



18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8
Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach.
Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog,
jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, mr. P. Neleman,
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, prof. mr. A.A. Quaedvlieg,
prof. mr. J.H. Spoor, mr. P.J.M. Steinhauer en
prof. mr. D.W.F. Verkade.
Redactie-secretaris: mr. J.L. Driessen.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV
Rijswijk Z. H. Telefoonnr. (070) 398 63 73
Telefax (070) 390 01 90.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand.
Prijs f 105,- per jaar met inbegrip van het jaarregister;
een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-.
Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2,
Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr. (070) 398 66 55.
Postbank giro nr. 17 300.
ABN-AMRO Bank rek.nr. 40.45.00.714.

Inhoud

Officiële mededelingen.

Register van Octrooigemachtigden. – India en recht van voorrang. – Hong Kong en Internationale Verdragen. – Europees Octrooi Verdrag. – Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. – Schikking van Madrid en Protocol. – Schikking van Den Haag betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen. – Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. – Verdrag van Parijs.

Artikelen.

Prof. mr. J.J. Brinkhof, De codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 Burgerlijk Wetboek. Een tussenbalans (blz. 279-284).

Jurisprudentie.

Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht.

Nr. 55. Hof 's-Gravenhage, 1 dec. 1994. Euro-Agra e.a./C.J.J. de Groot e.a. (combinatie-octrooi; uitvinding te vinden zowel in de woorden vóór als na het kenmerk; desbewustheid ontbreekt; recall niet toewijsbaar; grensoverschrijdend verbod ook voor Spaanse onderneming).

Nr. 56. Rechtbank 's-Gravenhage, 19 jan. 1994. Verolme Scheepswerf/Advance Shipdesign (uitleg conclusies met behulp van beschrijving en tekeningen; geen inbreuk; uitbrengen desbewustheidsexploit niet onrechtmatig).

2. Merkenrecht.

Nr. 57. Benelux Gerechtshof, 16 juni 1995, Linguamatics/St. Polyglot (merk voor ingeschreven waren onderscheidend, voor andere, soortgelijke waren van een ander beschrijvend; recht op verbod van gebruik ter onderscheiding van waren of diensten; voor soortgelijkheid is niet van belang of merkgebruik schade kan toebrengen).

Nr. 58. Hof Brussel, 17 mei 1995, Nestlé Belgium/De Witte N.-Sanspareil (in kort geding onderzoek naar geldigheid depot én naar geldigheid merk; kommetje uit aardewerk geschikt als merk; mogelijkheid om onderscheidend vermogen te verwerven dan wel te verliezen).

Nr. 59. Rechtbank Rotterdam, 6 maart 1997, Novem Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu/Novem International (gebruik dienstmerk in brochure; voor verbod voor de toekomst wordt nieuwe BMW toegepast; diensten van partijen zijn niet verwant; afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie onvoldoende aannemelijk; geen handelsnaamrechtelijke verwarring).

3. Auteursrecht.

Nr. 60. Hof 's-Gravenhage, 7 dec. 1995, Ver. Bemiddeling Onroerend Goed "V.B.O."/R. Goos h.o.d.n. Unlimited (*Pres.*: goed idee of bepaalde stijl niet, concrete uitwerking wel auteursrechtelijk beschermd; *Hof*: geen verveelvoudiging ontwerp doch nieuw, oorspronkelijk werk).

Nr. 61. Pres. Rechtbank Haarlem, 1 dec. 1992, Vetira-Romance Aerosols/Capitol Corp. (vereisten voor auteursrechtelijke bescherming; geen gezamenlijk auteursrecht; opheffing

auteursrechtelijk beslag; zonder depot geen merkbescherming, wel beroep op auteurswet).

Nr. 62. Hof 's-Hertogenbosch, 20 nov. 1995, Van Reeuwijk Beheer e.a./De Salamander Open Haarden (vormen van branderbedden missen oorspronkelijk karakter en zijn in hoofdzaak bepaald door technische eisen; geen slaafse nabootsing).

Mededelingen.

ERA-Cursussen (blz. 312).

Officiële mededelingen

Register van Octrooigemachtigden.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat in het Register van Octrooigemachtigden op 15 juli 1997 zijn ingeschreven mevrouw drs. C.H. Lindenburg, ir. A.B. Blokland en ir. M.B. Plaggenborg.

India en recht van voorrang.

De regering van India heeft op 3 januari 1995 verklaard dat op grond van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie en het bijbehorende TRIPs-Verdrag de bij de Overeenkomst aangesloten landen, waaronder Nederland, worden beschouwd als voorrangslaan, voor de toepassing van de Patents Act 1970 van India.

India is *niet* aangesloten bij het Verdrag van Parijs.

Hong Kong en Internationale Verdragen.

Verdrag van Parijs.

De Directeur-Generaal van WIPO heeft van de permanente vertegenwoordiger van de Volksrepubliek China de volgende mededeling d.d. 6 juni 1997 ontvangen.

"The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised in 1967 (hereinafter referred to as the "Convention"), to which the Government of the People's Republic of China deposited its instruments of accession on December 19, 1984, will apply to the Hong Kong Special Administrative Region with effect from 1 July 1997. The Government of the People's Republic of China also makes the following declaration: the Statement made on Article 28 (1) of the Convention by the Government of the People's Republic of China will also apply to the Hong Kong Special Administrative Region.

The Government of the People's Republic of China will assume responsibility for the international rights and obligations arising from the application of the Convention to the Hong Kong Special Administrative Region."

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien.

In verband met de overdracht van de Soevereiniteit over Hong Kong aan China op 1 juli 1997 heeft de permanente vertegenwoordiger van de Volksrepubliek China op 6 juni 1997 de volgende verklaringen afgelegd:

"1. The designation of China in any international PCT application filed on or after July 1, 1997, shall also cover the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China.

2. The modalities of "entering the national phase" under Article 22 and Article 39 of the PCT as far as international applications filed on or after July 1, 1997, and designating China are concerned, will be communicated to the Director-General of the World Intellectual Property Organization not later than by the end of the current year (that is, by December 31, 1997)."

Schikking van Madrid en Protocol.

De Directeur-Generaal van WIPO heeft van de permanente vertegenwoordiger van de Volksrepubliek China de volgende mededeling d.d. 6 juni 1997, ontvangen:

"With effect from July 1, 1997, the People's Republic of China shall resume the exercise of sovereignty over Hong Kong. Starting from that date, the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement (hereinafter referred to as the Agreement and its Protocol) and, in particular, the request for territorial extension of the international registration of marks to China will be deferred to be applied to the Hong Kong Special Administrative Region. Possible measures to change this state of affairs are under studies. Once a solution is worked out, all the member States will be notified, in due course, of the measures as to when and how the above-mentioned Agreement and its Protocol will apply to the Hong Kong Special Administrative Region."

Europees Octrooi Verdrag.

De op 17 december 1991 tot stand gekomen Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de Verlening van Europese Octrooien met Uitvoeringsreglement en Protocollen (*Trb.* 1995, 198) is op 3 april 1997 bekrachtigd door Spanje, op 9 mei 1997 door Luxemburg en op 20 mei 1997 door Ierland (vgl. *BIE* 1991, blz. 337/8).

De Akte is op 4 juli 1997 in werking getreden.

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT).

Op 11 maart 1997 is Zimbabwe en op 17 maart 1997 is Sierra Leone toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington 19 juni 1970 (*Trb.* 1973, 20, laatstelijk 1996, 25). Het Verdrag is voor Zimbabwe op 11 juni 1997 en voor Sierra Leone op 17 juni 1997 in werking getreden.

Indonesië is op 5 juni 1997 toegetreden tot het Verdrag onder verklaring van niet-gebondenheid aan art. 59. Het Verdrag treedt voor Indonesië in werking op 5 september 1997.

Spanje heeft op 6 juni 1997 meegedeeld de verklaring van niet-gebondenheid aan Hoofdstuk II in te trekken.

Schikking van Madrid en Protocol.

Tot het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken zoals herzien te Stockholm (*Trb.* 1970, 186 en 1990, 44) is op 15 januari 1997 toegetreden IJsland en op 13 juni 1997 Slowakije. Zwitserland en Rusland hebben het Protocol bekrachtigd op resp. 1 februari 1997 en 10 maart 1997.

IJsland, Zwitserland en Slowakije hebben daarbij verklaringen afgelegd. Het Protocol is voor IJsland op 15 april 1997, voor Zwitserland op 1 mei 1997 en voor Rusland op 10 juni 1997 in werking getreden. Voor Slowakije zal het op 13 september 1997 in werking treden.

Sierra Leone is op 17 maart 1997 toegetreden tot de Schikking van Madrid. De Schikking is op 17 juni 1997 voor Sierra Leone in werking getreden.

Schikking van Den Haag betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen.

Bulgarije, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Mongolië en Griekenland zijn op resp. 11 december 1996, 18 februari 1997, 12 maart 1997 en 18 maart 1997 toegetreten tot de Schikking van 's-Gravenhage van 6 november 1925, betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te 's-Gravenhage in 1960 en nadien aangevuld te Stockholm op 28 september 1979 (*Trb.* 1996, 307).

De Schikking is in werking getreden voor Bulgarije op 11 december 1996, voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië op 18 maart 1997, voor Mongolië op 12 april 1997 en voor Griekenland op 18 april 1997.

Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

Tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Stockholm, 14 juni 1967 (*Trb.* 1996, 306) is toegetreden op 26 maart 1997 Equatoriaal-Guinea en op 10 april 1997 Papoea-Nieuw-Guinea. Het Verdrag is voor Equatoriaal-Guinea in werking getreden op 26 juni 1997 en voor Papoea-Nieuw-Guinea op 10 juli 1997.

Verdrag van Parijs.

Op 17 maart 1997 is Sierra Leone toegetreden tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (*Trb.* 1974, 225 en 1996, 308). Het Verdrag is voor Sierra Leone in werking getreden op 17 juni 1997.

Indonesië heeft op 15 juni 1997 de art. 1-12 van de Herziening van Stockholm van 14 juli 1967 bekrachtigd. Deze bepalingen treden voor Indonesië op 5 september 1997 in werking.

Artikelen

De codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 Burgerlijk Wetboek.

Een tussenbalans.*)

J.J. Brinkhof.

1. Inleiding

Per 1 oktober 1996 is mij op mijn verzoek ontslag verleend als regeringscommissaris voor Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek. Dit ontslag vormt de aanleiding voor het maken van een tussenbalans. In deze tussenbalans zal ik een overzicht geven van de resultaten van het onderzoek tot dusverre, gevolgd door een evaluatie daarvan. Tot slot zal ik proberen de vraag te beantwoorden of het aanbeveling verdient het werk voort te zetten en, zo dit het geval is, aan te geven op welke wijze dit zou kunnen gebeuren.

Alvorens op een en ander in te gaan roep ik in herinnering dat als uitgangspunt niet gekozen is voor een volledige codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek, maar voor een zogenaamde partiële codificatie. In Boek 9 zullen uitsluitend de zuiver vermogensrechtelijke aspecten van de intellectuele eigendom en regels verband houdende met de civielrechtelijke handhaving worden opgenomen. Bij deze opzet blijven naast Boek 9 de afzonderlijke nationale en Beneluxwetten gehandhaafd. Daarin vindt men de administratiefrechtelijke bepalingen, de bepalingen betreffende de verkrijging, inhoud, beschermingsomvang, duur, gronden voor nietigverklaring en verval, en dergelijke. Verder blijven buiten Boek 9 de Europese rechten van de intellectuele eigendom: gemeenschapswekersrecht, gemeenschapsmerk, alsmede – in de toekomst – gemeenschaps-octrooi, gemeenschaps(sier)model en gemeenschapsgebruiksmodel. Boek 9 zal de regels bevatten betreffende de vermogensrechtelijke aspecten van zowel nationale, Benelux en Europese rechten van de intellectuele eigendom, alsmede de regels verbandhoudende met de handhaving van die rechten. Boek 9 vormt aldus de schakel tussen, en het gemeenschappelijke element van, enerzijds de speciale wetgeving op nationaal of Benelux niveau en anderzijds de Europese regelgeving met betrekking tot gemeenschapsrechten. Processuele aspecten zou-

den – al dan niet in een afzonderlijke titel – in het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering nader geregeld kunnen worden. Bij deze opzet zullen de keuzen en compromissen die op verschillende onderdelen van de rechten van de intellectuele eigendom tot stand zijn gekomen, zo weinig mogelijk aan de orde komen. Het gaat in beginsel om een technisch-juridische operatie.

Wat de voorgeschiedenis, de onderwerpen voor Boek 9, de werkwijze en de vertraging betreft, verwijs ik naar *Bijlage I.**)*

2. Het tot nu toe behaalde resultaat

2.1. Studies

Volgens de gekozen opzet is een drietal studies verricht. Hoewel deze studies niet in alle opzichten als afgerond zijn te beschouwen, lijkt het mij goed deze als bijlagen bij deze tussenbalans te voegen. Anderen worden aldus in staat gesteld hun kritisch oordeel te geven en suggesties te doen. Dat zal ongetwijfeld tot bijstelling en verbetering leiden. De studies betreffen de volgende onderwerpen:

- overdracht van rechten van de intellectuele eigendom (*Bijlage II*)
- schadevergoeding en winstafracht (*Bijlage III*)
- recht op en beslag tot afgifte (*Bijlage IV*).

Samengevat leverden zij de volgende resultaten op.

