmiddelen tijdens looptijd octrooi levert octrooi-inbreuk op; door moratorium wordt SKF in dezelfde positie gebracht als wanneer Centrafarm de octrooirechten ten volle had gerespecteerd; – bij wege van verbod na afloop octrooi; geen strijd met art. 30 E.E.G.-Verdrag; Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.

-, De Inline-buis is een oorspronkelijk werk met een eigen persoonlijk karakter; uit de technische functie van de sleuven volgt niet dat o.m. plaatsing van de sleuven op de hoeken van de buis van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten; de Linea Reacta-buis is een nabootsing in iets gewijzigde vorm; verbod o.g.v. onrechtmatige daad niet toegestaan nu Inline-buis niet als model is gedeponeerd; schadevoorschot geweigerd; Hof 's-Hertogenbosch, 16 febr. 1993, nr 9, blz. 29.

-, Ferrari is een algemeen bekend merk, ondanks onder meer sinds 1971 gelijktijdig gedogen van merk Ferrari voor "spumante"; er is gevaar voor verwarring; soortgelijkheid van eau de toilette met brillen enz. gelet op bestemming, mode-artikelen; herkomstverwarring; Ferrari Cuvée is geen gebruik van merk Ferrari van verweerster; werkelijke – niet aangetoond; vrijwaring; Rechtbank Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344 (met noten D.W.F. V.).

-, zie de bespreking van Mr T.E. Deurvorst, -, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, Deventer, 1994, besproken door Mr S. Boekman, blz. 191/3.

Schikking van Den Haag betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen, zie Th. Melzer, Das Hauges Musterabkommen – Vorteile, Grenzen und Zukunft, *Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht*, 1994, blz. 43-52.

Schikking van Madrid, betreffende de internationale inschrijving van merken, zie officiële mededeling, blz. 3, 199 en 362.

-, Protocol, ratificatie door Zweden, zie officiële mededeling, blz. 155.

-, Albanië is toegetreden tot de -, zie officiële mededeling, blz. 286.

-, zie G.F. Kunze, The Madrid System for the International Registration of Marks as Applied under the Protocol, *European Intellectual Property Review* 1994, blz. 223/6 en State Department, finding fault with Madrid Protocol, says US won't join, *World Intellectual Property Report* 1994, blz. 204/5.

Schikking van Nice, zie Overeenkomst van Nice.

Schorsing procedure, Ondanks lopende oppositieprocedure, heeft Jako, die geen partij is in de oppositie, belang bij snelle duidelijkheid over oordeel nationale rechter; belang bij voortzetting nietigheidsprocedure groter dan belang van Vredo bij schorsing; Hof 's-Gravenhage, 3 febr. 1994, nr 34, blz. 129.

Schutjens, mevr. Mr M.-H.D.B., Octrooirecht en geneesmiddelen, een rechtsvergelijkende studie naar de juridische aspecten van medisch-farmaceutische uitvindingen in het octrooirecht, Antwerpen/Apeldoorn, 1993, besproken door Jhr Mr J.A. Stoop, blz. 149-152.

Sense-fles/Diamant-fles, zie Pres. Rechtbank Utrecht, 25 jan. 1994, nr 78, blz. 304 (met noot S.B.).

Siermodel, zie J. Phillips, International design protection: Who needs it?, *European Intellectual Property Review* 1993, blz. 431/6.

Sino Shoes/Dino Shoes, zie Pres. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 14 mei 1992, nr 8, blz. 27.

Singapore, toegetreden tot het Verdrag van Parijs, officiële mededeling, blz. 154.

Singapore en het Verdrag van Boedapest, zie officiële mededeling, blz. 199.

Sint Vincent en de Grenadinen, toegetreden tot O.M.P.I., zie officiële mededeling, blz. 326.

-, toegetreden tot het Verdrag van Parijs, zie officiële mededeling, blz. 326.

SKF/Centrafarm, zie Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.

Slaafse nabootsing, zie nabootsing.

Slagers- versus Epico-kruidentzakjes; Verstegen versus Van Oordt en Noordam, zie Pres. Rechtbank Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

Slangenkoker, zie Hof 's-Gravenhage, 6 jan. 1994, nr 1, blz. 9.

Slaolie-flessen, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 febr. 1992, nr 74, blz. 297.

Software, zie programmatuurbescherming.

Sonopuls/Pulson, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369.

Sony/Soniquench, zie Rechtbank Rotterdam, 26 maart 1993, nr 16, blz. 50.

Soortgelijkheid van waren, noot van Prof. Mr D.W.F. Verkade onder Rechtbank Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344.

-, Hof: Bij een conflict tussen een handelsnaam en een merk speelt het begrip "–" (mede) een rol en in het onderhavige geval is sprake van "soortgelijke waren"; Hoge Raad, 28 okt. 1994, nr 76, blz. 301.

-, Heartbreakers gebruikt vóór depot van woordmerk Breaker's; beroep op nietigheid zal slagen; Breaker's en Heartbreakers stemmen overeen; "pinda's" en "bewerkte pinda's en andere noten" zijn soortgelijk; verbod op handelsnaam "Breaker's" toegestaan; opgave afnemers geweigerd; Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.

Soortnaam, Bij geheel of gedeeltelijk verlies van onderscheidend vermogen van een merk ná deponering, doordat het de gebruikelijke aanduiding van waar of dienst is geworden of door verwatering, blijven beslissend de opvattingen van het in aanmerking komend publiek ten tijde van het inbreukmakend gebruik; het verlies van onderscheidend vermogen na aanvang van het inbreukmakend gebruik kan meebrengen dat een verbod van verder gebruik niet gewettigd is, mits het verlies aan onderscheidend vermogen valt toe te rekenen aan de merkhouders; Benelux-Gerechtshof, 13 dec. 1994, nr 43, blz. 170 (met noot Ste.).

-, Inschrijving licentiehouders niet wettelijk vereist; Biogarde is niet verworpen tot – voor een nieuw zuivelprodukt, waaraan vermelding van Biogarde voor yoghurt in Van Dale niet afdoet; Biogarde en Boerengarde stemmen overeen; Pres. Rechtbank Utrecht, 22 dec. 1992, nr 5, blz. 20.

Spiegelent, De, zie Rechtbank Utrecht, 3 maart 1993, nr 75, blz. 299.

Spoedeisend belang, Oordeel dat instemming met opschorting executie niet gelijk staat aan toestemming voor verhandeling is niet in strijd met de rechtspraak van het Europees Hof; inbreuk verbod i.v.m. kans op herroeping of nietigverklaring hoort alleen dan achterwege te blijven als aannemelijk is dat het octrooi ten gevolge van fouten van de Oppositie-afdeling of van het niet in aanmerking nemen van belangrijk materiaal, in stand is gebleven; beschermen van patiëntenbelangen behoort niet te geschieden door octrooi-inbreuk; Hof: ook na eerst afwachten van beslissing in oppositie blijft – aanwezig; onderzoek naar tweede medische indicatie valt onder de exceptie van art. 30, lid 3 Row; Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.

-, Ondanks lopende oppositieprocedure, heeft Jako, die geen partij is in de oppositie, belang bij snelle duidelijkheid over oordeel nationale rechter; belang bij voortzetting nietigheidsprocedure groter dan belang van Vredo bij schorsing; Hof 's-Gravenhage, 3 febr. 1994, nr 34, blz. 129.

-, bij verbod handelingen kort vóór expiratie octrooi; dwanglicentie heeft tegenover octrooihouder eerst effect ná inschrijving; afleveren van cimetidine houdende geneesmiddelen aan College ter beoordeling van geneesmiddelen tijdens looptijd octrooi levert octrooi-inbreuk op; door moratorium wordt SKF in dezelfde positie gebracht als wanneer Centrafarm de octrooirechten ten volle had gerespecteerd; schadevergoeding bij wege van verbod na afloop

octrooi; geen strijd met art. 30 E.E.G.-Verdrag; Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.

-, Het bed van Etesmi mist onderscheidend vermogen; geen slaafse nabootsing; Pres.: geen –; Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 47, blz. 186.

-, Na 6 maanden stilzitten geen spoedeisend karakter; de heftafel van gedaagde valt niet onder de werking van het octrooi; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 25 febr. 1994, nr 52, blz. 210.

-, Pascofix en Lascofix voor kleefstof stemmen overeen; – aanwezig; opgave afnemers; concurrentieverbod beperkt tot 6 maanden; Pres. Rechtbank Zutphen, 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

Stagiaire en i.e.-rechten, Stage-overeenkomst met de bepaling dat stagiair geen recht heeft op resultaten van verrichte werkzaamheden en eventuele i.e.-rechten, is niet in strijd met de goede zeden; de in een octrooiaanvraag van de stagiair beschreven uitvinding is niet het "resultaat" van zijn werkzaamheden, ondanks gebruik van inzichten verworven tijdens de stage; Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 49, blz. 200 (met noot Ste.).

Sterk merk, DECAF en DECAFÉ onderscheiden van de gebruikelijke aanduidingen cafeïnevrije koffie of decafeïne; DECAFÉ, van oorsprong zwak, is een – geworden; DECAFÉ en DECAF stemmen overeen; Rechtbank Dordrecht, 2 febr. 1994, nr 6, blz. 22.

Straatsburg, zie Overeenkomst van – betreffende de internationale classificatie van octrooien.

Studiecommissie Industriële Eigendom, mededeling, blz. 63.

Taal meester, De, reactie van Mr R.W. Holzhauser, blz. 400/1. Tadzjikistan en Verdrag van Boedapest, zie officiële mededeling, blz. 199.

Tardieve bezwaren, De stelling dat de keuze niet inventief en het effect voorspelbaar is, wordt ondergraven door het duidelijk gunstigere resultaat blijkend uit een proevenverslag; bezwaar tegen ontoelaatbare uitbreiding na openbaarmaking is geen tardief, niet-ontvankelijk bezwaar; Octrooi-raad, Afd. van Beroep, 30 aug. 1993, nr 29, blz. 108.

Technisch effect (model), Geen inbreuk door verkoop in Nederland van geoctrooieerde zaken vanuit Bulgarije naar Duitsland; nieuwigheid model; eisen modeldepot; –; eigen en oorspronkelijk karakter fietsendrager; verbod beperkt tot Nederland, Duitsland en Bulgarije; afnemerslijst; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.

Territorialiteit, Geen ongeoorloofde belemmering van intracommunautaire handel bij verbod tot gebruik van het merk "Ideal Standard" voor verwarmingsinstallaties in Duitsland, gevorderd door een zusteronderneming van de maatschappij die in Frankrijk het merk aan de producent van de verwarmingsinstallaties heeft overgedragen; Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 22 juni 1994, nr 39, blz. 142.

-, Geen inbreuk door verkoop in Nederland van geoctrooieerde zaken vanuit Bulgarije naar Duitsland; nieuwigheid model; eisen modeldepot; technisch effect; eigen en oorspronkelijk karakter fietsendrager; verbod beperkt tot Nederland, Duitsland en Bulgarije; afnemerslijst; Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.

Terughaalbevel, Non-usus niet aangenomen; gedragingen die kwade trouw van het depot opleveren, kunnen niet ná de daarvoor in de BMW gegeven periode als onrechtmatige daden worden aangemerkt; geen misbruik van merkrecht; – geweigerd; Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr 77, blz. 301. Thermisch krimpbaar laminaat, zie Hof 's-Gravenhage, 21 nov. 1991, nr 31, blz. 115 (met noot v. N.H.).

The Zone/Megazone, zie Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

Tijdelijk verbod, noot van Prof. Mr D.W.F. Verkade onder Hof 's-Hertogenbosch, 9 nov. 1994, nr 80, blz. 312.

TNO/De Klerk, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 49, blz. 200 (met noot Ste.).

Trainingscarroussels, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

hetzelfde feitelijke gevolg, te weten dat de merkhouder de bescherming van het merk niet kan inroepen.

Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr 77, blz. 301.

Artt. 5, aanhef en onder 1 en 15 i.v.m. art. 14 onder D.

Nietigverklaring en ambtshalve doorhaling bevolen; voorts bij voorraad uitvoerbaar bevel aan gedaagde in reconventie om, op straffe van dwangsom, de nietig verklaarde depots binnen een maand te (doen) doorhalen.

Rb. Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16 (met noot).

Art. 5, aanhef en onder 3.

Om de in het arrest vermelde redenen non-usus niet aangenomen. Het verzoek van De Jager om de zaak naar de "bodem-rechter" te verwijzen teneinde hem in staat te stellen het gestelde niet gebruik door getuigen te bewijzen gepasseerd omdat De Jager zelfs geen brief heeft overgelegd, waaruit blijkt dat hij zelfs maar een poging heeft gedaan zijn stelling bij degenen die daartoe in aanmerking zouden komen te verifiëren.

Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr 77, blz. 301.

Gebruik van de tekens Ferrari Cuvée en Ferrari Rosée is niet gebruik van het merk Ferrari. Het merk Ferrari (sec) van de eerste verweester wordt derhalve vervallen verklaard.

Rb. Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344 (met noot).

In aanmerking genomen dat in de relevante periode slechts één keer een partij van 608 sweatshirts met het opschrift "Blue Bird" is besteld en afgeleverd, dat aflevering van sweatshirts met het bedoelde opschrift oorspronkelijk niet eens in de bedoeling lag en het bij sweatshirts om massa-artikelen voor een snelle markt gaat, levert een en ander geen normaal gebruik van het merk "Blue Bird" voor sweatshirts op. Niet gezegd kan worden, dat in verband met hetgeen in de desbetreffende sector als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk is gewekt dat voornoemd gebruik ertoe heeft gestrekt om voor de waren juist met dit merk een afzet te vinden.

Dat een financier aan een onderneming onrechtmatig het krediet opzegt, is geen omstandigheid die als een geldige reden kan worden aangemerkt. Immers deze gestelde financiële onmacht van Hagen is ontstaan nadat Hagen zelf een kredietrelatie was aangegaan, die hem kennelijk afhankelijk maakte van de kredietverschaffer.

Rb. Utrecht, 30 dec. 1992, nr 15, blz. 49.

De tekst van dit voorschrift vereist niet dat licentiehouders staan ingeschreven en ook de wetsgeschiedenis van dit voorschrift dwingt niet tot het stellen van deze eis. Tenslotte wijst de ratio van het voorschrift – het voorkomen dat merken zouden blijven gelden, hoewel zij feitelijk niet worden gebruikt – eerder in een andere richting.

Pres. Rb. Utrecht, 22 dec. 1992, nr 5, blz. 20.

Art. 5, aanhef en onder 3 i.v.m. art. 5 onder C, sub 2 Verdrag van Parijs.

Het onderscheidende kenmerk van het beeldmerk wordt niet slechts gevormd door de gestyleerde woorden Rian Rucci, maar evenzeer door de cirkel met de dubbele R (*anders*: de Rechtbank). Derhalve zal het gebruik van het beeldmerk zonder de cirkel met de dubbele R niet door het publiek beschouwd worden als gebruik van het gedeponeerde beeldmerk, zodat van rechtshandhavend gebruik van dit merk geen sprake is.

Ook uit de overgelegde kopieën van kledingetiketten waarin de dubbele R wel voorkomt is enig normaal gebruik niet af te leiden, nu niet is gebleken, wanneer, hoe, hoe vaak en waar deze etiketten zijn gebruikt. Hij terzake geen concrete gegevens heeft verschaft en evenmin een gespecificeerd bewijsofferaanbod heeft gedaan. Doorhaling van het beeldmerk Rian Rucci bevolen.

Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

Art. 5, aanhef en onder 4.

Als onbetwist staat vast dat cafeïnevrije koffie of decafeïne de normale en gebruikelijke aanduiding van de waar is. DECAF en DECAFÉ zijn van die aanduiding dus onderscheiden. Het moge zo zijn dat DECAFÉ van oorsprong een zwak merk is. Dan is het in elk geval door de inspanningen van D.E. tot een sterk merk geworden. Er is dus geen aanleiding daaraan onderscheidend vermogen te ontfeggen.

Rb. Dordrecht, 2 febr. 1994, nr 6, blz. 22.

Onjuist is het verweer dat het woord Biogarde is verworpen tot een soortnaam van een nieuw zuivelprodukt, nu door de licentiehouders van Sanofi onder het teken Biogarde verschillende vanouds bekende soorten zuivelprodukten op de markt worden gebracht en ook de vermelding van het woord Biogarde in de laatste druk van Van Dale voor yoghurt, en dus niet als benaming van een nieuw zuivelprodukt, heeft plaatsgevonden. Aan het feit dat Van Dale het woord Biogarde niet als een merknaam aanduidt, valt geen doorslaggevend betekenissen te hechten.

Pres. Rb. Utrecht, 22 dec. 1992, nr 5, blz. 20.

Art. 11.

Vrijwaringsvorderingen van importeur tegen licentiehouders, en van licentiehouders tegen merkhouder toegewezen.

Rb. Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344.

Art. 12 onder A i.v.m. art. 3.

Door Verstegen zijn geen verpakkingsmerken gedeponeerd. Derhalve kan ten aanzien van het uiterlijk van de Slagerszakjes geen merkinbreuk worden aangenomen.

Pres. Rb. Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

Art. 12 onder A i.v.m. art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2.

Het bepaalde in artikel 12 onder A BMW belet de houder van een woordmerk die dit merk gebruikt in een uitvoering waarvan de vormgeving onderscheidend vermogen bezit doch niet (als beeldmerk) is gedeponeerd, in beginsel niet zich krachtens artikel 13 onder A, eerste lid onder 2, BMW te verzetten tegen gebruik – als in deze laatste bepaling bedoeld – van een teken dat een zodanige gelijkenis vertoont met het merk in vorenbedoelde uitvoering, dat aan de houder van het merk schade wordt toegebracht. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval de vorm waarin het woordmerk wordt gebruikt een zo overheersende rol speelt dat het publiek in het gebruikte teken nog slechts een beeldmerk zal zien.

Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1994, nr 64, blz. 246.

Art. 13 i.v.m. art. 6 E.E.G.-Executieverdrag.

Grensoverschrijdend verbod?

De President is op grond van dit artikel mede bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen de Belgische gedaagde Noordam, doch dit neemt niet weg dat voor zover sprake is van een te geven voorziening tegen een in het buitenland gevestigde gedaagde die uitsluitend effect in het buitenland moet sorteren, terughoudendheid op zijn plaats is.

De betwiste Epico-zakjes zijn door Noordam in België in de handel gebracht, maar dat dit in Nederland zal gebeuren is niet aannemelijk. Inbreuk op auteursrecht of onrechtmatige daad door Noordam zou naar Belgisch recht beoordeeld moeten worden, terwijl maatregelen op grond van inbreuk naar Benelux-Merkenrecht uitsluitend in België effect zouden moeten sorteren. De Nederlandse rechtssfeer is bij de verzochte voorzieningen te weinig betrokken om in dit geval een orde-maatregel te treffen.

Pres. Rb. Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

Art. 13 onder A.

Een door de rechter van een der Benelux-Verdragstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in art. 13 onder A BMW opgelegd verbod van gebruik van een merk geldt voor het gebruik van dat merk in het gehele Beneluxgebied, terwijl daarbij niet van belang is of dit ook is gevorderd, noch of de

Knaap, V.o.f. Gebr Van der/Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. e.a., Pres. Rb. Amsterdam, 5 jan. 1995, nr 107, blz. 432.

Koomen, Mr M.J.I./Octrooiraad, Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98.

Kortman Intradal B.V./Proctor & Gamble Benelux N.V., Pres. Rb. Breda, 1 juni 1993, nr 105, blz. 422.

Kortman Intradal B.V./Proctor & Gamble Benelux N.V., Pres. Rb. Breda, 29 juli 1993, nr 106, blz. 428.

Kras Reizen B.V./Stichting De Nationale Sporttotalisator e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 81, blz. 316.

Leisure Tech/Megazone Technology e.a., Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

Lekkerkerker, C.A./Sanofi Bio-Industries GmbH, Pres. Rb. Utrecht, 22 dec. 1992, nr 5, blz. 20.

Marianne Mode B.V./Restpost Holding B.V., Pres. Rb. Leeuwarden, 8 maart 1994, nr 21, blz. 59.

Mars B.V./De Alternatieve Konsumentenbond, Reclame Code Commissie, 15 juni 1993, nr 22, blz. 60.

Martin Lloveras, S.A./Wiener & Co. Apparatenbouw B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.

Megazone Technology e.a./Leisure Tech, Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

Michelin Besteck und Metallwarenfabrikation Werner Michels e.a./Compagnie Générale des Etablissements Michelin, Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1994, nr 64, blz. 246.

Microsoft Corporation e.a./T.M.C. Automatisering B.V., Pres. Rb. Arnhem, 24 jan. 1995, nr 104, blz. 420.

Mithouard, D., Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 24 nov. 1993, nr 38, blz. 136.

Mobrero B.V./Broekhof Verpakkingen B.V. e.a., Hof 's-Gravenhage, 8 sept. 1994, nr 58, blz. 223.

Moerman Handelsmaatschappij B.V., P.C./W.R. Grace & Co.-Conn., Hof 's-Gravenhage, 21 nov. 1991, nr 31, blz. 115.

Motorest N.V./J. Hody e.a., Benelux-Gerechtshof, 13 dec. 1994, nr 43, blz. 170.

Multi Tank Card B.V./Travel Card Nederland B.V., Rb. Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16.

Nautica Sport Nederland e.a., B.V./Shetland International Boats Ltd. e.a., Hof 's-Gravenhage, 9 sept. 1993, nr 18, blz. 56.

Nederlands Inkoopcentrum NIC, N.V., e.a./B.V. Gebroeders van der Stroom, Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 45, blz. 182.

–/Dauphin Benelux B.V., Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 46, blz. 184.

–/Etesmi-J.W. Koch B.V., Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 47, blz. 186.

"Nehoma", Vereniging/YBM Consumer Products B.V., Hof 's-Hertogenbosch, 4 jan. 1994, nr 10, blz. 32.

Octrooiraad/Mr M.J.I. Koomen, Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98.

Oordt & Co. B.V., W. van, e.a./C.V. Verstegen's Specerijenhandel en Fabriek van Conserveermiddelen, Pres. Rb. Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

Organon International B.V. e.a./Applied Research Systems ARS Holding N.V., Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.

Orlando Pinda's Noten en Zuidvruchten e.a./Duyvis, Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.

Oté Optics B.V. e.a./Ciba Geigy AG, Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 85, blz. 333.

Oude Delft", Optische Industrie "De, e.a./Gymna e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369.

Pascomex AG/Chr. Willemsen, Pres. Rb. Zutphen, 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

Persluchtring Advies B.V./Hydrauliek Techniek Emmen B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 25 febr. 1994, nr 52, blz. 210.

Peugeot S.A., Automobiles, e.a./Presto Nijmegen B.V., Rb. Arnhem, 28 april 1994, nr 17, blz. 52.

Pfizer Corporation e.a./Confedera B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 8 nov. 1994, nr 51, blz. 209.

Pharmachemie B.V./Smith Kline & French B.V. e.a., Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 54, blz. 214.

Pilkington Brothers Plc./Rockwool International A/S, Rb. 's-Gravenhage, 24 juni 1987, nr 69, blz. 287.

Poot Lichtenergie B.V./Technisch Bureau W.M. Bruine de Bruin B.V. e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1993, nr 11, blz. 39.

Powerflow Electronics, Inneal Toireacht Teicneolaíochta Teoranta Ltd., h.o.d.n./M. de Bie e.a., Hof 's-Hertogenbosch, 9 nov. 1994, nr 80, blz. 312.

Presto Nijmegen B.V./Automobiles Peugeot S.A. e.a., Rb. Arnhem, 28 april 1994, nr 17, blz. 52.

Proctor & Gamble e.a./Kimberly Clark Corp., Pres. Rb. 's-Gravenhage, nr 95, blz. 371.

–/Kortman Intradal B.V., Pres. Rb. Breda, 1 juni 1993, nr 105, blz. 422.

–/Kortman Intradal B.V., Pres. Rb. Breda, 29 juli 1993, nr 106, blz. 428.

Relo International B.V. e.a./Furnitex Stoffe Vertriebs GmbH, Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44, blz. 175.

Remeha International B.V. e.a./W. Dreizler, Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 63, blz. 238.

Renault S.A., Régie Nationale des Usines/Reynolds Aluminium Holland B.V., Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 7, blz. 23.

Renthouse Internationaal/T.E.C. Telefax Electronic Comp. Nederland e.a., Pres. Rb. Amsterdam, 2 juni 1994, nr 101, blz. 386.

Resto-Inn e.a./Motorest N.V., Benelux-Gerechtshof, 13 dec. 1994, nr 43, blz. 170.

Restpost Holding B.V./Marianne Mode B.V., Pres. Rb. Leeuwarden, 8 maart 1994, nr 21, blz. 59.

Reynolds Aluminium Holland B.V./Régie Nationale des Usines Renault S.A., Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 7, blz. 23.

Richard van Seenus Nederland B.V./Aquarius B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.

Robert Bosch GmbH/Vomatec B.V., Hof 's-Gravenhage, 6 jan. 1994, nr 1, blz. 9.

Rockwool International A/S/Pilkington Brothers Plc., Rb. 's-Gravenhage, 24 juni 1987, nr 69, blz. 287.

Rockwool Lapinus B.V. e.a./Isover Saint-Gobain e.a., Hof 's-Gravenhage, 16 juni 1994, nr 35, blz. 130.

Rothschild, Groupement Foncier Agricole des Vignobles du Baron Philippe de/Beau Regard e.a., h.o.d.n. Immo Ostendia, Rb. Brugge, Afd. Oostende, 5 sept. 1991, nr 89, blz. 350.

Ruiter's Nieuwe Rozen B.V. e.a./V.o.f. Gebr. Van der Knaap, Pres. Rb. Amsterdam, 5 jan. 1995, nr 107, blz. 432.

Sanofi Bio-Industries GmbH/C.A. Lekkerkerker, Pres. Rb. Utrecht, 22 dec. 1992, nr 5, blz. 20.

Sara Lee/DE N.V. e.a./Univend Group B.V. e.a., Rb. Dordrecht, 2 febr. 1994, nr 6, blz. 22.

Schiesser International Nederland B.V./B.D.A. Hagen, Rb. Utrecht, 30 dec. 1992, nr 15, blz. 49.

Shetland International Boats Ltd. e.a./B.V. Nautica Sport Nederland e.a., Hof 's-Gravenhage, 9 sept. 1993, nr 18, blz. 56.

Sino Shoetrade International B.V./Dino Shoes Portugal B.V., Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 14 mei 1992, nr 8, blz. 27.

Smith Kline & French B.V. e.a./Pharmachemie B.V., Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 54, blz. 214.

Smith Kline & French Laboratories Limited/Centrafarm Services B.V., Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.

Smitka, G., e.a./De Waalstaal B.V., Rb. 's-Gravenhage, 29 dec. 1993, nr 84, blz. 331.

Snel-van Droogenbroek, A.C., h.o.d.n. 't Zonnetje/J.F.J. Dekker-Hagoort, h.o.d.n. 't Zonnetje, Pres. Rb. Arnhem, 28 april 1994, nr 19, blz. 57.

Sony Overseas S.A. e.a./System Engineering & Components International B.V., Rb. Rotterdam, 26 maart 1993, nr 16, blz. 50.

Spinder Products B.V./Auto Holland B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.

Sporttotalisator e.a., Stichting De Nationale/Kras Reizen B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 81, blz. 316.

Stapele, K. van, e.a./Karma Design B.V., Hof 's-Hertogenbosch, 16 febr. 1993, nr 9, blz. 29.

Stroom, B.V. Gebroeders van der/De Staat der Nederlanden e.a., Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 45, blz. 182.

System Engineering & Components International B.V./Sony Overseas S.A. e.a., Rb. Rotterdam, 26 maart 1993, nr 16, blz. 50.

Taken, M./A.G. van Eck e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 12 aug. 1994, nr 13, blz. 44.

Telefax Electronic Comp. Nederland e.a., T.E.C./Renthouse Internationaal, Pres. Rb. Amsterdam, 2 juni 1994, nr 101, blz. 386.

T.M.C. Automatisering B.V./Microsoft Corporation e.a., Pres. Rb. Arnhem, 24 jan. 1995, nr 104, blz. 420.

TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek/A.G. de Klerk, Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 49, blz. 200.

Torre, F., e.a./Italdibipack S.p.A., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 sept. 1993, nr 3, blz. 15.

Travel Card Nederland B.V./Multi Tank Card B.V., Rb. Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16.

Unilever N.V. e.a./Van Dijk Food Products B.V., Pres. Rb. Utrecht, 25 jan. 1994, nr 78, blz. 304.

Univend Group B.V. e.a./Sara Lee/DE N.V. e.a., Rb. Dordrecht, 2 febr. 1994, nr 6, blz. 22.

Ursula Linden GmbH/Jeantex B.V., Hoge Raad, 28 okt. 1994, nr 76, blz. 301.

Venkon Tuinbouwkasten B.V./P.L.J. Bom Beheer B.V., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 16 juli 1993, nr 12, blz. 41.

Vernooij, P.G., e.a./Batricar Limited e.a., Pres. Rb. Breda, 9 sept. 1994, nr 56, blz. 221.

Verstegen's Specerijenhandel en Fabriek van Conserveermiddelen, C.V./W. van Oordt & Co. B.V. e.a., Pres. Rb. Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN DE OCTROOIRAAD, DE RECHTER EN DE RECLAME CODE COMMISSIE, GERANGSCHIKT NAAR WETSARTIKEL

A. BESLISSINGEN VAN DE OCTROOIRAAD

(A.v.B. = Afdeling van Beroep)

I. Rijksoctrooiwet (1910).

Art. 2A.

Aan de relevantie van twee parameters van de conclusie wordt getwijfeld. Nu aanvraagster, op wie de bewijslast voor het nader aantonen van de inventiviteit van de keuze van deze voorwaarden rust, geen aanleiding ziet mee te werken aan het doen van nadere proeven, wordt octrooiverlening geweigerd.

A.v.B., 3 nov. 1992, nr 23, blz. 61.

Het zakkenfilter volgens de aanvraag was voor de voorrangsdatum reeds van openbare bekendheid. Uit een "Konferenz-Protokoll" van aanvraagster blijkt dat het zakkenfilter aan een beperkt aantal klanten zou worden getoond en verkocht en geleverd, met het doel eventuele gebreken snel te kunnen onderkennen. Een geheimhoudingsplicht is niet aanneemelijk gemaakt. Een "Rundschreiben" van aanvraagster ondersteunt de openbare bekendheid nu daarin wordt verklaard dat de zakkenfilters – de Viledon-Compact – "in Preis und technischer Ausführung auf dem Markt voll akzeptiert wurden" en dat "Verkäufe in interessanten Mengen schon vor der Ferienzeit angelaufen sind".

A.v.B., 12 aug. 1993, nr 24, blz. 62.

In de door aanvraagsters voorgestelde nieuwe maatregel is geen inventieve stap gelegen. De in de stand der techniek vervatte maatregelen voor het bij het vervaardigen van halfgeleidergeuegeninrichtingen van grote omvang toe te passen soldeermateriaal vormen geen aanleiding te veronderstellen dat er geen andere oplossingen mogelijk waren. Er is derhalve geen vooroordeel tegen de door aanvraagsters voorgestelde maatregel.

A.v.B., 12 aug. 1993, nr 28, blz. 107.

Video Nederland B.V./CD en Filmland Eindhoven B.V., Rb. 's-Hertogenbosch, 26 aug. 1994, nr 73, blz. 296.

Vomatec B.V./Robert Bosch GmbH, Hof 's-Gravenhage, 6 jan. 1994, nr 1, blz. 9.

Voskamp, H.D., e.a./Haproma B.V., Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 70, blz. 288.

Vredo Dodewaard B.V./Jako Landbouwmachines B.V., Hof 's-Gravenhage, 3 febr. 1994, nr 34, blz. 129.

Waalstaal B.V., De/G. Smitka e.a., Rb. 's-Gravenhage, 29 dec. 1993, nr 84, blz. 331.

Welgro B.V. e.a./W.F.K. Ede B.V., h.o.d.n. Wijnveen Karosserie Fabriek e.a., Rb. 's-Gravenhage, 17 april 1991, nr 50, blz. 203.

Wiener & Co. Apparatenbouw B.V./S.A. Martin Lloveras, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.

Wijnveen Karosserie Fabriek e.a., W.F.K. Ede B.V., h.o.d.n./Welgro B.V. e.a., Rb. 's-Gravenhage, 17 april 1991, nr 50, blz. 203.

Willemsen, Chr./Pascomex AG, Pres. Rb. Zutphen, 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

Wilt Gehahuis, B.V. Handelmaatschappij L. de, e.a./P. Boldsen, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 juni 1993, nr 92, blz. 356.

Wolf Oil Corporation, N.V./N.V. Century Oil Industries, Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 65, blz. 266.

YBM Consumer Products B.V./Vereniging "Nehoma", Hof 's-Hertogenbosch, 4 jan. 1994, nr 10, blz. 32.

Zee, J. v.d./De Boer Tenten B.V., Rb. Utrecht, 3 maart 1993, nr 75, blz. 299.

Zonnetje, 't, J.F.J. Dekker-Hagoort, h.o.d.n./A.C. Snel-van Drogenbroek, h.o.d.n. 't Zonnetje, Pres. Rb. Arnhem, 28 april 1994, nr 19, blz. 57.

De maatregelen ter bereiding van de nieuwe stof ranitidine hydrochloride (vorm 2) betreffen een werkwijze waarbij men als vanzelf terecht komt wanneer men de bereiding van de bekende vorm 1 van ranitidine hydrochloride gaat optimaliseren. Het rechtstreeks verkregen produkt van een voor de hand liggende werkwijze komt niet voor octrooiering in aanmerking ongeacht de eventuele bijzondere eigenschappen van dit produkt.

Er kan ook niet worden gesproken van een uitvinding gelegen in het ontdekken en formuleren van een niet eerder onderkend nadeel. Aanvraagster heeft niet (vooraf) een niet eerder onderkend probleem ontdekt en geformuleerd, doch achteraf beschreven wat men als vanzelf en noodzakelijkerwijs in handen heeft gekregen als resultaat van een voor de hand liggende handelwijze.

A.v.B., 19 mei 1994, nr 30, blz. 109.

De keuze van flunisolide – dat als zodanig bekend was als een verbinding met anti-inflammatoire werking – voor toepassing als werkzame stof in een geneesmiddel voor de behandeling van aandoeningen van de ademhalingswegen, lag niet voor de hand.

Gezien het onverwacht gunstige effect wordt in die keuze van flunisolide een octrooieerbare uitvinding gezien.

A.v.B., 3 aug. 1994, nr 62, blz. 229.

Artt. 2A en 26.

Blijkens een bij het antwoord op het bezwaarschrift overgelegd proevenverslag wordt met de werkwijze volgens de aanvraag een duidelijk gunstiger resultaat bereikt dan met de bekende werkwijze, hetgeen de stelling van opposante dat de gemaakte keuze niet inventief is en het effect voorspelbaar, ondergraaft.

A.v.B., 30 aug. 1993, nr 29, blz. 108.

met betrekking tot de personeelswerving en aanverwante onderwerpen op een gebied beweegt, waarop het uitzendbureau actief is.

Hof Arnhem, 23 febr. 1993, nr 55, blz. 218.

Art. 4, aanhef en onder 5 i.v.m. art. 6bis Verdrag van Parijs.

Het merk Ferrari van eiseres is een algemeen bekend merk. Aan deze kwalificatie doet niet af:

- dat de bekendheid oorspronkelijk is gebouwd op de sector luxe-automobielen: het begint altijd met één specifiek produkt;
- dat Ferrari een veel voorkomende familienaam is;
- dat eiseres de coëxistentie van het merk Ferrari van de eerste verweerster voor 'spumante' al sinds vóór de inwerking-treding van de BMW in 1971 heeft gedoogd: in de BMW heeft het zgn. specialiteitsbeginsel terrein verloren t.o.v. de bescherming van algemeen bekende merken.

Er is gevaar voor verwarring m.b.t. de herkomst van de Ferrari-produkten van partijen. De toevoeging van de termen 'Cuvée' en 'Rosée' aan het Ferrari-merk van de eerste verweerster doet daaraan niet af.

Rb. Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344 (met noot).

Art. 4, aanhef en onder 6.

Uit de door het Hof "in het onderhavige geval adequaat" geoordeelde, door de Rechtbank geformuleerde norm – te weten: dat het depot van Ursula Linden te kwader trouw is verricht indien zij wist of behoorde te weten dat Jeantex in de periode van 26 juni 1983 tot 26 juni 1986 in het Benelux-gebied haar handelsnaam "Jeantex" voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt – volgt niet dat reeds de enkele omstandigheid dat Jeantex haar handelsnaam in de bedoelde periode te goeder trouw en op normale wijze in het Beneluxgebied heeft gebruikt, zou meebrengen dat Ursula Linden daarvan wetenschap "behoorde" te hebben. Rechtbank en Hof hebben zich dan ook nog niet uitgesproken over de vraag welk criterium moet worden gehanteerd om uit te maken of sprake is van een "behoren te weten" als hier bedoeld.

Het betoog dat "voorgebruik" – bestaande uit het gebruik in de Benelux van een met de handelsnaam van Jeantex overeenstemmend merk vóór het ontstaan van het handelsnaamrecht van Jeantex (en ook daarna) – door een derde die met de deposant samenwerkt, kan meebrengen dat het later door de deposant verrichte merkdepot niet kan gelden als een depot te kwader trouw, kan slechts als juist worden aanvaard indien de vorm van de samenwerking en de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt van dien aard zijn dat het merkgebruik van de derde redelijkerwijs moet worden gelijkgesteld met merkgebruik door de deposant zelf. Daarvan is niet reeds sprake indien de derde een Deens zusterbedrijf is, dat Ursula Linden de onder het merk JEANTEX in de handel gebrachte kleding aanvankelijk van dat Deense bedrijf betrok en dat er "nog voor Wiegant" al samenwerking was tussen Ursula Linden en dat Deense bedrijf, waarbij Ursula Linden orders in onder meer Nederland verwierf en het Deense bedrijf uitleverde. Het Hof heeft niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat "voorgebruik" van het merk door de deposant in de door het Hof bedoelde bescheiden omvang op zichzelf niet eraan in de weg staat dat het depot als te kwader trouw verricht wordt aangemerkt.

Juist is het oordeel van het Hof dat de eventuele activiteiten van het Deense zusterbedrijf in Nederland in de jaren zeventig niet ter zake zijn omdat bij de bepaling van de goede trouw van de voorgebruiker alleen de onderlinge verhouding tussen de voorgebruiker (Jeantex) en de deposant (Ursula Linden) aan de orde is (zie BenGH 21 november 1983 NJ 1985, 333, B.I.E. 1984, nr 33, blz. 103).

Hof: bij een conflict tussen een handelsnaam en een merk speelt het begrip "soortgelijkheid van waren" (mede) een rol en in het onderhavige geval is sprake van "soortgelijke waren". Hoge Raad, 28 okt. 1994, nr 76, blz. 301.

Aan het depot van de merken "Kaatje bij de Sluis", "Deli Kaatje" en "Kaatje's" kan voorshands geen bescherming voor het teken "Kaatje" worden ontleend. Het staat vast dat meer horecabedrijven de naam "Kaatje" hanteren: Café Kaatje sedert 1977 en het restaurant "Kaatje van de Wal" sedert september 1980. De door "Kaatje bij de Sluis" gebruikte merken zijn pas gedeponeerd op een tijdstip dat, naar haar in ieder geval ten aanzien van "Kaatje van de Wal" bekend moet zijn geweest, derden ook gebruik hebben gemaakt van het teken "Kaatje" en geïntimeerden reeds "Kaatje's Drink- en Eetsalon" hadden geopend. Het is dan ook niet uitgesloten dat door "Kaatje bij de Sluis" geen merkrecht is verkregen.

Hof Amsterdam, 5 dec. 1991, nr 14, blz. 46.

Het (artikel 40A) depot door SBBG van het merk Bakkenist is niet te kwader trouw verricht, nu SBBG de aanduiding Bakkenist voor haar diensten ook reeds vóór 1 januari 1987 gebruikte en op goede gronden kon menen daartoe gerechtigd te zijn.

Hof Amsterdam, 30 dec. 1993, nr 82, blz. 318.

Voorafgaande aan het depot door Orlando van het woordmerk BREAKER'S heeft Duyvis het woord HEARTBREAKERS in prijslijsten, offertes en correspondentie gebruikt en Orlando en Breakers waren daarvan op de hoogte. Duyvis zal dus in de bodemprocedure met succes de nietigheid kunnen inroepen van Orlando's depot.

Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.

Het gebruik door gedaagde van de verschillende aanduidingen in een presentatierapport voor intern gebruik en in een brochure, voordat eiseres die aanduidingen als merk deponeerde, brengt nog niet mee dat gedaagde normaal gebruik maakte van die aanduidingen als merk, noch dat eiseres van dit gebruik op de hoogte was of moest zijn.

Rb. Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16.

Gegeven het marktaandeel van partijen moet gedaagde toen zij haar flessen liet ontwerpen hebben geweten van het eerdere gebruik door eiseres van haar flessen. Gedaagde kan daarom niet geacht worden haar flessen te goeder trouw te hebben gebruikt.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 febr. 1992, nr 74, blz. 297.

Het depot van het merk EXOZON is een schoolvoorbeeld van een depot te kwader trouw dat geen merkrecht oplevert.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 juni 1993, nr 92, blz. 356.

Art. 4, aanhef en onder 6 i.v.m. art. 6 septies Unie-verdrag van Parijs.

Op het moment dat Vernooij de naam "Batricar" heeft gedeponeerd als merk, trad hij, althans Batricar Benelux op als distributeur van Batricar Ltd., die geen toestemming tot dat depot heeft verleend. Nu niet is gebleken van omstandigheden die het depot rechtvaardigen, dient het aangemerkt te worden als een depot te kwader trouw in de zin van art. 6 septies Unie-verdrag juncto art. 4 lid 6 BMW. Vernooij heeft in casu in redelijkheid niet kunnen menen het merkrecht voor zichzelf te kunnen en mogen verwerven en behouden. Gezien de beëindiging van de relatie tussen Batricar Ltd. en Batricar Benelux vloeit dan ook uit de redelijkheid en billijkheid voor Vernooij en Batricar Benelux gehoudenheid tot overdracht van het merk voort alsmede het zich onthouden van het gebruik van de naam van het merk en de handelsnaam.

Pres. Rb. Breda, 9 sept. 1994, nr 56, blz. 221 (met noot).

Art. 4, aanhef en onder 6, aanhef en sub a i.v.m. art. 14 onder B, aanhef en sub 2 en art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Aan het inroepen van nietigheid van een depot wegens kwade trouw heeft de Benelux-wetgever de beperking gesteld dat dit binnen een bepaalde periode dient te geschieden. Daarmede is niet verenigbaar dat dezelfde gedragingen die binnen die periode kwade trouw zouden hebben opgeleverd, na het verstrijken van die periode naar nationaal gemeen recht als onrechtmatige daden zouden kunnen worden aangemerkt met

unieke van de kleurencombinatie rood/groen voor geneesmiddelen; het jarenlange ononderbroken gebruik daarvan op de Oscorel-capsules; de omvangrijkheid van dat gebruik, en de aanwezigheid van hetzelfde geneesmiddel afkomstig van derden in anders gekleurde "jasjes".

Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 54, blz. 214.

Het woord "Videoland" heeft op zich weinig onderscheidend vermogen gelet op het algemeen bekende veelvuldig gebruik van het woord "land" ter aanduiding van winkels die een groot aanbod wensen te suggereren, terwijl het woord "video" simpelweg het aangeboden produkt benoemt.

Rb. 's-Hertogenbosch, 26 aug. 1994, nr 73, blz. 296.

Sommige van de elementen, waaruit de onderhavige vormen bestaan, zoals de dop, de rechthoekige vorm van de fles, de ribben en de inkepingen vervullen een functie en leveren voor de ondernemer een werkelijk voordeel op bij de verpakking en voor de gebruiker bij de hantering van de flessen. Deze kunnen niet als merk of merk-element worden beschouwd omdat zulks tot ongewenste monopolisering zou leiden. De vormgeving van verschillende van die elementen – de kleuren van de dop, de inspringende delen, de ribben – staat echter los van hun functie en draagt bij aan het onderscheidend vermogen.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 febr. 1992, nr 74, blz. 297.

Art. 1 i.v.m. art. 14 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1.

In verscheidene publikaties wordt het woord spiegel tent klaarblijkelijk gebruikt als benaming voor tenten met facet-geslepen spiegels, hetwelk in voldoende mate de conclusie wettigt dat dit woord een in de gangbare taal gebruikelijke benaming was en is voor dergelijke tenten. Hieraan doet niet af dat voor deze tenten ook andere benamingen zijn gebezigd en dat het woord niet in gezaghebbende woordenboeken voorkomt. Het teken spiegel tent heeft daarom onvoldoende onderscheidend vermogen en is dus ondeugdelijk.

Rb. Utrecht, 3 maart 1993, nr 75, blz. 299.

Artt. 1 en 14 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1a i.v.m. art. 6quinquies onder B, aanhef en sub 2 Verdrag van Parijs.

De aanduiding 'pas', 'kaart' of 'card' voor een veelal geplastificeerd document waarmee betaald kan worden, toegang verkregen kan worden, etc. is algemeen gebruikelijk, en het woord 'mobiliteit' is een kernbegrip binnen de verkeer/vervoerssector, zodat de samenstelling 'mobiliteitspas', 'mobiliteitskaart' en 'mobilitycard' – naar analogie van samenstellingen als 'bankkaart', 'pinpas', 'creditcard', e.d. – geheel voor de hand lag en ligt. Voor de zakelijke reiziger zijn deze aanduidingen zodanig voor de hand liggende omschrijvingen van het produkt (dienstverlening voor zakelijk autogebruik), dat ze als uitsluitend beschrijvend dienen te worden aangemerkt. De met betrekking tot deze aanduidingen verrichte merkepots worden nietigverklaard.

Rb. Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16.

Art. 1, eerste lid.

Het teken "Now this is Music" is in beginsel geschikt om de waar geluidsdragers van EVA c.s. te onderscheiden van de waren van anderen en dus geschikt voor gebruik als merk. Het onderscheidend vermogen van dat teken berust niet uitsluitend op het eerste woord "now" omdat dit woord in combinatie met de daarop volgende woorden "this is" vaart en gloed geeft aan het gehele teken en het laatste woord "music" beklemtoont. Op grond van de verkoopresultaten van de onder dit teken gevoerde cd's en de daarvoor gemaakte radio- en televisiereclame voldoende aannemelijk geacht dat het merk in de loop van de jaren door inburgering aan onderscheidende kracht heeft gewonnen en daardoor door de kopers van cd's ongetwijfeld zal worden ervaren als teken om de door EVA onder die titel uitgebrachte hitcompilaties te kunnen onderscheiden van die van anderen.

Hof Amsterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162.

Niet gezegd kan worden dat door het bestanddeel "poly" het woord "polyglass" louter beschrijvend is voor de waren waarvoor de merken zijn gedeponeerd, waaronder dubbele beglazing. De merken van GSR hebben daarom onderscheidend vermogen. Hieraan doet niet af dat de woordbestanddelen "poly" en "glass" afzonderlijk beschouwd mogelijkerwijze weinig onderscheidend vermogen bezitten. De merken moeten immers in hun geheel worden beschouwd.

Hof 's-Gravenhage, 19 nov. 1992, nr 53, blz. 211.

Art. 3.

Het merk 'Château Pavie' is door eiseres sub 7 pas gedeponeerd nadat verweerster alle appartementen van haar flatgebouw onder die naam had verkocht, terwijl deze eiseres deze naam niet als handelsnaam voor haar wijnen heeft gebruikt. Vordering van deze eiseres afgewezen.

Rb. Brugge, 5 sept. 1991, nr 89, blz. 350.

Art. 3 i.v.m. art. 12 onder A.

Door Verstegen zijn geen verpakkingsmerken gedeponeerd. Derhalve kan ten aanzien van het uiterlijk van de Slagerszakjes geen merkinbreuk worden aangenomen.

Pres. Rb. Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

Art. 3 i.v.m. art. 14 onder B, aanhef en sub 1.

Het gaat in dit geding om de vraag of het gebruik van de handelsnaam of het teken THE ZONE jegens Megazone c.s. in verband met hun rechten op het merk en de handelsnaam MEGAZONE onrechtmatig is en daarbij kan buiten beschouwing blijven of het gebruik van het merk MEGAZONE jegens de houder van het merk DISCOVERY ZONE of degene die deze naam mogelijk als handelsnaam voert, maar die niet aan het geding deelneemt, onrechtmatig zou kunnen zijn. Overigens moet worden geconstateerd dat geen enkel feitelijk gegeven over een eventueel gebruik van het merk of de handelsnaam DISCOVERY ZONE bekend is. Voor de geopperde veronderstelling dat Megazone c.s. mogelijk jegens een oudere gerechtigde onrechtmatig zou handelen bestaat dientengevolge geen feitelijke grondslag.

Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

Art. 4, aanhef en onder 2 i.v.m. art. 14 onder A.

Het depot van het merk CHAMP DE LUX voor mousserende wijn is nietig omdat het gebruik van dat merk voor die waar tot misleiding van het publiek kan leiden doordat de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat met CHAMPAGNE.

Hof 's-Hertogenbosch, 26 jan. 1994, nr 99, blz. 380.

Art. 4, aanhef en onder 2 i.v.m. art. 14 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1c.

Het gebruik van het woord "homeopatheek" als merk voor niet homeopathische waren is misleidend voor het publiek in de zin van art. 4 lid 2 BMW. Op grond van art. 14 A lid 1 sub c kan Nehoma als belanghebbende dus de nietigheid van het merk inroepen.

Hof 's-Hertogenbosch, 4 jan. 1994, nr 10, blz. 32 (met noot).

Art. 4, aanhef en onder 5.

Voor de vraag of het merk Agio voor sigaren een algemeen bekend merk is, als bedoeld in art. 4 onder 5 BMW, wordt voldoende geacht dat Agio vooral in Nederland – waar de bescherming wordt gezocht – algemeen bekend is en in België ruime bekendheid geniet. Door de verwijzing naar art. 6bis van het Verdrag van Parijs, is de beperking in dit artikel tot gelijke en gelijksoortige waren niet overgenomen. Die uitleg is naar huidige opvattingen het meest in overeenstemming met de tekst en de strekking van art. 4 onder 5, waarin de bescherming van een algemeen bekend merk vooropstaat.

Door de bekendheid van het merk Agio voor sigaren is heel wel denkbaar dat een groot deel van het publiek Agio Uitzendbureau zal associëren met Agio Sigarenfabrieken, welke associatie tot gevolg kan hebben dat er verwarring wordt gesticht als bedoeld in art. 4 onder 5, nu Agio Sigarenfabrieken zich

Art. 2A i.v.m. artt. 52 en 56 Europees Octrooi Verdrag.

Aanvraagsters hebben nog beroep gedaan op het feit dat door het Europees Octrooibureau voor het onderhavige voorstel octrooi is verleend onder inachtneming van dezelfde literatuur. De publikatie die heeft geleid tot het negatieve oordeel van de Afdeling van Beroep staat, met 5 andere publikaties, wel vermeld op het voorblad van het Europese octrooi, hetgeen inhoudt dat deze bij de beoordeling van de Europese aanvraag betrokken zijn geweest, maar blijkens de correspondentie tussen aanvraagsters en het Europees Octrooibureau heeft genoemde publikatie bij de beslissing – tot verlening – kennelijk geen rol gespeeld. Onder deze omstandigheden kan niet eenzelfde positieve uitspraak worden gedaan, gezien het belang dat de Afdeling van Beroep, anders dan het Europees Octrooibureau, hecht aan genoemde publikatie.

A.v.B., 12 aug. 1993, nr 28, blz. 107.

Artt. 9 en 11.

De vraag wie aanspraak heeft op octrooi kan eerst worden beantwoord nadat duidelijk is vastgesteld waarin de uitvinding gelegen is. De Afdeling van Beroep acht de uitvinding niet alleen gelegen in het idee om taarten in twee bewegingen te snijden – welk idee van opposant afkomstig was – maar ook in de technische uitwerking van dit idee om te komen tot een taartsnijmachine als omschreven in de openbaargemaakte conclusie. Oppositant is niet geslaagd in het bewijs dat hij ook voor wat de technische uitwerking betreft als enige uitvinder te beschouwen is; de aanspraak op de aanvraag komt derhalve toe aan beide partijen. (*anders* Aanvraagafdeling die de uitvinding alleen gelegen achtte in het idee om taarten in twee bewegingen te snijden en daarom de aanspraak op het octrooi aan opposant alleen toekende).

A.v.B., 29 sept. 1994, nr 48, blz. 188.

Artt. 9 en 11 i.v.m. art. 26, lid 2.

De "vermeerdering van eis" – wijziging van het verzoek van de oorspronkelijk gevraagde gezamenlijke toewijzing van het octrooi aan aanvraagster en opposant op grond van medeuitvinderschap in een algehele aanspraak op octrooi op grond van ontlening – is toelaatbaar, nu aanvraagster door deze "vermeerdering van eis" niet in haar verdediging wordt geschaad, en art. 26, lid 2 zich niet tegen een dergelijke "vermeerdering" verzet.

A.v.B., 29 sept. 1994, nr 48, blz. 188.

Art. 11.

Ondermeer op gong van de "intentieverklaring" van partijen wordt aangenomen dat hier gesproken kan worden van "samenwerking die berust op een afspraak" resp. van een "doelbewuste technische samenwerking".

A.v.B., 29 sept. 1994, nr 48, blz. 188.

Artt. 11 en 9.

De vraag wie aanspraak heeft op octrooi kan eerst worden beantwoord nadat duidelijk is vastgesteld waarin de uitvinding gelegen is. De Afdeling van Beroep acht de uitvinding niet alleen gelegen in het idee om taarten in twee bewegingen te snijden – welk idee van opposant afkomstig was – maar ook in de technische uitwerking van dit idee om te komen tot een taartsnijmachine als omschreven in de openbaargemaakte conclusie. Oppositant is niet geslaagd in het bewijs dat hij ook voor wat de technische uitwerking betreft als enige uitvinder te beschouwen is; de aanspraak op de aanvraag komt derhalve toe aan beide partijen. (*anders* Aanvraagafdeling die de uitvinding alleen gelegen achtte in het idee om taarten in twee bewegingen te snijden en daarom de aanspraak op het octrooi aan opposant alleen toekende).

A.v.B., 29 sept. 1994, nr 48, blz. 188.

Artt. 11 en 9 i.v.m. art. 26, lid 2.

De "vermeerdering van eis" – wijziging van het verzoek van de oorspronkelijk gevraagde gezamenlijke toewijzing van het octrooi aan aanvraagster en opposant op grond van medeuitvinderschap in een algehele aanspraak op octrooi op grond van ontlening – is toelaatbaar, nu aanvraagster door deze "ver-

meerdering van eis" niet in haar verdediging wordt geschaad, en art. 26, lid 2 zich niet tegen een dergelijke "vermeerdering" verzet.

A.v.B., 29 sept. 1994, nr 48, blz. 188.

Art. 17A, lid 1.

In zijn algemeenheid is juist dat "zorgvuldigheid" niet als een statisch maar als een dynamisch begrip moet worden gezien, in die zin dat men de mogelijkheid moet hebben van zijn fouten te kunnen leren.

In het onderhavige geval is echter geen sprake van (een) menselijke fout(en) binnen een overigens zorgvuldig opgezet systeem, het systeem zelf treft ook blaam, zeker waar het betreft het niet (of nauwelijks) in het systeem betrekken van de door de nationale verlenende instantie verzonden advies- en rappellijsten en voorts voor zover binnen het bestaande systeem niet voldoende was afgestemd op het verlopen van de "fatale" termijn 6 maanden na de vervaldag.

A.v.B., 21 aug. 1995, nr 108, blz. 434.

Art. 25.

De stelling van opposante in de memorie van grieven dat conclusie 1 na openbaarmaking van de aanvraag op onaanvaardbare wijze is uitgebreid, betreft géén tardief, niet-ontvankelijk bezwaar. Het is niet voorstelbaar hoe opposante reeds in het bezwaarschrift bezwaar zou hebben kunnen maken tegen wijzigingen in de formulering van de gevraagde uitsluitende rechten die op instigatie van de Aanvraagafdeling eerst naderhand zijn aangebracht.

A.v.B., 30 aug. 1993, nr 29, blz. 108.

Artt. 26 en 2A.

Blijkens een bij het antwoord op het bezwaarschrift overgelegd proevenverslag wordt met de werkwijze volgens de aanvraag een duidelijk gunstiger resultaat bereikt dan met de bekende werkwijze, hetgeen de stelling van opposante dat de gemaakte keuze niet inventief is en het effect voorspelbaar, ondergraaft.

A.v.B., 30 aug. 1993, nr 29, blz. 108.

Art. 26, lid 2 i.v.m. artt. 9 en 11.

De "vermeerdering van eis" – wijziging van het verzoek van de oorspronkelijk gevraagde gezamenlijke toewijzing van het octrooi aan aanvraagster en opposant op grond van medeuitvinderschap in een algehele aanspraak op octrooi op grond van ontlening – is toelaatbaar, nu aanvraagster door deze "vermeerdering van eis" niet in haar verdediging wordt geschaad, en art. 26, lid 2 zich niet tegen een dergelijke "vermeerdering" verzet.

A.v.B., 29 sept. 1994, nr 48, blz. 188.

II. Europees Octrooi Verdrag.

Artt. 52 en 56 i.v.m. art. 2A Rijksoctrooiwet (1910).

Aanvraagsters hebben nog beroep gedaan op het feit dat door het Europees Octrooibureau voor het onderhavige voorstel octrooi is verleend onder inachtneming van dezelfde literatuur. De publikatie die heeft geleid tot het negatieve oordeel van de Afdeling van Beroep staat, met 5 andere publikaties, wel vermeld op het voorblad van het Europese octrooi, hetgeen inhoudt dat deze bij de beoordeling van de Europese aanvraag betrokken zijn geweest, maar blijkens de correspondentie tussen aanvraagsters en het Europees Octrooibureau heeft genoemde publikatie bij de beslissing – tot verlening – kennelijk geen rol gespeeld. Onder deze omstandigheden kan niet eenzelfde positieve uitspraak worden gedaan, gezien het belang dat de Afdeling van Beroep, anders dan het Europees Octrooibureau, hecht aan genoemde publikatie.

A.v.B., 12 aug. 1993, nr 28, blz. 107.

III. E.E.G.-Verordening 1768/92 (Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen).

Art. 1, aanhef en onder b) i.v.m. art. 3.

Uitleg van de in de Verordening gegeven definitie van "produkt". De Bijzondere Afdeling beschouwt als produkt die werkzame stof die blijkens de vergunning als zodanig in het geregistreerde geneesmiddel is opgenomen, en is bereid een certificaat te verlenen voor "lisinoprilum dihydricum". Aanvraagster wenst echter een certificaat voor "lisinopril" dan wel "lisinopril en de voor farmaceutische doeleinden aanvaardbare zouten en hydraten hiervan".

In Brussel vond op 3 februari 1995 een bijeenkomst plaats, belegd door de Europese Commissie, omdat ook in andere EEG-landen de uitleg van de Verordening op dit punt – en tevens op andere punten – vragen oproep. Men spreekt zich daarbij, vrij algemeen, uit voor een ruime(re) uitleg van het begrip produkt, in die zin dat het te verlenen certificaat mede zal omvatten de farmaceutisch aanvaardbare zouten en esters van de werkzame stof. De Afdeling van Beroep acht een door de lidstaten uniforme uitleg van de Verordening wenselijk en sluit zich bij deze ruime uitleg aan. In aanmerking genomen dat de verzochte bescherming blijft binnen de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming is de A.v.B. bereid een certificaat te verlenen voor "lisinoprilum, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zout of in de vorm van een hydraat, in het bijzonder dihydraat.

A.v.B., 12 juli 1995, nr 67, blz. 280.

Art. 3, aanhef en onder a) i.v.m. art. 19.

De overgangsbepaling van art. 19 zet art. 3, aanhef en onder a) niet opzij. Het door de aanvrager van een certificaat aangewezen basisoctrooi moet derhalve op de datum van indiening van het verzoek (nog) van kracht zijn.

A.v.B., 15 juni 1995, nr 68, blz. 282.

B. BESLISSINGEN VAN DE RECHTER

Ia. Rijksoctrooiwet (1910).

Verbod buitenland.

Nu nog niet duidelijk is voor welke landen eiseres het octrooi zal handhaven, en gedaagde nog niet verder is gegaan dan het aanbieden in Nederland, wordt het inbreukverbod vooralsnog tot Nederland beperkt.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.

Art. 2.

Of een werkwijze nieuw is moet niet bepaald worden door na te gaan of een aantal geschriften in onderling verband en samenhang bezien aan de gemiddelde vakman de geoctrooieerde werkwijze openbaren, maar door elk als nieuwerwetschadelijk bestempeld geschrift afzonderlijk te stellen tegenover de geoctrooieerde werkwijze en dan de vraag te beantwoorden of die werkwijze door dat geschrift voor de gemiddelde vakman wordt geopenbaard waarbij naast de letterlijke tekst van het geschrift in aanmerking moeten worden genomen de normale vakkennis en datgene wat de vakman in het geschrift "meeleest", dus wat in het geschrift onmiddellijk mede ligt opgesloten zonder dat de vakman daar verder over behoeft na te denken.

Rb. 's-Gravenhage, 24 juni 1987, nr 69, blz. 287.

Artt. 2 en 2A.

Van de "Revab"-stoelen en de "Utopia"-stoel kan niet zonder meer worden gezegd dat zij nieuwerwetschadelijk zijn omdat de "Revab"-stoelen in tenminste twee opzichten verschillen van de geoctrooieerde stoel, terwijl de "Utopia"-stoel een geheel ander stangenstelsel kent, dat ook een geheel andere beweging van de zitting teweegbrengt. Voor de daarnaast als nieuwerwetschadelijk ingeroepen GMD-rapporten geldt, dat de daarin ontvouwde ideeën op zichzelf niet als een octrooieerbaar voortbrengsel te beschouwen zijn geweest en slechts een

aanzet hebben kunnen vormen voor nader onderzoek naar een zodanige combinatie van stangen dat de daarmee te vervaardigen constructie de gewenste eigenschappen zou hebben. Het stangenstelsel van de geoctrooieerde stoel wijkt duidelijk af van de verschillende in die rapporten gesuggereerde varianten en beschreven prototype. Ten aanzien van de vraag of de uitvinding van eiser in het licht van hetgeen bekend was uit de GMD-rapporten en de "Revab"- en "Utopia"-stoelen voldoende inventief is geweest, deskundigenbericht gelast.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.

Art. 2 i.v.m. artt. 43 en 51, lid 1.

De uitvindingsgedachte van het octrooi is niet gelegen in het op simpele wijze verwisselen van de reflector. Dat vormde weliswaar het onderwerp van conclusie 1 in het prioriteitsdocument, maar deze conclusie is in de verleningsprocedure niet gehandhaafd omdat zij tot de stand der techniek bleek te behoren. Veeleer leert het octrooi dat een armatuur met verwisselbare reflectoren kan zijn voorzien van een zich boven huis en reflector uitstrekkende drager.

Aannemelijk is evenwel dat deze gedachte reeds is geopenbaard in het armatuur dat eiseres al voor de prioriteitsdatum in het verkeer bracht, mede gelet op hetgeen de vakman in de brochure voor dat armatuur zal lezen. Er is derhalve een niet te verwaarlozen kans dat conclusie 1 en wellicht ook de volgcconclusies in oppositie zullen worden herroepen, zodat er geen plaats is voor een inbreukverbod in kort geding.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1993, nr 11, blz. 39.

Art. 2 i.v.m. artt. 43 en 51, lid 1 en artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Voor de beoordeling van het nietigheidsverweer is een beroep op deskundigen niet te vermijden; onder de gegeven omstandigheden – een splinternieuw octrooi waartegen een oppositie nog moet worden voorbereid – valt een snel antwoord van deskundigen evenwel niet te verwachten. Aan eiser, houdster van een exclusief recht, kan de voorziening niet geweigerd worden, aangezien de adstructie van het verweer niet tot haar bewijsrisico behoort; anderzijds gaat het niet aan om het verweer van gedaagde, dat vooralsnog niet zonder grond lijkt, zonder nader onderzoek terzijde te schuiven. De verbodsvordering wordt derhalve onmiddellijk toegewezen, maar tegen zekerheidsstelling.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.

Art. 2 i.v.m. art. 51.

Het staat vast dat Grace het geoctrooieerde laminaat vóór de prioriteitsdatum heeft doen beproeven door een derde, Grand Union. Het is voldoende aannemelijk dat het Grand Union niet vrijstond het laminaat ter beschikking van derden te stellen. Het hof acht het niet uitgesloten dat tengevolge van onachtzaamheid bij een of meer van de supermarkten van Grand Union, laminaat in handen van derden kan komen en dat Grace vóór de prioriteitsdatum zakken van het laminaat heeft "gedemonstreerd" aan anderen dan Grand Union. Dat een zak van het geoctrooieerde laminaat van Grace voor de prioriteitsdatum in handen van derden is gekomen, acht het hof slechts in een geval aannemelijk gemaakt, nl. dat waarbij een concurrent van Grace, Viscase, enige dagen daarvoor de beschikking heeft gekregen over een dergelijke zak. Viscase heeft die zak laten testen en heeft het testresultaat – met vermelding van het laminaat – verkregen kort na de prioriteitsdatum. Deze en nog een tweetal andere omstandigheden (zie overweging 8; *Red.*) brengen evenwel niet mee dat een zodanige kans bestaat dat het octrooi wordt nietig verklaard o.g.v. openbare toegankelijkheid, dat deswege de vordering van Grace terzake van inbreuk moet worden afgewezen.

Hof 's-Gravenhage, 21 nov. 1991, nr 31, blz. 115 (met noot).

Art. 2A.

Doorstroominrichting voor het bereiden van een suikeroplossing in een van buiten verhit kanaal (slangenkoker). De leer van de beschrijving van het octrooi, dat in de slangenkoker volgens conclusie 1 minder water nodig zou zijn dan bij

fel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelikheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor rekening van de octrooihouder behoren te komen.

Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 85, blz. 333.

De aanvraagster heeft zich met haar uitvinding niet op zo nieuw terrein begeven en werd bij het formuleren van haar claim niet zozeer bemoeilijkt dat anderen, het octrooischrift lezende, moeten veronderstellen dat ook bescherming is gezocht voor niet in de conclusies opgenomen (maar evenzeer werkzame) varianten. De rechtszekerheid waarmede rekening moet worden gehouden, weegt daarom in dit geval het zwaarst, zodat het inbreukverbod moet worden afgewezen.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369.

Art. 100, aanhef en onder c i.v.m. art. 51, lid 1, aanhef en onder c Rijksoctrooiwet (1910).