2.1.1. Overdracht

Overdraagbaarheid van rechten van intellectuele eigendom

In de terminologie van het Burgerlijk Wetboek behoren de rechten van de intellectuele eigendom tot de "andere rechten" als bedoeld in artikel 3:83 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze bepaling zijn zij slechts overdraagbaar wanneer de wet dit bepaalt. In dit opzicht bestaat een groot verschil met eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten. Deze zijn in beginsel overdraagbaar: artikel 3:83 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

*) Dit verslag is op 15 april 1997 door de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer gezonden. De begeleidende brief is na het Verslag, op blz. 284, afgedrukt. *Red.*

**) De in dit verslag genoemde bijlagen I-IV kunnen worden besteld bij: Het Ministerie van Justitie, Directie-Wetgeving, t.a.v. mr. E.A. Arkenbout, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag; tel.: 070-3707498; fax: 070-3707932. *Red.*

Niet duidelijk is waarom dit verschil is gemaakt. De wetsgeschiedenis verschaft op dit punt geen enkel inzicht in de beweegredenen. Aannemelijk is dat de wetgever ervan uitging dat de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 een uitputtende regeling zouden vinden.

Het bestaan van artikel 3:83 lid 1 Burgerlijk Wetboek maakt het noodzakelijk per recht van intellectuele eigendom te onderzoeken of voor de overdraagbaarheid een wettelijke basis bestaat. Als onder "wet" in artikel 3:83 lid 3 Burgerlijk Wetboek niet alleen wetten in formele zin worden verstaan maar ook verdragen en verordeningen van de Raad van de Europese Unie, zijn overdraagbaar:

- auteursrechten (artikel 2 Auteurswet 1912)
- naburige rechten (artikel 9 Wet op de naburige rechten)
- Nederlandse octrooien (artikel 37 lid 1 Rijksoctrooiwet 1910; artikel 64 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995)
- Gemeenschapsoctrooien (artikelen 38 en 39 Gemeenschaps-octrooiwet)
- kwekersrechten (artikel 48 lid 1 Zaaizaad- en plantgoedwet)
- communautaire kwekersrechten (artikel 23 lid 1 Verordening inzake het communautaire kwekersrecht)
- Benelux modelrechten (artikel 13 lid 1 Benelux Tekeningen- of Modellenwet)
- Benelux merkrechten (artikel 11A Benelux Merkenwet)
- Gemeenschapsmerken (artikel 17 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk)
- handelsnamen (artikel 2 Handelsnaamwet).

Voorts zijn overdraagbaar:

- aanspraken op Nederlandse octrooien (artikel 37 lid 1 Rijks-octrooiwet 1910; artikel 64 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995)
- Europese octrooiaanvragen (artikel 71 Europees Octrooi-verdrag)
- aanvragen ingevolge het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (artikel 11 lid 3 Samenwerkingsverdrag in verbinding met artikel 37 lid 1 Rijksoctrooiwet 1910 en artikel 64 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995)
- aanvragen voor Gemeenschapsoctrooien (artikel 44 Gemeenschaps-octrooiwet)
- aanspraken op verlening van kwekersrechten (artikel 48 lid 1 Zaaizaad- en plantgoedwet)
- aanvragen voor communautaire kwekersrechten (artikel 26 in verbinding met artikel 23 Verordening inzake het communautaire kwekersrecht)
- nog niet ingeschreven Benelux merkendepots
- aanvragen voor een Gemeenschapsmerk (artikel 24 in verbinding met artikel 17 Verordening inzake het Gemeenschaps-merk).

Niet zeker is of overdraagbaar zijn:

de nog niet in aanvragen neergelegde:

- aanspraken op een Nederlands octrooi
- aanspraken op een Europees octrooi
- aanspraken op verlening van een Nederlands kwekersrecht
- aanspraken op verlening van een communautair kwekersrecht.

Aannemelijk is dat nog niet ingeschreven Benelux- en internationale modeldepots wel overdraagbaar zijn.

Wijze van levering

De levering van registergoederen dient ingevolge het bepaalde in artikel 3:89 Burgerlijk Wetboek te geschieden door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers. Levering buiten de in de artikelen 3:89-94 Burgerlijk Wetboek geregelde gevallen geschiedt door een daartoe bestemde akte.

Zijn rechten van intellectuele eigendom registergoederen? Artikel 3:10 Burgerlijk Wetboek omschrijft registergoederen als goederen voor welke overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. Voor de overdracht van rechten van intellectuele eigendom is inschrijving in daartoe bestemde openbare registers niet noodzakelijk. Inschrijving van de overdracht in registers bewerkstelligt in een aantal gevallen de werking tegenover derden. Wat de vestiging van de rechten betreft, geldt het volgende. In sommige wettelijke regelingen is bepaald dat de verlening inge-

schreven wordt in registers. In het midden kan blijven of dit betekent dat voor de vestiging van die rechten - in de woorden van artikel 3:10 Burgerlijk Wetboek - inschrijving noodzakelijk is, aangezien in ieder geval - gelet op artikel 8 Kadasterwet - geen sprake is van de in dat artikel bedoelde openbare registers. Uit een en ander kan de conclusie worden getrokken dat rechten van intellectuele eigendom geen registergoederen zijn in de zin van artikel 3:10 Burgerlijk Wetboek. In de literatuur worden weliswaar in navolging van de Toelichting Meijers op artikel 3.1.1.10 octrooien en rechten op modellen wel als zodanig bestempeld, maar elke fundering daarvoor ontbreekt.

Voor levering van deze rechten is geen afzonderlijke bepaling in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Tenzij de bijzondere wetten speciale regels bevatten, is artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek van toepassing volgens welke bepaling de levering geschiedt door een daartoe bestemde akte.

Gebleken is dat alle bijzondere wetten wat de wijze van levering betreft speciale regels kennen met uitzondering van de Handelsnaamwet. Voor de levering van de handelsnaam dient artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek in acht te worden genomen. De bepalingen in de Auteurswet 1912 (artikel 2 lid 2), de Wet op de naburige rechten (artikel 9), de Zaaizaad- en plantgoedwet (artikel 48 lid 2) en de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (artikel 14 lid 1) stemmen op dit punt vrijwel letterlijk overeen met artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek. De desbetreffende bepalingen in de Benelux Tekeningen- of Modellenwet (artikel 13 lid 1 onder a) en de Benelux Merkenwet (artikel 11 A onder 1) wijken inhoudelijk niet af van artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek, terwijl de Gemeenschapsmerkenverordening (artikel 17 lid 3) een door partijen ondertekende akte verlangt. De bepalingen in de Rijksoctrooiwet 1910 (artikel 38 lid 1) en de Rijksoctrooiwet 1995 (artikel 65 lid 1) stemmen onderling woordelijk overeen doch wijken af van artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek. Zij komen voorts globaal overeen met de bepalingen in het Europees Octrooiwet (artikel 72) en het Gemeenschaps-octrooiwet (artikel 39 lid 1).

Al met al zijn de onderlinge verschillen en de verschillen ten opzichte van artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek gering. Steeds is een geschrift vereist. Het enige verschil bestaat in de eisen die aan het geschrift worden gesteld. Artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek verlangt niet meer dan een enkel door de vervreemder ondertekende akte, mits de overdracht door de verkrijger (vormvrij) wordt aanvaard. Andere regelingen vereisen een door partijen getekend geschrift. Weer andere vergen dat het geschrift de verklaringen van de betrokken partijen bevat. De redenen voor de onderlinge verschillen en afwijkingen ten opzichte van artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek vindt men nergens uit de doeken gedaan.

Er zijn nog andere verschillen.

Artikel 2 lid 2 Auteurswet 1912 en artikel 9, vierde volzin, Wet op de naburige rechten bepalen dat de overdracht alleen die bevoegdheden omvat waarvan dit in de akte is vermeld of uit de aard of strekking van de titel noodzakelijk voortvloeit. In het octrooierecht geldt het tegenovergestelde: elk voorbehoud, de overdracht betreffende, moet in de akte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht onbeperkt (artikel 38 lid 2 Rijksoctrooiwet 1910; artikel 65 lid 2 Rijks-octrooiwet 1995). De Zaaizaad- en plantgoedwet bevat een identieke bepaling (artikel 48 lid 3 Zaaizaad- en plantgoedwet).

Gemeen hebben de verschillende regelingen dat daar waar registers bestaan, een overdracht tegenover derden eerst werkt na inschrijving (artikel 38 lid 3 Rijksoctrooiwet 1910; artikel 65 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995; artikel 39 lid 3 Gemeenschaps-octrooiwet; artikel 48 lid 4 Zaaizaad- en plantgoedwet; artikel 23 lid 4 Verordening inzake het communautaire kwekersrecht; artikel 14 lid 3 van de Topografiewet; artikel 13 lid 3 Benelux Tekeningen- of Modellenwet; artikel 11C Benelux Merkenwet en artikel 17 lid 6 Gemeenschapsmerkenverordening).

2.1.2. Schadevergoeding en winstafdracht

Wat betreft de regeling van schadevergoeding en winstafdracht zijn de afzonderlijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom in twee groepen onder te verdelen: de groep die een eigen regeling van schadevergoeding en winstafdracht bevat, en de groep die hiervoor al dan niet expliciet naar de regeling van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad) verwijst.

Tot de eerste groep behoren de Rijksoctrooiwet 1910 en de Rijksoctrooiwet 1995, de Topografiewet, (gedeelten van) de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Benelux Merkenwet en het nog niet in werking getreden Protocol bij de Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Tot de tweede groep behoren de Zaaizaad- en plantgoedwet, de Handelsnaamwet, en een gedeelte van de Auteurswet 1912 (portretrecht en vermoedelijk persoonlijkheidsrechten).

Geconstateerd is, dat de schadevergoedings- en winstafdrachtregelingen uit de eerste groep onvoldoende zijn afgestemd op het sinds 1992 geldende Burgerlijk Wetboek. Tussen de regelingen in die wetten enerzijds en de regeling van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek anderzijds bestaan dan ook bepaalde verschillen, met name op het punt van de winstafdracht. Die verschillen betreffen het karakter van de regeling van winstafdracht, de voor toewijsbaarheid gestelde (onder andere toerekenings-)vereisten, de mogelijkheden van cumulatie en gedeeltelijke winstafdracht en de rekening- en verantwoordingsplicht.

Daarnaast vertonen de wetten op het gebied van de intellectuele eigendom met betrekking tot schadevergoeding en winstafdracht grote onderlinge verschillen. Zo is voor een schadevordering uit hoofde van octrooibreuk desbewustheid vereist, terwijl die eis in geen van de andere wetten wordt gesteld. Een ander voorbeeld is, dat schadevergoeding en winstafdracht blijkens de tekst van bijvoorbeeld de Auteurswet 1912 en de Rijksoctrooiwet 1995 naast elkaar kunnen worden gevorderd, terwijl die vorderingen op grond van de Rijksoctrooiwet 1910 en de Topografiewet nu juist uitdrukkelijk elkaars alternatief zijn. Een laatste voorbeeld is, dat voor winstafdracht uit hoofde van de Benelux Merkenwet en het nog niet in werking getreden Protocol bij de Benelux Tekeningen- of Modellenwet kwade trouw vereist is, terwijl die eis in geen van de andere wetten wordt gesteld.

2.1.3. Recht op en beslag tot afgifte

Het recht op afgifte is een bijzonder middel tot handhaving van rechten. Het komt in de meeste wetten op het gebied van de intellectuele eigendom voor. Het recht dient ter versterking van de positie van de rechthebbende en geldt als uitbreiding van zijn middelen tot handhaving van zijn recht. In de studie is onderzoek gedaan naar de regeling van het recht op afgifte van voorwerpen waarvan de verhandeling inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom, het recht op afgifte van voorwerpen waarmee inbreuk wordt mogelijk gemaakt en het recht op afgifte van gelden verkregen door inbreuk. Voorts is de regeling van het beslag ter verzekering van dat recht onderzocht. De algemene regels in het Burgerlijk Wetboek en Wetboek van burgerlijke rechtsvordering werken aanvullend. De Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Benelux Merkenwet, de Wet op de naburige rechten en de Topografiewet bevatten een bijzondere regeling. De Rijksoctrooiwet 1995 kent een verwante regeling. De Zaaizaad- en plantgoedwet, de Rijksoctrooiwet 1910 en de Handelsnaamwet kennen een dergelijke regeling niet. Thans is de Goedkeuringswet tot goedkeuring van het Protocol van 28 maart 1995 tot wijziging van de Benelux Tekeningen- of Modellenwet aanhangig, waarin een dergelijk recht op en beslag tot afgifte is geregeld.

De studie is uitgevoerd aan de hand van de volgende vragen:

- waartoe strekt het recht op afgifte?
- aan wie komt het recht op afgifte toe?
- op welke zaken heeft het recht op afgifte betrekking?
- welke regels inzake beslag zijn van toepassing?
- wat is de verhouding met andere beslagen?
- zijn internationale regels van toepassing en zo ja welke?
- welke overige kwesties zijn er?