Hof: Uit de oorspronkelijke aanvraag zal een deskundige direct en ondubbelzinnig begrijpen dat het gebruik van autonoom replicerende expressievectoren (AREV's) een essentieel kenmerk van de uitvinding is. Door het schrappen van de woorden "autonomously replicating" werd de inhoud van de aanvraag zodanig veranderd dat de vakman informatie krijgt – namelijk dat het voor de uitvinding geen verschil maakt of AREV's dan wel andere expressievectoren worden gebruikt – die hij niet direct of ondubbelzinnig kan afleiden uit hetgeen in de aanvraag expliciet en impliciet is geopenbaard. De kans is derhalve groot dat het octrooi zal worden herroepen of nietigverklaard voorzover het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvraag.

Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.

Artt. 102 en 69 en art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) i.v.m. art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Nu rekening moet worden gehouden met een aanzienlijke kans dat het octrooi de oppositieprocedure niet zal overleven in de vorm waarin het is verleend, acht de President het met de deskundige waarschijnlijk dat de oppositie-afdeling de weg van art. 102 lid 3 E.O.V. (gewijzigde instandhouding) zal volgen dan dat het octrooi zal worden herroepen. Voor de stelling dat voor enig inbreukverbod in kort geding geen plaats is indien een niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi de oppositie niet ongeschonden zal overleven, bieden wet noch rechtspraak steun. Die opvatting zou tekort doen aan het klemmend belang dat de octrooihouder, als houder van een in tijd en commerciële levensduur beperkt recht, heeft bij de mogelijkheid zijn recht – voorzover het uiteindelijk verwacht mag worden in stand te zullen blijven – op effectieve wijze beschermd te zien tegen inbreuken daarop. Weliswaar staat daar tegenover dat de door artt. 30 lid 2 Row. en 69 E.O.V. gediende rechtszekerheid voor derden vereist dat zij aan de hand van het octrooischrift kunnen vaststellen waar de grenzen van het absolute recht gelegen zijn, doch de door gedaagde gewraakte thans bestaande onzekerheid is inherent aan het door het E.O.V. met de oppositieprocedure in het leven geroepen stelsel. Gelet op het feit dat op dit moment niet met zekerheid is te voorzien hoe de omstreden conclusie van het octrooischrift na de oppositieprocedure zal luiden, doch er geen enkele aanleiding bestaat voor de veronderstelling dat de door de deskundige als octrooieerbaar bestempelde kenmerkende maatregel van de plaatsing van de gasveer in die uiteindelijke conclusie niet zal voortkomen, staat het belang van de rechtszekerheid in het onderhavige geval niet in de weg aan een beperkt verbod.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.

Art. 117 i.v.m. art. 214 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau en de rechtbank te 's-Gravenhage, voor wie procedures tot nietigverklaring van een Europees octrooi, voor zover dat voor

Nederland rechtskracht heeft, dienen te worden gevoerd, zijn verschillende jurisdicties. Onjuist is daarom het oordeel dat verzoeksters geen belang hebben bij het horen van getuigen, omdat er dan parallelle getuigenverhoren zouden plaatsvinden in de oppositie-procedure en met het oog op de thans in 's-Gravenhage aanhangige procedure. Bij het voortzetten van de procedure tot nietigverklaring voor de rechtbank heeft Isover een bijzonder belang, omdat Nederland de belangrijkste markt is voor het produkt waarop het octrooi betrekking heeft. Daarom maakt zij geen misbruik van procesrecht door het getuigenverhoor te verzoeken.

Hof 's-Gravenhage, 16 juni 1994, nr 35, blz. 130.

Id. Octrooigemachtigdenreglement.

Artt. 1 en 2 i.v.m. art. 29P, lid 1 i.v.m. art. 18A Rijksoctrooiwet.

Rb.: niet juist is de opvatting dat in art. 29P Row. onder 'een octrooigemachtigde die als zodanig is toegelaten op de voet van art. 18A' uitsluitend moet worden verstaan een octrooigemachtigde in de betekenis van art. 2 Octrooigemachtigdenreglement. De begrippen 'gemachtigde' en 'octrooigemachtigde' in de Row. moeten als synoniemen worden opgevat tenzij de strekking van een bepaling op een andere uitleg wijst. Dat is in casu niet het geval. Niet valt immers in te zien waarom advocaten wel voldoende deskundigheid zouden bezitten om, op dezelfde voet als in het register ingeschreven octrooigemachtigden, octrooiaanvragen te verzorgen en op te treden in procedures voor de Octrooiraad en het EOB maar plotseling – anders dan die ingeschreven octrooigemachtigden – niet voldoende deskundig zouden zijn om een vertaling van een Europees octrooischrift te waarmaken, aan de totstandkoming van de preciese tekst waarvan zij mogelijk zelf hebben bijgedragen. Er zijn geen redenen een gekunsteld onderscheid tussen twee categorieën gemachtigden aan te brengen, temeer nu aan de Nederlandse vertaling octrooirechtelijk geen aanspraken kunnen worden ontleend (door het Hof niet beslist; *Red.*).

Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98.

Ila. Benelux Merkenwet.

Art. 1.

Al aangenomen dat zou komen vast te staan dat in Engeland de door Leisure Tech gestelde benamingen met het bestanddeel ZONE voor de onderhavige laserspellen gebruikt worden, dan is daarmee nog niet aannemelijk geworden dat – en daarom gaat het hier – het teken MEGAZONE, alle omstandigheden in aanmerking genomen, niet geacht kan worden voor het in aanmerking komende publiek in de Benelux de bedoelde laserspellen in voldoende mate te kunnen onderscheiden. In het bijzonder is niet aannemelijk dat in Engeland mogelijk gebruikelijke of gebruikte benamingen bij het publiek in de Benelux in relevante mate bekendheid genieten. Verder kan van aanduidingen waarin het woord "zone" voorkomt niet gezegd worden dat zij uitsluitend beschrijvend zijn voor de onderhavige laserspellen.

Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

Ook indien met Rian Rucci is bedoeld de naam van de (fantasie-)ontwerper van bepaalde door Hij verkochte kleding en andere artikelen, sluit dat geenszins uit dat Rian Rucci tevens als merk wordt gebruikt.

Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

Het Hof is met SKF c.s. van oordeel dat aannemelijk is dat de gedeponeerde rood/(transparant) groene combinatie (op capsule) in elk geval ten tijde van het aangevallen gebruik door PHC, ondanks het gebruik van het woordmerk Oscorel, een zodanig individueel karakter heeft (verkregen) dat die combinatie geschikt is het antireumaticum waarvoor die combinatie als merk moet dienen, te onderscheiden van soortgelijke waren en tevens geschikt is het in aanmerking komend publiek in staat te stellen dit antireumaticum te herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming. Tot dit oordeel draagt bij: het

Zaak in zoverre verwezen naar de woonplaats van gedaagde.
Pres. Rb. 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

Art. 55 i.v.m. art. 29P.

Rb.: de bevoegdheid tot indiening van een verzoekschrift opdat de rechtbank bepale dat de Octrooiraad de ontvangst van de door verzoekster gewaarmerkte Nederlandse vertaling van een Europees octrooi overeenkomstig het bepaalde in art. 29P Row. zal aantekenen in het in art. 25, lid 1 Row. bedoelde register, komt volgens de tekst van art. 55 Row. toe aan 'hem die de inschrijving in een register van een stuk aan de Octrooiraad heeft verzocht'. De inzending van een dergelijke vertaling dient volgens art. 29P Row. te geschieden door 'degene aan wie een Europees octrooi is verleend'. Het verzoekschrift moet dus worden ingediend door of namens de octrooihouder en niet door diens gemachtigde pro se. Daaraan doet niet af dat verzoekster ongetwijfeld pro se ook belang heeft bij de gevraagde voorziening. Art. 55 Row. strekt echter niet tot bescherming van dat belang; daarvoor kunnen zonodig voorzieningen worden gevorderd krachtens burgerlijk recht.

Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98.

Art. 56, lid 4.

Weliswaar loopt tegen het Europese octrooi van Vredo een oppositieprocedure waarvan de uitkomst voor de onderhavige procedure van aanzienlijke invloed kan zijn, maar een oppositieprocedure in twee instanties kan lang duren terwijl Jako, die daarbij geen partij is, daarop geen invloed kan uitoefenen. Jako heeft er onder die omstandigheden recht op dat zo snel mogelijk duidelijkheid bestaat over het oordeel van de nationale nietigheidsrechter. Haar belang bij voortzetting van de door haar aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure is daarom groter dan het belang van Vredo bij schorsing daarvan, zij het dat in een later stadium de procedure alsnog kan worden geschorst indien het verloop van de oppositie daartoe aanleiding geeft.

Hof 's-Gravenhage, 3 febr. 1994, nr 34, blz. 129.

Art. 57.

Rb.: De stelling dat het advies van de Octrooiraad niet onafhankelijk en onpartijdig is wordt gepasseerd. Het valt niet in te zien waarom de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad, waarvan het lid dat de octrooiaanvraag heeft behandeld geen deel uitmaakt, geen onafhankelijk en onpartijdig advies kan uitbrengen.

Hof 's-Gravenhage, 6 jan. 1994, nr 1, blz. 9.

Ib. Rijksoctrooiwet 1995.

Art. 57 en art. 34, lid 2 Row. (1910); art. 5 sub A, lid 2 Unieverdrag van Parijs; artt. 30, 36 EEG-Verdrag.

Ook al kan de sanctie op het niet of onvoldoende exploiteren van een octrooi worden gezien als een noodzakelijke tegenhanger van de door het octrooi verleende territoriale exclusiviteit, er is geen enkele met het specifieke voorwerp van het octrooi verband houdende reden die de in de bestreden bepalingen besloten liggende discriminatie kan rechtvaardigen tussen exploitatie van het octrooi door middel van produktie op het nationale grondgebied en exploitatie door middel van invoer uit andere Lid-Statens. Die discriminatie berust in feite niet op specifieke vereisten van de industriële en commerciële eigendom doch op het streven van de nationale wetgever de binnenlandse produktie te bevorderen. Een dergelijke beweegreden, die op gespannen voet staat met de doelstellingen van de Gemeenschap, zoals neergelegd in – met name – artikel 2 en nader uitgewerkt in artikel 3 EEG-Verdrag, kan een belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer niet rechtvaardigen.

Door het mogelijk te maken dat dwanglicenties worden verleend wanneer een octrooi op een industriële uitvinding of op een nieuw plantenras niet wordt geëxploiteerd door produktie op het nationale grondgebied, maar door invoer uit andere Lid-Statens, is de Italiaanse Republiek de krachtens art. 30 EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 18 febr. 1992, nr 102, blz. 402.

Ic. Europees Octrooi Verdrag.

Artt. 69 en 102 en art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) i.v.m. art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Nu rekening moet worden gehouden met een aanzienlijke kans dat het octrooi de oppositieprocedure niet zal overleven in de vorm waarin het is verleend, acht de President het met de deskundige waarschijnlijker dat de oppositie-afdeling de weg van art. 102 lid 3 E.O.V. (gewijzigde instandhouding) zal volgen dan dat het octrooi zal worden herroepen. Voor de stelling dat voor enig inbreukverbod in kort geding geen plaats is indien een niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi de oppositie niet *ongeschonden* zal overleven, bieden wet noch rechtspraak steun. Die opvatting zou tekort doen aan het klemmend belang dat de octrooihouder, als houder van een in tijd en commerciële levensduur beperkt recht, heeft bij de mogelijkheid zijn recht – voorzover het uiteindelijk verwacht mag worden in stand te zullen blijven – op effectieve wijze beschermd te zien tegen inbreuken daarop. Weliswaar staat daar tegenover dat de door artt. 30 lid 2 Row. en 69 E.O.V. geënde rechtszekerheid voor derden vereist dat zij aan de hand van het octrooischrift kunnen vaststellen waar de grenzen van het absolute recht gelegen zijn, doch de door gedaagde gewraakte thans bestaande onzekerheid is inherent aan het door het E.O.V. met de oppositieprocedure in het leven geroepen stelsel. Gelet op het feit dat op dit moment niet met zekerheid is te voorzien hoe de omstreden conclusie van het octrooischrift na de oppositieprocedure zal luiden, doch er geen enkele aanleiding bestaat voor de veronderstelling dat de door de deskundige als octrooieerbaar bestempelde kenmerkende maatregel van de plaatsing van de gasveer in die uiteindelijke conclusie niet zal voorkomen, staat het belang van de rechtszekerheid in het onderhavige geval niet in de weg aan een beperkt verbod.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.

Art. 69, lid 1 i.v.m. art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910).

Bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift dient onder ogen te worden gezien wat voor de uitvinding wezenlijk is – anders gezegd, wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bij art. 69 E.O.V. bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot de uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van het octrooischrift aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht.

Uit het feit dat art. 69, lid 1 E.O.V. mede een zekere rechtszekerheid voor derden ten doel heeft volgt niet dat de gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voor derden toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi zouden mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twij-

een traditionele slangenkoker en dat zulks energie bespaart, is van deugdelijke grond ontbloot en mag derhalve geen rol spelen bij de beoordeling van de inventiviteit. Voorts lag het op de dag voor de voorrangsdatum binnen het bereik van de relevante vakman om een slangenkoker van stationaire mengorganen te voorzien. Derhalve geen uitvinding in de zin van art. 2A Rijksoctrooiwet. (*Anders:* de rechtbank op de voet van het advies van de Octrooiraad).

Hof 's-Gravenhage, 6 jan. 1994, nr 1, blz. 9.

Het Amerikaanse octrooi 3.721.243, waarvan bij de verlening van het octrooi van Bech is uitgegaan, betreft een inrichting voor het ophangen van een urinezak aan een ambulante patiënt, die kort gezegd bestaat uit een elastische tweepijpsbroek, op een van de beide pijpen waarvan de urinezak kan worden bevestigd. Ter opheffing van de daaraan verbonden bezwaren – het ongemak van het gescheiden aanleggen van broek en urinehouder, het ongemak bij toiletbezoek en het optreden van trekspanningen op de slang(verbindingen) – wordt volgens het octrooi van Bech de urinezakhouders uitgevoerd als een éénpijpsbroek waarvan de broekspijp tenminste het dijbeen van een been van de patiënt omsluit, terwijl de éénpijpsbroek aan de bovenrand daarvan met behulp van een tailleband aan de patiënt is bevestigd. Aldus is de stap die Bech ten opzichte van het genoemde Amerikaanse octrooi heeft gezet, daarin gelegen dat hij heeft ingezien dat het een voordeel is een (gewone tweepijps)broek te reduceren tot een (oneigenlijke) éénpijpsbroek. Dat voordeel is gelegen in gemak bij toiletbezoek. De inventiviteit bestaat uit de sprong die is gelegen tussen een gewone broek en een oneigenlijke éénpijpsbroek. Ten onrechte heeft de Rechtbank aangenomen dat de bezwaren van de inrichting volgens het Amerikaanse octrooi no. 3.721.243 ook reeds op nagenoeg dezelfde wijze zijn opgeheven in het Amerikaanse octrooi no. 3.897.785. Dat octrooi ziet de mogelijkheid om een urinezak op te hangen in "een verlengd draagmiddel" (dit wil zeggen: niet meer dan een lap) met een vast en los te maken band. Die inrichting staat daarmede zover af van het Amerikaanse octrooi no. 3.721.243 dat de omstandigheid dat ook die inrichting in zeker opzicht hetzelfde gemak geeft bij toiletbezoek als de inrichting volgens het octrooi van Bech niet meebrengt dat dat octrooi aan het octrooi van Bech de inventiviteit ontnemt.

Hof 's-Gravenhage, 17 maart 1994, nr 83, blz. 327.

Artt. 2A en 2.

Van de "Revab"-stoelen en de "Utopia"-stoel kan niet zonder meer worden gezegd dat zij nieuwheidsschadelijk zijn omdat de "Revab"-stoelen in tenminste twee opzichten verschillen van de geoctrooieerde stoel, terwijl de "Utopia"-stoel een geheel ander stangenstelsel kent, dat ook een geheel andere beweging van de zitting teweegbrengt. Voor de daarnaast als nieuwheidsschadelijk ingeroepen GMD-rapporten geldt, dat de daarin ontvouwde ideeën op zichzelf niet als een octrooieerbaar voortbrengsel te beschouwen zijn geweest en slechts een aanzet hebben kunnen vormen voor nader onderzoek naar een zodanige combinatie van stangen dat de daarmede te vervaardigen constructie de gewenste eigenschappen zou hebben. Het stangenstelsel van de geoctrooieerde stoel wijkt duidelijk af van de verschillende in die rapporten gesuggereerde varianten en beschreven prototype. Ten aanzien van de vraag of de uitvinding van eiser in het licht van hetgeen bekend was uit de GMD-rapporten en de "Revab"- en "Utopia"-stoelen voldoende inventief is geweest, deskundigenbericht gelast.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.

Art. 10 i.v.m. art. 6:27 Burgerlijk Wetboek.

Dat De Klerk bij de in zijn octrooiaanvraag beschreven uitvinding (mede) gebruik maakt van inzichten welke hij tijdens zijn stage heeft verworven, is op zich niet voldoende om de inhoud van die octrooiaanvraag aan te merken als 'resultaat' van zijn werkzaamheden in de zin van art. 7 van de stage-overeenkomst. Daarvan is eerst sprake indien de inhoud van de aanvraag in essentie is bereikt tijdens de stage en derhalve beschreven wordt in het stageverslag, danwel daaruit op een voor de hand liggende wijze voortvloeit. Dat is niet het geval

nu zowel de praktische uitvoering als de doelstelling totaal anders zijn, waaraan niet afdoet dat de in conclusie 1 neergelegde werkwijze letterlijk reeds bekend is uit het stageverslag.
Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 49, blz. 200 (met noot).

Art. 10, lid 2.

Naar het oordeel van de Rechtbank zal in gevallen als bedoeld in art. 10, lid 1 – uitvindingen gedaan in het kader van een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft – in de regel mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi, en ziet deze bepaling op het zich in de regel niet voordoende geval dat het overeengekomen loon niet geacht kan worden een vergoeding voor het gemis aan octrooi te omvatten. Deze oordelen van de Rechtbank geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Terecht oordeelt de Rechtbank dat de op de voet van art. 10, lid 2 toe te kennen vergoeding niet mag worden gesteld op het geldelijk belang van de uitvinding, waarbij aan de waardering van dit belang een veronderstelde licentie-overeenkomst tussen Hupkens en Schugi ten grondslag wordt gelegd, waarmee het geldelijk belang afhankelijk wordt gesteld van de exploitatie van de uitvinding door Schugi. Het geldelijk belang der uitvinding is slechts één van de factoren die van belang zijn voor het antwoord op de vraag welk bedrag een billijke vergoeding voor het gemis aan octrooi is: volgens lid 2 zijn evenzeer van belang de omstandigheden waaronder de uitvinding plaatshad. Niet valt in te zien dat het een eis van billijkheid zou zijn om de vergoeding voor het bij de werknemer bestaande gemis aan octrooi in beginsel af te stemmen op de voordelen die in de onderneming van de werkgever door de door deze laatste ontwikkelde wijze van benutting van de uitvinding worden behaald.

Hoge Raad, 27 mei 1994, nr 25, blz. 73.

Art. 18A i.v.m. art. 29P, lid 1 i.v.m. artt. 1 en 2 Octrooigemachtigdenreglement.

Rb.: niet juist is de opvatting dat in art. 29P Row. onder 'een octrooigemachtigde die als zodanig is toegelaten op de voet van art. 18A' uitsluitend moet worden verstaan een octrooigemachtigde in de betekenis van art. 2 Octrooigemachtigdenreglement. De begrippen 'gemachtigde' en 'octrooigemachtigde' in de Row. moeten als synoniemen worden opgevat tenzij de strekking van een bepaling op een andere uitleg wijst. Dat is in casu niet het geval. Niet valt immers in te zien waarom advocaten wel voldoende deskundigheid zouden bezitten om, op dezelfde voet als in het register ingeschreven octrooigemachtigden, octrooiaanvragen te verzorgen en op te treden in procedures voor de Octrooiraad en het EOB maar plotseling – anders dan die ingeschreven octrooigemachtigden – niet voldoende deskundig zouden zijn om een vertaling van een Europees octrooischrift te waarmaken, aan de totstandkoming van de preciese tekst waarvan zij mogelijk zelf hebben bijgedragen. Er zijn geen redenen een gekunsteld onderscheid tussen twee categorieën gemachtigden aan te brengen, temeer nu aan de Nederlandse vertaling octrooirechtelijk geen aanspraken kunnen worden ontleend (door het Hof niet beslist; *Red.*).

Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98.

Art. 29P i.v.m. art. 55.

Rb.: de bevoegdheid tot indiening van een verzoekschrift opdat de rechtbank bepale dat de Octrooiraad de ontvangst van de door verzoekster gewaarmerkte Nederlandse vertaling van een Europees octrooi overeenkomstig het bepaalde in art. 29P Row. zal aantekenen in het in art. 25, lid 1 Row. bedoelde register, komt volgens de tekst van art. 55 Row. toe aan 'hem die de inschrijving in een register van een stuk aan de Octrooiraad heeft verzocht'. De inzending van een dergelijke vertaling dient volgens art. 29P Row. te geschieden door 'degene aan wie een Europees octrooi is verleend'. Het verzoekschrift moet dus worden ingediend door of namens de octrooihouder en niet

door diens gemachtigde pro se. Daaraan doet niet af dat verzoekster ongetwijfeld pro se ook belang heeft bij de gevraagde voorziening. Art. 55 Row. strekt echter niet tot bescherming van dat belang; daarvoor kunnen zonodig voorzieningen worden gevorderd krachtens burgerlijk recht.

Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98.

Art. 29P, lid 1 i.v.m. art. 18A i.v.m. artt. 1 en 2 Octrooigemachtigdenreglement.

Rb.: niet juist is de opvatting dat in art. 29P Row. onder 'een octrooigemachtigde die als zodanig is toegelaten op de voet van art. 18A' uitsluitend moet worden verstaan een octrooigemachtigde in de betekenis van art. 2 Octrooigemachtigdenreglement. De begrippen 'gemachtigde' en 'octrooigemachtigde' in de Row. moeten als synoniemen worden opgevat tenzij de strekking van een bepaling op een andere uitleg wijst. Dat is in casu niet het geval. Niet valt immers in te zien waarom advocaten wel voldoende deskundigheid zouden bezitten om, op dezelfde voet als in het register ingeschreven octrooigemachtigden, octrooiaanvragen te verzorgen en op te treden in procedures voor de Octrooiraad en het EOB maar plotseling – anders dan die ingeschreven octrooigemachtigden – niet voldoende deskundig zouden zijn om een vertaling van een Europees octrooijschrift te waarmaken, aan de totstandkoming van de preciese tekst waarvan zij mogelijk zelf hebben bijgedragen. Er zijn geen redenen een gekunsteld onderscheid tussen twee categorieën gemachtigden aan te brengen, temeer nu aan de Nederlandse vertaling octrooirechtelijk geen aanspraken kunnen worden ontleend (door het Hof niet beslist; *Red.*).

Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994, nr 26, blz. 98.

Art. 30 i.v.m. art. 43.

Het gaat hier om een "gewone" octrooiinbreuk door Centrafarm, bestaande uit het tijdens de looptijd van het octrooi van SKF cimetidine vervaardigen en cimetidine bevattende geneesmiddelen afleveren aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen. Ware de inbreuk niet gepleegd dan had Centrafarm de registratieprocedure pas kunnen beginnen op het moment waarop zij door het afleveren van cimetidine bevattende produkten aan genoemd College geen inbreuk zou plegen op de rechten van SKF. SKF dreigt schade te lijden hieruit bestaande dat zij eerder concurrentie ondervindt dan het geval zou zijn als geen inbreuk had plaatsgevonden. SKF beoogt die schade vergoed te krijgen op basis van art. 43 Row. Dat Centrafarm verwachtte een dwanglicentie te verkrijgen, kan niet tot de conclusie leiden dat zij niet op de hoogte (desbewust?; *Red.*) was van het octrooi van SKF. Het tegendeel is het geval.

Door de inbreuk op de rechten uit het oudste octrooi mag SKF er aanspraak op maken in dezelfde positie te worden gebracht als waarin zij zou hebben verkeerdt als het onrechtmatig handelen van Centrafarm niet had plaatsgehad. Zou geen inbreuk zijn gemaakt, dan had Centrafarm pas cimetidine mogen vervaardigen na afloop van het oudste octrooi. Op het tijdstip waarop dit expireerde, gold evenwel het jongste octrooi. Omdat door het vervaardigen van cimetidine ook inbreuk zou worden gemaakt op de rechten die SKF kan ontlenen aan haar jongste octrooi, diende Centrafarm met dit vervaardigen tegenover SKF te wachten tot na afloop van het jongste octrooi. Pas toen zou met de registratieprocedure een aanvang gemaakt mogen worden.

Door toewijzing van het moratorium wordt SKF in exact dezelfde positie gebracht als waarin zij zou hebben verkeerdt indien Centrafarm de octrooi-rechten ten volle had gerespecteerd. Het moratorium is een voorlopige voorziening waardoor geen rechten worden vastgesteld en waardoor evenmin definitieve wijzigingen in de rechtsposities van partijen worden aangebracht. Terzake van octrooiinbreuk kan schadevergoeding worden toegekend bij wege van een verbod van toekomstig handelen in de vorm van een verbod voor een periode na afloop van het octrooi.

Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.

Art. 30 i.v.m. art. 47 EG-Toetredingsverdrag Spanje en Portugal.

De door gedaagde verkregen parallelimport-registratie van het College ter beoordeling van geneesmiddelen is verkregen door handelingen die inbreuk maakten op de mede voor Nederland verleende Europese octrooiën van eiseressen, te weten het invoeren van tabletten en het aanbieden daarvan aan genoemd College, terwijl die tabletten vielen onder de beschermingsomvang van die octrooiën. I.v.m. het bepaalde in art. 47 EG-Toetredingsverdrag met Spanje en Portugal (op grond waarvan de houder van een farmaceutisch octrooi met gelding binnen een van de andere Lid-Staten nog tot 1 januari 1996 dat octrooi kan tegenhouden aan de invoer van en de handel in een met zijn toestemming in Spanje of Portugal voor de eerste maal in de handel gebracht geneesmiddel; *Red.*) leverde zulks octrooi-inbreuk op. Volgt bevel uit Spanje parallel geïmporteerde tabletten niet eerder op de Nederlandse markt aan te bieden of af te leveren dan na 1 januari 1996.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 8 nov. 1994, nr 51, blz. 209.

Art. 30, lid 1.

Tussen partijen heeft van 1979 t/m 1986 een agentuurovereenkomst bestaan. Eiser's octrooiaanvraag heeft op 4 februari 1989 geresulteerd in de verlening van een Nederlands octrooi. Vanaf dat moment is er tussen partijen over en weer contact geweest. Gezien de zakelijke relatie tussen partijen over langere tijd is het niet onbegrijpelijk dat eiser niet onmiddellijk na octrooiverlening in rechte is opgetreden. Tijdig beroep op het octrooierecht door eiser.

Rb. 's-Gravenhage, 29 dec. 1993, nr 84, blz. 331.

Zowel het aan een in Nederland gevestigde afnemer aanbieden, als het ten vervoer naar een Nederlandse afnemer aan een transportonderneming aanbieden van inbreukmakende zaken valt onder de handelingen die krachtens art. 30, lid 1 Row. zijn voorbehouden aan de octrooihouder.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1993, nr 11, blz. 39.

Het in Nederland vanuit Bulgarije naar Duitsland verkopen van zaken die vallen onder een Nederlands octrooi levert geen inbreuk op dat octrooi op. Art. 30 Row. dat aan de octrooihouder voorbehoudt om de in lid 1 vermelde handelingen te verrichten, heeft territoriale werking. Indien de wetgever van oordeel was geweest dat het octrooiinbreuk oplevert wanneer men vanuit Nederland produkten aanbiedt of verkoopt die worden vervaardigd in een land waar die produkten niet octrooirechtelijk zijn beschermd en die worden aangeboden of verkocht naar een land waar dat evenmin het geval is, zou de wetgever van een dergelijke doorbreking van het territorialiteitsbeginsel ongetwijfeld duidelijk hebben doen blijken.

Pres. Rb. te 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.

Art. 30, lid 2.

Het Hof heeft bij het vaststellen van de beschermingsomvang van het octrooi terecht tot uitgangspunt genomen dat het erom gaat waarin naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat. Het Hof heeft vervolgens op grond van het octrooijschrift, mede aan de hand van het probleem dat de uitvinding volgens het octrooijschrift beoogt op te lossen en de daarin weergegeven stand van de techniek, geoordeeld dat het wezen van de uitvinding bestaat in het opwekken van een buitengewoon sterke turbulentie van de te transporteren massa, hetgeen tot homogenisering daarvan leidt. Dit oordeel kan wegens zijn feitelijk karakter in cassatie niet op zijn juistheid worden onderzocht. Het is alleszins begrijpelijk en genoegzaam gemotiveerd.

M.b.t. de vraag of de pomp van De Boer is te beschouwen als een uitvoeringsvariant van de pomp van Vogelsang heeft het Hof overwogen dat bij een pomp met aan de inlaatzijde een stomp geen turbulentie kan ontstaan, en dat een dergelijke pomp reeds bekend was uit het Amerikaanse octrooijschrift 3.150.593, m.b.t. welk octrooijschrift de gemachtigde van Vogelsang blijkens zich in het openbare gedeelte van het verleningsdossier bevindende brief heeft opgemerkt "Als inductiepomp is een dergelijke uitvoering volledig onbruik-

ring van Grace terzake van inbreuk moet worden afgewezen.

Hof 's-Gravenhage, 21 nov. 1991, nr 31, blz. 115 (met noot).

Art. 43 i.v.m. art. 51.

Niet onjuist is de door het hof gehanteerde maatstaf dat een inbreukverbod alleen dan in verband met de kans op herroeping in hoger beroep of nietigverklaring achterwege behoort te blijven, indien Boehringer aannemelijk maakt dat de Oppositieafdeling zodanige fouten heeft gemaakt dan wel op zulk belangrijk materiaal geen acht heeft geslagen of – wanneer het om nieuw materiaal gaat – heeft kunnen slaan dat te verwachten is dat, waren de fouten niet gemaakt of het materiaal wel in de beschouwingen betrokken, het octrooi niet in stand was gebleven.

Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.

Artt. 51 en 43 i.v.m. art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

In het kader van dit kort geding kan eerst dan niet worden aangenomen dat de octrooihouders het hun verleende octrooi kunnen handhaven indien een redelijke kans aanwezig is dat het octrooi de oppositie niet zal overleven. Dat is hier niet het geval.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

Art. 51 i.v.m. art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

In het algemeen zal in kort geding van de geldigheid van een Europees octrooi dienen te worden uitgegaan, indien daartegen door de wederpartij geen oppositie is ingesteld en deze zich bovendien uitsluitend beroept op literatuurplaatsen die de Examiner bij de verlening in aanmerking heeft genomen. Daaronder bevindt zich in casu een passage, waarin reeds alle eigenschappen van het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi zijn te vinden. De vraag is of de Examiner de geciteerde passage over het hoofd heeft gezien, dan wel daaraan een andere uitleg heeft gegeven. In het laatste geval past de rechter in dit stadium grotere terughoudendheid ten opzichte van het oordeel van de (deskundige) Examiner. In casu is het waarschijnlijk dat de Examiner de passage over het hoofd heeft gezien, zodat de kans op nietigverklaring van het voor Nederland geldende Europese octrooi zo groot is dat een inbreukverbod in kort geding achterwege dient te blijven. Aan de wederpartij kan niet worden tegengeworpen dat zij ten tijde van de zitting nog geen nietigheidsdagvaarding had uitgebracht, gelet op de termijn waarop zij in kort geding is gedagvaard.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 3 mei 1993, nr 95, blz. 371.

Artt. 51, lid 1 en 43 i.v.m. art. 2.

De uitvindingsgedachte van het octrooi is niet gelegen in het op simpele wijze verwisselen van de reflector. Dat vormde weliswaar het onderwerp van conclusie 1 in het prioriteitsdocument, maar deze conclusie is in de verleningsprocedure niet gehandhaafd omdat zij tot de stand der techniek bleek te behoren. Veeleer leert het octrooi dat een armatuur met verwisselbare reflectoren kan zijn voorzien van een zich boven huis en reflector uitstrekken drager.

Aannemelijk is evenwel dat deze gedachte reeds is geopenbaard in het armatuur dat eiseres al voor de prioriteitsdatum in het verkeer bracht, mede gelet op hetgeen de vakman in de brochure voor dat armatuur zal lezen. Er is derhalve een niet te verwaarlozen kans dat conclusie 1 en wellicht ook de volgcconclusies in oppositie zullen worden herroepen, zodat er geen plaats is voor een inbreukverbod in kort geding.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1993, nr 11, blz. 39.

Artt. 51, lid 1 en 43 i.v.m. art. 2 en artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Voor de beoordeling van het nietigheidsverweer is een beroep op deskundigen niet te vermijden; onder de gegeven omstandigheden – een splinternieuw octrooi waartegen een oppositie nog moet worden voorbereid – valt een snel antwoord van deskundigen evenwel niet te verwachten. Aan eiser,

houdster van een exclusief recht, kan de voorziening niet geweigerd worden, aangezien de adstructie van het verweer niet tot haar bewijsrisico behoort; anderzijds gaat het niet aan om het verweer van gedaagde, dat vooralsnog niet zonder grond lijkt, zonder nader onderzoek terzijde te schuiven. De verbodsvordering wordt derhalve onmiddellijk toegewezen, maar tegen zekerheidsstelling.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.

Art. 51, lid 1, aanhef en onder a.