De strekking van de bijzondere regelingen is min of meer gelijk. De meeste toelichtingen verwijzen naar de noodzaak voor de rechthebbende op efficiënte wijze te kunnen optreden tegen piraterij. De rapporten van de interdepartementale werkgroep piraterij gepubliceerd in 1984 en 1985, hebben een belangrijke rol gespeeld. De oorspronkelijke regeling in de Auteurswet 1912 kende evenwel een ander doel. Daar werden de revindicatie- en beslagmogelijkheid gezien als een noodzakelijk complement van de bestaande strafrechtelijke en schadevergoedingsacties. De regeling in de Auteurswet 1912 (artikel 28) werd evenwel in het kader van piraterijbestrijding in 1989 aangescherpt en fungeerde sindsdien de facto als voorbeeldbepaling voor andere wetten. De regeling in artikel 70 Rijksoctrooiwet 1995 wijkt woordelijk sterk af van de overige regelingen. Dat komt omdat zij is gebaseerd op de tekst van artikel 46 TRIPs-verdrag. De wetgever heeft evenwel aansluiting bedoeld bij de andere regelingen. Terzake van kwekersrechten en handelsnamen is indertijd door de interdepartementale werkgroep geen behoefte vastgesteld aan anti-piraterij maatregelen.

De wetten omschrijven het recht op afgifte niet eenduidig. Het is ook niet duidelijk of de gronden waarop de rechter de vordering kan toewijzen, altijd dezelfde zijn. Artikel 13bis Benelux Merkenwet eist bijvoorbeeld kwade trouw, terwijl andere wetten geen bijzondere eisen stellen. Andere terminologische verschillen bestaan terzake van de omschrijving van voorwerpen die inbreuk maken en de voorwerpen waarmee inbreuk wordt mogelijk gemaakt. Die verschillen zijn niet aanstonds verklaarbaar maar kunnen tot praktisch afwijkende uitkomsten leiden. Niet duidelijk is bijvoorbeeld in hoeverre ook administratieve bescheiden onder de regelingen kunnen vallen, welke andere voorwerpen of produktiemiddelen onder het recht op afgifte vallen en welke gelden precies worden bedoeld in de afzonderlijke regelingen.

Een ander - meer principieel - verschil komt tot uitdrukking bij de positie van de licentiehouders. Slechts de Rijksoctrooiwet 1910 en de Rijksoctrooiwet 1995 kennen de bevoegdheid tot het instellen van een vordering tot afgifte niet toe aan de licentiehouder. De andere wetten verschillen omtrent het uitgangspunt: geen recht, tenzij contractueel overeengekomen, of juist omgekeerd. Onduidelijkheid bestaat ook terzake van de regeling van samenloop van beslagen. Dat komt met name aan de orde waar rechten kunnen samenlopen, zoals auteursrechten en naburige rechten, of merkrechten en modelrechten. Sommige wetten bevatten (onvolledige) bepalingen, andere in het geheel geen bepalingen.

Daargelaten of artikel 46 TRIPs-verdrag directe werking heeft, mag men ervan uitgaan dat de Nederlandse wetgeving op dit punt in overeenstemming is met verdragsrechtelijke verplichtingen. Een uitzondering moet wellicht worden gemaakt voor de Handelsnaamwet. Het Verdrag van Parijs lijkt de plicht op te leggen een regeling te maken omtrent beslag op voorwerpen waarmee inbreuk wordt gemaakt op een handelsnaam. De Handelsnaamwet kent zo'n regeling echter niet.

Er zijn nog andere onderlinge verschillen en onduidelijkheden geconstateerd zoals:

- sommige wetten lijken de regeling ook op onroerende zaken van toepassing te verklaren;
- onduidelijkheid bestaat over de positie van de licentiehouder in een eis in de hoofdzaak procedure ex artikel 700 lid 3 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering;
- de begrippen "licentie" en "licentienemer" zijn niet omschreven;
- het begrip "ongeoorloofde opname" in de Wet op de naburige rechten lijkt niet goed te zijn omschreven;
- de regelingen over het recht op vergoeding als tegenwicht bij afgifte vertonen onderlinge verschillen;
- het is de vraag of het recht op afgifte leidt tot verkrijging van eigendom;
- onduidelijk is wat de juridische status is van inbreukmakende voorwerpen in een faillissement;
- onzeker is of de rechthebbende het recht heeft de zaken ook van derden op te eisen.

2.2. Wat nog moet gebeuren

Een globale bestudering van de regelingen in de ons omringende landen heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan zijn niet of nauwelijks in de studies verwerkt omdat eerst een enigszins diepgaander onderzoek naar wetgeving, rechtspraak en doctrine wenselijk wordt geoordeeld.

3. Evaluatie

3.1. Beoordeling van de gevonden resultaten

3.1.1. Overdracht

Wat de overdraagbaarheid van andere dan de in artikel 3:83 lid 1 Burgerlijk Wetboek genoemde rechten betreft, verlangt artikel 3:83 lid 3 Burgerlijk Wetboek een wettelijke bepaling. Als gevolg van dit voorschrift is onzeker of bepaalde rechten overdraagbaar zijn. Die onzekerheid zou aanzienlijk geringer zijn als artikel 3:83 lid 3 Burgerlijk Wetboek niet zou bestaan. Behoud van deze bepaling spreekt niet voor zichzelf. Opmerkelijk is dat de wetsgeschiedenis niets onthult over de redenen voor opnemings van deze onder het oude Burgerlijk Wetboek niet bestaande bepaling. Schrapping lijkt – in het verband van de rechten van intellectuele eigendom – alleen maar voordelen op te leveren. De suggestie van Van Engelen om lid 1 te herformuleren ("Vermogensrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.") en om lid 3 te schrappen, verdient wat de rechten van de intellectuele eigendom betreft, serieuze overweging.

Als men ervan uitgaat dat een aanspraak op octrooi die nog niet in een aanvraag is belichaamd, overdraagbaar is, moet men vaststellen dat artikel 38 lid 1 Rijksoctrooiwet 1910 niet goed aansluit op artikel 37 lid 1 van die wet. Aanpassing is nodig. Hetzelfde geldt voor artikel 65 lid 1 en artikel 64 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995. Vergelijkbaar is de problematiek bij de Zaaizaad- en plantgoedwet (artikel 48 lid 1 en lid 2).

Er is weinig reden de handelsnaam niet vrij overdraagbaar te laten zijn.

Wat de wijze van levering betreft zou volstaan kunnen worden met een bepaling inhoudende dat rechten van intellectuele eigendom worden geleverd door een daartoe bestemde akte, tenzij in de bijzondere wetten anders is bepaald.

Artikel 2 lid 2 Auteurswet 1912 en artikel 9, vierde volzin, Wet op de naburige rechten scheppen onzekerheid. Wat is bijvoorbeeld rechtens indien een auteur schriftelijk verklaart het volledige auteursrecht over te dragen? Is er dan nog ruimte voor een onderzoek naar "aard of strekking" van de titel? En als de auteur verklaart het auteursrecht over te dragen? Men kan de vraag stellen of het thans nog nodig is deze bepalingen te handhaven. De andere wettelijke regelingen kennen niet een dergelijke beschermingsbepaling. Niet valt in te zien dat een auteur en een uitvoerend kunstenaar per definitie zwakker zijn en meer bescherming behoeven dan bijvoorbeeld een uitvinder of ontwerper.

De Rijksoctrooiwet 1910 en de Rijksoctrooiwet 1995 zijn over de wijze van levering van een aanspraak op octrooi die nog niet in een aanvraag is neergelegd. Voor al dan niet in een octrooiaanvraag belichaamde aanspraken zou de regel van artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek kunnen gelden. (Een en ander geldt ook voor een aanspraak op verlening van wekersrecht.) Als er wel een octrooiaanvraag is dan is het wenselijk dat in beide wetten de mogelijkheid van inschrijving in de openbare registers van de Octrooiraad wordt genoemd.

Wat de levering van octrooien betreft waarvoor de Rijksoctrooiwet 1910 van toepassing is, is er geen reden af te wijken van artikel 3:95 Burgerlijk Wetboek. Hetzelfde geldt voor octrooien waarvoor de Rijksoctrooiwet 1995 geldt.

Duidelijkheid is gewenst met betrekking tot de vraag hoe een aanspraak op een gemeenschapsoctrooi moet worden overgedragen die nog niet in een aanvraag is belichaamd.

3.1.2. Schadevergoeding en winstafdracht

Voor de geconstateerde verschillen is veelal geen duidelijke verklaring te vinden. Sommige bijzonderheden, zoals de des-bewustheidseis, zijn wellicht historisch gegroeid. Voor de meeste verschillen is echter geen duidelijke rechtvaardiging

gevonden. Omdat voorts de praktijk niet met het bestaan van die verschillen is gediend, lijkt er alle reden die verschillen waar mogelijk weg te nemen.

Het komt wenselijk voor de regeling van schadevergoeding en winstafdracht in beginsel overal identiek te laten zijn. Tot uitgangspunt kan verder worden genomen dat afwijkingen ten opzichte van de algemene regeling van schadevergoeding en winstafdracht van Afdeling 6.1.10 Burgerlijk Wetboek, beperkt blijven tot hetgeen door de bijzondere aard van het recht van de intellectuele eigendom wordt vereist.

Geпоogd is een wetbepaling te ontwerpen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de regeling in het Burgerlijk Wetboek, en waarbij afwijkingen alleen daar worden aangebracht, waar de bijzondere aard van intellectuele eigendomsrechten dit vergt. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de huidige wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom en de gangbare praktijk, in het bijzonder door de aanvullende toepasselijkheid van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek en Afdeling 6.1.10 Burgerlijk Wetboek waar de bijzondere wetten niets bijzonders bepalen. Het karakter van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als een bijzondere vorm van de onrechtmatige daad wordt door deze opzet nog eens benadrukt. Een bepaling, waarbij dit alles in acht wordt genomen, zou als volgt kunnen luiden:

1 Hij die jegens een ander een handeling verricht in strijd met de Wet, welke handeling hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade welke die ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2 Indien iemand die op grond van het eerste lid jegens een ander aansprakelijk is, door zijn handeling winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst of een gedeelte daarvan.

3 Indien iemand jegens een ander de in het eerste lid bedoelde handelingen heeft gepleegd, wordt die ander vermoed dientengevolge schade te hebben geleden.

4 Schadevergoeding en winstafdracht kunnen slechts cumulatief worden toegewezen jegens hem, die de in het eerste lid bedoelde handelingen opzettelijk heeft gepleegd.

De hier voorgestelde tekst is gebaseerd op enkele in de studie gemaakte keuzes, maar is daarnaast mede bedoeld om de regelingen voor schadevergoeding en winstafdracht inhoudelijk ter discussie te stellen. Om die discussie niet nodeloos te compliceren met technisch-juridische problemen verband houdend met het feit dat wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom op ander dan nationaal niveau wordt tot stand gebracht, zijn problemen van die aard vooralsnog buiten beschouwing gelaten.

Bij de voorgestelde tekst past voorts de volgende toelichting. In algemene zin kan worden opgemerkt dat het in de bepaling gebruikte begrip "Wet" moet worden gedefinieerd als omvattend alle intellectuele eigendoms wetten, verdragen en andere regelingen op dit gebied, waarop de bepaling van toepassing zal zijn. Het begrip "handeling" dient zowel een "doen" als een "nalaten" te omvatten.

De voorgestelde tekst sluit aan bij het Burgerlijk Wetboek, bij huidige intellectuele eigendoms wetten en bij de gangbare praktijk. De bepaling gaat uit van de veronderstelling, dat voor de vestiging van aansprakelijkheid de in artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek neergelegde vereisten van toepassing zijn, tenzij de bepaling iets anders voorziet. De bepaling voorziet vervolgens in het vierde lid "iets anders" ten aanzien van de toerekeningsvereisten voor cumulatieve toewijzing van winstafdracht en schadevergoeding. Voor het overige zijn artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek en Afdeling 6.1.10 aanvullend van toepassing. Als aan de voorwaarden voor vestiging van aansprakelijkheid voor schadevergoeding is voldaan, en de schadelijheid eenmaal vaststaat, wordt de hoogte van de schadevergoeding derhalve bepaald aan de hand van Afdeling 6.1.10 Burgerlijk Wetboek.

Blijkens het eerste lid komt de bevoegdheid tot het instellen van de vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht toe aan degenen, jegens wie in strijd met de Wet is gehandeld:

de houder van het recht en andere daartoe in de verschillende intellectuele eigendoms wetten aangewezen.

Het tweede lid neemt tot uitgangspunt dat winstafdracht in beginsel een alternatief is voor schadevergoeding. Ook gedeeltelijke winstafdracht kan onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking komen.

Blijkens het derde lid wordt vermoed dat in geval van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht schade wordt geleden. Dit stemt overeen met de uitleg die de Hoge Raad heeft gegeven (24 december 1993, *NJ* 1995, 421 met noot van Brunner, inzake Waeyen/Naus).

Het vierde lid opent de mogelijkheid van cumulatieve toewijzing en is bedoeld voor de gevallen van piraterij en andere flagrante inbreuken. Voor toewijzing van zowel schadevergoeding als winstafdracht is vereist dat de dader opzettelijk heeft gehandeld. Wanneer "opzet" geacht wordt te hebben bestaan, is ter beoordeling aan de rechter overgelaten. Omstandigheden die bij de beoordeling een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld: of het inbreukmakende karakter van de handelingen de dader bekend was of had moeten zijn, gelet op de bekendheid en/of de reputatie van het nagemaakte, de mate waarin wordt aangehaakt en de omvang van de inbreuk. De sanctie is bedoeld ter preventie en bestrijding van piraterij en flagrante inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Toewijzing zal dus beperkt moeten blijven tot die gevallen die vragen om een daadwerkelijk ontmoedigende sanctie.

3.1.3. *Recht op en beslag tot afgifte*

De studie heeft aangetoond dat tussen de verschillende regelingen een aanzienlijk aantal verschillen bestaat. Een groot aantal daarvan is van slechts technisch-juridische aard. Die verschillen lenen zich voor harmonisatie. Het gaat dan vaak om terminologische kwesties waarvoor geen andere verklaring lijkt te bestaan dan dat men met andere bewoordingen hetzelfde heeft willen regelen. Als voorbeelden mogen dienen de vraag aan wie het recht op afgifte toekomt en de omschrijving van de voorwerpen, produktiemiddelen en gelden waarop het recht van toepassing is. Aansluiting kan worden gezocht bij de bestaande terminologie in de ene of de andere wet. Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid zou het aanbeveling verdienen te komen tot een duidelijke omschrijving, ook met betrekking tot opeising als eigendom. Zo is de vraag of de Auteurswet thans ook de opeising als eigendom mogelijk maakt van produktiemiddelen. Ook wat het recht op vergoeding bij afgifte betreft is de conclusie dat verschillen bestaan die in feite niet verklaarbaar zijn.

Voor andere verschillen geldt dat zij van andere aard zijn. Allereerst zou duidelijk moeten zijn wanneer de rechter de vordering mag toewijzen. Is kwade trouw vereist of is reeds inbreuk voldoende? Een terughoudende toepassing van dit op zich vergaande handhavingsmiddel lijkt de voorkeur te verdienen. Te denken valt ook aan de positie van de licentiehouder die contractueel de mogelijkheid heeft het recht op afgifte te vorderen. Terzake van het uitgangspunt lijkt de regeling die thans verrat is in de Benelux Merkenwet, de Wet bestrijding namaakprodukten en het Protocol bij de Benelux Tekeningen- of Modellenwet (geen bevoegdheid, tenzij contractueel overeengekomen) de voorkeur te verdienen. Aangezien de Rijks-octrooiwet 1995 deze mogelijkheid in het geheel niet kent, zou die regeling in de Rijks-octrooiwet moeten worden opgenomen. Hiermee verbonden is de gebrekkige regeling van het portretrecht in de Auteurswet 1912. Bij aanpassing van de artikelen 28 en 29 Auteurswet 1912 is vermoedelijk niet stilgestaan bij de positie van de geportretteerde die een beroep toekomt op artikel 21 Auteurswet 1912 en diens "licentiehouder". Daaraan zou aandacht moeten worden besteed.

Een ander punt is dat de Zaaizaad- en plantgoedwet en de Rijks-octrooiwet 1910 niet een recht op afgifte kennen. Hoewel in de praktijk de behoefte aan zo'n recht niet duidelijk naar voren is gekomen, verdient introductie van dit handhavingsmiddel uit het oogpunt van harmonisatie aanbeveling. Nader onderzocht moet worden in hoeverre het Verdrag van Parijs dwingt tot aanpassing van de Handelsnaamwet.

De regeling van de samenloop met andere beslagen kent lacunes. Terugvallen op de algemene regels biedt wellicht niet

altijd een oplossing, zodat een alomvattende regeling van deze kwestie noodzakelijk lijkt.

In 3.1.3 is een aantal "resterende" kwesties genoemd. Een aantal daarvan past wellicht meer in het kader van heroverweging of herziening van algemene regels, zoals de vraag of dit recht tot eigendomsverkrijging kan leiden, faillissementsperikelen en de vraag of, en zo ja, in hoeverre inbreukmakende voorwerpen ook onder derden zijn op te vorderen. Andere punten, zoals genoemd in 3.1.3, zouden in het kader van Boek 9 Burgerlijk Wetboek een regeling kunnen vinden. Voor alle punten geldt dat deze in hoofdzaak een technisch-juridisch karakter dragen.

3.2. *Handhaving gekozen opzet?*

Overziet men wat de studies tot nu toe hebben opgeleverd dan kan men vaststellen dat voor het verbeteren van de gebreken onvolkomenheden met tamelijk bescheiden ingrepen kan worden volstaan. Daar waar de onduidelijkheden het meest manifest zijn en de noodzaak tot aanpassing het grootst is, namelijk op het punt van schadevergoeding en winstafdracht, blijkt op eenvoudige wijze verbetering mogelijk. Bij de gekozen opzet voor een technisch-juridische operatie met terzijdelating van inhoudelijke aspecten, is een en ander geruuststellend. Aan de andere kant laat zich de vraag moeilijk onderdrukken hoe een eventueel Boek 9 eruit zal gaan zien. Zal het aantal bepalingen zo groot zijn dat de aanduiding Boek gerechtvaardigd is? Tot nu toe lijkt het er meer op dat volstaan kan worden met tamelijk kleine aanpassingen van het algemene vermogensrecht en de bijzondere wetten. De uitkomsten van de vervolgstudies moeten duidelijk maken of het beeld dat zich nu begint af te tekenen, nog wezenlijk zal veranderen.

Bij deze stand van zaken rijst de vraag of met het oog op de zo wenselijke overzichtelijkheid en toegankelijkheid van het recht van de intellectuele eigendom toch niet (her)overwogen zou moeten worden om in een toekomstig Boek 9 naast de resultaten van het huidige onderzoek tevens op te nemen de nationale regelingen op dit gebied.

4. De toekomst van het project

Doorgaan?

Gelden de argumenten die destijds voor ter hand nemen van het project zijn aangevoerd, nog steeds? Het antwoord kan kort zijn: Ja. De onderlinge afstemming van de regels betreffende de rechten van de intellectuele eigendom is nog niet gerealiseerd en blijft wenselijk. Evenmin heeft afstemming plaatsgevonden van de regels betreffende de rechten van de intellectuele eigendom op het algemene vermogensrecht en het burgerlijk procesrecht; ook de wenselijkheid hiervan staat buiten kijf.

Voor doorgaan pleiten voorts overwegingen die verder gaan dan het vervolmaken van de juridische systematiek en kwaliteit van de regels. Zo heeft het enkele bestaan van een project als Boek 9 het voordeel dat over de in dit boek te regelen kwesties in onderlinge samenhang wordt nagedacht en dat allerlei gerezen of verwachte problemen ten aanzien van rechten van intellectuele eigendom een kader hebben gevonden waarbinnen zij aan de orde kunnen worden gesteld.

Nog belangrijker is dat met het project de kiem kan worden gelegd voor de vorming van een groep van samenwerkende ambtenaren van de verschillende betrokken ministeries die zich bezighouden met de coördinatie en onderlinge afstemming van de regelgeving op het gebied van de intellectuele eigendom. Op dit terrein komt zowel in Europees als internationaal verband veel regelgeving tot stand en worden vele voorstellen gedaan. Die regelgeving en voorstellen hebben doorgaans grote invloed op handel en bedrijf in Nederland. Nederland kan niet volstaan met het door de ministeries die het aangaat, laten volgen van wat gebeurt. In de eerste plaats kan door de bundeling van krachten worden bereikt dat de kwaliteit van de regelgeving toeneemt. In de tweede plaats is nodig dat het volgen van de internationale ontwikkelingen gecoördineerd geschiedt om te bevorderen dat regels, op de totstandkoming waarvoor niet zelden door economisch sterke spelers die

bovendien over grote deskundigheid beschikken, grote invloed is uitgeoefend, steeds aan het algemeen belang worden getoetst. De vraag naar steeds sterkere en steeds meer rechten van intellectuele eigendom dient vanuit het algemeen belang kritisch te worden onderzocht. In de derde plaats kan door het gebundeld opbouwen van kennis en ervaring wellicht meer invloed worden uitgeoefend op de totstandkoming van Europese en internationale regelgeving die strookt met het Nederlandse belang en de Nederlandse opvattingen. Het grote economische belang van de rechten van de intellectuele eigendom voor een, in verhouding tot Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, relatief klein land als Nederland vergt bundeling van de schaarse krachten.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Eind vorig jaar heeft de regeringscommissaris voor boek 9 van het Burgerlijk Wetboek, de heer prof. mr. J.J. Brinkhof, mij verzocht hem als zodanig ontslag te verlenen omdat hij zijn werk als regeringscommissaris niet meer kon combineren met zijn werkzaamheden als vice-president van het hof te Den Haag en als hoogleraar. Ik heb de Tweede Kamer hiervan al op de hoogte gesteld (kamerstukken II, 1996/97, 25 000 VI, nr. 6, blz. 60). Op mijn verzoek heeft de heer Brinkhof mij verslag uitgebracht van zijn werkzaamheden zodat op basis van zijn verslag een beslissing kan worden genomen over de voortzetting van dit project.

Het verslag met de daarbij behorende drie onderzoeksrapporten zend ik u hierbij toe. De heer Brinkhof komt tot de conclusie dat het zinvol is de aangevragen codificatiewerkzaamheden voort te zetten. De onderlinge afstemming van de regels betreffende de rechten van de intellectuele eigendom is nog niet gerealiseerd en blijft wenselijk. Ook de wenselijkheid van afstemming van deze regels op het algemeen vermogensrecht staat naar zijn mening buiten kijf. Voor het verbeteren van de gebleken onvolkomenheden kan met tamelijk bescheiden ingrepen worden volstaan.

De heer Brinkhof vraagt zich wel af of de aanduiding van een afzonderlijk Boek 9 gerechtvaardigd is. Hij houdt open dat kan worden volstaan met geringe aanpassingen van het algemene vermogensrecht en de bijzondere wetten.

Met de heer Brinkhof meen ik dat het van belang is dat het intellectuele eigendomsrecht een stevige verankering in het algemene burgerlijk recht vindt. Een duidelijke fundering in het algemene vermogensrecht bevordert de rechtszekerheid en geeft ons een houvast bij de vooral door internationale ontwikkelingen gedomineerde inrichting van het stelsel van rechten van intellectuele eigendom. Uit zijn onderzoek blijkt verder duidelijk dat de onderscheiden wetten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht verschillen kennen die weliswaar historisch verklaarbaar zijn maar geen enkel meer doel dienen en slechts tot ondoorzichtigheid leiden.

Een volgende vraag is hoe het project zal worden voortgezet. Voor de beantwoording van deze vraag is van belang dat niet gestreefd wordt naar een volledige codificatie van het intellectuele eigendomsrecht in boek 9 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat, zoals ook de opzet van de heer Brinkhof was, om een partiële codificatie en harmonisatie. Ik acht het van belang dat thans op basis van de verrichte studie een ontwerp wordt opgesteld dat in eerste instantie de onderwerpen schadevergoeding en winstafracht en recht op afgifte kan betreffen. In aansluiting daarop kunnen overige onderwerpen, zoals overdracht, licentie, verpanding en rechtsverwerking, ter hand worden genomen. Mij staat voor ogen dat het departement reeds in een vroeg stadium van het wetgevingsproces overleg pleegt met deskundigen op deze terreinen uit wetenschap en praktijk. Dit overleg kan dan plaatsvinden op basis van door ons opgestelde notities over de algemeen vermogensrechtelijke en de bijzondere regelingen op de onderscheiden gebieden en de gebleken knelpunten. Op basis van deze consultaties kan dan een wetsvoorstel worden voorbereid.

Ik meen dat het verslag van de regeringscommissaris en de drie onderzoeksrapporten een goede basis vormen voor de voortzetting van deze codificatiewerkzaamheden. De publicatie van deze rapporten is ook een uitnodiging tot commentaar. Ik streef ernaar dat bij de hier geschetste werkwijze binnen een jaar een wetsvoorstel betreffende de hier genoemde onderwerpen gereed te hebben.

De Minister van Justitie.

Jurisprudentie

Nr. 55. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 1 december 1994.

(brijvoederbak)

Mrs. G. Hamaker, J.B.A. van den Ende-Wiefkers en
C. Eskes.

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910).

In aanmerking genomen dat blijkens de beschrijving bij het octrooi van De Groot dit is afgebakend van twee voorpublicaties zal de vakman die de hoofdconclusie van dat octrooi leest, begrijpen dat de omstandigheid dat de hoofdconclusie na de woorden "characterized in" alleen vermeldt "that the casing is manufactured from a round PVC-pipe" het gevolg is daarvan, dat de geoctrooieerde uitvinding een combinatie-octrooi is en dat de geoctrooieerde uitvinding zowel in de woorden vóór als in de woorden na de woorden "met het kenmerk" wordt gevonden.

Onjuist is de stelling, dat wanneer de beschrijving vermeldt: "it is surprising that the pigs, who did bite the edges of plastic plates, do not bite the edges of the recess of the PVC-pipe" onder "to bite" is te verstaan: hun tanden zetten in, maar niet: afbijten. Tussen partijen staat vast dat het probleem met varkens in de intensieve veeteelt is, dat zij alles stuk bijten wat hun voor de bek komt. Dat weet de vakman uiteraard ook en

zulks in aanmerking genomen zal de vakman die de onderhavige zin uit de beschrijving leest, begrijpen dat met deze woorden is bedoeld dat het verrassende van een brijvoederbak volgens de (gehele) hoofdconclusie is, dat de varkens de randen van de opening van de PVC-pijp, waardoor zij hun kop moeten steken niet afbijten.

Art. 43, lid 2 Row. (1910) j° art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Omtrent de eventuele desbewustheid van Tigsja heeft De Groot niet meer gesteld dan dat hij Tigsja op 21 oktober 1993 op de beurs in Frankfurt van de geoctrooieerde uitvinding op de hoogte heeft gesteld. Dat is, gelet op artikel 43 lid 2 Row. onvoldoende.