Uitgaande van het algemeen bekend zijn van voertuigen met meerdere assen waarvan tenminste een asstel bestuurbaar is, en bekend zijnde met het oudere constructie-voorstel van Welgro, ligt een combinatie voor de hand. Een zijdelings aanbrengen van besturingsmiddelen is een algemeen bekend gegeven en een uit het midden geplaatste stangoverbrenging is niet zozeer een door de aanvrager aangedragen constructieve oplossing van een probleem, maar veeleer een voor een deskundige vanzelfsprekende voorwaarde waaraan met de bestaande besturingsprincipes voor bestuurbare meerassige voertuigen moeiteloos kan worden voldaan. De conclusie bevat geen uitvinding.

Rb. 's-Gravenhage, 17 april 1991, nr 50, blz. 203.

Art. 51, lid 1, aanhef en onder c.

De later aan de conclusie toegevoegde deelkenmerken vinden steun in de oorspronkelijk ingediende stukken. Een deelkenmerk was daaruit verdwenen in het kader van een afsplitsing wegens niet-eenheid. Indien, bij niet-eenheid van uitvinding, een gedeelte van de oorspronkelijke materie van een aanvrage wordt afgesplitst (of hiermee, zoals in casu, de aanvrage wordt vervolgd) en aldus de band met het andere onderwerp van uitvinding wordt verbroken, is het niet ongebruikelijk dat in een nieuwe, zelfstandige conclusie niet meer, of in mindere mate wordt aangesloten bij dit andere onderwerp. Geen ontoelaatbare veruiming.

Rb. 's-Gravenhage, 17 april 1991, nr 50, blz. 203.

Art. 51, lid 1, aanhef en onder c i.v.m. art. 100, aanhef en onder c Europees Octrooi Verdrag.

Hof: Uit de oorspronkelijke aanvrage zal een deskundige direct en ondubbelzinnig begrijpen dat het gebruik van autonoom replicerende expressievectoren (AREV's) een essentieel kenmerk van de uitvinding is. Door het schrappen van de woorden "autonomously replicating" werd de inhoud van de aanvrage zodanig veranderd dat de vakman informatie krijgt – namelijk dat het voor de uitvinding geen verschil maakt of AREV's dan wel andere expressievectoren worden gebruikt – die hij niet direct of ondubbelzinnig kan afleiden uit hetgeen in de aanvrage expliciet en impliciet is geopenbaard. De kans is derhalve groot dat het octrooi zal worden herroepen of nietigverklaard voorzover het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvrage.

Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.

Art. 53.

Voor het geval gedaagde als aanvragester niet te goeder trouw is geweest, dient het ontbreken van goede trouw ook aan Attaché B.V. als derde-verkrijger te worden toegerekend, nu gedaagde en Attaché B.V. bij de overdracht van het octrooi werden vertegenwoordigd door dezelfde persoon, die van beide directeur was.

Rb. 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.

Art. 54.

De Rechtbank is bevoegd met betrekking tot een vordering strekkende tot een verklaring voor recht dat eiseres eigenares is van een bepaald Nederlands octrooi.

Rb. 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.

De vorderingen welke uitvloeisel zijn van de wanprestatie die gedaagde door de exclusieve licentiehoudster wordt aangewezen en het aanverwante onrechtmatig handelen, zijn niet onder de bevoegdheidsbepaling van art. 54 te rangschikken.

Gelet op de beletselen die art. 43 daarvoor opwerpt, neemt de President aan dat de inbreukverboden slechts door de octrooihouders en niet door de exclusieve licentiehouster worden gevorderd.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

Art. 43 i.v.m. art. 30.

Het gaat hier om een "gewone" octrooiinbreuk door Centrafarm, bestaande uit het tijdens de looptijd van het octrooi van SKF cimetidine vervaardigen en cimetidine bevattende geneesmiddelen afleveren aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen. Ware de inbreuk niet gepleegd dan had Centrafarm de registratieprocedure pas kunnen beginnen op het moment waarop zij door het afleveren van cimetidine bevattende produkten aan genoemd College geen inbreuk zou plegen op de rechten van SKF. SKF dreigt schade te lijden hieruit bestaande dat zij eerder concurrentie ondervindt dan het geval zou zijn als geen inbreuk had plaatsgevonden. SKF beoogt die schade vergoed te krijgen op basis van art. 43 Row. Dat Centrafarm verwachtte een dwanglicentie te verkrijgen, kan niet tot de conclusie leiden dat zij niet op de hoogte (desbewust?; *Red.*) was van het octrooi van SKF. Het tegendeel is het geval.

Door de inbreuk op de rechten uit het oudste octrooi mag SKF er aanspraak op maken in dezelfde positie te worden gebracht als waarin zij zou hebben verkeerd als het onrechtmatig handelen van Centrafarm niet had plaatsgehad. Zou geen inbreuk zijn gemaakt, dan had Centrafarm pas cimetidine mogen vervaardigen na afloop van het oudste octrooi. Op het tijdstip waarop dit expireerde, gold evenwel het jongste octrooi. Omdat door het vervaardigen van cimetidine ook inbreuk zou worden gemaakt op de rechten die SKF kan ontlelen aan haar jongste octrooi, diende Centrafarm met dit vervaardigen tegenover SKF te wachten tot na afloop van het jongste octrooi. Pas toen zou met de registratieprocedure een aanvang gemaakt mogen worden.

Door toewijzing van het moratorium wordt SKF in exact dezelfde positie gebracht als waarin zij zou hebben verkeerd indien Centrafarm de octrooirechten ten volle had gerespecteerd. Het moratorium is een voorlopige voorziening waardoor geen rechten worden vastgesteld en waardoor evenmin definitieve wijzigingen in de rechtsposities van partijen worden aangebracht. Terzake van octrooiinbreuk kan schadevergoeding worden toegekend bij wege van een verbod van toekomstig handelen in de vorm van een verbod voor een periode na afloop van het octrooi.

Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.

Art. 43 i.v.m. art. 51.

Niet onjuist is de door het hof gehanteerde maatstaf dat een inbreukverbod alleen dan in verband met de kans op herroeping in hoger beroep of nietigverklaring achterwege behoort te blijven, indien Boehringer aannemelijk maakt dat de Oppositieafdeling zodanige fouten heeft gemaakt dan wel op zulk belangrijk materiaal geen acht heeft geslagen of – wanneer het om nieuw materiaal gaat – heeft kunnen slaan dat te verwachten is dat, waren de fouten niet gemaakt of het materiaal wel in de beschouwingen betrokken, het octrooi niet in stand was gebleven.

Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.

Artt. 43 en 51 i.v.m. art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

In het kader van dit kort geding kan eerst dan niet worden aangenomen dat de octrooihouders het hun verleende octrooi kunnen handhaven indien een redelijke kans aanwezig is dat het octrooi de oppositie niet zal overleven. Dat is hier niet het geval.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

Artt. 43 en 51, lid 1 i.v.m. art. 2.

De uitvindingsgedachte van het octrooi is niet gelegen in het op simpele wijze verwisselen van de reflector. Dat vormde weliswaar het onderwerp van conclusie 1 in het prioriteits-

document, maar deze conclusie is in de verleningsprocedure niet gehandhaafd omdat zij tot de stand der techniek bleek te behoren. Veeleer leert het octrooi dat een armatuur met verwisselbare reflectoren kan zijn voorzien van een zich boven huis en reflector uitstreckende drager.

Aannemelijk is evenwel dat deze gedachte reeds is geopenbaard in het armatuur dat eiseres al voor de prioriteitsdatum in het verkeer bracht, mede gelet op hetgeen de vakman in de brochure voor dat armatuur zal lezen. Er is derhalve een niet te verwaarlozen kans dat conclusie 1 en wellicht ook de volgcconclusies in oppositie zullen worden herroepen, zodat er geen plaats is voor een inbreukverbod in kort geding.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 20 aug. 1993, nr 11, blz. 39.

Artt. 43 en 51, lid 1 i.v.m. art. 2 en artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Voor de beoordeling van het nietigheidsverweer is een beroep op deskundigen niet te vermijden; onder de gegeven omstandigheden – een splinternieuw octrooi waartegen een oppositie nog moet worden voorbereid – valt een snel antwoord van deskundigen evenwel niet te verwachten. Aan eiser, houdster van een exclusief recht, kan de voorziening niet geweigerd worden, aangezien de adstructie van het verweer niet tot haar bewijsrisico behoort; anderszits gaat het niet aan om het verweer van gedaagde, dat vooralsnog niet zonder grond lijkt, zonder nader onderzoek terzijde te schuiven. De verbodsvordering wordt derhalve onmiddellijk toegewezen, maar tegen zekerheidsstelling.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.

Art. 43, lid 2 i.v.m. art. 6:194 Burgerlijk Wetboek.

Nu Torre het recht heeft om door het uitbrengen van een exploit handhaving in rechte van het octrooi voor te bereiden en in het vooruitzicht te stellen, kan een verbod tegen Torre om op minder verstrekkende wijze van zijn octrooi gewag te maken, geen voorziening meer vormen waarbij Italdibipack belang heeft. Het feit dat Torre het recht heeft en behoudt om zijn octrooi zelfs in exploiten te noemen, betekent overigens niet dat Torre en zijn distributeur de grenzen van de betamelijkheid jegens concurrenten niet zouden kunnen overschrijden door het octrooi als onaantastbaar af te schilderen dan gerechtvaardigd is.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 sept. 1993, nr 3, blz. 15.

Art. 44A.

Het verbod van indirecte octrooiinbreuk wordt afgewezen, niet omdat het welbewust ten verkoop aanbieden of leveren van een molen met starre, doch eenvoudig verend te maken hekken niet op de voet van art. 44A lid 1 te verbieden zou zijn, maar omdat gedaagde tot dusverre dergelijke molens niet heeft geleverd en er ook geen aanwijzingen bestaan dat hij daartoe zou willen overgaan.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

Art. 51 i.v.m. art. 2.

Het staat vast dat Grace het geotrooieerde laminaat vóór de prioriteitsdatum heeft doen beproeven door een derde, Grand Union. Het is voldoende aannemelijk dat het Grand Union niet vrijstond het laminaat ter beschikking van derden te stellen. Het hof acht het niet uitgesloten dat tengevolge van onachtzaamheid bij een of meer van de supermarkten van Grand Union, laminaat in handen van derden kan komen en dat Grace vóór de prioriteitsdatum zakken van het laminaat heeft "gedemonstreerd" aan anderen dan Grand Union. Dat een zak van het geotrooieerde laminaat van Grace voor de prioriteitsdatum in handen van derden is gekomen, acht het hof slechts in een geval aannemelijk gemaakt, nl. dat waarbij een concurrent van Grace, Viscase, enige dagen daarvoor de beschikking heeft gekregen over een dergelijke zak. Viscase heeft die zak laten testen en heeft het testresultaat – met vermelding van het laminaat – verkregen kort na de prioriteitsdatum. Deze en nog een tweetal andere omstandigheden brengen evenwel niet mee dat een zodanige kans bestaat dat het octrooi wordt nietig verklaard o.g.v. openbare toegankelijkheid, dat deswege de verde-

baar, vooral omdat geen turbulente beweging (...) kan ontstaan (...). Op grond hiervan komt het Hof tot de slotsom dat deskundige derden die zich rekenschap geven van het wezen van de geotrooieerde vinding, uit een en ander een duidelijke aanwijzing mogen putten voor de veronderstelling dat Vogelsang heeft willen afzien van bescherming van een uitvoeringsvariant bestaande in een pomp met een stomp aan de inlaatzijde, zoals door De Boer in de handel gebracht. Deze slotsom, die niet blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, berust op een waardering van feitelijke omstandigheden en is niet onbegrijpelijk.

Hoge Raad, 31 dec. 1993, nr 27, blz. 100.

Hof: Conclusies en beschrijving laten er geen twijfel aan bestaan dat door aanvrager bescherming is gezocht voor een uitvinding waarvan het gebruik van AREV's een essentieel kenmerk is. Derden mochten aannemen dat toepassing van geïntegreerd replicerende vectoren door de aanvrager niet geclaimd wordt. Een redelijke rechtszekerheid voor derden zou illusoir worden indien het gebruik van die vectoren desondanks onder de beschermingsomvang van het octrooi zou worden gebracht. Het gebruik van andere expressievectoren dan AREV's door Organon maakt derhalve geen inbreuk.

HR: Aldus heeft het hof niet miskend dat uitvoeringsvarianten die het wezen van de uitvinding belichamen maar niet in de tekst van de conclusies zijn opgenomen toch onder de beschermingsomvang van het octrooi kunnen vallen. Uit 's Hof's oordeel dat het gebruik van AREV's een essentieel kenmerk is van de uitvinding zoals deze in de aanvraag naar voren is gebracht, volgt dat het Hof het gebruik van andere vectoren heeft beschouwd als een werkwijze die niet beantwoordt aan het wezen van de uitvinding. Cassatieberoep verworpen.

Hoge Raad, 17 juni 1994, nr 33, blz. 122.

Het hof heeft niet miskend dat bij de uitleg van de conclusie van het octrooischrift aan de hand van de beschrijving en de tekeningen datgene waarin naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat, een rol speelt. Het hof heeft bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde maatregel als "equivalent" kan worden aangemerkt voor een in een octrooi beschreven maatregel, onderzocht waarin naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat en vervolgens onderzocht of in versie-2 in zodanige mate van de uitvindingsgedachte wordt geprofiteerd dat daarom moet worden aangenomen dat versie-2 aan het wezen van de geotrooieerde uitvinding beantwoordt.

Blijkens de conclusie van het octrooischrift behoorde tot de stand van de techniek een inrichting waarbij de uitlaatgas-terugvoerleiding in het onderdrukgebied van de luchtaanzuigkast uitmondt; aangezien het tweede en het derde kenmerk betrekking hebben op een bijzondere wijze van uitmonden van de uitlaatgasterugvoerleiding in het onderdrukgebied, zal – aldus het hof – een derde die van het octrooischrift kennis neemt, ervan uitgaan dat hierin een essentieel aspect van de geotrooieerde uitvinding gelegen is. Zulks vindt – aldus het hof – bevestiging in de verleningsgeschiedenis van het octrooi: daaruit blijkt dat de aanvraag aanvankelijk een conclusie bevatte met als enig kenmerk "daß die Abgasrückführleitung in den Unterdruckbereich des Verbrennungsluftgebläses mündet", welke conclusie door de aanvrager na het uitbrengen van het nieuwheidsrapport niet is gehandhaafd, doch is vervangen door enige specifieke, beperkende kenmerken, die, aldus 's hofs slotsom, niet na de verlening van het octrooi mogen worden weggeïnterpreteerd. Deze slotsom en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting; zij zijn evenmin onbegrijpelijk.

Hoge Raad, 13 jan. 1995, nr 63, blz. 238.

Het wezen van het octrooi van Bech is blijkens zijn conclusie 1 en de beschrijving daarbij gelegen in de gedachte dat het voordelen heeft een van een zak voorziene inrichting voor het ophangen van een urinezak aan een ambulante patiënt uit te voeren als éénpijpsbroek. Dit wil zeggen als een kledingstuk dat (ook wanneer de aanwezigheid van een zak op het kledingstuk buiten beschouwing wordt gelaten) nog tot op zekere

hoogte gelijkenis met een broek vertoont. De inrichting van Care (het "dijbeenmodel") valt niet onder de beschermingsomvang van het octrooi, aangezien dat kledingstuk geen gelijkenis met een broek vertoont, omdat het kledingstuk geen deel van de romp doch slechts het bovenbeen omsluit.

Hof 's-Gravenhage, 17 maart 1994, nr 83, blz. 327.

Het juiste midden tussen enerzijds redelijke bescherming ten behoeve van de octrooihouder en anderzijds rechtszekerheid ten behoeve van derden, kan worden bereikt door – de invloed van equivalenten daargelaten – te onderzoeken hoe de gemiddelde deskundige naar verwachting de conclusie in het licht van de beschrijving en de tekening zal verstaan. Bij het lezen van het woord "venster" in de conclusie zal de deskundige – en trouwens iedere leek – meteen denken aan een opening in het profiel. De deskundige zal echter vervolgens nagaan welke functie het venster in het geotrooieerde profiel vervult. Die functies zijn – zo valt aan de beschrijving en tekening te ontlelen – onder meer dat door het venster het spijkerbare materiaal binnen in het profielstuk zichtbaar wordt, hetgeen de mogelijkheid schept schoormiddelen aan dit spijkerbare materiaal te hechten en dat de schoren aan weerszijden van het venster tegen het profiel steunen en daardoor vlak zullen aanliggen. Door het infrezen en door het aanbrengen van een reliëf ontstaan in letterlijke zin geen openingen. De deskundige zal echter vaststellen dat door een en ander wordt bereikt wat met de vensters mede is beoogd, te weten het zichtbaar maken van de plaats waar zich het spijkerbare materiaal binnen het profielstuk bevindt hetgeen de mogelijkheid schept schoormiddelen aan dit spijkerbare materiaal te hechten, en het mogelijk maken dat de schoren tegen het profiel steunen waardoor zij vlak zullen aanliggen. De vensters in het metselprofiel volgens het octrooi vervullen echter ook nog deze andere functie dat zij het mogelijk maken de schoormiddelen rechtstreeks op het spijkerbare materiaal binnen in het profiel vast te spijkeren. Op dit punt is er een verschil met de ingefreesde of dunne delen van het metselprofiel van Haproma: om de schoormiddelen op het spijkerbare materiaal in het profiel vast te spijkeren, moeten de spijkers door het ingefreesde of dunne deel van het profiel geslagen worden. Aannemelijk is echter dat de deskundige dit verschil van ondergeschikte betekenis zal achten en dat het hem er niet van zal weerhouden de ingefreesde en dunne delen van de metselprofielen van Haproma te beschouwen als vensters in de zin van het octrooi. Het infrezen en aanbrengen van een dun gedeelte dienen er ook toe om het vastspijkeren van de schoormiddelen op het spijkerbare materiaal binnen het profiel mogelijk te maken.

Het verweer dat Voskamp afstand heeft gedaan van een interpretatie van het begrip venster welke meer omvat dan een opening, berust op een onjuiste lezing van de passage waaraan Haproma dat verweer ontleent.

Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 70, blz. 288.

De tekening vertoont een uitvoering, waarbij de losbuis zich boven de freems uitstrekt, hetgeen in strijd is met de bewoordingen van de conclusie. De bewoordingen van de conclusie zijn hier doorslaggevend, te meer vanwege wat in de inleiding van het onderhavige octrooi bij de bespreking van een ouder, bekend voorstel van aanvraagster wordt opgemerkt. De in de tekening weergegeven uitvoeringsvorm is verklaarbaar doordat de aanvraag oorspronkelijk een stabiele besturingsinrichting betrof, onafhankelijk van de positie van de losbuis.

Voor wat betreft de "blauwe" wagen vormt het toegepaste besturingssysteem in wezen een mechanisch equivalent van de blijkens de conclusie van het onderhavige octrooi voorgestelde stangoverbrenging.

Voor wat betreft de RAI-wagen, die niet letterlijk aan de tekst van de conclusie voldoet, wordt toch gebruikgemaakt van het wezen van de uitvinding. Het voordeel van een vergroot nuttig transportvolume onder behoud van de wendbaarheid wordt verkregen. Hieraan doet niet af dat van een ten volle benutten van dit voordeel is afgezien.

Rb. 's-Gravenhage, 17 april 1991, nr 50, blz. 203.

De onderhavige uitvinding wordt gekenmerkt door een combinatie van maatregelen. De maatregelen afzonderlijk waren ten tijde van de octrooiverlening bekend. Het gaat om een combinatie van maatregelen die tezamen zien op een goede afdichting in de hoeken van kokers. Van inbreuk is slechts sprake wanneer deze combinatie van maatregelen wordt toegepast. Door eiser werd ten pleidooie erkend dat de door gedaagde gekozen oplossing naar de letter van de conclusie niet bestaat uit deze combinatie van maatregelen. Ook indien de conclusie wordt geïnterpreteerd in het licht van de beschrijving en de tekeningen komt de rechtbank niet tot een andere slotom.

Rb. 's-Gravenhage, 29 dec. 1993, nr 84, blz. 331.

De twijfel die door Venkon is gewekt aan de aan haar verweten inbreuk op de tijdens de oppositieprocedure voorgestelde nieuwe conclusie is voornamelijk onvoldoende weggenomen. Ook al zou moeten worden aangenomen dat de nok van Venkon "een geprofileerd ankerstuk" bevat dat "een anker-ruimte begrenst" en deze anker-ruimte zou worden gevormd door de in afbeelding B aangegeven ruimte A, dan is deze niet, zoals die conclusie voorschrijft, bestemd "voor het opnemen van roedeverbindingsmiddelen van de roedekoppeling". Het middel dat bij Venkon de roeden koppelt is niet verbonden met het nokprofiel maar wordt gevormd door een verbindingsstuk en bouten en moeren. Om deze oplossing technisch equivalent te achten aan de constructie van Bom gaat voornamelijk te ver.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 16 juli 1993, nr 12, blz. 41.

Met de in de conclusie genoemde "taste-changer" kan slechts bedoeld zijn een concheerinrichting. Zo'n inrichting is in de beschrijving en de getekende uitvoeringsvoorbeelden ook opgenomen. De oplossing in de chocolade-bereidingsmachine van gedaagde, waarin een gecombineerde mixer/pre-grinder/conche is opgenomen is als technisch equivalent te beschouwen en valt derhalve binnen de beschermingsomvang van het octrooi.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.

De huidige produktiemethode van Mudde (een dochteronderneming van gedaagde) bestaat hieruit dat netten worden gemaakt van koord, dat is gevlochten om een thermoplastische kern die bij een later toe te passen warmtebehandeling smelt en aldus het koord impregneert, welk koord met kern tot een net wordt gevlochten, dat vervolgens wordt gerekt om de knopen aan te trekken waarna het in een stoomketel gaat, waarin de kern smelt en in het koord doordringt. Voor de vraag of deze produktiemethode inbreuk maakt gaat het er om of de warmkrimpnde elementairdraden, waaruit het koord is gevlochten, tijdens de warmtebehandeling zodanig onder spanning worden gehouden dat de krimp resulteert in een verkleining van de dwarsdoorsnede van het koord, welk resultaat niet op andere wijze kan worden bereikt dan door het koord (of het daaruit gevlochten net) tijdens de warmtebehandeling te rekken althans gestrekt te houden. Daarvan is geen sprake omdat bij de huidige produktiemethode van Mudde het rekken aan de verhitte voorafgaat en het net, zonder rekken of strekken in de stoomketel wordt verwarmd.

De aanschaf van een autoclaaf, die rekken/strekken tijdens de verhitte mogelijk maakt is niet voldoende om toekomstige inbreuk nu al zo waarschijnlijk te maken dat op voorhand een verbod moet worden gegeven, nu een voornamelijk aanvaardbare verklaring is gegeven voor de aanschaf van de autoclaaf en bovendien de combinatie van de rek- en de warmtebehandeling niet de bedoeling is omdat bij de produktiemethode van Mudde de warmtebehandeling bedoeld is om de koorden van het net in lengte te doen (voor)krimpen om latere problemen met de maasgrootte te vermijden. Inbreuk in de toekomst is echter in zoverre niet uitgesloten omdat het gestrekt houden van de koorden voldoende kan zijn om de krimp uitsluitend in de doornederichting te laten plaatsvinden en dus tijdens de verhittingsfase het in het octrooi beschermde effect kan optreden indien de op de rekinrichting achterblijvende netten onvoldoende speling in de lengterichting van de koorden zouden

vertonen. Dat betekent dat afwijzing van de vordering thans, niet inhoudt dat toekomstige octrooiinbreuk uitgesloten wordt geacht.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 17 mei 1994, nr 71, blz. 293.

De "Safe"-stoel van gedaagde wordt inbreukmakend geacht omdat is aan te nemen dat de bodemrechter – ervan uitgaande dat de omvang van het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies, uitgelegd met behulp van de tekeningen en de beschrijving – de uitvoering van de "Safe"-stoel als een equivalent van de geoctrooierde maatregel zal aanmerken.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.

Art. 30, lid 2 en artt. 69 en 102 Europees Octrooi Verdrag i.v.m. art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Nu rekening moet worden gehouden met een aanzienlijke kans dat het octrooi de oppositieprocedure niet zal overleven in de vorm waarin het is verleend, acht de President het met de deskundige waarschijnlijker dat de oppositie-afdeling de weg van art. 102 lid 3 E.O.V. (gewijzigde instandhouding) zal volgen dan dat het octrooi zal worden herroepen. Voor de stelling dat voor enig inbreukverbod in kort geding geen plaats is indien een niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi de oppositie niet ongeschonden zal overleven, bieden wet noch rechtspraak steun. Die opvatting zou tekort doen aan het klemmend belang dat de octrooihouder, als houder van een in tijd en commerciële levensduur beperkt recht, heeft bij de mogelijkheid zijn recht – voorzover het uiteindelijk verwacht mag worden in stand te zullen blijven – op effectieve wijze beschermd te zien tegen inbreuken daarop. Weliswaar staat daar tegenover dat de door artt. 30 lid 2 Row. en 69 E.O.V. geënde rechtszekerheid voor derden vereist dat zij aan de hand van het octrooi-schrift kunnen vaststellen waar de grenzen van het absolute recht gelegen zijn, doch de door gedaagde gewraakte thans bestaande onzekerheid is inherent aan het door het E.O.V. met de oppositieprocedure in het leven geroepen stelsel. Gelet op het feit dat op dit moment niet met zekerheid is te voorzien hoe de omstreden conclusie van het octrooi-schrift na de oppositieprocedure zal luiden, doch er geen enkele aanleiding bestaat voor de veronderstelling dat de door de deskundige als octrooiërbaar bestempelde kenmerkende maatregel van de plaatsing van de gasveer in die uiteindelijke conclusie niet zal voorkomen, staat het belang van de rechtszekerheid in het onderhavige geval niet in de weg aan een beperkt verbod.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.

Art. 30, lid 2 i.v.m. art. 69, lid 1 Europees Octrooi Verdrag.

Bij de uitleg van de conclusies van het octrooi-schrift dient onder ogen te worden gezien wat voor de uitvinding wezenlijk is – anders gezegd, wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegrond en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bij art. 69 E.O.V. bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot de uitleg van de conclusies van het octrooi-schrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van het octrooi-schrift aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooierde uitvinding vernieuwing heeft gebracht.

vordering tevens strekt tot nietigverklaring van het merk of tot doorhaling van de inschrijving daarvan.

De rechter kan echter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, het verbod uitdrukkelijk beperken tot een bepaald gebied, doch ook in dat geval dient hij het gehele Beneluxgebied te betrekken bij de overeenstemmingsvraag.

Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 7, blz. 23 (met noten).

Nu EMI vennoot is van EVA en het recht om het merk te gebruiken in EVA heeft ingebracht, kan de vennootschap onder firma tezamen met haar firmant die merkhouder is een verbodsschadevergoedingsactie instellen. Het bepaalde in art. 13A BMW staat daaraan niet in de weg.

Hof Amsterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162 (met noot).

Art. 13 onder A, eerste lid.

Het binnen het Beneluxgebied door een ander dan de merkhouder aanbrengen van een merk op waren waarvoor dit merk is ingeschreven of op soortgelijke waren, levert gebruik op van dit merk in de zin van artikel 13 onder A.1. van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zelfs als de aldus gemerkte waren uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Beneluxgebied en de van het merk voorzien waren buiten de onderneming van degene die het op de waren aanbracht, binnen het Beneluxgebied niet door het publiek kunnen worden waargenomen.

Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 65, blz. 266 (met noot).

Alle drie de prejudiciële vragen hebben betrekking op de situatie waarin eerst nadat een aanvang is gemaakt met het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een daarmee overeenstemmend teken, het onderscheidend vermogen waarover het aanvallende merk ten tijde van zijn deponering beschikte, geheel of ten dele verloren is gegaan, bijvoorbeeld doordat het in het normale spraakgebruik de gebruikelijke aanduiding is geworden voor een waar of dienst zoals die onder het aanvallende merk en onder het aangevallen teken worden aangeboden dan wel doordat het ernstig is verwaterd door het gebruik door andere concurrenten van de merkhouder van een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens. In een dergelijke situatie rechtvaardigt niets af te wijken van de door het BenGH in zijn Juicy Fruit-arrest aanvaarde regel dat beslissend zijn de opvattingen van het in aanmerking komende publiek, niet ten tijde waarop het recht op dat merk ontstond, maar ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken. Zo de rechter oordeelt dat, bezien naar de toestand ten tijde dat een aanvang werd gemaakt met het gebruik van het aangevallen teken, sprake is van inbreuk op het aanvallende merk, moet hij wel de vraag onder ogen zien of de omstandigheid dat sedertdien het onderscheidend vermogen waarover het aanvallende merk ten tijde van zijn deponering beschikte in voege als voormeld geheel of ten dele verloren is gegaan, meebrengt dat in dit geval – bij wijze van uitzondering – het oordeel dat het aangevallen teken inbreuk maakt, een verbod van verder gebruik van dat teken niet wettigt. Het ligt in de lijn van de belangenafweging, zoals die tot uitdrukking komt in de bepalingen van de BMW – waaronder het bepaalde in art. 5 aanhef en onder 4 – te aanvaarden dat de rechter die vraag enkel dan bevestigend mag beantwoorden indien het verloren gaan van het onderscheidend vermogen van het aanvallende merk geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de houder van dat merk.

Benelux-Gerechtshof, 13 dec. 1994, nr 43, blz. 170 (met noot).

Er bestaat overeenstemming tussen het merk MEGAZONE en het teken THE ZONE. Niet kan worden volgehouden dat het in het normale taalgebruik voorkomend woord "zone" en het woorddeel "mega" op ontoelaatbare wijze worden gemonopoliseerd, waarbij nog in aanmerking is te nemen dat tal van andere aanduidingen voor de onderhavige laserspellen waarin het element "zone" niet (of niet op een te prominente wijze) is verwerkt beschikbaar zijn.

De voor het Beneluxdepot ingeroepen prioriteit voor waren in verband met het Britse depot leidt er in ieder geval toe dat de merkhouder zich op de voet van art. 13A aanhef en sub 1 BMW kan verzetten tegen het gebruik van het merk voor soortgelijke waren en diensten, waarbij op de voet van art. 39 BMW ook soortgelijkheid tussen diensten en waren kan bestaan. De in het kader van het laserspel verrichte diensten zijn soortgelijk te achten aan de in het kader van dat spel ter beschikking gestelde – en ook daarbuiten geëxploiteerde – waren. Aannemelijk is dat er een zodanig nauwe band bestaat tussen enerzijds het eigenlijke spelen van het laserspel en de in het kader daarvan verrichte diensten en anderzijds de daarbij gebruikte laserpistolen en powerpacks en overige toebehoren, dat het publiek zal aannemen dat indien voor beide overeenstemmende tekens worden gebruikt de diensten en de waren door dezelfde of een aanverwante onderneming worden geleverd.

Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

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

De door Arcade gebruikte aanduiding "Now this is Classic!" is een met het merk "Now this is Music" overeenstemmend teken, daar de mogelijkheid bestaat dat bij kopers van geluidsdragers die met een cd van Arcade onder de titel "Now this is Classic!" worden geconfronteerd, associaties tussen die titel en het merk "Now this is Music" worden gewekt (*anders*: Rechtbank).

Hof Amsterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162.

Nu voor kleding en aanverwante waren tal van Italiaans aandoende merken, eindigend op –ucci en veelal voorafgegaan door een voornaam, zijn ingeschreven, waartegen Hij niet is opgetreden en waarvan niet is gebleken dat zij in de Benelux niet (meer) in gebruik zijn, is de onderscheidende kracht van het woordmerk Rian Rucci niet zo groot. Gezien voorts de vele auditieve zowel als visuele verschillen, bestaat tussen het merk Rian Rucci en het teken Renato Nucci niet zodanige gelijkenis dat associaties zullen worden gewekt, mede gezien de te verwachten oplettendheid van het koperspubliek, nu Hij haar merk voor duurdere waren gebruikt (*anders*: de Rechtbank).

Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

Auditief en visueel is de gelijkenis tussen het merk HEARTBREAKERS en het teken BREAKER'S zo groot dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken BREAKER'S wordt geconfronteerd, associaties worden gewekt tussen het teken en het merk.

De waar "pinda's" is soortgelijk aan de waren "bewerkte pinda's en andere noten".

Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.

Overeenstemming aangenomen tussen het door SKF gedeponeerde beeldmerk en het door PHC gebruikte teken bestaande uit dezelfde kleurencombinatie op capsule met, afgezien van de soortnaam en de vermelding CR 200 mg, dezelfde vormgeving. Merk en teken vertonen zodanige visuele overeenstemming dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand uit het in aanmerking komend publiek die met het teken wordt geconfronteerd, associaties worden gewekt met het beeldmerk.

Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 54, blz. 214.

De eaux de toilette van de eerste verweerster zijn soortgelijk aan de waren waarvoor eiseres haar merk gebruikt, zoals brillen, aanstekers, horloges, pennen, portefeuilles en tassen.

Bij de soortgelijkheid van waren gaat het niet alleen om gelijke waren, maar ook om produkten die dicht genoeg bij elkaar liggen dat het publiek, dat daarop een identiek of gelijkend merk waarneemt, redelijkerwijs kan geloven dat zij geproduceerd of in de handel gebracht wordt door dezelfde merkhouder. Daarbij dient niet alleen op de aard, maar ook op de bestemming van de waar te worden gelet. Ook als de hiervoor genoemde waren een andere aard hebben dan parfumerieën, moet in overweging worden betrokken dat zij modeartikelen zijn geworden die onderdeel van de kleding in ruime

zin zijn geworden (zoals bijv. brillen). De grote kledingontwerpers hebben er een kleding-accessoire van gemaakt.