Bij het ontbreken van desbewustheid is een recall-gebod niet toewijsbaar. De enkele omstandigheid dat met toewijzing van het gebod een onrechtmatige toestand wordt beëindigd, rechtvaardigt dat gebod niet.

Art. 3:296 Burgerlijk Wetboek.

Onjuist is de stelling dat Tigsja een Spaanse onderneming is, die niet met de Nederlandse rechtssfeer is verbonden en het onder die omstandigheden de Nederlandse rechter niet past haar, als Spaanse onderneming, een verbod te geven voor andere landen dan Nederland. Zij verliest uit het oog dat een

Nederlandse rechter, gelet op de toepasselijke competentiebepaling, bevoegd is de vordering van De Groot tegen Tigma te beoordelen en dat die vordering mede betrekking heeft op de inbreuk voorzover zijn Europese octrooi is verleend voor andere landen dan Nederland.

1. Euro-Agra V.o.f. te Rijssen,
 2. Agmat B.V. te Erp, en
 3. Tigma te Vilafranca del Penedes, Barcelona, Spanje, appellanten [in kort geding], procureur mr. G.M.H. Hoogvliet, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam,
- tegen
1. Cornelis Jozef Johannes de Groot te Balgoij, gemeente Wijchen, en
 2. Adrianus Wilhelmus Johannes de Groot te Balgoij, gemeente Wijchen, geïntimeerden [in kort geding], procureur jhr. mr. R.E.P. de Ranitz.

a) Tussenvonnis President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 21 oktober 1993 (mr. J.H.P.J. Willems).

Rechtsoverwegingen.

1. In dit kort geding zal van de navolgende feiten worden uitgegaan:

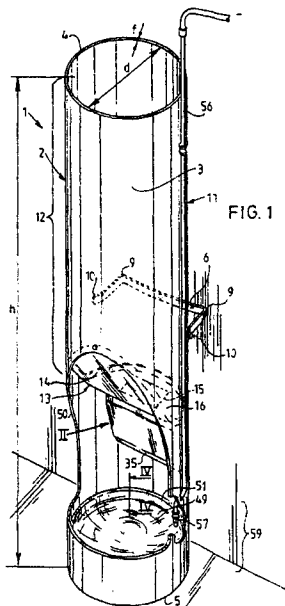
1.1 Eisers [De Groot c.s. Red.] zijn rechthebbenden op het Europees octrooi 0287 611, waarvan de verlening is gepubliceerd op 22 augustus 1990, verder te noemen: het octrooi.

1.2 Het octrooi is verleend voor een brijvoederbak. Gedesigneerd zijn Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden.

1.3 Conclusie 1 van het octrooi luidt in de Nederlandse vertaling daarvan:

"Brijvoederbak (1) omvattende een kast (2) waarvan het bovenstuk (12) een voorraadreservoir (11) omhult en waarvan het onderstuk (59) een komvormige eetbak (49) opneemt, waarbij het voorraadreservoir (11) aan zijn onderzijde is afgesloten door afsluutmiddelen (13) die van door een varken te bedienen voerafgeefmiddelen (18) zijn voorzien, waarbij de kast (2) tussen de afsluutmiddelen (13) en de eetbak (49) ten minste één uitsparring (50) voor het doorkomen van tenminste één kop van een beest heeft en waarbij een door varkens te bedienen vloeistofafgeeforgaan (57) vloeistof aan de eetbak (49) afgeeft, waarbij de kast (2) vervaardigd is van kunststofmateriaal, met het kenmerk dat de kast vervaardigd is van een ronde PVC-pijp."

1.4 De bij het octrooi-schrift behorende figuur 1 ziet er uit als volgt:



1.5 Gedaagde Tigma vervaardigt brijvoederbakken welke vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. In juli 1993 heeft zij die brijvoederbakken getoond op de beurs te Hannover.

1.6 Gedaagden Euro-Agra en Agamat brengen de door Tigma vervaardigde bakken in Nederland in het verkeer.

2. Eisers vorderen – kort samengevat – een verbod aan ieder van gedaagden inbreuk op het octrooi te maken in Nederland, resp. de landen waarvoor het octrooi is verleend, en een veroordeling van gedaagden binnen vijf dagen na de betekening van het vonnis een volledige lijst te verschaffen van afnemers aan wie zij inbreukmakende brijvoederbakken hebben afgeleverd met vermelding van de geleverde aantallen en, ten slotte, die brijvoederbakken van hun afnemers terug te nemen, alles op straffe van dwangsommen.

3. Zij stellen daartoe – zakelijk weergegeven – dat ieder van gedaagden in het Koninkrijk handelingen verricht als bedoeld in art. 30-1 ROW met betrekking tot brijvoederbakken die vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Bovendien worden die voederbakken door toedoen van gedaagde Tigma ook in Duitsland, België en Frankrijk in het verkeer gebracht. Omdat op 9 november 1993 een vakkeurs plaatsvindt te 's-Hertogenbosch hebben zij belang bij een spoedige voorziening bij voorraad.

4. Gedaagden hebben gemotiveerd verweer gevoerd. Zij hebben niet betwist inbreuk op het octrooi te maken maar zij zijn van mening dat het octrooi waarschijnlijk nietig is. Enerzijds vanwege het ontbreken van uitvindingshoogte, omdat immers het gebruik van PVC voor de hand ligt, en anderzijds omdat ook geen uitkomst op het gebied van de nijverheid wordt verkregen omdat – anders dan het octrooi-schrift stelt – varkens wel degelijk aan PVC-bakken knagen.

5. Gedaagden hebben verzocht om aanhouding teneinde in staat te zijn hun verweer nader te onderbouwen. Eisers hebben hen rauwelijks gedagvaard en er is voor gedaagden onvoldoende tijd geweest de zaak behoorlijk voor te bereiden. Zij zijn bereid zich gedurende enkele weken vrijwillig te onthouden van inbreukmakende handelingen.

6. Eisers hebben bij hun vorderingen volhard, stellend dat zij er belang bij hebben dat er een formeel verbod met een bijbehorende sanctie komt.

Beoordeling.

7. Vooropgesteld moet worden dat het octrooi is verleend na een onderzoek vanwege het Europees Octrooi Bureau en dat in confesso is dat gedaagden op dat octrooi inbreuk maken.

8. Voorts is van belang dat door gedaagden (nog) geen materiaal is aangedragen dat door het Europees Octrooi Bureau niet in zijn onderzoek betrokken is.

9. In aanmerking genomen het grote belang dat de octrooihouder heeft bij de mogelijkheid van daadwerkelijke handhaving van zijn rechten, is er dus alle aanleiding verdere inbreuken voorshands te doen stoppen. Eisers hebben er ook belang bij dat een verbod wordt voorzien van een effectieve sanctie als een dwangsom.

10. Anderzijds is bij afweging van de betrokken belangen niet duidelijk dat eisers een dermate dringend belang hebben bij hun overige vorderingen dat er geen ruimte zou zijn om aan gedaagden enkele weken tijd te gunnen hun verweermogelijkheden nader te onderzoeken. Immers is door eisers toegegeven dat er voorafgaand aan de dagvaarding geen schriftelijke sommaties of waarschuwingen aan gedaagden zijn verzonden, laat staan dat er voorafgaand aan de dagvaarding desbewustheidsexploiten zouden zijn uitgebracht.

11. Dat leidt tot de conclusie dat de behandeling van de zaak moet worden aangehouden tot een later tijdstip doch dat inmiddels eisers moeten kunnen beschikken over een titel waarmee zij verdere inbreuken tot nader order kunnen beletten.

12. Met betrekking tot de voor andere landen gevorderde verboden overweegt de President ambtshalve dat er geen reden is die niet eveneens toe te wijzen nu de inbreuk op zichzelf niet wordt betwist. Het betreft een Europees octrooi dat in alle bij het EOV aangesloten landen op dezelfde wijze moet worden uitgelegd, zodat er geen reden is te veronderstellen dat in andere landen niet eveneens inbreuk zal worden aangenomen.

13. De hoogte van de gevorderde dwangsom zal worden gemitigeerd tot het in het dictum te noemen bedrag.

Bestissing.

De President, recht doende in kort geding,:

- verbiedt elk van gedaagden inbreuk te maken op het Europees octrooi 0287611 van eisers in alle landen die in het octrooischrift zijn gedesigneerd, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 15.000,- voor iedere overtreding van dit verbod, zulks totdat in dit kort geding een eindvonnis zal zijn gewezen, met dien verstande dat het verbod in elk geval zal vervallen indien dat eindvonnis niet uiterlijk op 31 januari 1994 zal zijn gewezen;
- bepaalt dat dit geding zal worden voortgezet op donderdag 2 december 1993 te 10.00 uur;
- bepaalt dat hoger beroep van dit vonnis alleen mogelijk zal zijn tegelijk met dat tegen het te wijzen eindvonnis;
- houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

b) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 10 december 1993 (mr. J.H.P.J. Willems).

Rechtsoverwegingen.

1. De President neemt hier over al hetgeen in het tussenvonnis van 21 oktober 1993 is overwogen en beslist.

2. Zoals eerder overwogen hebben gedaagden niet betwist dat zij voederbakken in het verkeer brengen die vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Zij hebben echter gesteld dat een verbod in kort geding achterwege moet blijven omdat het octrooi ten onrechte is verleend. Inmiddels hebben gedaagden in Nederland een nietigheidsprocedure aanhangig gemaakt en in de andere gedesigneerde landen zullen zij dat alsnog doen. Het octrooi zal die nietigheidsprocedures niet overleven omdat de uitvinding niet een uitkomst oplevert op het gebied van de nijverheid, op de prioriteitsdatum niet nieuw was en inventiviteit ontbeert.

3. Eisers hebben dit standpunt gemotiveerd bestreden.

Uitkomst?

4. Van een uitkomst op het gebied van de nijverheid als bedoeld in art. 3 lid 1 ROW is sprake indien een praktisch resultaat wordt verkregen of, met andere woorden, als de uitvinding "werkt". Bezien moet dus worden of de uitvinding inderdaad voor het gestelde probleem de oplossing geeft die zij pretendeert.

5. Het probleem, waarvoor de onderhavige uitvinding een oplossing zegt te geven, is te lezen uit het octrooischrift. Daarin wordt melding gemaakt van de tot de stand der techniek behorende voederbakken. Deze bakken hadden volgens het octrooischrift het nadeel, dat zij door de varkens vernield werden doordat de varkens aan de randen beten ('the pigs, who did bite the edges of plastic plates'), door hun niet-ronde vorm niet hygiënisch waren en tenslotte de varkens konden blesseren door hun scherpe en eventueel roestige randen.

6. De uitvinding pretendeert deze bezwaren op te heffen en een hygiënische voederbak te verschaffen met een lange levensduur, die tegen lage kosten te vervaardigen is. Dit alles wordt mogelijk door de voederbak te maken op de in het octrooischrift beschreven wijze, daardoor gekenmerkt dat de bak gemaakt wordt van een ronde PVC-pijp. De gestelde doeleinden worden daardoor dan met name bereikt omdat de varkens niet aan de randen van de opening van de PVC-pijp blijven te bijten. ('the pigs (...) do not bite the edges of the recess of the PVC-pipe ...')

7. Het debat tussen partijen heeft zich voornamelijk toegepast op de vraag of het inderdaad juist is dat varkens niet aan de randen van de PVC-pijpen bijten.

8. Beide partijen hebben ter zitting een aantal voederbakken getoond, die volgens hun opgaven in gebruik waren geweest gedurende 6 jaren (de door eisers getoonde bakken) resp. 6 maanden (de door gedaagden getoonde voederbakken). Bovendien hebben gedaagden een groot aantal producties overgelegd ter onderbouwing van hun stelling, dat varkens wel degelijk aan PVC(-pijpen) bijten.

9. Het lijkt voorshands weinig zinvol de schriftelijke producties uitvoerig en afzonderlijk te bespreken nu de voeder-

bakken zelf zijn getoond. Op alle getoonde voederbakken waren sporen van tanden c.q. van bijten zichtbaar. Daarentegen waren van geen van de getoonde bakken de randen dermate 'beknauwd' dat daaraan stukken ontbraken of deze anderszins een kapotte indruk maakten.

Naar het voorlopig oordeel van de President moet het er dus voor worden gehouden, dat er wel aan de bakken wordt gebeten maar dat deze niet (snel) stuk worden gebeten. Naar de letter is dus voor het standpunt van beide partijen iets te zeggen. De doorslag moet geven het antwoord op de vraag wat verstaan moet worden onder 'to bite the edges' in het octrooischrift.

10. Daaronder zal niet verstaan mogen worden dat de uitvinder wilde pretenderen dat varkens hun tanden nooit of te nimmer in de randen van de bak zouden zetten. Genoegzaam is immers uit de overgelegde producties gebleken dat varkens trachten te bijten in alles wat hun voor de bek komt.

11. Veeleer zal, gezien ook de doelstelling van de uitvinding, de gemiddelde deskundige deze woorden zo begrijpen, dat bedoeld is dat bij PVC-bakken volgens het octrooi de randen door de varkens niet kapot worden gebeten. Dat *kapot-bijten* (onderstr. Pres., lees: cursivering *Red.*) was het nadeel van de tot de stand der techniek behorende bakken, waarvoor het octrooi een oplossing wil geven. Daarvan is geen sprake indien de varkens eens hun tanden zetten in de PVC-pijp en deze vervolgens met rust laten doch wel indien deze varkens na een eerste kennismaking geen aanleiding zien te stoppen met knauwen.

12. De conclusie moet dus zijn dat niet doorslaggevend is of de bakken sporen van bijten vertonen doch slechts of de bakken worden vernield. Een dergelijke uitleg van de woorden 'to bite the edges' is in overeenstemming met enerzijds een redelijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds met een redelijke rechtszekerheid voor derden.

13. Gezien de ter zitting vertoonde voederbakken moet het er voorshands voor worden gehouden dat de varkens - alle onbegrip van de door gedaagden ingeschakelde chemici ten spijt en (blijkens het octrooischrift) tot verrassing ook van de eisers zelf - de volgens het octrooischrift aangewende PVC-pijpen niet stuk bijten.

14. Volledigheidshalve wordt nog overwogen dat ook uit de talrijke door gedaagden overgelegde producties, waaronder Spaanse notariële akten, niet te lezen is dat volgens het octrooi vervaardigde PVC-voederbakken door varkens werkelijk kapot worden gebeten. De notariële verklaringen spreken, in hun Nederlandse vertaling, immers slechts over sporen van bijten.

15. De stelling van gedaagden, dat de uitvinding niet werkt, wordt dan ook voorshands verworpen.

Nieuwheid.

16. Ter ondersteuning van hun betoog, dat de uitvinding op de prioriteitsdatum niet nieuw was, hebben gedaagden slechts aangevoerd dat het op die datum reeds bekend was voederbakken te vervaardigen van PVC-pijpen. Zij hebben daarbij gewezen op voederbakken, vervaardigd van in de lengterichting doorgesneden PVC-pijpen, die vervolgens horizontaal worden gebruikt.

17. Naar het oordeel van de President verliezen gedaagden daarbij echter uit het oog, dat het er niet om gaat of voederbakken van PVC-pijp werden vervaardigd maar om de vraag of voederbakken van PVC-pijp werden vervaardigd, die voldeden aan de conclusie van het octrooi. Dat nu is niet gesteld of gebleken zodat ook deze stelling van gedaagden moet worden verworpen.

Inventiviteit.

18. Ter staving van hun bewering dat geen sprake is van uitvindingshoogte hebben gedaagden gesteld dat het gebruik van een ronde buis van PVC-materiaal als voederbak voor varkens op de prioriteitsdatum voor een deskundige op voor de hand liggende wijze voortvloeide uit de stand van de techniek.

19. Dienaangaande moet allereerst voorop worden gesteld dat het octrooi niet beschermt het enkele idee om een ronde buis van PVC-materiaal te gebruiken als voederbak voor varkens. Het octrooi beschermt een bepaalde voederbak als in het octrooischrift omschreven met het specifieke kenmerk dat die bak wordt vervaardigd van een ronde PVC-pijp.

20. Ook al zou daarbij, zoals gedaagden betogen, slechts sprake zijn van combinatie van twee bestaande maatregelen, te weten de voederbak met doseerinrichting uit de Stalko-brochure en de idee van een ronde verticaal geplaatste voederbak uit het Britse octrooi 1.101.645, dan zou dat niet aan octrooiering in de weg staan nu daarbij een onverwacht plus-effect optreedt. Immers is verrassend gebleken dat de varkens van de volgens het octrooi uitgevoerde voederbakken de randen niet stukbijten. Gezien de door gedaagden overgelegde producties lijkt overigens niet aannemelijk dat dit uitsluitend is vanwege het gebruikte materiaal doch lijkt veeleer aannemelijk dat dit wordt veroorzaakt door een combinatie van het gebruikte materiaal en de daaraan gegeven vorm.

21. Samenvattend moet de conclusie luiden dat niet kan worden aangenomen dat er een redelijke kans bestaat dat het octrooi de nietigheidsactie niet zal overleven, althans niet zal overleven in dusdanige vorm dat de voederbakken van gedaagden vallen onder de beschermingsomvang daarvan. Er is dus geen reden in kort geding geen verbod tot inbreuk te geven.

Petitum.

22. Gedaagden hebben ook betoogd dat er geen reden zou zijn voor een grensoverschrijdend verbod, in elk geval niet ten aanzien van gedaagde sub 3, die immers niet in Nederland is gevestigd.

23. Vooropgesteld dient te worden dat hij die jegens een ander verplicht is iets te doen of iets na te laten, daartoe door de rechter op vordering van de gerechtigde wordt veroordeeld, zulks tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling iets anders volgt. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting die buiten Nederland moet worden nagekomen.

24. In het tussenvonnissen van 21 oktober 1993 is reeds overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft. In beginsel moet er dus worden uitgegaan dat de, op zichzelf niet betwiste, inbreuk ook in de andere gedesigneerde landen zal worden aangenomen en dat in andere bij het EOV aangesloten landen eveneens een verbodsvordering zou worden toegewezen.

25. In casu betreft het een Europees octrooi voor een aantal landen, waaronder niet is begrepen Spanje, het land van vestiging van gedaagde sub 3. Ook als de onderhavige vordering echter zou worden ingesteld voor de Spaanse rechter, zou dat inhouden dat van Spaanse rechter een in het buitenland werkend verbod zou moeten worden gevraagd. Nu Spanje niet in het octrooi is aangewezen zou het dan zelfs gaan om een uitsluitend in het buitenland werkend verbod.

26. Tenslotte is van belang dat gedaagde sub 3 voor zover uit de stukken af te leiden valt, bij uitstek de gedaagde is tegen wie een grensoverschrijdend inbreukverbod voor eisers zinvol te achten is. Het is immers deze gedaagde die de inbreukmakende bakken vervaardigt.

27. Deze omstandigheden in aanmerking genomen acht de president onvoldoende redenen aanwezig om een uitzondering te maken op de sub 23 geformuleerde hoofdregel.

28. Gedaagden hebben betoogd dat de nevenvorderingen sub 2 en (het zgn terugroep-gebod en de verstrekking van een lijst van afnemers) niet kunnen worden toegewezen omdat deze als een vorm van schadevergoeding te beschouwen zijn en gedaagden pas als 'desbewust' te beschouwen zijn vanaf 30 dagen na de kort geding dagvaarding. Sedertdien hebben gedaagden geen inbreukmakende bakken meer in het verkeer gebracht.

29. Gedaagden verliezen daarbij allereerst uit het oog dat deze vorderingen in elk geval ook de strekking hebben een einde te maken aan het voortduren van een onrechtmatige toestand, te weten de voortdurende inbreuk op eisers' octrooi, en de controle daarop. Bovendien verliezen zij uit het oog dat de eis van 'desbewustheid' slechts geldt in Nederland.

30. De mogelijkheid van het terugroepgebod is in Nederland erkend. Onduidelijk is in hoeverre dit ook in de andere landen, waar inbreuk gesteld wordt (Duitsland, België en Frankrijk), mogelijk is als sequeel van de daar geldende octrooien. De President zal het terugroepgebod daarom beperken tot Nederland.

31. Voor wat betreft het gebod tot het verschaffen van een lijst van afnemers geldt hetzelfde, met dien verstande dat voor Duitsland deze mogelijkheid uitdrukkelijk is vastgelegd in § 140b Patentgesetz, zodat toewijzing mogelijk is voor Nederland en Duitsland.

32. Gedaagden hebben voorts betoogd dat een door hen te verschaffen klantenlijst vertrouwelijke markt informatie aan eisers zou verschaffen, hetgeen niet de bedoeling van zo'n lijst is. De president kan gedaagden na afweging van de betrokken belangen echter in dat betoog niet volgen: tot de mogelijke afnemers van de onderhavige bakken behoren in beginsel alle varkenshouders. De adressen van dergelijke bedrijven zijn voor eenieder zonder overmatige inspanning te verkrijgen zodat niet gezegd kan worden dat het bijzonder vertrouwelijke informatie betreft.

33. Gedaagden hebben tenslotte betoogd dat zij niet kunnen worden veroordeeld tot terugname maar slechts tot het verzoeken aan hun afnemers om terugzending. Eisers hebben zulks begrijpelijkerwijs niet weersproken. De President zal de vordering dan ook dienovereenkomstig opvatten.

34. Gedaagden moeten als de in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

Bestlissing.

de President, rechtdoende in kort geding:

A. Verbiedt ieder van gedaagden inbreuk te maken op het Europees octrooi 0287611 van eisers, in alle landen die in het octrooischrift gedesigneerd, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 15.000,- voor iedere overtreding van dit verbod;

B. gebiedt ieder van gedaagden binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis aan eisers een volledige lijst te verschaffen van afnemers aan wie zij inbreukmakende voederbakken in Nederland en/of in Duitsland hebben afgeleverd, telkens met vermelding van de geleverde aantallen;

C. gebiedt ieder van gedaagden binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis aan ieder van hun afnemers, aan wie in Nederland inbreukmakende voederbakken zijn geleverd, schriftelijk te verzoeken deze bakken op kosten van de betreffende gedaagde aan die gedaagde terug te zenden, zulks onder aanbod van restitutie van de betaalde koopsommen, onder toezending van kopieën van die brieven binnen diezelfde periode aan de raadsman van eisers, en om de vervolgens teruggezonden of aangeboden voederbakken ook daadwerkelijk tegen restitutie van de koopsom terug te nemen;

D. veroordeelt ieder van gedaagden tot betaling aan eisers van een dwangsom van f 5.000,- voor iedere dag dat zij in gebreke mochten blijven aan de sub B geformuleerde veroordeling te voldoen, resp. van f 1.500,- voor iedere ten onrechte niet vermelde afnemer, en tot betaling van een dwangsom van f 1.500,- voor iedere overtreding van de sub C geformuleerde veroordeling;

E. veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eisers begroot op f 627,43 voor verschotten en op f 3.000,- voor salaris voor hun procureur;

F. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

G. wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

c) Het Hof, enz.

Beoordeling van het hoger beroep

4. De Groot is houder van het Europees octrooi no. 0287611. Het is verleend voor, Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden.

5. Het Europees octrooi van De Groot betreft een brijvoederbak gemaakt van PVC, bestemd voor varkens. Tussen partijen staat vast dat Tigsa voederbakken in het verkeer brengt die vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft Mr. De Ranitz onbestreden aangevoerd dat de voederbakken van Tigsa in het bijzonder vallen onder de conclusies 1, 2, 3, 4 en 9 van het octrooi. In eerste aanleg (en in hoger beroep) hebben partijen de eigen voederbakken getoond. Naar aanleiding daarvan heeft de Pre-

sident, in appel onbestreden, overwogen dat op alle getoonde voederbakken sporen van tanden c.q. van bijten zichtbaar waren; doch dat van geen van de getoonde bakken de randen dermate "beknauwd" waren dat daaraan stukken ontbraken of deze anderszins een kapotte indruk maakten.

6. Blijkens de beschrijving bij het octrooi is het onderhavige octrooi afgebakend zowel van een inrichting beschreven in een brochure van Stalko als van een octrooi verleend in het verenigd Koninkrijk. Zulks in aanmerking genomen, zal de vakman die de hoofdconclusie leest, begrijpen dat de omstandigheid dat de hoofdconclusie na de woorden "characterized in" alleen vermeldt "that the casing manufactured from a round PVC-pipe" het gevolg is daárvan, dat de geoctrooieerde uitvinding een combinatie-octrooi is en dat de geoctrooieerde uitvinding zowel in de woorden vóór als in de woorden ná de woorden "met het kenmerk" wordt gevonden.

7. In eerste aanleg heeft Tigma aangevoerd dat het octrooi van De Groot voor alle landen waarvoor het is verleend, nietig zal worden verklaard, omdat, anders dan de beschrijving-sinleiding vermeldt, varkens in de brijvoederbak van PVC volgens het octrooi wél bijten. De President heeft deze stelling verworpen. In grief I herhaalt Tigma haar stelling.

8. De beschrijving vermeldt: "It is surprising that the pigs, who did bite the edges of plastic plates, do not bite the edges of the recess of the PVC-pipe." De stelling, die Tigma in haar grief I herhaalt, komt dan ook hierop neer dat onder "to bite" is te verstaan: hun tanden zetten in, maar niet: afbijten. Tussen partijen staat echter vast, dat het probleem met varkens in de intensieve veeteelt is, dat zij alles stukbijten wat hun voor de bek komt. Dat weet de vakman uiteraard ook. Zulks in aanmerking genomen zal de vakman die de onderhavige zin uit de beschrijving leest, begrijpen dat met deze woorden is bedoeld dat het verrassende van een brijvoederbak volgens de (gehele) hoofdconclusie is, dat de varkens de randen van de opening van de PVC-pijp, waarvoor zij hun kop moeten steken, niet afbijten. Grief I faalt dan ook.

9. Grief II strekt ten betoge dat de uitvinding volgens het octrooi niet nieuw is. In die grief voert Tigma aan, dat het octrooi een voederbak van PVC verschaft, doch dat simpele voederbakken van "ronde PVC-pijp" reeds sedert 1970 bekend zijn. Deze grief neemt tot uitgangspunt dat de uitvinding volgens de hoofdconclusie is gelegen in de woorden "that the casing is manufactured from a round PVC-pipe". Dat uitgangspunt is echter (zie hierboven, onder 6) niet juist, zodat de grief faalt.