Rekening houdend met dezelfde bestemming van de waren (d.w.z. de mannelijke cliëntèle), moet ermee rekening gehouden worden dat de gemiddelde consument aan de eerder genoemde luxe-waren en aan parfumerieën onder hetzelfde merk dezelfde herkomst kan toekennen.

Rb. Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344 (met noot).

De overeenstemming tussen DECAFÉ en het teken DECAF is zo groot, immers vrijwel geheel gelijk in spelling en klank, zowel in het Nederlands als in het Frans, dat zeker associaties bij het publiek zullen worden gewekt.

Rb. Dordrecht, 2 febr. 1994, nr 6, blz. 22.

Het woordmerk Filmland vertoont begripsmatig wel gelijkheid met het woordmerk Videoland, maar gelet op het geringe onderscheidend vermogen van beide merken onvoldoende om van overeenstemming te kunnen spreken.

Het beeldmerk van eiseres en het logo van gedaagde verschillen qua kleurstelling alsmede wat betreft de vorm van de letters en (voor een deel) de kleur ervan, en stemmen als gevolg daarvan evenmin overeen.

Rb. 's-Hertogenbosch, 26 aug. 1994, nr 73, blz. 296.

Het merk Atruvit stemt overeen met het merk Atrovent. Dit geldt in nog sterkere mate voor het merk Atrovit. Hieraan doet niet af dat op de verpakking van Atrovent ook andere vermeldingen worden weergegeven, zoals Inhaletten, terwijl op de verpakking van Atruvit steeds ook de naam van Bional duidelijk wordt aangegeven. Op beide verpakkingen springen immers in het bijzonder de merknamen in het oog. Nog afgezien van de omstandigheid dat het bij de toepassing van het criterium van het associatiegevaar in beginsel gaat om een gevaar in abstracto, brengt de enkele omstandigheid dat een bepaalde groep patiënten een specifiek geneesmiddel gebruikt, nog niet mee dat zij daardoor een zodanige mate van deskundigheid verwerven dat geen associatiegevaar meer zou kunnen bestaan.

Weliswaar heeft Bional steeds betoogd dat Atruvit als een voedingsmiddel moet worden beschouwd en niet als een geneesmiddel, maar deze benaming staat op gespannen voet met de wijze waarop Atruvit door Bional wordt gepresenteerd, nog afgezien van het feit dat de grens tussen geneesmiddelen en voedingsmiddelen in de praktijk vaak moeilijk te trekken is wegens het ontbreken van voldoende nauwkeurige definities.

Rb. Leeuwarden, 3 nov. 1994, nr 97, blz. 377.

Van overeenstemming tussen een merk (i.c. SONY) en een teken (i.c. SONIQUENCH) is sprake, wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd, associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.

Het gaat erom of die associatie kan worden gewekt bij het in aanmerking komende publiek. Bestaat dit in overwegende mate uit gewone, niet deskundige, spontaan kopende personen, dan is eerder overeenstemming aan te nemen dan wanneer de potentiële afnemers bestaan uit vakmensen of deskundigen. Mede gelet op de aard van de SONIQUENCH-apparatuur – rookgasconditioneerinstallaties in de zware industrie – is de rechtbank van oordeel dat het merk SONIQUENCH bij de potentiële afnemers van die apparatuur – vakmensen of deskundigen – geen associaties zal wekken met SONY. Aan dit oordeel doet niet af dat SONY een algemeen bekend merk is, omdat de markt voor de in het geding genoemde SONY-produkten een geheel andere is dan de markt voor de betrokken SONIQUENCH-apparatuur.

Rb. Rotterdam, 26 maart 1993, nr 16, blz. 50.

Ook inbreuk op de merkrechten die inmiddels door depot op de merken Renthouse en Renthouse International zijn verkregen, door gebruik van het overeenstemmend teken Renthouse Netherlands.

Pres. Rb. Amsterdam, 2 juni 1994, nr 101, blz. 386.

De benamingen OZONEX en EXOZON voor precies dezelfde waren zijn overeenstemmende tekens.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 juni 1993, nr 92, blz. 356.

Het merk Sonopuls is voor ultrasone behandelapparatuur slechts matig onderscheidend, wat betekent dat van een vrij sterke auditieve of begripsmatige overeenstemming sprake moet zijn voordat bij het relevante publiek associaties met het merk worden opgeroepen. Daarvan is in casu voor wat betreft het teken Pulson geen sprake.

Indien al moet worden aangenomen dat de gedeponeerde vormen geschikt zijn om als merk dienst te doen, zal toewijzing van de vordering toch moeten afstuiten op de door Oude Delft c.s. niet bestreden omstandigheid dat onder een ander merk koppen worden verhandeld die identiek zijn aan de gedeponeerde vormmerken. Dit degradeert het onderscheidend vermogen zozeer dat een inbreuk niet snel is aan te nemen.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369 (met noot).

Zowel auditieve als visuele overeenstemming aangenomen tussen het teken DINO SHOES en het merk SINO SHOES (beide voor schoenen).

Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 14 mei 1992, nr 8, blz. 27.

"Pascifix" en "Lascofix" voor kleefstoffen stemmen overeen.

Pres. Rb. Zutphen, 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 i.v.m. derde lid.

De doorverkochte goederen zijn door eiseres-merkhoudster in het verkeer gebracht. Weliswaar is de [goedkoper] doorverkochte collectie door rookschade in letterlijke zin gewijzigd, maar de strekking van deze restrictie in art. 13A lid 3 is dat de aantrekkingskracht, de vertrouwens- en kwaliteitsfunctie van het merk niet worden aangetast. Dat doet zich niet voor nu gedaagde Restpost het publiek van de wijziging van de waar en de reden daarvan op de hoogte stelt.

Pres. Rb. Leeuwarden, 8 maart 1994, nr 21, blz. 59.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 en art. 14 Benelux Tekeningen- en Modellenwet.

De Sense-fles (voor vloeibaar frituurvet) maakt inbreuk zowel op het modelrecht van Unilever op de Becel- en de Diamant-fles als op het merkrecht van Van den Bergh & Jurgens op de als vormmerk gedeponeerde Diamant-fles.

Pres. Rb. Utrecht, 25 jan. 1994, nr 78, blz. 304 (met noot).

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 i.v.m. art. 5 Handelsnaamwet.

De vraag of het beeldmerk op zichzelf genomen een overeenstemmend teken vormt, kan buiten beschouwing blijven, nu het verbod dat is gebaseerd op de Handelsnaamwet mede het gebruik van de letters HWH in het genoemde beeldmerk betreft en dit teken niet alleen als merk, maar ook in de handelsnaam wordt gebruikt.

Hof Amsterdam, 31 maart 1994, nr 66, blz. 278.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 en art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. art. 6:2 Burgerlijk Wetboek.

Nu de jarenlange samenwerking, gedurende welke Gymna c.s. met goedvinden van Oude Delft c.s. het merk Pulson gebruikte, is verbroken en partijen zich in concurrentie op de markt hebben begeven, is het niet zonder meer onredelijk dat Oude Delft c.s. hun vroegere toestemming niet langer handhaven en voldoende denkbaar dat de behoefte om zich tegen een overeenstemmend teken te weer te stellen pas is ontstaan toen,

vordering tevens strekt tot nietigverklaring van het merk of tot doorhaling van de inschrijving daarvan.

De rechter kan echter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, het verbod uitdrukkelijk beperken tot een bepaald gebied, doch ook in dat geval dient hij het gehele Beneluxgebied te betrekken bij de overeenstemmingsvraag.

Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 7, blz. 23 (met noten).

Nu EMI vennoot is van EVA en het recht om het merk te gebruiken in EVA heeft ingebracht, kan de vennootschap onder firma tezamen met haar firmant die merkhouder is een verbodsschadevergoedingsactie instellen. Het bepaalde in art. 13A BMW staat daaraan niet in de weg.

Hof Amsterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162 (met noot).

Art. 13 onder A, eerste lid.

Het binnen het Beneluxgebied door een ander dan de merkhouder aanbrengen van een merk op waren waarvoor dit merk is ingeschreven of op soortgelijke waren, levert gebruik op van dit merk in de zin van artikel 13 onder A.1. van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zelfs als de aldus gemerkte waren uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Beneluxgebied en de van het merk voorzien waren buiten de onderneming van degene die het op de waren aanbracht, binnen het Beneluxgebied niet door het publiek kunnen worden waargenomen.

Benelux-Gerechtshof, 13 juni 1994, nr 65, blz. 266 (met noot).

Alle drie de prejudiciële vragen hebben betrekking op de situatie waarin eerst nadat een aanvang is gemaakt met het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een daarmee overeenstemmend teken, het onderscheidend vermogen waarover het aanvallende merk ten tijde van zijn deponering beschikte, geheel of ten dele verloren is gegaan, bijvoorbeeld doordat het in het normale spraakgebruik de gebruikelijke aanduiding is geworden voor een waar of dienst zoals die onder het aanvallende merk en onder het aangevallen teken worden aangeboden dan wel doordat het ernstig is verwaterd door het gebruik door andere concurrenten van de merkhouder van een groot aantal met het merk overeenstemmende tekens. In een dergelijke situatie rechtvaardigt niets af te wijken van de door het BenGH in zijn Juicy Fruit-arrest aanvaarde regel dat beslissend zijn de opvattingen van het in aanmerking komende publiek, niet ten tijde waarop het recht op dat merk ontstond, maar ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken. Zo de rechter oordeelt dat, bezien naar de toestand ten tijde dat een aanvang werd gemaakt met het gebruik van het aangevallen teken, sprake is van inbreuk op het aanvallende merk, moet hij wel de vraag onder ogen zien of de omstandigheid dat sedertdien het onderscheidend vermogen waarover het aanvallende merk ten tijde van zijn deponering beschikte in voege als voormeld geheel of ten dele verloren is gegaan, meebrengt dat in dit geval – bij wijze van uitzondering – het oordeel dat het aangevallen teken inbreuk maakt, een verbod van verder gebruik van dat teken niet wettigt. Het ligt in de lijn van de belangenafweging, zoals die tot uitdrukking komt in de bepalingen van de BMW – waaronder het bepaalde in art. 5 aanhef en onder 4 – te aanvaarden dat de rechter die vraag enkel dan bevestigend mag beantwoorden indien het verloren gaan van het onderscheidend vermogen van het aanvallende merk geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de houder van dat merk.

Benelux-Gerechtshof, 13 dec. 1994, nr 43, blz. 170 (met noot).

Er bestaat overeenstemming tussen het merk MEGAZONE en het teken THE ZONE. Niet kan worden volgehouden dat het in het normale taalgebruik voorkomend woord "zone" en het woorddeel "mega" op ontoelaatbare wijze worden gemonopoliseerd, waarbij nog in aanmerking is te nemen dat tal van andere aanduidingen voor de onderhavige laserspellen waarin het element "zone" niet (of niet op een te prominente wijze) is verwerkt beschikbaar zijn.

De voor het Beneluxdepot ingeroepen prioriteit voor waren in verband met het Britse depot leidt er in ieder geval toe dat de merkhouder zich op de voet van art. 13A aanhef en sub 1 BMW kan verzetten tegen het gebruik van het merk voor soortgelijke waren en diensten, waarbij op de voet van art. 39 BMW ook soortgelijkheid tussen diensten en waren kan bestaan. De in het kader van het laserspel verrichte diensten zijn soortgelijk te achten aan de in het kader van dat spel ter beschikking gestelde – en ook daarbuiten geëxploiteerde – waren. Aannemelijk is dat er een zodanig nauwe band bestaat tussen enerzijds het eigenlijke spelen van het laserspel en de in het kader daarvan verrichte diensten en anderzijds de daarbij gebruikte laserpistolen en powerpacks en overige toebehoren, dat het publiek zal aannemen dat indien voor beide overeenstemmende tekens worden gebruikt de diensten en de waren door dezelfde of een aanverwante onderneming worden geleverd.

Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

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

De door Arcade gebruikte aanduiding "Now this is Classic!" is een met het merk "Now this is Music" overeenstemmend teken, daar de mogelijkheid bestaat dat bij kopers van geluidsdragers die met een cd van Arcade onder de titel "Now this is Classic!" worden geconfronteerd, associaties tussen die titel en het merk "Now this is Music" worden gewekt (*anders*: Rechtbank).

Hof Amsterdam, 11 aug. 1994, nr 41, blz. 162.

Nu voor kleding en aanverwante waren tal van Italiaans aandoende merken, eindigend op –ucci en veelal voorafgegaan door een voornaam, zijn ingeschreven, waartegen Hij niet is opgetreden en waarvan niet is gebleken dat zij in de Benelux niet (meer) in gebruik zijn, is de onderscheidende kracht van het woordmerk Rian Rucci niet zo groot. Gezien voorts de vele auditieve zowel als visuele verschillen, bestaat tussen het merk Rian Rucci en het teken Renato Nucci niet zodanige gelijkenis dat associaties zullen worden gewekt, mede gezien de te verwachten oplettendheid van het koperspubliek, nu Hij haar merk voor duurdere waren gebruikt (*anders*: de Rechtbank).

Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

Auditief en visueel is de gelijkenis tussen het merk HEART-BREAKERS en het teken BREAKER'S zo groot dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken BREAKER'S wordt geconfronteerd, associaties worden gewekt tussen het teken en het merk.

De waar "pinda's" is soortgelijk aan de waren "bewerkte pinda's en andere noten".

Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.

Overeenstemming aangenomen tussen het door SKF gedeponeerde beeldmerk en het door PHC gebruikte teken bestaande uit dezelfde kleurencombinatie op capsule met, afgezien van de soortnaam en de vermelding CR 200 mg, dezelfde vormgeving. Merk en teken vertonen zodanige visuele overeenstemming dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand uit het in aanmerking komend publiek die met het teken wordt geconfronteerd, associaties worden gewekt met het beeldmerk.

Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 54, blz. 214.

De eaux de toilette van de eerste verweerster zijn soortgelijk aan de waren waarvoor eiseres haar merk gebruikt, zoals brillen, aanstekers, horloges, pennen, portefeuilles en tassen.

Bij de soortgelijkheid van waren gaat het niet alleen om gelijke waren, maar ook om produkten die dicht genoeg bij elkaar liggen dat het publiek, dat daarop een identiek of gelijkend merk waarneemt, redelijkerwijs kan geloven dat zij geproduceerd of in de handel gebracht wordt door dezelfde merkhouder. Daarbij dient niet alleen op de aard, maar ook op de bestemming van de waar te worden gelet. Ook als de hiervoor genoemde waren een andere aard hebben dan parfumerieën, moet in overweging worden betrokken dat zij mode-artikelen zijn geworden die onderdeel van de kleding in ruime

in het vonnis bepaalde termijn van 14 dagen na betekening zou worden overschreden, welk risico voor haar rekening dient te komen.

Pres. Rb. Breda, 29 juli 1993, nr 106, blz. 428 (met noot).

XIII. Wetboek van Koophandel.

Art. 74p.

Gelet op de omstandigheden van het geval wordt de duur van het concurrentieverbod (gebaseerd op een non-concurrentiebeding) beperkt tot 6 maanden, in welke periode eiseres in staat moet worden geacht haar positie op de Nederlandse markt te herstellen.

Pres. Rb. Zutphen, 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

XIV. Faillissementswet.

Art. 42.

Daargelaten of art. 42 Faillissementswet een beroep op art. 3:45 Burgerlijk Wetboek uitsluit en of eiseres, wier aanspraak op het octrooi nog niet vaststaat, wel als schuldeiser heeft te gelden, is van benadeling in de verhaalsmogelijkheden van eiseres door de overdracht geen sprake. Zij kan het octrooi immers van Attaché B.V., de huidige houdster, opeisen. De onder omstandigheden gunstiger positie van de derde-verkrijger doet daaraan niet af en bovendien doet die zich in concreto niet voor.

Rb. 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.

C. BESLISSINGEN VAN DE RECLAME CODE COMMISSIE

I. Milieu Reclame Code.

Art. 7.

Het logo is niet aan te merken als een milieu-aanduiding of -symbool in de zin van dit artikel.

Reclame Code Commissie, 15 juni 1993, nr 22, blz. 60.

II. E.E.G.-Verdrag.

Art. 30 i.v.m. art. 36.

Logo dat in Duitsland wordt gebruikt in het kader van een financieringssysteem voor de inzameling en verwerking van verpakking. Misleiding omdat de Nederlandse consument er ten onrechte een milieukeur in zou kunnen zien? Nu goederen voorzien van "Der Grüne Punkt" in Duitsland rechtmatig op de markt worden gebracht, dienen deze produkten eveneens in andere EG-lidstaten op de markt te kunnen worden gebracht. Van een dringende behoefte die zich daartegen verzet, gelegen in de bescherming van de consument, is geen sprake nu het-logo duidelijk bestemd is voor de Duitse, niet voor de Nederlandse consument.

Reclame Code Commissie, 15 juni 1993, nr 22, blz. 60.

WETGEVING

Algemene wet bestuursrecht, Wet van 26 april 1995 tot wijziging van de – alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de – (Leemtetwet Awb)	231
Beschikking van de (Eur.) Raad van 29-6-1995 betreffende de uitbreiding van de rechtsbescherming van topografiën van halfgeleiderprodukten tot personen uit de Verenigde Staten van Amerika	436
Besluit Bureau industriële eigendom 1970, Besluit van 23 februari 1995, houdende wijziging van het –	148/9

BOEKBESPREKINGEN

Mr T.E. Deurvorst, <i>Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten</i> , Deventer, 1994, door Mr S. Boekman, blz. 191/2.	
<i>Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht vanaf 1948 + Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International vanaf 1952 + International Review of Industrial Property and copyright Law vanaf 1970 op CD-ROM</i> , Weinheim, 1994, door Mr D.J.G. Visser, blz. 193/5.	
Mr M.-H.D.B. Schutjens, <i>Octrooirecht en geneesmiddelen, een rechtsvergelijkende studie naar de juridische aspecten van medisch-farmaceutische uitvindingen in het octrooirecht</i> , door Jhr Mr J.A. Stoop, blz. 149-152.	
Mr L. Wichers Hoeth, <i>Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht</i> , 7e druk onder redactie van Prof. Mr Ch. Gie-len, door Mr S. Boekman, blz. 190-191.	

LITTERATUUR

Blz. 64, 111/2, 152, 195/6.

VERBETERINGEN

Blz. 235.

kortgeleden, de samenwerking werd verbroken. Verwerping van beroep op het ontbreken van spoedeisend belang en op strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369.

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

Uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof volgt, dat het middel gegrond is voor zover het zich keert tegen 's Hofs oordelen dat Haze een geldige reden had en heeft om het merk te gebruiken, en dat schade die ontstaat doordat een merk aan waarde inboet, buiten aanmerking moet blijven, nu zij inherent is aan ieder gebruik van een merk dat niet ingevolge artikel 13 BMW is verboden. Aangezien een nader onderzoek van feitelijke aard met betrekking tot het verweten merkgebruik noodzakelijk is, verwijst de Hoge Raad de zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam.

Hoge Raad, 27 jan. 1995, nr 88, blz. 349.

Voor Agio Sigarenfabrieken bestaat de mogelijkheid dat zij door het gebruik van het teken Agio door het uitzendbureau schade lijdt, omdat daardoor niet alleen afbreuk wordt gedaan aan de uniekheid, exclusiviteit en werfkracht van het merk Agio, doch ook haar investering in en gebruik van het thans algemeen bekend merk Agio voor sigaren kunnen worden geschaad door het gebruik van dat merk door een ander, in casu voor een uitzendbureau, en dat alles wat er met dat bedrijf gebeurt Agio Sigarenfabrieken kan raken zonder dat zij dat kan beïnvloeden.

Het uitzendbureau kan zich niet op een eigen recht om het teken Agio te gebruiken beroepen, omdat op het tijdstip waarop het uitzendbureau het merk Agio als onderdeel van de handelsnaam is gaan gebruiken en dat merk heeft gedeponeerd, Agio Sigarenfabrieken dat merk reeds tientallen jaren voor sigaren gebruikte en daarvoor een prioriteits-ouder merkdepot bezat. Het uitzendbureau kon derhalve voorzien dat het door gebruik te maken van dat merk (ook al was van gelijksoortigheid van waren/diensten geen sprake) aan Agio Sigarenfabrieken als houder van dat merk schade kon toebrengen, met name omdat Agio als merk algemene bekendheid genoot.

Hof Arnhem, 23 febr. 1993, nr 55, blz. 218.

In aanmerking nemende enerzijds dat Corrocoat het merk "Polyglass" gebruikt ter aanduiding van verven en beschermende coatings die glasdeeltjes of glasvezel bevatten en daarbij nadrukkelijk wijst op de aanwezigheid van glasbestanddelen in de coatings, en anderzijds dat de bouwwereld waarvoor de waren van GSR onder de merken "Polyglass" bestemd zijn, en de petrochemische en off-shore industrie, krachtcentrales en scheepsbouw waarvoor de coatings van Corrocoat bestemd zijn, niet zo ver van elkaar verwijderd zijn dat raakpunten ontbreken, kan bij het in aanmerking komende publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren van beide ondernemingen ontstaan, hoewel de waren niet soortgelijk zijn. Door het gebruik van exact hetzelfde woord "polyglass" en door het accentueren van de aanwezigheid van glasbestanddelen in de coatings bestaat het reële gevaar dat ook het deskundige publiek enigerlei relatie zal veronderstellen tussen de ondernemingen die de onderscheiden produkten op de markt brengen. Daaruit kan schade voor GSR voortvloeien.

Omdat Corrocoat door het nieuwheidsonderzoek van het Benelux Merkenbureau op de hoogte was van de merk-inschrijvingen van GSR en de warenklassen waarvoor die merken bestemd waren kende, kon zij in verband met de nadruk die zij bij het aanprijzen van de waren onder het merk "Polyglass" legde op de aanwezigheid van glasbestanddelen, voorzien dat door het gebruik van het merk "Polyglass" schade als vorenbedoeld aan GSR kon worden toegebracht, ook al betrof het merkdepot van Corrocoat andere en niet soortgelijke waren. Corrocoat heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit moet worden afgeleid dat voor haar een zodanige noodzaak tot het gebruik van dat teken "polyglass" in de Benelux bestaat, dat van haar in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij zich van dat voor GSR schadelijke gebruik onthoudt. Noch de internationale bekendheid van de produkten

van Corrocoat onder de naam "Polyglass", noch het ontbreken van enig conflict tot nu toe leveren een zodanige noodzaak op.

Hof 's-Gravenhage, 19 nov. 1992, nr 53, blz. 211.

Duyvis kan zich ook verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam Breakers B.V. Door het gebruik van deze handelsnaam voor de verkoop van onder andere pinda's in consumentenverpakkingen kan aan Duyvis schade worden toegebracht. Het merk HEARTBREAKERS zal aan onderscheidende kracht inboeten, terwijl bij consumenten de mogelijkheid bestaat van verwarring tussen Duyvis en Breakers B.V.

Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.

Het gebruik door Exozon International van het woord EXO-ZON in haar handelsnaam levert ingevolge art. 13A onder 2 BMW merkinbreuk op, nu een geldige reden ontbreekt en aan-nemelijk is dat Boldsen door dat gebruik schade lijdt. Het verbod kan evenwel slechts gegeven worden voor het Benelux-gebied, nu het daaraan ten grondslag liggende merkrecht van Boldsen zich niet verder uitstrekt.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 juni 1993, nr 92, blz. 356.

Nu moet worden aangenomen dat de woorden 'kraslot' en 'krasloterij' deel uitmaken van de Nederlandse woordenschat, is voor het gebruik van die woorden als aanduiding voor de activiteiten en loten van gedaagden een geldige reden aanwezig.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 81, blz. 316.

Volgens vaste jurisprudentie is het verlies van "uniqueness" en associatief vermogen van een merk, welk verlies nu eenmaal inherent is aan de enkele omstandigheid van het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken voor een andere soort waren dan waarvoor het merk is ingeschreven, op zichzelf en zonder meer niet voldoende om de mogelijkheid van schade aan te nemen. Ook in samenhang met de overige omstandigheden kan de mogelijkheid van schade niet worden aangenomen: de waren waarvoor het merk RED HOT wordt gebezigd zijn zo totaal verschillend, dat onvoldoende aan-nemelijk is dat door een – mogelijke – associatie met frikan-dellen, de aantrekkingskracht van het merk voor kleding ver-mindert. Het vorenstaande klemte te meer nu RED HOT (nog) geen bekend merk is: de aantrekkingskracht van een merk is in de regel immers afhankelijk van de bekendheid van dat merk.

Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 17 febr. 1992, nr 36, blz. 133.

Van een inbreuk op het recht op het merk "Kantelberg" kan geen sprake zijn omdat de gewraakte aanduiding door de vereniging niet plaatsvindt in het economisch verkeer: de vereniging heeft een ideëel doel en ontplooit geen commerciële activiteiten.

Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 6 jan. 1994, nr 57, blz. 223.

Het woordmerk Biogarde en het teken Boerengarde stemmen overeen, nu van het merk Biogarde het woord garde als (semi-)fantasiennaam het kenmerkende bestanddeel vormt en dit in het teken Boerengarde is overgenomen, voorts de woorden Bio en Boeren als verwijzende naar een zelfde idee van leven en welzijn begripsmatige gelijkenis vertonen en merk en teken ook auditief overeenstemmen door gelijkheid in aantal lettergrepen met hetzelfde ritme en dezelfde klemtoon.

Pres. Rb. Utrecht, 22 dec. 1992, nr 5, blz. 20.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 i.v.m. art. 12 onder A.

Het bepaalde in artikel 12 onder A BMW belet de houder van een woordmerk die dit merk gebruikt in een uitvoering waarvan de vormgeving onderscheidend vermogen bezit doch niet (als beeldmerk) is gedeponeerd, in beginsel niet zich krachtens artikel 13 onder A, eerste lid onder 2, BMW te verzetten tegen gebruik – als in deze laatste bepaling bedoeld – van een teken dat een zodanige gelijkenis vertoont met het merk in vorenbedoelde uitvoering, dat aan de houder van het merk schade wordt toegebracht. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval de vorm waarin het woordmerk wordt gebruikt

een zo overheersende rol speelt dat het publiek in het gebruikte teken nog slechts een beeldmerk zal zien.

Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1994, nr 64, blz. 246.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 i.v.m. artt. 2 en 5 Handelsnaamwet.

De handelsnaam DINO SHOES maakt eveneens inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Sino. Dino kan zich niet beroepen op een "beter recht" op de handelsnaam, op de grond dat zij die van een derde zou hebben gekocht, reeds omdat niet is voldaan aan de in art. 2 Hnw. voor een rechts-geldige overdracht van de handelsnaam gestelde voorwaarde (te weten: overdracht slechts in verbinding met de onderneming die onder die naam wordt gedreven).

Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 14 mei 1992, nr 8, blz. 27.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 i.v.m. art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Merkinbreuk en onrechtmatig handelen door oud-Peugeot-dealer Presto, die zich nog steeds op handel en service m.b.t. Peugeot's toeflegt, aangenomen i.v.m. het geheel van handelingen van Presto, bestaande in het uitbrengen van kentekenplaat-houders voorzien van de Peugeot-merken, het bezigen in de showroom van een of enkele vlaggen, posters, een parasol en folders, het plaatsen van een reclamebord met de Peugeot-merken langs de terreinen van een sportvereniging, en het plaatsen van bepaalde advertenties.

Wat betreft de advertenties (zie afb.) oordeelt de rechtbank (r.o. 6.8) dat de vermelding in grote letters van het woord PEUGEOT, welk woord centraal en bovenaan in de advertentie is vermeld, voor het lezend publiek als blikvanger fungeert. Opvallend is dat de letters in hetzelfde althans nagenoeg hetzelfde lettertype zijn uitgevoerd als het ingeschreven Peugeot-merk, waarvan onbetwist is dat het een grote bekendheid en een goede reputatie geniet. Doordat men van het woord PEUGEOT kennis neemt, wordt de aandacht van het publiek op de rest van de advertentie gevestigd, waarin de diverse auto's worden opgesomd, met aan het slot in relatief kleine letters de vermelding Presto Garage. Reeds door de opmaak van de advertentie blijkt dat het woord PEUGEOT wordt gebezigd om reclame te maken voor de onderneming van Presto. Daarbij wordt ontegenzeggelijk aangehaakt bij de reputatie en bekendheid van het merk PEUGEOT, terwijl door de blikvangende en centrale vermelding in dit geval niet gezegd kan worden dat dit gebruik van het merk betrekking heeft op bepaalde Peugeot-auto's dan wel op de onder het merk PEUGEOT in het verkeer gebrachte auto's in het algemeen. De aangeboden auto's worden in de advertentie door een afzonderlijke Peugeot-aanduiding aangeduid, hetgeen bijdraagt aan het oordeel dat de centrale vermelding bovenaan de advertentie van PEUGEOT een ander doel dient dan onderscheiding van de auto's of de verhandeling van deze auto's in het algemeen.

Rb. Arnhem, 28 april 1994, nr 17, blz. 52 (met noot).

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 i.v.m. art. 8 Unieverdrag van Parijs en artt. 20 onder 3 en 54 (oude) Wet op de Handelspraktijken.

Klaarblijkelijk hebben verweerster NV Beau Regard, handel drijvende onder de naam Immo Ostendia, en de (niet gedaagde) PVBA Immo Ostendia, de namen van de wijnen van eisers in gebruik genomen als benaming voor de opgerichte of nog op te richten flatgebouwen met de bedoeling voordeel te trekken uit de faam van hoge kwaliteit die de wijnen van eisers genieten. Aldus wordt de exclusiviteitswaarde en de aantrekkingskracht van de merken aangetast en dreigen de merken van eisers te worden tot banale merken, terwijl bovendien het publiek de indruk kan krijgen dat eisers op een of andere wijze bij de flatgebouwen betrokken zijn of de hoge kwaliteit van die gebouwen garanderen. Dit laatste omdat het meer voorkomt dat houders van gerenommeerde merken ermeestemmen dat derden hun merken gebruiken voor andere waren en diensten.

Toewijzing van vorderingen tegen de verweerster voor zover het gaat om flatgebouwen met Château-merknamen die zij zelf in oprichting heeft, met toekenning van schadevergoedingen van 20.000 à 25.000 BFr.

Geen toewijzing voor zover verweerster van de PVBA Immo Ostendia BV een flatgebouw met een Château-merknaam (Château Rothschild) heeft overgenomen en dit verhuurt, nu dat gebouw nu eenmaal zo heet zonder dat verweerster daaraan schuld heeft.

Geen toewijzing voor zover het gaat om een bevel tot naamswijziging van het flatgebouw Château d'Yquem, waarvan alle appartementen zijn verkocht, nu het verweerster niet mogelijk is de naam daarvan te veranderen. Verweerster is wel verantwoordelijk voor de waarschijnlijk onomkeerbare blijvende aantasting van het merk Château d'Yquem: schadevergoeding BFr. 200.000.

Rb. Brugge, Afd. Oostende, 5 sept. 1991, nr 89, blz. 350.

Art. 13 onder A, tweede lid.

Eiseres bewijst niet het bestaan van werkelijke schade, en zelfs niet enig probleem bij de verhandeling van haar producten. Symbolische schadevergoeding BFr. 1 (gevorderd was BFr. 200.000).

Rb. Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344.

Art. 13 onder A, derde lid i.v.m. eerste lid aanhef en sub 1.

De doorverkochte goederen zijn door eiseres-merkhoudster in het verkeer gebracht. Weliswaar is de [goedkoper] doorverkochte collectie door rookschade in letterlijke zin gewijzigd, maar de strekking van deze restrictie in art. 13A lid 3 is dat de aantrekkingskracht, de vertrouwens- en kwaliteitsfunctie van het merk niet worden aangetast. Dat doet zich niet voor nu gedaagde Restpost het publiek van de wijziging van de waar en de reden daarvan op de hoogte stelt.

Pres. Rb. Leeuwarden, 8 maart 1994, nr 21, blz. 59.

Art. 14.

Het recht op parodie, dat een uitzondering vormt op de rechten van de auteur, kan geen afbreuk doen aan de nietigheidsvordering op grond van art. 14 BMW. Het merkenrecht en het auteursrecht dienen van elkaar te worden onderscheiden en kennen een verschillende 'ratio legis'.

Vz. Rb. Brussel, 11 mei 1993, nr 98, blz. 379.

Art. 14 onder A.

Het Institut Nationale des Appellations d'Origine te Parijs is gelet op zijn in de Franse wetgeving neergelegde taakstelling aan te merken als belanghebbende in de zin van art. 14 onder A BMW.

Hof 's-Hertogenbosch, 26 jan. 1994, nr 99, blz. 380.

Art. 14 onder A i.v.m. art. 4, aanhef en onder 2.

Het depot van het merk CHAMP DE LUX voor mousserende wijn is nietig omdat het gebruik van dat merk voor die waar tot misleiding van het publiek kan leiden doordat de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat met CHAMPAGNE.

Hof 's-Hertogenbosch, 26 jan. 1994, nr 99, blz. 380.

Art. 14 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 i.v.m. art. 1.

In verscheidene publikaties wordt het woord spiegeltent klaarblijkelijk gebruikt als benaming voor tenten met facet-geslepen spiegels, hetwelk in voldoende mate de conclusie wettigt dat dit woord een in de gangbare taal gebruikelijke benaming was en is voor dergelijke tenten. Hieraan doet niet af dat voor deze tenten ook andere benamingen zijn gebezigd en dat het woord niet in gezaghebbende woordenboeken voorkomt. Het teken spiegeltent heeft daarom onvoldoende onderscheidend vermogen en is dus ondeugdelijk.

Rb. Utrecht, 3 maart 1993, nr 75, blz. 299.

stelsel. Gelet op het feit dat op dit moment niet met zekerheid is te voorzien hoe de omstrede conclusie van het octrooi-schrift na de oppositieprocedure zal luiden, doch er geen enkele aanleiding bestaat voor de veronderstelling dat de door de deskundige als octrooieerbaar bestempelde kenmerkende maatregel van de plaatsing van de gasveer in die uiteindelijke conclusie niet zal voorkomen, staat het belang van de rechtszekerheid in het onderhavige geval niet in de weg aan een beperkt verbod.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 mei 1994, nr 40, blz. 155.

Artt. 289 en 34 Rijksoctrooiwet (1910).

Het beschermen van belangen van derden zoals patiënten behoort niet te geschieden door middel van het toelaten van octrooiinbreuk; het Hof heeft dit belang dan ook terecht niet in de belangenafweging betrokken.

Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.

Art. 289 i.v.m. artt. 43 en 51 Rijksoctrooiwet (1910).

In het kader van dit kort geding kan eerst dan niet worden aangenomen dat de octrooihouders het hun verleende octrooi kunnen handhaven indien een redelijke kans aanwezig is dat het octrooi de oppositie niet zal overleven. Dat is hier niet het geval.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

Artt. 289 e.v. en artt. 43 en 51, lid 1 Rijksoctrooiwet (1910) i.v.m. art. 2 Rijksoctrooiwet (1910).

Voor de beoordeling van het nietigheidsverweer is een beroep op deskundigen niet te vermijden; onder de gegeven omstandigheden – een splinternieuw octrooi waartegen een oppositie nog moet worden voorbereid – valt een snel antwoord van deskundigen evenwel niet te verwachten. Aan eiser, houdster van een exclusief recht, kan de voorziening niet geweigerd worden, aangezien de adstructie van het verweer niet tot haar bewijsrisico behoort; anderszids gaat het niet aan om het verweer van gedaagde, dat vooralsnog niet zonder grond lijkt, zonder nader onderzoek terzijde te schuiven. De verbodsvordering wordt derhalve onmiddellijk toegewezen, maar tegen zekerheidsstelling.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 30 nov. 1993, nr 2, blz. 13.

Art. 289 i.v.m. art. 51 Rijksoctrooiwet (1910).

In het algemeen zal in kort geding van de geldigheid van een Europees octrooi dienen te worden uitgegaan, indien daartegen door de wederpartij geen oppositie is ingesteld en deze zich bovendien uitsluitend beroept op literatuurplaatsen die de Examiner bij de verlening in aanmerking heeft genomen. Daaronder bevindt zich in casu een passage, waarin reeds alle eigenschappen van het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi zijn te vinden. De vraag is of de Examiner de geciteerde passage over het hoofd heeft gezien, dan wel daaraan een andere uitleg heeft gegeven. In het laatste geval past de rechter in dit stadium grotere terughoudendheid ten opzichte van het oordeel van de (deskundige) Examiner. In casu is het waarschijnlijk dat de Examiner de passage over het hoofd heeft gezien, zodat de kans op nietigverklaring van het voor Nederland geldende Europese octrooi zo groot is dat een inbreukverbod in kort geding achterwege dient te blijven. Aan de wederpartij kan niet worden tegengeworpen dat zij ten tijde van de zitting nog geen nietigheidsdagvaarding had uitgebracht, gelet op de termijn waarop zij in kort geding is gedagvaard.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 3 mei 1993, nr 95, blz. 371.

Art. 289 en art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet i.v.m. art. 6:2 Burgerlijk Wetboek.

Nu de jarenlange samenwerking, gedurende welke Gymna c.s. met goedvinden van Oude Delft c.s. het merk Pulson gebruikte, is verbroken en partijen zich in concurrentie op de markt hebben begeven, is het niet zonder meer onredelijk dat Oude Delft c.s. hun vroegere toestemming niet langer handhaven en voldoende denkbaar dat de behoefte om zich tegen een overeenstemmend teken te weer te stellen pas is ontstaan toen, kortgeleden, de samenwerking werd verbroken. Verwerping

van beroep op het ontbreken van spoedeisend belang en op strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369.

Art. 289 en art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Het gevorderde voorschot op geleden schade wordt niet toegewezen. In het geding zijn te weinig aanknopingspunten geboden om te komen tot verantwoorde inschatting van de door Van Staple c.s. gestelde schade. Voorkomen moet worden dat het opleggen van een voorschot op schadevergoeding in feite neerkomt op het opleggen van een boete. Daarenboven is onvoldoende gebleken dat Van Staple c.s. een spoedeisend belang hebben bij toewijzing van het gevorderde voorschot.

Hof 's-Hertogenbosch, 16 febr. 1993, nr 9, blz. 29.

Art. 438 i.v.m. art. 3:296 Burgerlijk Wetboek.

Grensoverschrijdend verbod?; executiegeschil.

Gelet op het feit dat Furnitex haar vorderingen in eerste aanleg alleen heeft gebaseerd op auteursrecht, en wel met een beroep op in Nederland aangetroffen tuinstoelen, op omzetverlies bij een Nederlandse klant, en onder mededeling dat zij zich tot de Duitse rechter zou wenden in verband met niet nakoming van de onthoudingsverklaring, is het hof van oordeel dat Relo mocht aannemen dat de vorderingen van Furnitex en daarmee de door de president gegeven bevelen betrekking hadden op Nederland. De president heeft in het executiegeschil de eerder gegeven bevelen ten onrechte als grensoverschrijdend aangemerkt.

Echter, voorzover in het buitenland deels geproduceerd wordt en voorraad gehouden wordt om in Nederland op de markt gebracht te worden, valt dit naar het oordeel van het hof zonder twijfel wél onder de bevelen. Dat geldt ook voor het bevel tot het noemen van namen van producenten in het buitenland, nu vaststaat dat een deel van de tuinstoelen op de Nederlandse markt is verschenen.

Niet f 700.000,–, maar wel f 100.000,– aan dwangsommen verbeurd (zie nader het arrest).

De nog aanwezige voorraad moet, voorzover voor Nederland bestemd, alsnog worden overgedragen, maar nu de desbetreffende omvang niet vaststaat wordt ter voorkoming van executieproblemen terzake geen dwangsom opgelegd.

Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44, blz. 175 (met noot).

Art. 494 en art. 40 Zaaizaad- en Plantgoedwet i.v.m. art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Eiseres sub 1 heeft als houdster van de kwekersrechten inzake het rozenras Ruimeva, waarvan de rozen in het handelsverkeer bekend zijn onder de naam Madelon, onder gedaagden, die rozen in de handel brengen onder de naam Elan, conservatoir beslag tot afgifte/levering doen leggen op een groot aantal rozenplanten. Er van uitgaande dat op grond van de drie overgelegde rapporten in onderling verband en samenhang bezien voorshands voldoende aannemelijk is geworden, dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door gedaagden verhandelde roos Elan identiek is aan de door eiseressen geleverde roos Madelon, is het verkopen van de rozen onder het door eiseressen gelegde beslag onrechtmatig en de vordering die er op gericht is een dergelijke handelwijze te voorkomen, toewijsbaar. Art. 494, lid 2 Rv. bepaalt immers dat het beslag op de vruchten of beplantingen komt te rusten, zodra deze zijn afgescheiden, welke situatie zich in het onderhavige geval voordoet. Door eiseressen bij het conservatoir beslag als bewaarder aangewezen, zijn gedaagden verplicht inzage te verschaffen in datgene wat zij als bewaarder met de in beslag genomen goederen hebben gedaan.

Pres. Rb. Amsterdam, 5 jan. 1995, nr 107, blz. 432.

Art. 611d.

Door het verloop van de onderhandelingen af te wachten alvorens maatregelen te treffen voor de te plaatsen rectificaties, zonder zich te verzekeren van de instemming daarmede van P&G, heeft Kortman – gezien de tijd die aanlevering van litho's nu eenmaal met zich brengt – het risico genomen dat de

Artt. 289 e.v.

Hof: Een octrooihouder, die stelt met inbreuk op zijn rechten te worden geconfronteerd, heeft een spoedeisend belang bij beëindiging van de inbreuk. Binnen de oppositietermijn kreeg Kirin Amgen te maken met een zestal opposities. Wie zoals Kirin Amgen de beslissing in de oppositie afwacht en na afwijzing daarvan met bekwame spoed tegen inbreuk optreedt, behoudt een spoedeisend belang onafhankelijk van het al in een eerder stadium doen uitgaan van een onthoudingssommatie of desbewustheidsexploit. Het optreden van Kirin Amgen in het buitenland heeft geen betekenis voor het antwoord op de vraag of zij in Nederland een spoedeisend belang heeft.

Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.

Gelet op het belang van Megazone c.s. verdere inbreuken op haar rechten te doen staken en verdere – naar voldoende aannemelijk is – uit die inbreuken voortvloeiende schade te voorkomen, heeft de president in voldoende mate met de belangen van Leisure Tech rekening gehouden door haar een termijn van 30 dagen na betekening van het vonnis te gunnen om daaraan te voldoen. Daarbij is in aanmerking te nemen dat Leisure Tech ook geen mogelijkheden heeft genoemd om op minder ingrijpende wijze verdere inbreuken en verdere schade aan de zijde van Megazone c.s. te voorkomen.

Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

Naast de gevorderde verboden voor toewijzing van het terughaalbevel c.a. geen plaats geacht in verband met het ingrijpende karakter van die voorzieningen en omdat over de ernst en de aard van de inbreuken weinig bekend is.

De vordering tot doorhaling van depots is niet toewijsbaar omdat Carrera en Podium daarbij naast de verboden geen spoedeisend belang hebben en deze voorziening bovendien niet als een voorlopige maatregel is aan te merken.

Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr 77, blz. 301.

Nu Centrafarm het voornemen had na de expiratedatum van het jongste octrooi van SKF met cimetidine bevattende geneesmiddelen op de markt te komen, heeft SKF die zich o.m. op het standpunt stelt dat Centrafarm onrechtmatig handelt door een en ander vóór 5 november 1994 te doen, een spoedeisend belang bij haar vorderingen. Geen verplichting onmiddellijk tot het treffen van rechtsmaatregelen over te gaan nadat SKF op de hoogte kwam van de litigieuze registraties.

Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.

Pres.: Bij de beoordeling van het spoedeisend belang van Etesmi weegt mee dat zij niet heeft geprotesteerd in 1986, toen zij wist dat het NIC doende was andere potentiële leveranciers te benaderen voor wat zij als 'haar' bed beschouwt, maar daarmee heeft gewacht tot duidelijk werd dat zij de order wellicht zou gaan missen.

Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 47, blz. 186.

Pres. Rb.: de vordering tot opheffing van de aan de dwangsommen gestelde maximering dient te worden afgewezen. De voortvarendheid waarmee enerzijds onderzocht wordt hoever de grenzen van de octrooibescherming zich nu precies uitstrekken en anderzijds wordt getracht tot executie over te gaan, geeft duidelijk aan dat er alle reden is tot een maximering van de eventueel te verbeuren dwangsommen om te voorkomen dat het geschil tussen partijen onbedoeld geheel buiten proporties raakt.

Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 70, blz. 288.

Bij de beoordeling of Bom haar rechten thans mag uitoefenen kan niet worden ontkomen aan een onderzoek naar de kans dat de bescherming van de nokconstructie van Bom in oppositie gehandhaafd zal worden, welk onderzoek zal moeten worden verricht met de terughoudendheid die past bij elke voorlopige voorziening waarbij wordt vooruitgelopen op een rechtstoestand die nog niet definitief is vastgesteld.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 16 juli 1993, nr 12, blz. 41.

Eiseres heeft na het signaleren van de beweerde inbreuk, het door verweerder blijven bij haar conclusie dat er van inbreuk geen sprake was en het uitbrengen van het desbewustheidsexploit, bijna zes maanden laten verlopen zonder enige actie te ondernemen. De door haar opgegeven redenen waarom dit achterwege is gebleven kunnen haar niet excuseren.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 25 febr. 1994, nr 52, blz. 210.

Gedaagde is inderdaad gehouden de gevraagde lijst met namen en adressen van afnemers aan eiseres te verschaffen omdat gedaagde in rechte gehouden is het door haar veroorzaakte nadeel als gevolg van de opzettelijke inbreuk op eiseresses auteursrechten zo gering mogelijk te houden. Daartoe behoort zij aan eiseres deze lijst te verschaffen die eiseres een deugdelijk en gesanctioneerd controlemiddel verschafft met betrekking tot de vraag of het terugroepgebod deugdelijk wordt nagekomen en eiseres voorts in staat stelt de door haar geleden en te verhalen schade te begroten. Ook naar Duits recht lijkt deze vordering toewijsbaar (§101a Urhebergesetz).

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.

Wat er ook zij van het voornemen in het vervolg met een niet inbreukmakend merk op de markt te komen, het is, gelet op alle feiten en omstandigheden, niet denkbeeldig dat gedaagde – indien daar geen sanctie op staat – nogmaals kleefstoffen onder de naam Pascofix of Lascofix op de markt zal brengen. Eiseres heeft er een spoedeisend belang bij dat zij verschoond blijft van deze dreiging.

Pres. Rb. Zutphen, 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

Bevel tot opgave van afnemers.

Door het verstrekken van informatie over de afnemers van Lascofix en valselijke Pascofix-kleefstoffen, wordt eiseres in de gelegenheid gesteld deze afnemers te informeren over de door gedaagde gepleegde merkinbreuk, hetgeen tot vermindering van haar schade kan leiden.

Pres. Rb. Zutphen, 2 nov. 1993, nr 87, blz. 346.

Artt. 289 e.v. i.v.m. art. 48.

De vordering van Fosch tot modelbescherming in Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland en Denemarken wordt niet toewijsbaar geacht aangezien de inhoud van het modellenrecht in die verschillende buitenlandse niet eenvoudig is vast te stellen. Weliswaar is het op grond van art. 48 Rv. de taak van de Nederlandse rechter om dit te doen, maar in een kort geding procedure, waarin het gaat om ordemaatregelen en niet over rechtsbeslissingen, geldt dit niet, indien hiervoor een tijdrovend onderzoek noodzakelijk zou zijn en partijen – en met name Fosch – onvoldoende duidelijke informatie over de verschillende buitenlandse rechtsstelsels hebben verstrekt.

Hof Arnhem, 13 sept. 1994, nr 91, blz. 354.

Art. 289 i.v.m. art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) en artt. 69 en 102 Europees Octrooi Verdrag.

Nu rekening moet worden gehouden met een aanzienlijke kans dat het octrooi de oppositieprocedure niet zal overleven in de vorm waarin het is verleend, acht de President het met de deskundige waarschijnlijker dat de oppositie-afdeling de weg van art. 102 lid 3 E.O.V. (gewijzigde instandhouding) zal volgen dan dat het octrooi zal worden herroepen. Voor de stelling dat voor enig inbreukverbod in kort geding geen plaats is indien een niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi de oppositie niet *ongeschonden* zal overleven, bieden wet noch rechtspraak steun. Die opvatting zou tekort doen aan het klemmend belang dat de octrooihouder, als houder van een in tijd en commerciële levensduur beperkt recht, heeft bij de mogelijkheid zijn recht – voorzover het uiteindelijk verwacht mag worden in stand te zullen blijven – op effectieve wijze beschermd te zien tegen inbreuken daarop. Weliswaar staat daar tegenover dat de door artt. 30 lid 2 Row. en 69 E.O.V. gedurende rechtszekerheid voor derden vereist dat zij aan de hand van het octrooijschrift kunnen vaststellen waar de grenzen van het absolute recht gelegen zijn, doch de door gedaagde gewraakte thans bestaande onzekerheid is inherent aan het door het E.O.V. met de oppositieprocedure in het leven geroepen

Art. 14 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1a en art. 1 i.v.m. art. 6quinquies onder B, aanhef en sub 2 Verdrag van Parijs.

De aanduiding 'pas', 'kaart' of 'card' voor een veelal geplastificeerd een document waarmee betaald kan worden, toegang verkregen kan worden, etc. is algemeen gebruikelijk, en het woord 'mobiliteit' is een kernbegrip binnen de verkeer/vervoerssector, zodat de samenstelling 'mobiliteitspas', 'mobiliteitskaart' en 'mobilitycard' – naar analogie van samenstellingen als 'bankkaart', 'pinpas', 'creditcard', e.d. – geheel voor de hand lag en ligt. Voor de zakelijke reiziger zijn deze aanduidingen zodanig voor de hand liggende omschrijvingen van het produkt (dienstverlening voor zakelijk autogebruik), dat ze als uitsluitend beschrijvend dienen te worden aangemerkt. De met betrekking tot deze aanduidingen verrichte merkdepots worden nietigverklaard.

Rb. Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16.

Art. 14 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1c i.v.m. art. 4, aanhef en onder 2.

Het gebruik van het woord "homeopatheek" als merk voor niet homeopathische waren is misleidend voor het publiek in de zin van art. 4 lid 2 BMW. Op grond van art. 14 A lid 1 sub c kan Nehoma als belanghebbende dus de nietigheid van het merk inroepen.

Hof 's-Hertogenbosch, 4 jan. 1994, nr 10, blz. 32 (met noot).

Art. 14 onder B, aanhef en sub 1.

Ter beoordeling van het overeenstemmingsvereiste in de zin van art. 14 onder B, onder 1 BMW dient te worden nagegaan of er tussen beide merken 'associatiegevaar' bestaat, hetgeen niet dezelfde betekenis heeft als 'verwarringsgevaar'. Verweerder erkent in wezen de associatie tussen zijn 'merk' en het merk van eiseres. Meer zelfs, vermits het om een parodie gaat, moet de associatie duidelijk zijn, zo niet dan faalt deze in één van haar basisvoorwaarden.

Vz. Rb. te Brussel, 11 mei 1993, nr 98, blz. 379.

Art. 14 onder B, aanhef en sub 1 i.v.m. art. 3.

Het gaat in dit geding om de vraag of het gebruik van de handelsnaam of het teken THE ZONE jegens Megazone c.s. in verband met hun rechten op het merk en de handelsnaam MEGAZONE onrechtmatig is en daarbij kan buiten beschouwing blijven of het gebruik van het merk MEGAZONE jegens de houder van het merk DISCOVERY ZONE of degene die deze naam mogelijk als handelsnaam voert, maar die niet aan het geding deelneemt, onrechtmatig zou kunnen zijn. Overigens moet worden geconstateerd dat geen enkel feitelijk gegeven over een eventueel gebruik van het merk of de handelsnaam DISCOVERY ZONE bekend is. Voor de geopperde veronderstelling dat Megazone c.s. mogelijk jegens een oudere gerechtigde onrechtmatig zou handelen bestaat dientengevolge geen feitelijke grondslag.

Hof Amsterdam, 7 april 1994, nr 100, blz. 382.

Art. 14 onder B, aanhef en sub 2 i.v.m. art. 4, aanhef en onder 6, aanhef en sub a en art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Aan het inroepen van nietigheid van een depot wegens kwade trouw heeft de Benelux-wetgever de beperking gesteld dat dit binnen een bepaalde periode dient te geschieden. Daarmede is niet verenigbaar dat dezelfde gedragingen die binnen die periode kwade trouw zouden hebben opgeleverd, na het verstrijken van die periode naar nationaal gemeen recht als onrechtmatige daden zouden kunnen worden aangemerkt met hetzelfde feitelijke gevolg, te weten dat de merkhouder de bescherming van het merk niet kan inroepen.

Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr 77, blz. 301.

Art. 14 onder D i.v.m. art. 5, aanhef en onder 1 en art. 15.

Nietigverklaring en ambtshalve doorhaling bevolen; voorts bij voorraad uitvoerbaar bevel aan gedaagde in reconventie

om, op straffe van dwangsom, de nietig verklaarde depots binnen een maand te (doen) doorhalen.

Rb. Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16 (met noot).

IIb. Uitvoeringsreglement Benelux Merkenwet.**Art. 28, lid 1, aanhef en onder i.**

Telkens wanneer al dan niet bij de vernieuwing van een inschrijving vanaf 1 juli 1989 naam en adres van een gemachtigde worden ingeschreven, welke gegevens voordien niet waren ingeschreven, is sprake van een wijziging van gemachtigde in de zin van artikel 28, lid 1, aanhef en onder i, UR. Dit geldt ook voor de verplichte (eerste) inschrijving van een gemachtigde bij verlenging van een oudere inschrijving, ook voor de periode tot 1 november 1991, nu de bepaling bij het toen in werking getreden Protocol verduidelijkt maar niet gewijzigd is. Daarbij is irrelevant of naam en adres van de gemachtigde worden ingeschreven die *feitelijk* het depot had verricht. Het BMB brengt derhalve terecht het vastgestelde bedrag voor de inschrijving van een wijziging van gemachtigde in rekening.

Hof 's-Gravenhage, 7 april 1994, nr 37, blz. 134.

IIc. Eerste Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten van de EG (PB 1989, L 40).**Art. 9.**

HR: Weliswaar is de rechter volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG verplicht om de nationale wet, zolang deze nog niet aan de richtlijn is aangepast, zoveel mogelijk uit te leggen in overeenstemming met de bewoordingen en doelstellingen van de richtlijn, doch deze verplichting vindt volgens die rechtspraak haar begrenzing in de algemene rechtsbeginselen die deel uitmaken van het gemeenschapsrecht, en met name het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht. Art. 9, lid 1 van de onderhavige Richtlijn introduceert een scherpe regel omtrent rechtsverwerking, welke het geldende recht wijzigt. Door met betrekking tot de in dit geding beoordeelde, vóór de vaststelling van de Richtlijn voorgevallen feiten te anticiperen op die nieuwe regel, of door het geldende recht in overeenstemming daarmee uit te leggen, zou het Hof het rechtszekerheidsbeginsel hebben geschonden.

Het betoog dat art. 9 van de Richtlijn na 1 januari 1993 rechtstreeks werking heeft in de Benelux zolang de BMW niet aan de Richtlijn is aangepast, faalt: zoals blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van de EG in de zaak Marshall (*Jur.* 1986, p. 723) volgt uit art. 189, derde alinea, van het EEG-Verdrag dat een richtlijn zonder nationale uitvoeringswetgeving geen verplichtingen aan particulieren kan opleggen.

Benelux-Gerechtshof, 16 dec. 1994, nr 64, blz. 246.

III. Benelux Tekeningen- en Modellenwet.**Art. 2 onder 1.**

Het betoog van gedaagde dat een aantal onderdelen van de HAWK-fietsendrager van modelrechtelijke bescherming zijn uitgesloten omdat die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect, is op zichzelf juist doch kan haar niet baten. Immers zijn de centrale kokerbalk en de door eiseres gedeponeerde op één voet bevestigde crank-klemmen niet noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect. Dit blijkt alleen al uit het op de markt zijn van tal van andere fietsendragers waarin een andere constructie is gevolgd.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 aug. 1994, nr 93, blz. 365.

Art. 4, aanhef en onder 1, aanhef en sub a.

De HAWK-fietsendrager onderscheidt zich van zijn concurrenten met name doordat hij is voorzien van een centrale kokerbalk en van het zgn. T-stuk: de beide op één voet bevestigde klemmen voor de cranks. Voor het overige is het uiterlijk van ook de HAWK-fietsendrager grotendeels bepaald door technische noodzakelijkheid. Nu niet is gebleken van het bestaan van fietsendragers die van die kenmerken waren voorzien

ten tijde van het modeldepot door eiseres, moet het er voor worden gehouden dat genoemde twee kenmerken toen nieuw waren.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.

Art. 4, aanhef en onder 3.

Het modeldepot van Fosch, waarin het voortbrengsel waarin het model is belichaamd is omschreven als "Folie, met een laag korrelvormig materiaal, bijvoorbeeld steenslag, bijvoorbeeld voor het maken van waterlopen in een tuin of het afdekken van een vijverrand" is niet beperkt tot een bepaalde uitvoering van folie met korrelvormig materiaal, maar betreft het principe van (alle mogelijke soorten) folie met (alle mogelijke soorten) korrelvormig materiaal. Een dergelijke algemene beschrijving leent zich niet voor een depot onder de BTMW en is derhalve te vaag. Immers de BTMW beoogt bescherming te verlenen aan het nieuwe uiterlijk van een concreet produkt, maar niet aan principes, ideeën, motieven of systemen.

Hof Arnhem, 13 sept. 1994, nr 91, blz. 354.

De kenmerkende eigenschappen van het model blijken voldoende duidelijk uit de gedeponeerde tekeningen. De door gedaagde gestelde eis, dat in een beschrijving wordt aangegeven in welk opzicht het gedeponeerde model afwijkt van andere modellen, vindt geen steun in de wet.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 16 aug. 1994, nr 93, blz. 365.

Art. 14 en art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet.

De Sense-fles (voor vloeibaar frituurvet) maakt inbreuk zowel op het modelrecht van Unilever op de Becel- en de Diamant-fles als op het merkrecht van Van den Bergh & Jurgens op de als vormmerk gedeponeerde Diamant-fles.

Pres. Rb. Utrecht, 25 jan. 1994, nr 78, blz. 304 (met noot).

Art. 14 onder 1.

Het hof acht, evenals de president van de rechtbank, de verschillen tussen de koppelstukken van Broekhof en Cosmostar en het model van Mobero van ondergeschikte aard. Het publiek zal ze gemakkelijk met elkaar verwarren. Broekhof en Cosmostar hebben niet aannemelijk weten te maken dat het verbindingselement tussen de ringen – dat tezamen met de vorm van de ringen in belangrijke mate het te beschermen uiterlijk van het koppelstuk bepaalt – ten opzichte van het verbindingselement van het model geen zodanige variatie in de vormgeving toelaat dat niet langer sprake is van overeenstemming in hoofdzaak.

Hof 's-Gravenhage, 8 sept. 1994, nr 58, blz. 223.

Art. 14 onder 5.

Het gevraagde verbod is niet toewijsbaar op de grondslag van onrechtmatige daad omdat Van Staple c.s. hebben nagelaten de Inline-buis als model te deponeren. Bijzondere omstandigheden daargelaten is bij gebreke van een modeldepot voor een verbod op grond van onrechtmatige daad geen plaats meer.

Hof 's-Hertogenbosch, 16 febr. 1993, nr 9, blz. 29.

De bepaling van art. 14, lid 5 BTMW moet ook onverkort worden toegepast wanneer de eisende partij buiten de Benelux gevestigd is en er niet op bedacht is en er ook niet op bedacht behoeft te zijn, dat het ontbreken van een Benelux-depot van het model er aan in de weg staat voor feiten, die alleen inbreuk op een model inhouden, een vordering in te stellen op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging. De uitspraak van het BGH van 21 december 1990, *NJ* 1991, 429 had eveneens betrekking op een buiten de Benelux gevestigde eisende partij en geeft een algemeen geldende regel van uitleg van deze wettelijke bepaling.

Hof 's-Hertogenbosch, 9 nov. 1994, nr 80, blz. 312.

Deze bepaling is onredelijk ten opzichte van buitenlandse belanghebbenden; zij is ook onredelijk in geval van evidente slaafse namaak naar de criteria van het Hyster Karry Krane-arrest.

Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 16 nov. 1992, nr 79, blz. 309 (met noot).

Art. 14 onder 5 i.v.m. art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Nu de litigieuze modellen ten tijde van de daarvan verrichte depots niet nieuw waren, kunnen appellanten geen aanspraak maken op bescherming van hun modellen op grond van de BTMW. Daaruit volgt dat ook al zou aannemelijk worden geacht dat geïntimeerden boten van die modellen in Polen hebben laten namaken, het invoeren, verkopen en te koop aanbieden van die boten op zichzelf niet onrechtmatig is. Nabootsing van die boten staat in beginsel aan iedereen vrij en dat lijdt slechts uitzondering, wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en geïntimeerden te kort schieten in hun verplichting om bij het nabootsen alles te doen, wat redelijkerwijze mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van de produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt.

Grond voor verwarring voorhands niet aannemelijk geacht, nu appellanten niet hebben aangegeven waarin – afgezien van het "onderwaterschip" – het onderscheidend vermogen van de door hen verhandelde boten schuil gaat en, uit het feit dat die boten door die vormgeving vooral geschikt zijn om te varen in ruw water, valt af te leiden dat die vormgeving betrekking heeft op de deugdelijkheid en bruikbaarheid van die boten. Elementen die de deugdelijkheid en de bruikbaarheid betreffen mogen bij het ontbreken van octrooibescherming door concurrenten worden overgenomen en door die elementen veroorzaakte gelijkenis mag bij de beoordeling van het verwarringsgevaar geen rol spelen.

Hof 's-Gravenhage, 9 sept. 1993, nr 18, blz. 56.

IV. Handelsnaamwet.

Art. 1.

Hoewel in enkele publikaties te lezen valt dat de Krasloterij een activiteit van Lotto is, wordt zowel in die publikaties als elders, óók op de loten zelf "de Krasloterij" – steeds met een hoofdletter – gebruikt als naam waaronder de betreffende organisatie – dat zijn dus gedaagden – voor het betreffende produkt aan het handelsverkeer deelnemen.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 81, blz. 316.

Artt. 1 en 5.

Voor de vraag wie de naam het eerste heeft gevoerd zijn de data van de eigenlijke vestiging van de beide ondernemingen en van de inschrijving in het handelsregister niet doorslaggevend, omdat beide partijen zich erop kunnen beroepen dat zij al voor de eigenlijke vestiging van hun onderneming onder de naam 't Zonnetje naar buiten zijn getreden en op die grond aanspraak kunnen maken op bescherming van hun handelsnaam. Alleen is niet duidelijk wie in de voorbereidingsfase als eerste in die mate naar buiten is getreden met de naam 't Zonnetje dat kan worden gesproken van het "voeren van de handelsnaam" in de zin van de wet, voldoende om aanspraak op bescherming te kunnen maken. De in conventie en reconventie gevraagde voorzieningen worden daarom beide geweigerd.

Pres. Rb. Arnhem, 28 april 1994, nr 19, blz. 57.

Art. 1 i.v.m. art. 6.

In aanmerking genomen dat verzoeker tegen betaling en met winsttoogmerk diensten verricht, zich daartoe in publikaties en advertenties tot het publiek richt en zich bij zijn activiteiten bedient van de naam "Geatec Engineering", moet worden geoordeeld dat hij een onderneming drijft in de zin van de Handelsnaamwet.

Verweerster dient mede haar statutaire naam te wijzigen, omdat uit art. 2:186 voortvloeit dat haar onderneming mede onder haar statutaire naam wordt gedreven.

Kr. Amsterdam, 14 juli 1993, nr 59, blz. 226.

Artt. 2 en 5 i.v.m. art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

De handelsnaam DINO SHOES maakt eveneens inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Sino. Dino kan zich

Lid-Staten, is de Italiaanse Republiek de krachtens art. 30 EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 18 febr. 1992, nr 102, blz. 402.

Art. 5 onder C, sub 2 i.v.m. art. 5, aanhef en onder 3 Benelux Merkenwet.

Het onderscheidende kenmerk van het beeldmerk wordt niet slechts gevormd door de gestyleerde woorden Rian Rucci, maar evenzeer door de cirkel met de dubbele R (*anders*: de Rechtbank). Derhalve zal het gebruik van het beeldmerk zonder de cirkel met de dubbele R niet door het publiek beschouwd worden als gebruik van het gedeponeerde beeldmerk, zodat van rechtshandhavend gebruik van dit merk geen sprake is.

Ook uit de overgelegde kopieën van kledingetiketten waarin de dubbele R wel voorkomt is enig normaal gebruik niet af te leiden, nu niet is gebleken, wanneer, hoe, hoe vaak en waar deze etiketten zijn gebruikt. Hij terzake geen concrete gegevens heeft verschaft en evenmin een gespecificeerd bewijsaanbod heeft gedaan. Doorhaling van het beeldmerk Rian Rucci bevolen.

Hof 's-Gravenhage, 4 maart 1993, nr 42, blz. 165.

Art. 6bis i.v.m. art. 4, aanhef en onder 5 Benelux Merkenwet.

Het merk Ferrari van eiseres is een algemeen bekend merk. Aan deze kwalificatie doet niet af:

– dat de bekendheid oorspronkelijk is gebouwd op de sector luxe-automobielen: het begint altijd met één specifiek produkt;

– dat Ferrari een veel voorkomende familienaam is;

– dat eiseres de coëxistentie van het merk Ferrari van de eerste verweerster voor 'spumante' al sinds vóór de inwerking-treding van de BMW in 1971 heeft gedoopt: in de BMW heeft het zgn. specialiteitsbeginsel terrein verloren t.o.v. de bescherming van algemeen bekende merken.

Er is gevaar voor verwarring m.b.t. de herkomst van de Ferrari-produkten van partijen. De toevoeging van de termen 'Cuvée' en 'Rosée' aan het Ferrari-merk van de eerste verweerster doet daaraan niet af.

Rb. Brussel, 27 jan. 1992, nr 86, blz. 344 (met noot).

Art. 6quinquies onder B, aanhef en sub 2 i.v.m. artt. 1 en 14 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1a Benelux Merkenwet.

De aanduiding 'pas', 'kaart' of 'card' voor een veelal geplastificeerd een document waarmee betaald kan worden, toegang verkregen kan worden, etc. is algemeen gebruikelijk, en het woord 'mobiliteit' is een kernbegrip binnen de verkeer/vervoerssector, zodat de samenstelling 'mobiliteitspas', 'mobiliteitskaart' en 'mobilitycard' – naar analogie van samenstellingen als 'bankkaart', 'pinpas', 'creditcard', e.d. – geheel voor de hand lag en ligt. Voor de zakelijke reiziger zijn deze aanduidingen zodanig voor de hand liggende omschrijvingen van het produkt (dienstverlening voor zakelijk autogebruik), dat ze als uitsluitend beschrijvend dienen te worden aangemerkt. De met betrekking tot deze aanduidingen verrichte merkdepots worden nietigverklaard.