10. In grief III betoogt Tigma, dat de uitvinding niet inventief is. De grief gaat, onder a., uit van de (gelet op de verwerping van grief II juiste) premisse dat het octrooi een voederbak overeenkomstig de gehele hoofdconclusie beschermt. Daarvan uitgaande betoogt Tigma, onder (i) dat het octrooi niet meer biedt dan een combinatie van de voederbak uit de Stalko-brochure en een ronde voederbak uit het Brits octrooi no. 1101645, en dat het "pluseffect" niet optreedt, omdat de varkens wél in de voederbak bijten, en onder (ii) dat het octrooi slechts een combinatie geeft van een voederbak van kunststof met een doseerinrichting bekend uit de Stalko-brochure, en dat daarbij geen effect optreedt dat niet reeds bekend was. Beide stellingen falen reeds daarom, omdat het verrassende van het octrooi is gelegen in de omstandigheid dat varkens de randen van de openingen, waardoor zij hun kop moeten steken, niet stukbijten. Om dezelfde reden faalt ook grief III, onder b.

11. Bij pleidooi heeft Tigma nog gewezen op de Amerikaanse octrooiën no. 3.267.904 en no. 4.554.888. De beschrijving van geen van beide octrooiën vermeldt echter, dat varkens voederbakken volgens die octrooiën niet stukbijten. Op grond daarvan is thans niet aannemelijk geworden dat er een niet te verwaarlozen kans aanwezig is, dat aan het onderhavige octrooi vanwege die Amerikaanse octrooiën inventiviteit zou worden ontzegd.

12. Bij het voorgaande moet nog het volgende in aanmerking worden genomen. De Groot heeft doen betogen dat het verrassende effect dat varkens de randen niet stukbijten mede gelegen is in de omstandigheid dat het eigenlijke voederbakje in de voederbak aan de stijfheid van de randen bijdraagt. En

hij heeft erkend dat op grond hiervan de mogelijkheid niet valt uit te sluiten, dat in een nietigheidsprocedure geoordeeld zou worden, dat de hoofdconclusie te ruim is, omdat het verrassende effect in feite eerst optreedt als gevolg van een van de volgconclusies 2 en/of 3. De Groot heeft in aansluiting daarop terecht betoogd dat zulks geen ander gevolg heeft, dan dat de rechter in een nietigheidsprocedure zal bevinden dat het octrooi dient te worden aangepast in dier voege dat elementen van de volgconclusies 2 en/of 3 in de hoofdconclusie dienen te worden ondergebracht, en dat het aldus aangepaste octrooi in stand zal blijven. Aangezien de voederbakken van Tigma ook inbreuk maken op die conclusies 2 en 3, brengt de omstandigheid dat het octrooi in de nietigheidsprocedure eventueel slechts aldus aangepast in stand zal blijven, niet mee dat de hoofdconclusie en de conclusies 2 en 3 van het octrooi, tezamen genomen, thans niet aan de vorderingen van De Groot ten grondslag kunnen worden gelegd.

13. In grief IV voert Tigma aan (a) dat de President in zijn vonnis niet aangeeft of de rechters in andere landen dan Nederland, waarvoor het octrooi is verleend, dezelfde beoordelingscriteria ten aanzien van de opgebrachte nietigheidsargumenten zullen hanteren, (b) dat de President zich afstandelijker had behoren op te stellen ten aanzien van de vraag of de door Tigma aangevoerde nietigheidsargumenten in andere landen dan Nederland, waarvoor het octrooi van De Groot is verleend, op dezelfde wijze zouden worden ingeschat als de President nu in Nederland heeft gedaan, en (c) dat de President Tigma het voordeel van de twijfel had behoren te gunnen. De stellingen (b) en (c) falen, omdat, ook indien ervan wordt uitgegaan, dat de Nederlandse rechter in kort geding zich bij het antwoord op de vraag of hij, bij een erkende inbreuk, een verbod moet weigeren voor zover een Europees octrooi is verleend voor andere landen dan Nederland, zich moet laten leiden door het antwoord op de vraag in hoeverre het octrooi in die andere landen aan nietigheid blootstaat, dat antwoord dan op zijn best mede bepaald wordt door de nietigheidsgronden in die andere landen, doch niet tevens door de wijze waarop, gezien die nietigheidsgronden, het nietigheidsmateriaal in die andere landen zou kunnen worden geïnterpreteerd. En ook stelling (a) vermag Tigma niet te baten, omdat zij omtrent andere, afwijkende nietigheidsgronden niets heeft gesteld.

14. In grief V voert appellante sub 3 aan dat zij, Tigma, een Spaanse onderneming is, die niet met de Nederlandse rechts sfeer is verbonden, en dat het onder die omstandigheden de Nederlandse rechter niet past haar, als Spaanse onderneming, een verbod te geven voor andere landen dan Nederland. Deze stelling verliest uit het oog, dat de Nederlandse rechter, gelet op de toepasselijke competentie-bepalingen, bevoegd is de vordering van De Groot tegen Tigma te beoordelen, en dat die vordering mede betrekking heeft op inbreuk, voor zover zijn Europees octrooi is verleend voor andere landen dan Nederland.

15. In zijn vonnis heeft de President Tigma (kort gezegd) geboden om ieder van hun afnemers, aan wie in Nederland inbreukmakende voederbakken zijn geleverd, schriftelijk te verzoeken deze bakken terug te zenden, zulks onder aanbod van restitutie van de betaalde koopsommen. Grief VI strekt ten betoge dat voor dit gebod geen plaats is, omdat desbewustheid ten aanzien van alle gedaagden pas dertig dagen na de dag van het uitbrengen van de inleidende dagvaarding in het onderhavige geding is ingetreden.

16. Omtrent de eventuele desbewustheid van Tigma heeft De Groot niet meer gesteld dan dat hij Tigma op 21 oktober 1993 op de beurs in Frankfurt van de geoctrooieerde uitvinding op de hoogte heeft gesteld. Dat is, gelet op artikel 43, lid 2, ROW onvoldoende. De enkele omstandigheid dat met toewijzing van het verbod een onrechtmatige toestand wordt beëindigd, rechtvaardigt dat gebod echter niet. Aldus is grief VI gegrond, zodat voor het gebod in het onderhavige geval geen plaats is.

17. De laatste grief van Tigma, grief VII, mist blijkens haar toelichting, zelfstandige betekenis en behoeft derhalve geen bespreking.

18. Tigma zal, als overwegend in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld.

Beslissing

Het Gerechtshof:

– vernietigt het vonnis waarvan beroep, ten aanzien van het gebod onder C van het dictum; en in zoverre opnieuw recht doende:

- wijst de betreffende vordering van geïntimeerden af;
- bekrachtigt het vonnis voor het overige; en
- veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep, welke kosten aan de zijde van geïntimeerden tot de uitspraak van dit arrest worden begroot op f 350,- aan verschotten en f 4.200,- voor salaris. Enz.

**Nr. 56. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage,
19 januari 1994.¹⁾**

(Cellulair containerschip)

Mrs. G.W.M. Bodewes, P.G.J. de Heij en J.L. Driessen.

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) j° art. 69 Europees Octrooiwet.

De betekenis van "fully laden" in het kenmerk van de conclusie moet worden vastgesteld met behulp van de beschrijving en de tekeningen van het octrooi. Een vakman zal – beschrijving, conclusies en tekeningen in onderling verband beschouwend – onder "fully laden" verstaan de situatie waarin het maximale aantal containers wordt vervoerd.

Art. 43, lid 1 Row. (1910).

Gelet op de plaats van de top van de containergeleiders in tekeningen 2 en 4 is duidelijk dat bij belading van de "Atlantic Lady" en de C92 met het maximaal aantal te vervoeren containers aan voormeld deelkenmerk niet wordt voldaan. Voor wat betreft de C85 kan zulks niet worden afgeleid uit de plaats van de top van de containergeleiders. Deze eindigen immers ter hoogte van de top van het sterktegevend dek. Het ontwerp voorziet er echter kennelijk wel in dat het schip met een vijfde en zesde laag containers wordt beladen, zodat de conclusie t.a.v. de C85 niet anders is dan die t.a.v. de "Atlantic Lady" en de C92.

Art. 43, lid 2 Row. (1910).

De schepen van Verolme maken geen inbreuk op het octrooi. Deze conclusie ligt evenwel niet zozeer voor de hand, dat ASD – door gebruik te maken van de haar door de wet gegeven mogelijkheid een desbewustheidsexploit uit te doen brengen aan (een afnemer van) Verolme – jegens Verolme lichtvaardig en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld.

Verolme Scheepswerf (Shipyard) Heusden B.V. te Heusden, eiseres bij dagvaarding op verkorte termijn van 10 februari 1993, procureur mr. R.V. Kist, advocaat mr. J.A.A. Oomens te Rotterdam,

tegen

Advance Shipdesign Pty Ltd. te Noord Sydney, Australië, gedaagde, procureur prof. mr. W.A. Hoyngh.

Rechtsoverwegingen:

1. Tussen partijen staat – voor zover thans van belang – het navolgende vast.

1.1. ASD is houdster van Europees octrooi 0228419, gedateerd 10 oktober 1990, met betrekking tot een "improved open cellular containership". Conclusie 1 van dit octrooi luidt:

"A ship for transporting freight containers, the ship having a hull comprising a container bearing deck which when the ship is laden is located beneath the water line, sidewalls extending upwardly from the said container bearing deck to define a container hold located within the hull, and a strength deck at the top of each of the sidewalls; characterised in that the depth of the sidewalls is increased such that when the ship is fully laden the position of the said strength deck approxima-

tes the level of the uppermost container and the freeboard is increased, the sidewalls thereby providing support for and a weathershield for the uppermost containers, and further characterised in that the hold is an open hold having no hatch covers.

1.2. Op 28 en 30 september 1992 heeft ASD aan Verolme respectievelijk Oost Atlantic Lijn B.V. desbewustheidsexploiten doen uitbrengen. ASD stelde (en stelt) zich op het standpunt dat Verolme als producent van het containerschip "Atlantic Lady" en Oost Atlantic Lijn als afnemer en gebruiker van dat schip inbreuk op voormeld octrooi maken.

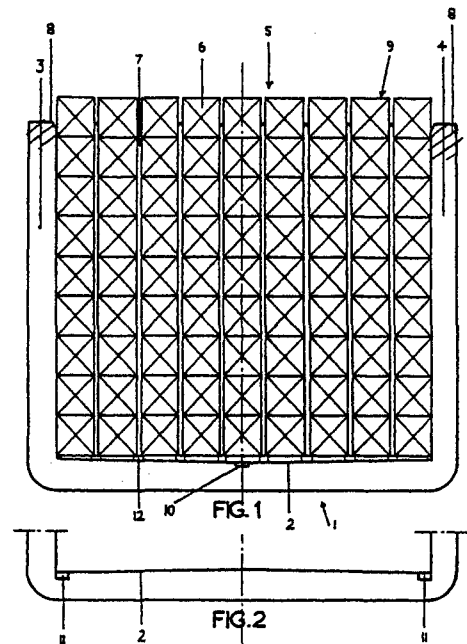
2. Verolme bestrijdt dat de "Atlantic Lady" inbreuk op het octrooi maakt. Het zelfde geldt, naar zij aanvoert, voor het thans eveneens in de vaart genomen zusterschip (met bouwnummer 1018) en voor de door haar ontworpen containerschepen type C85 en C92. Verolme vordert, zakelijk weergegeven:

- een verklaring voor recht dat de "Atlantic Lady", het zusterschip en (het ontwerp van) de schepen C85 en C92 en overeenkomstige typen geen inbreuk maken op het octrooi van ASD;
- een verklaring voor recht dat ASD door het uitbrengen van een desbewustheidsexploit aan een afnemer van Verolme onrechtmatig jegens Verolme heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de door Verolme terzake geleden schade;
- een gebod aan ASD om aan Oost Atlantic Lijn B.V. mee te delen dat de "Atlantic Lady", het zusterschip en/of overeenkomstige typen schepen geen inbreuk maken op het octrooi en dat het desbewustheidsexploit ten onrechte werd uitgebracht, zulks op straffe van een dwangsom;
- een verbod aan ASD om aan derden mededelingen te doen dat voormelde schepen inbreuk maken, zulks eveneens op straffe van een dwangsom;
- vergoeding van nader bij staat op te maken schade en veroordeling van ASD in de proceskosten.

ASD heeft de vorderingen van Verolme gemotiveerd bestreden.

3. Gehecht aan dit vonnis is een viertal tekeningen [waarvan twee hieronder zijn afgebeeld. Red.] voorstellende:

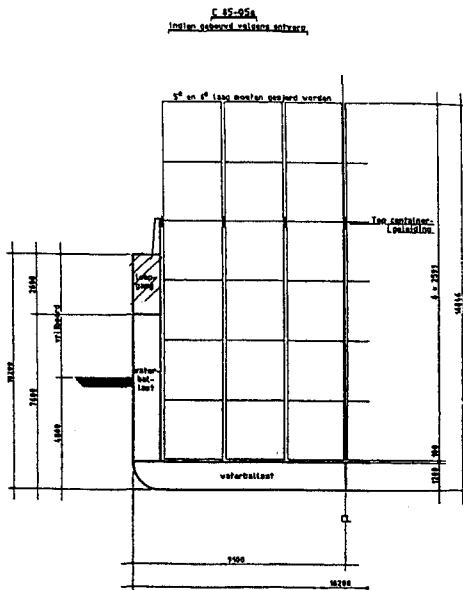
- de bij het octrooischrift behorende figuur 1 (tekening 1);



- een tekening in doorsnede van de "Atlantic Lady" (tekening 2);

- een tekening in doorsnede van het ontwerp van de C85 (tekening 3);

¹⁾ In beroep geroyeerd. Red.



– een tekening in doorsnede van het ontwerp van de C92 (tekening 4).