Rb. Zwolle, 13 april 1994, nr 4, blz. 16.

Art. 6septies i.v.m. art. 4, aanhef en onder 6 Benelux Merkenwet.

Op het moment dat Vernooij de naam "Batricar" heeft gedeponeerd als merk, trad hij, althans Batricar Benelux op als distributeur van Batricar Ltd., die geen toestemming tot dat depot heeft verleend. Nu niet is gebleken van omstandigheden die het depot rechtvaardigen, dient het aangemerkt te worden als een depot te kwader trouw in de zin van art. 6 septies Unieverdrag juncto art. 4 lid 6 BMW. Vernooij heeft in casu in redelijkheid niet kunnen menen het merkrecht voor zichzelf te kunnen en mogen verwerven en behouden. Gezien de beëindiging van de relatie tussen Batricar Ltd. en Batricar Benelux vloeit dan ook uit de redelijkheid en billijkheid voor Vernooij

en Batricar Benelux gehoudenheid tot overdracht van het merk voort alsmede het zich onthouden van het gebruik van de naam van het merk en de handelsnaam.

Pres. Rb. Breda, 9 sept. 1994, nr 56, blz. 221 (met noot).

Art. 8 en artt. 20 onder 3 en 54 (oude) Wet op de Handelspraktijken i.v.m. art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

Klaarblijkelijk hebben verweerster NV Beau Regard, handel drijvende onder de naam Immo Ostendia, en de (niet gedaagde) PVBA Immo Ostendia, de namen van de wijnen van eisers in gebruik genomen als benaming voor de opgerichte of nog op te richten flatgebouwen met de bedoeling voordeel te trekken uit de faam van hoge kwaliteit die de wijnen van eisers genieten. Aldus wordt de exclusiviteitswaarde en de aantrekkingskracht van de merken aangetast en dreigen de merken van eisers te verworden tot banale merken, terwijl bovendien het publiek de indruk kan krijgen dat eisers op een of andere wijze bij de flatgebouwen betrokken zijn of de hoge kwaliteit van die gebouwen garanderen. Dit laatste omdat het meer voorkomt dat houders van gerenommeerde merken ermee instemmen dat derden hun merken gebruiken voor andere waren en diensten.

Toewijzing van vorderingen tegen de verweerster voor zover het gaat om flatgebouwen met Château-merknamen die zij zelf in oprichting heeft, met toekenning van schadevergoeding van 20.000 à 25.000 BFr.

Geen toewijzing voor zover verweerster van de PVBA Immo Ostendia BV een flatgebouw met een Château-merknaam (Château Rothschild) heeft overgenomen en dit verhuurt, nu dat gebouw nu eenmaal zo heet zonder dat verweerster daaraan schuld heeft.

Geen toewijzing voor zover het gaat om een bevel tot naamswijziging van het flatgebouw Château d'Yquem, waarvan alle appartementen zijn verkocht, nu het verweerster niet mogelijk is de naam daarvan te veranderen. Verweerster is wel verantwoordelijk voor de waarschijnlijk onomkeerbare blijvende aantasting van het merk Château d'Yquem: schadevergoeding BFr. 200.000.

Rb. Brugge, 5 sept. 1991, nr 89, blz. 350.

XII. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Art. 48 i.v.m. artt. 289 e.v.

De vordering van Fosch tot modelbescherming in Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland en Denemarken wordt niet toewijsbaar geacht aangezien de inhoud van het modellenrecht in die verschillende buitenlanden niet eenvoudig is vast te stellen. Weliswaar is het op grond van art. 48 Rv. de taak van de Nederlandse rechter om dit te doen, maar in een kort geding procedure, waarin het gaat om ordemaatregelen en niet over rechtsbeslissingen, geldt dit niet, indien hiervoor een tijdrovend onderzoek noodzakelijk zou zijn en partijen – en met name Fosch – onvoldoende duidelijke informatie over de verschillende buitenlandse rechtsstelsels hebben verstrekt.

Hof Arnhem, 13 sept. 1994, nr 91, blz. 354.

Art. 214 i.v.m. art. 117 Europees Octrooi Verdrag.

De oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau en de rechtbank te 's-Gravenhage, voor wie procedures tot nietigverklaring van een Europees octrooi, voor zover dat voor Nederland rechtskracht heeft, dienen te worden gevoerd, zijn verschillende jurisdicties. Onjuist is daarom het oordeel dat verzoeksters geen belang hebben bij het horen van getuigen, omdat er dan parallelle getuigenverhoren zouden plaatsvinden in de oppositie-procedure en met het oog op de thans in 's-Gravenhage aanhangige procedure. Bij het voortzetten van de procedure tot nietigverklaring voor de rechtbank heeft Isover een bijzonder belang, omdat Nederland de belangrijkste markt is voor het produkt waarop het octrooi betrekking heeft. Daarom maakt zij geen misbruik van procesrecht door het getuigenverhoor te verzoeken.

Hof 's-Gravenhage, 16 juni 1994, nr 35, blz. 130.

allereerst in herinnering worden gebracht dat nationale merk-rechten niet alleen territoriaal gebonden zijn, maar ook onafhankelijk van elkaar zijn.

De artikelen 30 en 36 E.E.G.-Verdrag staan in de weg aan de toepassing van nationale wettelijke regelingen op grond waarvan het merkenrecht kan worden ingeroepen ter belemmering van het vrije verkeer van een produkt dat is voorzien van een merk waarvan het gebruik door een en dezelfde eenheid wordt gecontroleerd. De prejudiciële vraag stelt het probleem aan de orde of zulks ook geldt wanneer het merk voor slechts één of enkele van de Lid-Staten is overgedragen aan een onderneming die geen enkele economische band met de cedent heeft, en deze laatste zich, in de staat waar hij het merk heeft behouden, verzet tegen de verhandeling van produkten die door de cessionaris van het merk zijn voorzien.

De overwegingen uit het HAG II-arrest gelden ongeacht of de opsplitsing van het merk dat oorspronkelijk in handen was van één en dezelfde persoon, het gevolg is van een overheids-handeling dan wel van een contractuele overdracht.

Wanneer van elkaar onafhankelijke ondernemingen merken overdragen op grond van een mededingingsregel tot verdeling van de markten, is het in artikel 85 EEG-Verdrag neergelegde verbod van mededingingsbeperkende overeenkomsten van toepassing, zodat overdrachten die als instrument van die mededingingsregeling worden ingezet, nietig zijn.

Er is geen sprake van een ongeoorloofde belemmering van de intracommunautaire handel in de zin van de artikelen 30 en 36 E.E.G.-Verdrag, wanneer een in Lid-Staat A opererende dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde producent van verwarmingsinstallaties wegens gevaar van verwarring met een merk van identieke oorsprong moet worden verboden, de benaming "Ideal Standard" als merk te bezigen, welke benaming door de producent in de staat waar hij is gevestigd, rechtmatig wordt gebruikt op grond van een aldaar beschermd merk, dat hij bij overeenkomst heeft verworven en dat oorspronkelijk toebehoorde aan een zustermaatschappij van de onderneming die zich in Lid-Staat A tegen invoer van goederen onder de aanduiding "Ideal Standard" verzet.

Hof van Justitie Europese gemeenschappen, 22 juni 1994, nr 39, blz. 142.

Het bestreden oordeel dat instemming met opschorting van de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis niet gelijk staat met toestemming voor verhandeling van het litigieuze produkt, geeft niet blijk van een onjuiste opvatting omtrent hetgeen in de rechtspraak van het EG-Hof van Justitie wordt bedoeld met "toestemming" van de octrooihouder voor het in een Lid-Staat in het verkeer brengen van door diens octrooirecht beschermde produkten. De hier van belang zijnde arresten van het Hof van Justitie wettigen niet de conclusie dat art. 36 EG-Verdrag naar het oordeel van het Hof van Justitie het handhaven van rechten van industriële eigendom slechts zou toestaan indien de rechthebbende zijn rechten tegenover "een ieder" met dezelfde "gestrengheid" handhaaft.

Hoge Raad, 21 april 1995, nr 103, blz. 409.

Artt. 30, 36 en 86.

Het uitspreken van een verbod tot aflevering van cimetidine aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen tijdens de looptijd van het octrooi zou niet in strijd zijn geweest met art. 30 E.E.G.-Verdrag omdat niet gezegd kan worden dat daardoor de intra-communautaire handel zou worden belemmerd. Toewijzing van de vorderingen van SKF komt in wezen op hetzelfde neer en is daarom evenmin in strijd met het E.E.G.-recht.

De vorderingen van SKF zijn evenmin te beschouwen als misbruik van een machtspositie nu die vorderingen ertoe strekken de rechten uit haar octrooi ten volle gerealiseerd te zien hetgeen in beginsel geen misbruik vormt en Centrafarm geen omstandigheden heeft aangevoerd die als misbruik zijn aan te merken, nog daargelaten dat het bestaan van een machtspositie niet aannemelijk is geworden.

Hof 's-Gravenhage, 19 mei 1994, nr 32, blz. 117.

Xb. E.E.G.-Executieverdrag (E.E.X.).

Art. 6 i.v.m. art. 13 Benelux Merkenwet.

Grensoverschrijdend verbod?

De President is op grond van dit artikel mede bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen de Belgische gedaagde Noordam, doch dit neemt niet weg dat voor zover sprake is van een te geven voorziening tegen een in het buitenland gevestigde gedaagde die uitsluitend effect in het buitenland moet sorteren, terughoudendheid op zijn plaats is.

De betwiste Epico-zakjes zijn door Noordam in België in de handel gebracht, maar dat dit in Nederland zal gebeuren is niet aannemelijk. Inbreuk op auteursrecht of onrechtmatige daad door Noordam zou naar Belgisch recht beoordeeld moeten worden, terwijl maatregelen op grond van inbreuk naar Benelux-Merkenrecht uitsluitend in België effect zouden moeten sorteren. De Nederlandse rechtssfeer is bij de verzochte voorzieningen te weinig betrokken om in dit geval een orde-maatregel te treffen.

Pres. Rb. Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

Art. 24.

De forumkeuzebepaling in de onthoudingsverklaring staat er niet aan in de weg dat in kort geding voorzieningen worden gevraagd in het arrondissement waar de voorzieningen effect moeten sorteren of waar de gedaagde woont.

Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44, blz. 175.

Xc. EG-Toetredingsverdrag Spanje en Portugal.

Art. 47 i.v.m. art. 30 Rijksoctrooiwet (1910).

De door gedaagde verkregen parallelimport-registratie van het College ter beoordeling van geneesmiddelen is verkregen door handelingen die inbreuk maakten op de mede voor Nederland verleende Europese octrooien van eiseressen, te weten het invoeren van tabletten en het aanbieden daarvan aan genoemd College, terwijl die tabletten vielen onder de beschermingsomvang van die octrooien. I.v.m. het bepaalde in art. 47 EG-Toetredingsverdrag met Spanje en Portugal (op grond waarvan de houder van een farmaceutisch octrooi met gelding binnen een van de andere Lid-Staten nog tot 1 januari 1996 dat octrooi kan tegenhouden aan de invoer van en de handel in een met zijn toestemming in Spanje of Portugal voor de eerste maal in de handel gebracht geneesmiddel; *Red.*) leverde zulks octrooi-inbreuk op. Volgt bevel uit Spanje parallel geïmporteerde tabletten niet eerder op de Nederlandse markt aan te bieden of af te leveren dan na 1 januari 1996.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 8 nov. 1994, nr 51, blz. 209.

XI. Unieverdrag van Parijs.

Art. 5 onder A, lid 2.

Ook al kan de sanctie op het niet of onvoldoende exploiteren van een octrooi worden gezien als een noodzakelijke tegenhanger van de door het octrooi verleende territoriale exclusiviteit, er is geen enkele met het specifieke voorwerp van het octrooi verband houdende reden die de in de bestreden bepalingen besloten liggende discriminatie kan rechtvaardigen tussen exploitatie van het octrooi door middel van produktie op het nationale grondgebied en exploitatie door middel van invoer uit andere Lid-Staten. Die discriminatie berust in feite niet op specifieke vereisten van de industriële en commerciële eigendom doch op het streven van de nationale wetgever de binnenlandse produktie te bevorderen. Een dergelijke beweegreden, die op gespannen voet staat met de doelstellingen van de Gemeenschap, zoals neergelegd in – met name – artikel 2 en nader uitgewerkt in artikel 3 EEG-Verdrag, kan een belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer niet rechtvaardigen.

Door het mogelijk te maken dat dwanglicenties worden verleend wanneer een octrooi op een industriële uitvinding of op een nieuw plantenras niet wordt geëxploiteerd door produktie op het nationale grondgebied, maar door invoer uit andere

niet beroepen op een "beter recht" op de handelsnaam, op de grond dat zij die van een derde zou hebben gekocht, reeds omdat niet is voldaan aan de in art. 2 Hnw. voor een rechtsgeldige overdracht van de handelsnaam gestelde voorwaarde (te weten: overdracht slechts in verbinding met de onderneming die onder die naam wordt gedreven).

Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 14 mei 1992, nr 8, blz. 27.

Art. 3 en art. 6:248, lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Drs Bakkenist is per 1 januari 1964 uit zijn toenmalige maatschap getreden; ingevolge art. 12, lid 1 van de maatschaps-overeenkomst bleef de maatschap tussen de overblijvende vennoten voortbestaan onder de naam Bakkenist, Spits & Co. Het onderhavige geschil betreft de vraag of SBBG, die de activiteiten van de maatschap voortzet, tegenover Bakkenist gerechtigd is in plaats van de (handels)naam Bakkenist, Spits & Co de (handels)naam Bakkenist Management Consultants of Bakkenist (zonder verdere toevoegingen) te gaan voeren. Die vraag moet worden beoordeeld aan de hand van hetgeen bij het uit-treden van Bakkenist uit de maatschap krachtens de toen geldende maatschapsovereenkomst was voorzien in samenhang met hetgeen daaromtrent in de Handelsnaamwet is bepaald.

Door het opnemen van de desbetreffende bepaling in die maatschapsovereenkomst is Bakkenist ermee akkoord gegaan dat na zijn uit-treden de maatschap in haar naamvoering zijn geslachtsnaam, bovendien als eerste, zou mogen blijven voeren. Een limiet – in tijd of anderszins – is daaraan niet verbonden. In de loop der jaren heeft het organisatie-adviesbureau Bakkenist, Spits & Co een aanzienlijke groei doorgemaakt en grote bekendheid verkregen, zulks mede onder de verkorte naam Bakkenist. Redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Bakkenist dit ontwikkelingsproces heeft gevolgd en SBBG heeft zien uitgroeien tot een onderneming met een eigen identiteit. Bakkenist kon in redelijkheid niet verwachten dat een onderneming in haar groei en ontwikkeling en in het licht van de maatschappelijke veranderingen te allen tijde een bestaande handelsnaam (die de identiteit van de onderneming markeert) ongewijzigd laat. Gegeven deze ook Bakkenist bekende ontwikkeling en de eisen van redelijkheid en billijkheid zal Bakkenist dan ook de wijziging tegen zich moeten laten gelden; daarbij neemt het Hof mede in aanmerking dat van strijd met gerechtvaardigde belangen van Bakkenist (of diens naaste familie) niet is gebleken.

Wat betreft de verbodsbepalingen in de Hnw: de strekking van art. 3 is enkel het tegengaan van misleiding omtrent de eigendom van een onderneming en in redelijkheid valt niet aan te nemen dat door wijziging van de handelsnaam in Bakkenist (Management Consultants) zodanige misleiding te verwachten is. Datzelfde geldt voor de andere verbodsbepalingen van de Hnw.

Hof Amsterdam, 30 dec. 1993, nr 82, blz. 318 (met noot).

Art. 5.

Het bestanddeel Kaatje in de handelsnaam van partijen is niet aan te merken als het kenmerkende bestanddeel. Omdat de horeca-ondernemingen van partijen in een onderling totaal verschillende ambiance gevoerd worden en hun doelgroepen wezenlijk verschillen, is niet waarschijnlijk dat verwarring bij het publiek zal optreden.

Hof Amsterdam, 5 dec. 1991, nr 14, blz. 46.

Door het gebruik van de aanduiding "HWH Advertising & Direct Marketing Buro" in advertenties wordt zonder meer de indruk gewekt dat "HWH" (een gedeelte van) de naam van de onderneming van appellante vormt. Gevaar voor verwarring bij het publiek, nu in de handelsnaam van geïntimeerde (HWH Reclame Adviesbureau) de letters HWH het kenmerkende deel vormen, partijen voor een belangrijk deel in dezelfde branche en in het gehele land werkzaam zijn.

Hof Amsterdam, 31 maart 1994, nr 66, blz. 278.

Gevaar voor verwarring aangenomen tussen de juweliers-zaken te Alkmaar gedreven onder de handelsnamen Ibink Juweliers, Ibink Juwelier op de Laat en Juwelier Ibink enerzijds en Van Slobbe & Ibink (of Van Slobbe Ibink) anderzijds, waar-

bij mede de familie-achtergrond (associatie met de vader van beide partijen die de zaak in Alkmaar heeft gestart en de omstandigheid dat de gedaagde Ibink in de zaak van de vader werkzaam is geweest) van belang is. De omstandigheid dat ook verwarring met andere handelsnamen zou kunnen ontstaan, vormt geen beletsel voor de toewijzing van de onderhavige vordering.

Hof Amsterdam, 14 juli 1994, nr 61, blz. 227.

Door gebruik van de handelsnaam Renthouse Netherlands is verwarring bij het publiek te duchten met de onderneming die al sinds 1968 onder de naam Renthouse International wordt gedreven, gezien de overeenstemmende aard van de ondernemingen, hun plaats van vestiging en het feit dat zij zich tot hetzelfde publiek richten; dit gebruik moet derhalve als een inbreuk op het handelsnaamrecht van Renthouse worden aangemerkt.

Pres. Rb. Amsterdam, 2 juni 1994, nr 101, blz. 386.

Ook voor het gebruik van tot het publiek domein behorende woorden *bij wijze van handelsnaam* geldt dat dit niet mag geschieden op een wijze die verwarring kan scheppen in de zin van art. 5 Handelsnaamwet. Evenwel in het onderhavige geval is zodanige verwarring niet te duchten.

Geen toewijzing van de vordering, ook niet op de grond dat rond de Krasloterij een kwade reuk hangt: de Handelsnaamwet beoogt niet bescherming te bieden tegen het gebruik van niet-verwarringscheppende handelsnamen die afbreuk mochten doen aan de reputatie die aan een andere handelsnaam is verbonden.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 81, blz. 316.

Mede gezien de aard van de waren die door partijen ter verkoop worden aangeboden ("bruin- en witgoed"), moet worden geoordeeld dat gerekwestreede eerst door de opening van haar filiaal in Ermelo binnentrad in het voor de handelsactiviteiten van verzoekster relevante geografische gebied; in dat gebied had en heeft verzoekster de oudste rechten op de handelsnaam "Van Dijk".

Nu partijen in exact dezelfde branche in hetzelfde dorp opereren, moet worden geconstateerd dat verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek te duchten is.

Kr. Harderwijk, 28 juni 1993, nr 20, blz. 57.

Artt. 5 en 1.

Voor de vraag wie de naam het eerste heeft gevoerd zijn de data van de eigenlijke vestiging van de beide ondernemingen en van de inschrijving in het handelsregister niet doorslaggevend, omdat beide partijen zich erop kunnen beroepen dat zij al voor de eigenlijke vestiging van hun onderneming onder de naam 't Zonnetje naar buiten zijn getreden en op die grond aanspraak kunnen maken op bescherming van hun handelsnaam. Alleen is niet duidelijk wie in de voorbereidingsfase als eerste in die mate naar buiten is getreden met de naam 't Zonnetje dat kan worden gesproken van het "voeren van de handelsnaam" in de zin van de wet, voldoende om aanspraak op bescherming te kunnen maken. De in conventie en reconventie gevraagde voorzieningen worden daarom beide geweigerd.

Pres. Rb. Arnhem, 28 april 1994, nr 19, blz. 57.

Artt. 5 en 2 i.v.m. art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

De handelsnaam DINO SHOES maakt eveneens inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Sino. Dino kan zich niet beroepen op een "beter recht" op de handelsnaam, op de grond dat zij die van een derde zou hebben gekocht, reeds omdat niet is voldaan aan de in art. 2 Hnw. voor een rechtsgeldige overdracht van de handelsnaam gestelde voorwaarde (te weten: overdracht slechts in verbinding met de onderneming die onder die naam wordt gedreven).

Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 14 mei 1992, nr 8, blz. 27.

Artt. 5 en 5a.

Ten tijde van het begin van verzoeksters activiteiten op het gebied van tapijten, werd de handelsnaam "Horizon" rechtma-

tig gevoerd door verweersters (Amerikaanse) moeder; sindsdien is deze handelsnaam levend gehouden door Telenzo (via wie de moeder enige tijd haar produkten in Nederland op de markt heeft gebracht) en in ieder geval geniet de Amerikaanse naam "Horizon" als gevolg van het gebruik dat daarvan in het verleden is gemaakt, nog bekendheid bij het publiek. Ook wanneer, zoals verzoekster aanvoert, hier meer sprake zou zijn van een merknaam dan van een handelsnaam, dan nog staat art. 5a Hnw. aan toewijzing van het verzoek in de weg.

Kr. Apeldoorn, 29 sept. 1993, nr 60, blz. 227.

Art. 5 i.v.m. art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet.

De vraag of het beeldmerk op zichzelf genomen een overeenstemmend teken vormt, kan buiten beschouwing blijven, nu het verbod dat is gebaseerd op de Handelsnaamwet mede het gebruik van de letters HWH in het genoemde beeldmerk betreft en dit teken niet alleen als merk, maar ook in de handelsnaam wordt gebruikt.

Hof Amsterdam, 31 maart 1994, nr 66, blz. 278.

Art. 5a.

Op dezelfde gronden wordt geoordeeld dat de vereniging geen onderneming is in de zin van de Handelsnaamwet; trouwens ook geen verwarringsgevaar.

Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 6 jan. 1994, nr 57, blz. 223.

Artt. 5a en 5.

Ten tijde van het begin van verzoeksters activiteiten op het gebied van tapijten, werd de handelsnaam "Horizon" rechtmatig gevoerd door verweersters (Amerikaanse) moeder; sindsdien is deze handelsnaam levend gehouden door Telenzo (via wie de moeder enige tijd haar produkten in Nederland op de markt heeft gebracht) en in ieder geval geniet de Amerikaanse naam "Horizon" als gevolg van het gebruik dat daarvan in het verleden is gemaakt, nog bekendheid bij het publiek. Ook wanneer, zoals verzoekster aanvoert, hier meer sprake zou zijn van een merknaam dan van een handelsnaam, dan nog staat art. 5a Hnw. aan toewijzing van het verzoek in de weg.

Kr. Apeldoorn, 29 sept. 1993, nr 60, blz. 227.

Art. 6 i.v.m. art. 1.

In aanmerking genomen dat verzoeker tegen betaling en met winsttoegemerkte diensten verricht, zich daartoe in publikaties en advertenties tot het publiek richt en zich bij zijn activiteiten bedient van de naam "Geatec Engineering", moet worden geoordeeld dat hij een onderneming drijft in de zin van de Handelsnaamwet.

Verweerster dient mede haar statutaire naam te wijzigen, omdat uit art. 2:186 voortvloeit dat haar onderneming mede onder haar statutaire naam wordt gedreven.

Kr. Amsterdam, 14 juli 1993, nr 59, blz. 226.

Art. 6 onder 1.

Veroordeling van gerekwesteerde tot wijziging van de handelsnaam van haar filiaal in Ermelo in "Elektro Van Dijk 2000".

Kr. Harderwijk, 28 juni 1993, nr 20, blz. 57.

Art. 6 onder 2.

Een onderneming kan in meer dan een kanton zijn gevestigd, in welk geval de rechter in ieder dier kantons bevoegd is, ter keuze van verzoeker. Nu het in casu gaat om een vestiging in Ermelo, is de kantonrechter te Harderwijk bevoegd kennis te nemen van het verzoek.

Kr. Harderwijk, 28 juni 1993, nr 20, blz. 57.

V. Auteurswet 1912.

Art. 2.

Inbreuk op auteursrecht door Van Oordt?

Geen auteursrecht van Verstegen aangenomen, reeds omdat de betwiste overdracht van het auteursrecht door de maker aan Verstegen niet is aangetoond.

Pres. Rb. Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

Art. 10.

De onderhavige bloemen- en vruchtendessins van Furnitex hebben gelet op vormgeving, compositie en kleurstelling, een eigen oorspronkelijk karakter en dragen het persoonlijk stempel van de maker.

Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44, blz. 175.

Art. 10, eerste lid.

De door Van der Stroom gefabriceerde fauteuil GS 1322 N moet worden aangemerkt als een voortbrengsel met een eigen oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt en derhalve auteursrechtelijk is beschermd.

Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 45, blz. 182 (met noot).

Art. 10, eerste lid, aanhef en onder 11.

De Inline-buis kan als een oorspronkelijk werk met een eigen persoonlijk karakter worden aangemerkt. De keuze van de vierkante buis met inklikbaar dekselsysteem, waarvan de vier vlakken van elkaar gescheiden worden door een sleuf op de hoeken, resulteert in een fraaie strakke, niet massieve vormgeving. Door de sleuf op de hoeken wordt het optisch effect bereikt dat de zijkanten van de buis optisch "los" van elkaar staan. Deze combinatie van een vierkante verlichtingsbuis met deze sleuven op de hoeken is niet eerder op de projectenmarkt voor TL-verlichting toegepast.

Uit het feit dat de sleuven tevens een technische functie dienen en wel als bevestigingspunt voor de ophanging van het verlichtingssysteem zomede voor de bevestigings- en uitbreidingsmogelijkheden van dat systeem, volgt niet dat dan ook de vormgeving van de Inline-buis dan wel de plaatsing van de sleuven op de hoeken van die buis van auteursrechtelijke bescherming zou zijn uitgesloten. Slechts indien voor het bereiken van hetzelfde technische effect geen andere uiterlijke vormgeving mogelijk is, is er geen plaats voor auteursrechtelijke bescherming. Voldoende aannemelijk is gemaakt dat het voor het technisch effect niet noodzakelijk is om voor de bevestiging sleuven te gebruiken welke op dezelfde wijze als bij de Inline-buis op de hoeken van het vierkantprofiel worden geplaatst.

Hof 's-Hertogenbosch, 16 febr. 1993, nr 9, blz. 29.

De bureaustoelen van Dauphin onderscheiden zich door een eigen kenmerkende vormgeving, welke met name tot uiting komt in de vorm van de zitting, de rugleuning en de armleggers. Zij moeten dan ook worden aangemerkt als voortbrengselen met een eigen, oorspronkelijk karakter, die het persoonlijk stempel van de maker dragen.

Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 46, blz. 184.

Voorshands staat niet vast dat de flessen van eiseres een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 febr. 1992, nr 74, blz. 297.

Het Ozonex-apparaat (een ozon filterapparaat voor laserprinters en fotokopieerapparaten) is een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van Boldsen als maker draagt, zonder dat gezegd moet worden dat dit karakter slechts bepaald is door hetgeen noodzakelijk is voor het technisch effect van het filterapparaat; het is derhalve aan te merken als een werk in de zin van art. 10 sub 11 Auteurswet. Voorts valt in redelijkheid niet staande te houden dat het De Wilt-apparaat niet als een verveelvoudiging van het Ozonex-apparaat kan worden aangemerkt: de beide apparaten zijn praktisch niet van elkaar te onderscheiden. Gedaagden hebben derhalve inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Boldsen (ook wat betreft de instructiesticker).

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 4 juni 1993, nr 92, blz. 356.

Aan gedaagde kan worden toegegeven dat fietsendragers door de daaraan te stellen eisen noodzakelijkerwijs een aantal uiterlijke kenmerken gemeen hebben. Beschouwing van de HAWK-fietsendrager en afbeeldingen van andere fietsendragers leert dat de HAWK een duidelijk afwijkend eigen en oorspronkelijk karakter heeft dat het persoonlijk stempel van

VIII. Warenwet.

Art. 6:162 i.v.m. art. 6:194 Burgerlijk Wetboek i.v.m. art. 1 ter Wijnbesluit.

Gebod elk gebruik voor mousserende wijn van de aanduiding CHAMP DE LUX en van elke andere met het woord CHAMPAGNE overeenstemmende aanduiding te staken.

Hof 's-Hertogenbosch, 26 jan. 1994, nr 99, blz. 380.

IX. Wet op de handelspraktijken (België).

Artt. 20 onder 3 en 54 (oud) en art. 8 Unieverdrag van Parijs i.v.m. art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

Klaarblijkelijk hebben verweerster NV Beau Regard, handel drijvende onder de naam Immo Ostendia, en de (niet gedaagde) PVBA Immo Ostendia, de namen van de wijnen van eisers in gebruik genomen als benaming voor de opgerichte of nog op te richten flatgebouwen met de bedoeling voordeel te trekken uit de faam van hoge kwaliteit die de wijnen van eisers genieten. Aldus wordt de exclusiviteitswaarde en de aantrekkingskracht van de merken aangetast en dreigen de merken van eisers te verworpen tot banale merken, terwijl bovendien het publiek de indruk kan krijgen dat eisers op een of andere wijze bij de flatgebouwen betrokken zijn of de hoge kwaliteit van die gebouwen garanderen. Dit laatste omdat het meer voorkomt dat houders van gerenommeerde merken ermee instemmen dat derden hun merken gebruiken voor andere waren en diensten.

Toewijzing van vorderingen tegen de verweerster voor zover het gaat om flatgebouwen met Château-merknamen die zij zelf in oprichting heeft, met toekenning van schadevergoeding van 20.000 à 25.000 BFr.

Geen toewijzing voor zover verweerster van de PVBA Immo Ostendia BV een flatgebouw met een Château-merknaam (Château Rothschild) heeft overgenomen en dit verhuurt, nu dat gebouw nu eenmaal zo heet zonder dat verweerster daarvan schuld heeft.

Geen toewijzing voor zover het gaat om een bevel tot naamswijziging van het flatgebouw Château d'Yquem, waarvan alle appartementen zijn verkocht, nu het verweerster niet mogelijk is de naam daarvan te veranderen. Verweerster is wel verantwoordelijk voor de waarschijnlijk onomkeerbare blijvende aantasting van het merk Château d'Yquem: schadevergoeding BFr. 200.000.

Rb. Brugge, Afd. Oostende, 5 sept. 1991, nr 89, blz. 350.

Xa. E.E.G.-Verdrag.

Art. 7.

De omstandigheid dat ondernemingen die in verschillende Lid-Staten verkoopactiviteiten verrichten, onderworpen zijn aan verschillende wettelijke regelingen, waarvan sommige wederverkoop met verlies verbieden en andere hem toestaan, levert geen discriminatie in de zin van art. 7 E.E.G.-Verdrag op, daar de nationale wettelijke regeling waarom het gaat van toepassing is op elke verkoopactiviteit op het nationale grondgebied, ongeacht de nationaliteit van de personen die deze verrichten.

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 24 nov. 1993, nr 38, blz. 136.

Art. 30.

Aangezien de marktdeelnemers steeds vaker een beroep doen op art. 30 E.E.G.-Verdrag ter betwisting van alle soorten regelingen die hun commerciële vrijheid beperken, ook indien die regelingen niet specifiek betrekking hebben op produkten uit andere Lid-Staten, acht het Hof het noodzakelijk zijn rechtspraak terzake nog eens te onderzoeken en te verduidelijken. In afwijking van de eerdere rechtspraak moet worden aangenomen, dat als een maatregel die de handel tussen de Lid-Staten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren in de zin van de Dassonville-uitspraak, niet kan worden beschouwd de toepassing op produkten uit andere Lid-Staten van nationale bepalingen die bepaalde verkoop-

modaliteiten aan banden leggen of verbieden, mits die bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooiën en mits zij zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale produkten en op die van produkten uit andere Lid-Staten. Mitsdien moet art. 30 E.E.G.-Verdrag aldus worden uitgelegd, dat het niet van toepassing is op een nationale wettelijke regeling die wederverkoop met verlies in het algemeen verbiedt.

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 24 nov. 1993, nr 38, blz. 136.

Artt. 30 en 36.

Ook al kan de sanctie op het niet of onvoldoende exploiteren van een octrooi worden gezien als een noodzakelijke tegenhanger van de door het octrooi verleende territoriale exclusiviteit, er is geen enkele met het specifieke voorwerp van het octrooi verband houdende reden die de in de bestreden bepalingen besloten liggende discriminatie kan rechtvaardigen tussen exploitatie van het octrooi door middel van productie op het nationale grondgebied en exploitatie door middel van invoer uit andere Lid-Staten. Die discriminatie berust in feite niet op specifieke vereisten van de industriële en commerciële eigendom doch op het streven van de nationale wetgever de binnenlandse productie te bevorderen. Een dergelijke beweegreden, die op gespannen voet staat met de doelstellingen van de Gemeenschap, zoals neergelegd in – met name – artikel 2 en nader uitgewerkt in artikel 3 EEG-Verdrag, kan een belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer niet rechtvaardigen.

Door het mogelijk te maken dat dwanglicenties worden verleend wanneer een octrooi op een industriële uitvinding of op een nieuw plantenras niet wordt geëxploiteerd door productie op het nationale grondgebied, maar door invoer uit andere Lid-Staten, is de Italiaanse Republiek de krachtens art. 30 EEG-Verdrag op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 18 febr. 1992, nr 102, blz. 402.

Prejudiciële vraag: is er sprake van een ongeoorloofde belemmering van de intracommunautaire handel in de zin van de artikelen 30 en 36 E.E.G.-Verdrag, wanneer een in Lid-Staat A (i.c. Duitsland) opererende dochteronderneming van een in Lid-Staat B (i.c. Frankrijk) gevestigde producent van verwarmingsinstallaties wegens gevaar van verwarring met een merk van identieke oorsprong moet worden verboden, de benaming "Ideal Standard" als merk te bezigen, welke benaming door de producent in de staat waar hij is gevestigd, rechtmatig wordt gebruikt op grond van een aldaar beschermd merk, dat hij bij overeenkomst heeft verworven en dat oorspronkelijk toebehoorde aan een zustermaatschappij van de onderneming die zich in Lid-Staat A tegen invoer van waren onder het merk "Ideal Standard" verzet?

Hof: het arrest HAG II (17 oktober 1990, B.I.E. 1991, blz. 116), waarvan de verwijzende rechter zich afvraagt, of het op het hoofdgeding van toepassing is, had betrekking op een geval waarin niet alleen de benaming identiek was, maar door de betrokken partijen ook identieke produkten werden verhandeld. In het onderhavige geval gaat het daarentegen om het gebruik van een identiek teken voor verschillende produkten: door zich te beroepen op haar inschrijving van het merk "Ideal Standard" voor sanitaire artikelen, tracht Ideal-Standard GmbH het gebruik van dat merk voor verwarmingsinstallaties te verhinderen. Veronderstellenderwijs moet voorts worden aangenomen dat er gevaar voor verwarring bestaat en dat de produkten waarvoor het merk is overgedragen en de produkten waarvoor de in Duitsland ingeroepen inschrijving geldt, identiek waren.

Daar het in casu gaat om een situatie waarin het merk voor slechts één staat is overgedragen, en om de vraag of de oplossing die in het arrest HAG II is gekozen in verband met de opsplitsing van een merk als gevolg van een sekwestratie-maatregel, ook geldt in geval van vrijwillige opsplitsing, moet

gedaagdes claim met betrekking tot de pH-waarde van haar wasmiddel ongegrond is, kan in het midden blijven nu deze claim niet van voldoende belang wordt geacht om in wezenlijke mate de koopmotivatie van de consumenten te beïnvloeden.

Gedaagdes stelling dat het grote publiek zich laat leiden door in algemene bewoordingen geuite produktclaims en veel minder of nauwelijks door de "kleine lettertjes" kan niet slagen; ook de minder opvallende teksten hebben immers hun betekenis.

Pres. Rb. Breda, 1 juni 1993, nr 105, blz. 422.

Art. 6:194 i.v.m. art. 6:162 i.v.m. Wijnbesluit.

Gebod elk gebruik voor mousserende wijn van de aanduiding Champ de Lux en van elke andere met het woord Champagne overeenstemmende aanduiding te staken.

Hof 's-Hertogenbosch, 26 jan. 1994, nr 99, blz. 380.

Art. 6:194 i.v.m. art. 43, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910).

Nu Torre het recht heeft om door het uitbrengen van een exploit handhaving in rechte van het octrooi voor te bereiden en in het vooruitzicht te stellen, kan een verbod tegen Torre om op minder verstrekken wijze van zijn octrooi gewag te maken, geen voorziening meer vormen waarbij Italdibipack belang heeft. Het feit dat Torre het recht heeft en behoudt om zijn octrooi zelfs in exploiten te noemen, betekent overigens niet dat Torre en zijn distributeur de grenzen van de betamelijke jgens concurrenten niet zouden kunnen overschrijden door het octrooi als onaantastbaarder af te schilderen dan gerechtvaardigd is.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 sept. 1993, nr 3, blz. 15.

Art. 6:196, lid 1.

Ook afgezien van de gebezigde lettergrootte, welke in geen verhouding staat tot de in de oorspronkelijke advertentie gebezigde grootte, zijn de geplaatste rectificaties geen behoorlijke voldoening aan hetgeen waartoe Kortman bij vonnis was veroordeeld, nu zij binnen het voor rectificaties voorgeschreven formaat tevens een afbeelding van een stapel wasgoed en een aanvullende, wervende, tekst heeft geplaatst. De omstandigheid dat in het vonnis de lay-out, het lettertype en dergelijke niet zijn omschreven betekent niet dat Kortman daardoor de vrijheid zou hebben het aan rectificaties te wijden oppervlak voor andere doeleinden te gaan besteden.

Alleszins aannemelijk is dat de consument bij het zien van de (betekenisloze) afbeelding van het wasgoed de daarnaast staande kleine lettertjes zal overslaan en zal doorbladeren, waardoor de geplaatste rectificatie niet zal worden gelezen. Dit geldt temeer, nu niet door middel van grote letters is aangeduid dat het een rectificatie betreft.

De naleving van een bij vonnis opgelegd gebod behoort correct en te goeder trouw te geschieden; ook zonder een uitdrukkelijk daarop gericht verbod is het vanzelfsprekend dat aan een bevel tot rectificatie niet naar behoren en dus niet wordt voldaan als aan die rectificatie aansluitend – en nota bene ook nog binnen de ruimte die aan de rectificatie besteed zou moeten worden – nadere mededelingen worden toegevoegd die de inhoud van de rectificatie afzwakken of zelfs ontkrachten.

Pres. Rb. Breda, 29 juli 1993, nr 106, blz. 428.

Art. 6:248, lid 1 en art. 3 Handelsnaamwet.

Drs Bakkenist is per 1 januari 1964 uit zijn toenmalige maatschap getreden; ingevolge art. 12, lid 1 van de maatschaps-overeenkomst bleef de maatschap tussen de overblijvende vennoten voortbestaan onder de naam Bakkenist, Spits & Co. Het onderhavige geschil betreft de vraag of SBBG, die de activiteiten van de maatschap voortzet, tegenover Bakkenist gerechtigd is in plaats van de (handels)naam Bakkenist, Spits & Co de (handels)naam Bakkenist Management Consultants of Bakkenist (zonder verdere toevoegingen) te gaan voeren. Die vraag moet worden beoordeeld aan de hand van hetgeen bij het uitreden van Bakkenist uit de maatschap krachtens de toen geldende maatschapsovereenkomst was voorzien in samenhang met hetgeen daaromtrent in de Handelsnaamwet is bepaald.

Door het opnemen van de desbetreffende bepaling in die maatschapsovereenkomst is Bakkenist ermee akkoord gegaan dat na zijn uitreden de maatschap in haar naamvoering zijn geslachtsnaam, bovendien als eerste, zou mogen blijven voeren. Een limiet – in tijd of anderszins – is daaraan niet verbonden. In de loop der jaren heeft het organisatie-adviesbureau Bakkenist, Spits & Co een aanzienlijke groei doorgemaakt en grote bekendheid verkregen, zulks mede onder de verkorte naam Bakkenist. Redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Bakkenist dit ontwikkelingsproces heeft gevolgd en SBBG heeft zien uitgroeien tot een onderneming met een eigen identiteit. Bakkenist kon in redelijkheid niet verwachten dat een onderneming in haar groei en ontwikkeling en in het licht van de maatschappelijke veranderingen te allen tijde een bestaande handelsnaam (die de identiteit van de onderneming markeert) ongewijzigd laat. Gegeven deze ook Bakkenist bekende ontwikkeling en de eisen van redelijkheid en billijkheid zal Bakkenist dan ook de wijziging tegen zich moeten laten gelden; daarbij neemt het Hof mede in aanmerking dat van strijd met gerechtvaardigde belangen van Bakkenist (of diens naaste familie) niet is gebleken.

Wat betreft de verbodsbepalingen in de Hnw: de strekking van art. 3 is enkel het tegengaan van misleiding omtrent de eigendom van een onderneming en in redelijkheid valt niet aan te nemen dat door wijziging van de handelsnaam in Bakkenist (Management Consultants) zodanige misleiding te verwachten is. Datzelfde geldt voor de andere verbodsbepalingen van de Hnw.

Hof Amsterdam, 30 dec. 1993, nr 82, blz. 318 (met noot).

Art. 1416c (oud).

Het woord "homeopatheek" wekt de associatie van apothec voor homeopathische geneesmiddelen en is derhalve misleidend ten aanzien van de bereidingswijzen en ten aanzien van de hoedanigheid van onder die naam aangeprezen niet homeopathische middelen, waarbij onder hoedanigheid niet enkel valt te verstaan de feitelijke geneeskracht, doch evenzeer de in de overtuiging van het gemiddelde publiek bestaande geneeskracht.

Hof 's-Hertogenbosch, 4 jan. 1994, nr 10, blz. 32. VII. Zaaizaad- en Plantgoedwet.

VII. Zaaizaad- en Plantgoedwet.

Art. 40 i.v.m. art. 6:162 Burgerlijk Wetboek en art. 494 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Eiseres sub 1 heeft als houdster van de kwekersrechten inzake het rozenras Ruimeva, waarvan de rozen in het handelsverkeer bekend zijn onder de naam Madelon, onder gedaagden, die rozen in de handel brengen onder de naam Elan, conservatoir beslag tot afgifte/levering doen leggen op een groot aantal rozenplanten. Er van uitgaande dat op grond van de drie overgelegde rapporten in onderling verband en samenhang bezien voorhands voldoende aannemelijk is geworden, dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door gedaagden verhandelde roos Elan identiek is aan de door eiseressen geleverde roos Madelon, is het verkopen van de rozen onder het door eiseressen gelegde beslag onrechtmatig en de vordering die er op gericht is een dergelijke handelwijze te voorkomen, toewijsbaar. Art. 494, lid 2 Rv. bepaalt immers dat het beslag op de vruchten of beplantingen komt te rusten, zodra deze zijn afgescheiden, welke situatie zich in het onderhavige geval voordoet. Door eiseressen bij het conservatoir beslag als bewaarder aangewezen, zijn gedaagden verplicht inzage te verschaffen in datgene wat zij als bewaarder met de in beslag genomen goederen hebben gedaan.

Pres. Rb. Amsterdam, 5 jan. 1995, nr 107, blz. 432.

de maker draagt. Met name komt dat tot uiting in de vormgeving van het T-stuk en in de zijdelingse afschuining van het koppelstuk.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 aug. 1994, nr 93, blz. 365.

Art. 10, eerste lid, aanhef en onder 12.

De computerprogramma's MS-Dos en Windows, waarvan voldoende aannemelijk is dat zij een oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, kunnen worden aangemerkt als werken in de zin van art. 10 Aw. Door de verkoop van computers waarbij die programma's, zonder toestemming van Microsoft, reeds op de harde schijf waren geïnstalleerd, heeft T.M.C. inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Microsoft.

Pres. Rb. Arnhem, 24 jan. 1995, nr 104, blz. 420.

Art. 13.

De gewraakte Linea Recta-buis is voor wat uiterlijke vormgeving betreft vrijwel identiek aan de Inline-buis en later dan die buis openbaar gemaakt en verveelvoudigd; de bekendheid met de Inline-buis bij Karma voordat zij de Linea Recta-buis openbaar maakte en verveelvoudigd, is niet voldoende bestreden. De Linea Recta-buis is een nabootsing in iets gewijzigde vorm van de Inline-buis.

Hof 's-Hertogenbosch, 16 febr. 1993, nr 9, blz. 29.

De oriëntatie-afbeelding van de door Defensie gewenste stoel welke in de offerte-aanvraag is opgenomen, vertoont een treffende gelijkenis met de fauteuil van Van der Stroom zodat moet worden geoordeeld dat die afbeelding een verveelvuldiging is van het ontwerp van die fauteuil. Nu die oriëntatie-afbeelding is opgenomen in een offerte-aanvraag die aan zesentwintig bedrijven is toegestuurd, is er tevens sprake van een ongeoorloofde openbaarmaking.

Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 45, blz. 182.

De in de offerte-aanvraag opgenomen oriëntatie-afbeeldingen vertonen een treffende gelijkenis met de bureaustoelen van Dauphin, en vormen derhalve verveelvoudigingen daarvan. Daaraan doet niet af dat het tekeningen van een matige kwaliteit betreft die bovendien slechts de contouren van de stoelen weergeven.

Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 46, blz. 184.

Art. 27a.

Naast een verbod en de gebruikelijke nevenver- en geboden (waaronder afgifte ter vernietiging van de bij T.M.C. aanwezige computerprogramma's en/of handleidingen ex art. 28 Aw) veroordeelt de president in kort geding T.M.C. tot afdracht binnen dertig dagen van de winst die zij ten gevolge van de door haar gepleegde auteursrechtinbreuk heeft genoten (zonder dwangsom) en – met dwangsom – tot het afleggen binnen dezelfde termijn van rekening en verantwoording met betrekking tot die winst.

Pres. Rb. Arnhem, 24 jan. 1995, nr 104, blz. 420.

Art. 28.

Opheffing auteursrechtelijk beslag uitgesproken.

Pres. Rb. Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

VI. Burgerlijk Wetboek.

Art. 3:13.

Nu aannemelijk is dat Carrera en Podium in de Benelux waren onder het merk Carrera in het verkeer brengen, kan niet gezegd worden dat zij de bevoegdheden die de BMW geeft om De Jager te doen verbieden zijn waren onder het merk Carrera in Nederland in het verkeer te brengen, uitoefenen met geen ander doel dan De Jager te schaden of met een ander doel dan dat waarvoor deze is verleend.

Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr 77, blz. 301.

Art. 3:40.

Dat de bepaling in de stage-overeenkomst, op grond waarvan de stagiair geen recht heeft op de resultaten van de door hem in genoemde hoedanigheid verrichte werkzaamheden, verplicht is alle hem eventueel toekomende rechten van intellectuele en/of industriële eigendom om niet aan de stagebieder over te dragen en hem het gebruik en het openbaar maken van die resultaten niet is toegestaan, in strijd zou zijn met de goede zeden is niet in te zien. In ieder geval kan niet gezegd worden dat het beding iedere aanwending van de wetenschappelijke deskundigheid van De Klerk in enige concrete toepassing verbiedt, nog daargelaten of zulks strijdig met de goede zeden zou zijn. De Row. verbiedt een beding als het onderhavige, voor zover inhoudende de verplichting tot overdracht van rechten, evenmin.

Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 49, blz. 200.

Art. 3:296.

Alsnog grensoverschrijdend verbod voor alle E.E.X.-landen?

Het gaat het hof in het kader van dit kort geding te ver, mede omdat partijen hoofdzakelijk in Nederland en Duitsland hun produkten op de markt brengen, om een onderzoek te doen naar de omvang van het auteursrecht in alle landen die bij het E.E.X. zijn aangesloten. Auteursrecht naar Duits recht acht het hof voorhands niet zeker, nu in Duitsland strengere eisen worden gesteld. Er bestaat geen twijfel dat Furnitex in Duitsland modelrecht toekomt. Maar gelet op door Furnitex in Duitsland al ondernomen en nog te nemen gerechtelijke stappen, acht het hof het het beste, mede ter voorkoming van tegenstrijdige vonnissen, om de beslissing over in Duitsland gemaakte inbreuken over te laten aan de Duitse rechter.

Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44, blz. 175 (met noot).

De gevraagde bevelen tot het op de hoogte stellen van de afnemers van Orlando en Breakers en tot het terugnemen van inbreukmakende verpakkingen zijn niet toewijsbaar nu Orlando en Breakers geen ernstig verwijt van de inbreuk valt te maken en het belang van Duyvis bij toewijzing niet zo groot moet worden geacht dat het deze ingrijpende maatregelen gerechtvaardigt.

Hof 's-Gravenhage, 4 nov. 1993, nr 96, blz. 373.

Het gevorderde verbod toegewezen doch beperkt tot Duitsland, Bulgarije en Nederland omdat niet is gebleken dat gedaagde voornemens zou zijn in andere landen tot verveelvoudiging of openbaarmaking over te gaan. Het betoog dat voor een verbod voor Duitsland geen plaats is omdat eiseres reeds een procedure voert voor de Duitse rechter over deze fietsendragers gaat niet op nu die procedure in Duitsland niet is ingesteld tegen gedaagde maar tegen haar alleen-importeur. Niets weerhoudt gedaagde er van des nodig een andere importeur in te schakelen zodat eiseres belang heeft bij een verbod rechtstreeks aan gedaagde.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 aug. 1994, nr 93, blz. 365.

Art. 3:296 i.v.m. art. 438 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Grensoverschrijdend verbod?; executiegeschil.

Gelet op het feit dat Furnitex haar vorderingen in eerste aanleg alleen heeft gebaseerd op auteursrecht, en wel met een beroep op in Nederland aangetroffen tuinstoelen, op omzetverlies bij een Nederlandse klant, en onder mededeling dat zij zich tot de Duitse rechter zou wenden in verband met niet nakoming van de onthoudingsverklaring, is het hof van oordeel dat Relo mocht aannemen dat de vorderingen van Furnitex en daarmee de door de president gegeven bevelen betrekking hadden op Nederland. De president heeft in het executiegeschil de eerder gegeven bevelen ten onrechte als grensoverschrijdend aangemerkt.

Echter, voorzover in het buitenland deels geproduceerd wordt en voorraad gehouden wordt om in Nederland op de markt gebracht te worden, valt dit naar het oordeel van het hof zonder twijfel wél onder de bevelen. Dat geldt ook voor het bevel tot het noemen van namen van producenten in het bui-

tenland, nu vaststaat dat een deel van de tuinstoelen op de Nederlandse markt is verschenen.

Niet f 700.000,—, maar wel f 100.000,— aan dwangsommen verbeurd (zie nader het arrest).

De nog aanwezige voorraad moet, voorzover voor Nederland bestemd, alsnog worden overgedragen, maar nu de desbetreffende omvang niet vaststaat wordt ter voorkoming van executieproblemen terzake geen dwangsom opgelegd.

Hof Arnhem, 29 juni 1993, nr 44, blz. 175 (met noot).

Art. 3:303.

Nu het Europese octrooi is verleend, kan van een aanspraak op verlening geen sprake meer zijn. Verklaring voor recht dat die aanspraak aan eiseres toekomt dient op die grond te worden geweigerd.

Rb. 's-Gravenhage, 10 maart 1993, nr 72, blz. 294.

Art. 6:2 i.v.m. art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet en art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Nu de jarenlange samenwerking, gedurende welke Gymna c.s. met goedvinden van Oude Delft c.s. het merk Pulson gebruikte, is verbroken en partijen zich in concurrentie op de markt hebben begeven, is het niet zonder meer onredelijk dat Oude Delft c.s. hun vroegere toestemming niet langer handhaven en voldoende denkbaar dat de behoefte om zich tegen een overeenstemmend teken te weer te stellen pas is ontstaan toen, kortgeleden, de samenwerking werd verbroken. Verwerping van beroep op het ontbreken van spoedeisend belang en op strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 27 sept. 1994, nr 94, blz. 369.

Art. 6:27 i.v.m. art. 10 Rijksoctrooiwet (1910).

Dat De Klerk bij de in zijn octrooiaanvraag beschreven uitvinding (mede) gebruik maakt van inzichten welke hij tijdens zijn stage heeft verworven, is op zich niet voldoende om de inhoud van die octrooiaanvraag aan te merken als 'resultaat' van zijn werkzaamheden in de zin van art. 7 van de stageovereenkomst. Daarvan is eerst sprake indien de inhoud van de aanvraag in essentie is bereikt tijdens de stage en derhalve beschreven wordt in het stageverslag, danwel daaruit op een voor de hand liggende wijze voortvloeit. Dat is niet het geval nu zowel de praktische uitvoering als de doelstelling totaal anders zijn, waaraan niet afdoet dat de in conclusie 1 neergelegde werkwijze letterlijk reeds bekend is uit het stageverslag.

Rb. 's-Gravenhage, 8 juni 1994, nr 49, blz. 200 (met noot).

Artt. 6:96 en 97 i.v.m. art. 6:162.

Doorschakeling van het in de Gouden Gids onder de naam Renthouse Netherlands vermelde telefoonnummer naar Renthouse moet worden aangemerkt als een effectief en voor Baarda en TEC, die zeggen het telefoonnummer enkel voor uitgaande gesprekken te gebruiken, weinig bezwarend middel om de schade van Renthouse te beperken; dit deel van de vordering is derhalve toewijsbaar. Voor toewijzing van de overige nevenvorderingen – opgave van klanten, etc. – is bij gebrek aan activiteit van Baarda en TEC geen aanleiding. Wel beperkt voorschot op schadevergoeding toegekend.

Pres. Rb. Amsterdam, 2 juni 1994, nr 101, blz. 386.

Art. 6:162.

Niet valt in te zien dat Bakkenist door het aanspannen van een tuchtprocedure tegen SBBG misbruik zou hebben gemaakt van zijn processuele bevoegdheden dan wel jegens SBBG onzorgvuldig zou hebben gehandeld.

Hof Amsterdam, 30 dec. 1993, nr 82, blz. 318.

Voor een geslaagde actie wegens slaafse nabootsing is vereist dat het nagebootste produkt onderscheidend vermogen bezit. Het bed van Etesmi mist evenwel onderscheidend vermogen ten opzichte van de andere in de handel verkrijgbare soortgelijke produkten. Het bed bestaat uitsluitend uit voor de gebruiksfunctie onmisbare elementen. Voor de gebruiksfunctie overbodige elementen ontbreken, terwijl juist dit soort elementen ertoe kunnen leiden dat het voorwerp een eigen gezicht

krijgt. Natuurlijk kan ook een bed dat uitsluitend elementen bevat die de deugdelijkheid en bruikbaarheid betreffen, onderscheidend vermogen hebben, als de elementen zich qua vorm onderscheiden van de gebruikelijke. Dit doet zich in casu evenwel niet voor; elke franje die kan bijdragen tot het onderscheidend vermogen is afwezig.

Hof 's-Gravenhage, 7 juli 1994, nr 47, blz. 186.

De Bie heeft in het kader van de samenwerking met Powerflow de beschikking gekregen over monsters, technische specificaties en commerciële gegevens van de schakelaar type 720. De verkrijging was op zichzelf rechtmatig nu het aannemelijk is gemaakt, dat De Bie van meet af aan beoogd heeft deze of soortgelijke schakelaars door een ander dan Powerflow te laten maken en De Bie pas na de stopzetting van de leveranties door Powerflow naar een andere producent is gaan omzien. Bij de vraag of De Bie van de verkregen gegevens gebruik mocht maken te eigen bate en dat gedaan heeft, moet worden vooropgesteld dat de verschaftte gegevens niet essentieel geheim of technisch onmisbaar waren en dat wat De Bie door de plaatsgevonden uitwisseling van gegevens heeft verkregen een voorsprong is ten opzichte van eventuele concurrenten. Tussen partijen bestond een rechtsverhouding, die door de eisen van redelijkheid en billijkheid was bepaald en meebracht dat zij rekening behoorden te houden met elkanders gerechtvaardigde belangen. Dit leidt ertoe dat De Bie hetzij zich gedurende enige tijd (het tijdvak van de voorsprong) had behoren te onthouden van het verhandelen van deze schakelaars, hetzij Powerflow had behoren te betalen voor het aldus verkregen voordeel. In zoverre heeft De Bie zich schuldig gemaakt aan ongeoorloofde mededinging, doch gelet op de inmiddels verstreken tijd is voor een verbodsactie op deze grond geen plaats meer.

Hof 's-Hertogenbosch, 9 nov. 1994, nr 80, blz. 312 (met noot).

Ondanks bekendheid bij Van Oordt van de sterke overeenkomst tussen de zakjes, wordt het enkele vullen voor Noordam door Van Oordt jegens Verstegen voorshands niet als onrechtmatig aangemerkt.

Pres. Rb. Dordrecht, 11 jan. 1994, nr 90, blz. 352.

Geen wettelijke grondslag bestaat voor het gevorderde verbod van gebruik van de aanduiding Superieur voor niet onder het octrooi vallende trainingscarroussels, ook al zijn onder die benaming in het verleden inbreukmakende carroussels aangeboden en verhandeld. Nu van gedaagde niet verlangd wordt eventueel door hem geleverde inbreukmakende molens terug te roepen, bestaat er geen aanleiding hem te bevelen de gevorderde lijst van afnemers te verschaffen. Geen voldoende rechtvaardiging daarvoor vormt dat bij eventueel toekomstige inbreuken eisers kunnen vaststellen of de leverantie van na dit kort geding dateert zonder daartoe de betreffende afnemers te hoeven benaderen.

Pres. Rb. 's-Gravenhage, 12 april 1994, nr 13, blz. 44.

Evidente slaafse namaak. Het komt de president voorshands aannemelijk voor dat artikel 14, lid 5 van Benelux Tekeningen- en Modellenwet op zodanige wijze geïnterpreteerd moet worden dat het handelen van Bruins onrechtmatig jegens Kevin Nash geweest is. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat het hier niet een eenmalige nabootsing van één bepaald model betreft, maar stelselmatige namaak van een serie produkten, dat Bruins tekort is geschoten in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat relatief nodig en mogelijk was om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten gevaar voor verwarring zou ontstaan en dat verwarring bij het publiek aannemelijk is.

Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 16 nov. 1992, nr 79, blz. 309 (met noot).

Geen oneerlijke concurrentie, want in casu is er geen concurrentie, nu uitdrukkelijk vermeld wordt dat de collectie gekocht is van een verzekeraar en rookschade heeft ondervon-

den, zodat het publiek zal beseffen dat de goederen niet in dezelfde perfecte staat zullen verkeren als normaal.

Pres. Rb. Leeuwarden, 8 maart 1994, nr 21, blz. 59.

Art. 6:162 i.v.m. artt. 6:96 en 97.

Doorschakeling van het in de Gouden Gids onder de naam Renthouse Netherlands vermelde telefoonnummer naar Renthouse moet worden aangemerkt als een effectief en voor Baarda en TEC, die zeggen het telefoonnummer enkel voor uitgaande gesprekken te gebruiken, weinig bezwarend middel om de schade van Renthouse te beperken; dit deel van de vordering is derhalve toewijsbaar. Voor toewijzing van de overige nevenvorderingen – opgave van klanten, etc. – is bij gebrek aan activiteit van Baarda en TEC geen aanleiding. Wel beperkt voorschot op schadevergoeding toegekend.

Pres. Rb. Amsterdam, 2 juni 1994, nr 101, blz. 386.

Art. 6:162 i.v.m. art. 6:194 i.v.m. Wijnbesluit.

Gebod elk gebruik voor mousserende wijn van de aanduiding Champ de Lux en van elke andere met het woord Champagne overeenstemmende aanduiding te staken.

Hof 's-Hertogenbosch, 26 jan. 1994, nr 99, blz. 380.

Art. 6:162 en art. 4, aanhef en onder 6, aanhef en sub a Benelux Merkenwet i.v.m. art. 14 onder B, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

Aan het inroepen van nietigheid van een depot wegens kwade trouw heeft de Benelux-wetgever de beperking gesteld dat dit binnen een bepaalde periode dient te geschieden. Daarmede is niet verenigbaar dat dezelfde gedragingen die binnen die periode kwade trouw zouden hebben opgeleverd, na het verstrijken van die periode naar nationaal gemeen recht als onrechtmatige daden zouden kunnen worden aangemerkt met hetzelfde feitelijke gevolg, te weten dat de merkhouder de bescherming van het merk niet kan inroepen.

Hof 's-Gravenhage, 1 juli 1993, nr 77, blz. 301.

Art. 6:162 i.v.m. art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

Merkinbreuk en onrechtmatig handelen door oud-Peugeot-dealer Presto, die zich nog steeds op handel en service m.b.t. Peugeot's toelegt, aangenomen i.v.m. het geheel van handelingen van Presto, bestaande in het uitbrengen van kentekenplaat-houders voorzien van de Peugeot-merken, het bezigen in de showroom van een of enkele vlaggen, posters, een parasol en folders, het plaatsen van een reclamebord met de Peugeot-merken langs de terreinen van een sportvereniging, en het plaatsen van bepaalde advertenties.

Wat betreft de advertenties (zie afb.) oordeelt de rechtbank (r.o. 6.8) dat de vermelding in grote letters van het woord PEUGEOT, welk woord centraal en bovenaan in de advertentie is vermeld, voor het lezend publiek als blikvanger fungeert. Opvallend is dat de letters in hetzelfde althans nagenoeg hetzelfde lettertype zijn uitgevoerd als het ingeschreven Peugeot-merk, waarvan onbetwist is dat het een grote bekendheid en een goede reputatie geniet. Doordat men van het woord PEUGEOT kennis neemt, wordt de aandacht van het publiek op de rest van de advertentie gevestigd, waarin de diverse auto's worden opgesomd, met aan het slot in relatief kleine letters de vermelding Presto Garage. Reeds door de opmaak van de advertentie blijkt dat het woord PEUGEOT wordt gebezigd om reclame te maken voor de onderneming van Presto. Daarbij wordt ontegenzeglijk aangehaakt bij de reputatie en bekendheid van het merk PEUGEOT, terwijl door de blikvangende en centrale vermelding in dit geval niet gezegd kan worden dat dit gebruik van het merk betrekking heeft op bepaalde Peugeot-auto's dan wel op de onder het merk PEUGEOT in het verkeer gebrachte auto's in het algemeen. De aangeboden auto's worden in de advertentie door een afzonderlijke Peugeot-aanduiding aangeduid, hetgeen bijdraagt aan het oordeel dat de centrale vermelding bovenaan de advertentie van PEUGEOT een ander doel dient dan onderscheiding van de auto's of de verhandeling van deze auto's in het algemeen.

Rb. Arnhem, 28 april 1994, nr 17, blz. 52 (met noot).

Art. 6:162 i.v.m. art. 14 onder 5 Benelux Tekeningen- en Modellenwet.

Nu de litigieuze modellen ten tijde van de daarvan verichte depots niet nieuw waren, kunnen appellanten geen aanspraak maken op bescherming van hun modellen op grond van de BTMW. Daaruit volgt dat ook al zou aannemelijk worden geacht dat geïntimeerden boten van die modellen in Polen hebben laten namaken, het invoeren, verkopen en te koop aanbieden van die boten op zichzelf niet onrechtmatig is. Nabootsing van die boten staat in beginsel aan iedereen vrij en dat lijdt slechts uitzondering, wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en geïntimeerden te kort schieten in hun verplichting om bij het nabootsen alles te doen, wat redelijkerwijze mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van de produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt.

Grond voor verwarring voorshands niet aannemelijk geacht, nu appellanten niet hebben aangegeven waarin – afgezien van het "onderwaterschip" – het onderscheidend vermogen van de door hen verhandelde boten schuil gaat en, uit het feit dat die boten door die vormgeving vooral geschikt zijn om te varen in ruw water, valt af te leiden dat die vormgeving betrekking heeft op de deugdelijkheid en bruikbaarheid van die boten. Elementen die de deugdelijkheid en de bruikbaarheid betreffen mogen bij het ontbreken van octrooibescherming door concurrenten worden overgenomen en door die elementen veroorzaakte gelijkenis mag bij de beoordeling van het verwarringsgevaar geen rol spelen.

Hof 's-Gravenhage, 9 sept. 1993, nr 18, blz. 56.

Art. 6:162 i.v.m. art. 40 Zaaizaad- en Plantgoedwet en art. 494 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Eiseresse sub 1 heeft als houdster van de kwekersrechten inzake het rozenras Ruimeva, waarvan de rozen in het handelsverkeer bekend zijn onder de naam Madelon, onder gedaagden, die rozen in de handel brengen onder de naam Elan, conservatoir beslag tot afgifte/levering doen leggen op een groot aantal rozenplanten. Er van uitgaande dat op grond van de drie overgelegde rapporten in onderling verband en samenhang bezien voorshands voldoende aannemelijk is geworden, dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door gedaagden verhandelde roos Elan identiek is aan de door eiseressen geleverde roos Madelon, is het verkopen van de rozen onder het door eiseressen gelegde beslag onrechtmatig en de vordering die er op gericht is een dergelijke handelwijze te voorkomen, toewijsbaar. Art. 494, lid 2 Rv. bepaalt immers dat het beslag op de vruchten of beplantingen komt te rusten, zodra deze zijn afgescheiden, welke situatie zich in het onderhavige geval voordoet. Door eiseressen bij het conservatoir beslag als bewaarder aangewezen, zijn gedaagden verplicht inzage te verschaffen in datgene wat zij als bewaarder met de in beslag genomen goederen hebben gedaan.

Pres. Rb. Amsterdam, 5 jan. 1995, nr 107, blz. 432.

Art. 6:162 en art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Het gevorderde voorschot op geleden schade wordt niet toegewezen. In het geding zijn te weinig aanknopingspunten geboden om te komen tot verantwoorde inschatting van de door Van Stapele c.s. gestelde schade. Voorkomen moet worden dat het opleggen van een voorschot op schadevergoeding in feite neerkomt op het opleggen van een boete. Daarenboven is onvoldoende gebleken dat Van Stapele c.s. een spoedeisend belang hebben bij toewijzing van het gevorderde voorschot.

Hof 's-Hertogenbosch, 16 febr. 1993, nr 9, blz. 29.

Art. 6:194.

Gedaagde kan zich er niet op beroepen dat in dit verband (produktintroductie van wasmiddel door massale marktwerking) artsen, apothekers en inkopers een kritischer publiek zouden zijn dan consumenten en dat daarom het tot dezen gerichte wetenschappelijk getinte materiaal (door hen te onderkennen) onjuistheden zou mogen bevatten. Gedaagde stelt zelf in haar zgn. sales-organizer de consument te willen overtuigen via advies van de medische sector. De stelling van eiseres dat