4. Aan de hand van deze tekeningen heeft Verolme uitvoerig gemotiveerd waarom haar schepen niet voldoen aan conclusie 1 van het octrooi. Zij heeft er met name op gewezen dat evident is dat haar ontwerpen niet voldoen aan het deel van het kenmerk dat *"when the ship is fully laden the position of the said strength deck (door de rechtbank in de aangehechte tekeningen gearceerd) approximates the level of the uppermost container"*. In haar ontwerpen is, naar zij stelt, integendeel bij volledige belading sprake van meerdere lagen containers boven het sterktegevend dek. De voordelen van het octrooi – het vasthouden van de bovenste lagen containers en het beschermen van die containers tegen golven en buiswater – worden dan ook niet bereikt. Verolme doet niets anders, zo voert zij aan, dan het toepassen van de in het octrooischrift aangegeven stand van de techniek, het Duitse Gebrauchsmuster 7520130 (daarin ten onrechte vermeld met nummer 2529350).

5. Verolme gaat er aldus vanuit dat de woorden "fully laden" zien op de situatie dat alle in het ontwerp van het schip voorziene containerplaatsen (alle "stelplaatsen") zijn gevuld, met andere woorden de situatie waarin het maximale aantal containers wordt vervoerd.

6. ASD bestrijdt deze uitleg. Zij heeft betoogd dat voor het antwoord op de vraag of het schip "fully laden" is uitgegaan moet worden van het aantal containers dat vervoerd kon worden met een schip, gebouwd volgens de destijds bestaande stand van de techniek, en dat qua lengte en tonnage met de "Atlantic Lady" vergelijkbaar is. Laadt men dat aantal (circa 1018) in de "Atlantic Lady", aldus ASD, dan is de zevende laag containers nog niet geheel gevuld en doet zich dus wel degelijk de situatie voor dat *"when the ship is fully laden the position of the said strength deck approximates the level of the uppermost container"*.

7. Deze uitleg van het octrooi verwerpt de rechtbank. De betekenis van "fully laden" in conclusie 1 moet worden vastgesteld met behulp van de beschrijving en de tekeningen van het octrooi (art. 69 Europees Octrooi Verdrag en het bijbehorend Protocol). Naar het oordeel van de rechtbank zal een vakman – beschrijving, conclusies en tekeningen in onderling verband beschouwend – onder "fully laden" verstaan de situatie waarin het maximale aantal containers wordt vervoerd. In die situatie zal de deskundige herkennen de beschreven "... practice of carrying three or four tiers of containers on top of the hatch covers ..." (kolom 1, regels 60/61) en het daarmee ontstane probleem dat deze containers "... are exposed to the vagaries of the seas and have been, on occasions, lost overboard or the containers have been damaged by sea-water ..." (kolom 1, regels 47-51). Dat probleem doet zich uiteraard niet voor

indien de lading in aantal containers wordt beperkt, bij voorbeeld tot het aantal dat in het ruim vervoerd kan worden.

8. Gelet op de plaats van de top van de containergeleiders in tekeningen 2 en 4 is duidelijk dat bij belading van de "Atlantic Lady" en de C92 met het maximaal aantal te vervoeren containers aan voormeld deelkenmerk niet wordt voldaan. Voor wat de C85 betreft kan zulks niet worden afgeleid uit de plaats van de top van de containergeleiders. Deze eindigen immers ter hoogte van de top van het sterktegevend dek. Het ontwerp voorziet er echter kennelijk wel in dat het schip met een vijfde en zesde laag containers boven het sterktegevend dek wordt beladen, zodat de conclusie ten aanzien van de C85 niet anders is dan die ten aanzien van de "Atlantic Lady" en de C92.

9. Reeds gezien het voorgaande moet worden geoordeeld dat voormelde schepen van Verolme geen inbreuk maken op het octrooi. Deze conclusie ligt evenwel niet – zoals door Verolme is betoogd – zozeer voor de hand, dat ASD – door gebruik te maken van de haar door de wet gegeven mogelijkheid een desbewustheidsexploit uit te doen brengen aan (een afnemer van) Verolme – jegens Verolme lichtvaardig en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld.

10. Het vooroverwogene leidt tot de slotsom dat de gevorderde verklaring voor recht dat de "Atlantic Lady", het zusterschip en (het ontwerp van) de schepen C85 en C92 en overeenkomstige typen geen inbreuk maken op het octrooi van ASD toewijsbaar is. De gevorderde verklaring voor recht ten aanzien van de gestelde onrechtmatigheid van het uitbrengen van het desbewustheidsexploit dient te worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de overige (neven-)vorderingen, die op de gestelde onrechtmatigheid gebaseerd zijn. Opgemerkt moet nog worden dat de nevenvorderingen evenmin hun grondslag kunnen vinden in dreigend onrechtmatig handelen van ASD. Immers is niet gesteld dat aanleiding is te veronderstellen dat ASD na dit vonnis zodanige mededelingen aan derden zal doen, dat geoordeeld moet worden dat die mededelingen onrechtmatig jegens Verolme zullen zijn.

11. Partijen zijn beide op punten in het ongelijk gesteld. De rechtbank zal de proceskosten daarom compenseren.

Beslissing:

De rechtbank:

verklaart voor recht dat de handelingen, die in het algemeen aan een octrooihouder zijn voorbehouden, in het bijzonder die genoemd in artikel 30 van de Rijsoctrooiwet, ten aanzien van het m.s. "Atlantic Lady", het overeenkomstige zusterschip en/of enig schip van overeenkomstig ontwerp type C85, C92 en overeenkomstige typen geen inbreuk opleveren op Europees octrooi nr. 0288419;

wijst af het meer of anders gevorderde;

bepaalt dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen.

Enz.

Nr. 57. Benelux Gerechtshof, 16 juni 1995

[NJ 1995, 744 en 745 m.nt. D.W.F. V.]

(Polyglot)

Mrs. S.K. Martens, F. Hess, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, W.J.M. Davids, D. Holsters, J. D' Haenens en M. Lahousse.

Art. 13A, lid 1, 1 Benelux Merkenwet (oud).

Indien een woordmerk ten aanzien van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, onderscheidend vermogen heeft, maar ten aanzien van andere, aan die van de merkhouder soortgelijke waren of diensten van een ander louter beschrijvend is in die zin dat het een hoedanigheid van die waren of diensten aanduidt, geeft artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW de merkhouder het recht zich ertegen te verzetten dat die ander het als merk ingeschreven woord bezigt op zodanige wijze dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat het woord wordt gebezigd ter onderscheiding van zijn waren of diensten.

Voor het antwoord op de vraag of waren of diensten als soortgelijk in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW zijn aan te merken, is niet van betekenis of door het van het merk gemaakte gebruik waartegen de merkhouder zich verzet, aan de merkhouder schade kan worden toegebracht.

Linguamatics B.V. te Amsterdam, eiseres tot cassatie, advocaat jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, tegen
Stichting Polyglot te Broekhuizen, verweerster in cassatie, niet verschenen.

a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 2 april 1992 (mr. E. Groen).

In conventie en in reconventie:

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van het volgende:

a. Polyglot is een tekst- en vertaalservicebureau. Vanaf 17 juli 1987 heeft zij de naam Polyglot gedeponereerd bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage.

b. In het voorjaar 1991 is Linguamatics de naam Polyglot gaan gebruiken voor een door haar op de markt te brengen vertaalhulpmiddel voor gebruikers van tekstverwerkingssoftware. De naam Polyglot komt voor in het programma, het bijbehorende handboek en op de verpakkingsdoos.

c. Bij brief van 22 mei 1991 heeft Polyglot onder verwijzing naar haar merkrechten Linguamatics verzocht te stoppen met het gebruik van deze naam voor haar software produkt.

d. Nadien zijn partijen in onderhandeling getreden over de voorwaarden, zoals de vergoeding en een uit te voeren audit, waarop Linguamatics toch gebruik zou mogen maken van de naam Polyglot.

e. Linguamatics is intussen exemplaren van de software-pakketten gaan verkopen.

f. In brieven van 5 en 31 juli 1991 en 20 september 1992 heeft Polyglot erop gewezen dat Linguamatics de naam niet mocht gebruiken dan nadat er een overeenkomst terzake zou zijn opgesteld en ondertekend.

g. Bij brief van 25 november 1991 heeft Linguamatics in het kader van genoemde onderhandelingen aan Polyglot als vergoeding aangeboden f 1,75 per verkocht talenpakket en f 0,45 per verkochte taal.

h. Partijen hebben uiteindelijk geen overeenstemming over de voorwaarden voor het gebruik van de naam bereikt. Polyglot heeft bij brief van 7 januari 1992 het volgende aan Linguamatics bericht, voorzover hier van belang:

Nu cliënt moet constateren dat geen overeenstemming is te bereiken sommeert hij Uw cliënte beëindiging van het gebruik van de naam Polyglot, en wel met onmiddellijke ingang. Voor het gebruik van de naam gedurende de achterliggende periode is cliënt gerechtigd tot een adequate vergoeding, die te stellen is op de tussen partijen besproken bedragen. Een opgave van de verkochte aantallen zie ik gaarne per omgaande van U tegemoet.

i. Bij brief van 15 januari 1992 heeft Polyglot aan Linguamatics een nadere termijn tot 5 februari 1992 gegeven om met het gebruik van de naam te stoppen.

j. Linguamatics heeft bij brief van 23 januari 1992 aan Polyglot laten weten het gebruik van de naam te zullen beëindigen.

In conventie:

2. Stellende dat Linguamatics het gebruik van de naam niet volledig en effectief heeft gestopt en dat Linguamatics van een vergoeding voor het gebruik tot nu toe niet wil weten, vordert Polyglot in dit geding dat Linguamatics:

- (a) het gebruik van de naam Polyglot in al haar verschijningsvormen beëindigt;
- (b) de reeds geleverde voorraden bij haar afnemers terughaalt; en
- (c) haar accountant opgave laat doen van de verkochte exemplaren en als voorschot op de vergoeding f 10.000,- betaalt.

3. ad (a)

Uitgangspunt is dat de naam Polyglot merkrechtelijke bescherming verdient. Dat dit niet zo zou zijn heeft Linguamatics niet, althans niet voldoende betwist.

Tegen dit onderdeel van de vordering heeft Linguamatics aangevoerd dat zij al is gestopt met het gebruik van de naam. Hiertoe heeft zij een aantal maatregelen genomen. Zo heeft zij bij brief van 5 februari 1992 haar distributeur Blue Circle te Haarlem verzocht het gebruik van de naam stop te zetten en deze te vervangen door de nieuw gekozen en geregistreerde naam Euroglot.

Voorts heeft zij op de verpakkingsdozen en het bijgevoegde handboek stickers geplakt met de mededeling dat de naam Polyglot niet meer mag worden gebruikt en dat de nieuwe naam Euroglot is.

4. Dit verweer faalt.

Het moge zo zijn dat Linguamatics maatregelen heeft genomen om het gebruik van de naam Polyglot te beëindigen, deze kunnen echter niet als afdoende worden beschouwd. Polyglot behoeft met name geen genoegen te nemen met de stickers die Linguamatics op de verpakking en het handboek zou hebben aangebracht. De stickers dekken de naam Polyglot niet volledig af, terwijl de stickers gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Daar komt nog bij dat in de handboeken de naam Polyglot op bijna ieder bladzijde voorkomt. Een en ander rechtvaardigt toewijzing van de gevraagde stopzetting van het onderhavige naamsgebruik.

5. ad (b)

Linguamatics heeft ter terechtzitting verklaard dat Blue Circle te Haarlem de enige distributeur is van het vertaal software pakket. Gelet hierop kan van haar gevergd worden dat zij de reeds geleverde voorraden terughaalt.

6. ad (c)

Partijen gingen er bij hun onderhandelingen van uit dat Linguamatics voor het gebruik van de naam Polyglot een vergoeding zou betalen. Het feit dat partijen elkaar uiteindelijk niet hebben kunnen vinden, maakt niet dat Linguamatics op eens in het geheel geen vergoeding meer zou hoeven te betalen voor de periode dat zij daadwerkelijk gebruik maakte van de naam Polyglot voor haar software-pakket. Het komt in dit verband redelijk voor om voorlopig af te rekenen op basis van de tot nu toe verkochte exemplaren, conform de door Linguamatics bij brief van 25 november 1991 aangeboden vergoedingsregeling, zonder daarmee ten principale te beslissen op de vraag of deze bedragen overeenstemmen met hetgeen redelijk en billijk moet worden geacht als vergoeding voor het gemelde gebruik. Gelet op het geringe vertrouwen dat partijen thans nog in elkaar hebben, is een opgave van de verkochte exemplaren door de accountant van Linguamatics voorlopig toereikend.

7. Het bedrag tot voldoening waarvan Linguamatics zal worden veroordeeld, geldt als voorschot ter nadere verrekening met hetgeen zij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn.

In reconventie:

8. Linguamatics legt aan het door haar gevorderde voorschot op schadevergoeding ten grondslag dat zij schade lijdt tengevolge van – het aan Polyglot te wijten – mislukken van de onderhandelingen. Hierdoor is zij gedwongen een nieuwe naam aan haar produkt te geven en de software, de handboeken en de verpakking aan te passen, alsook een nieuwe reclame-campagne te starten, aldus Linguamatics.

9. Nog dargelaten de vraag of schadelijkingheid aan de zijde van Polyglot moet worden aangenomen, moet de vordering reeds stranden omdat zij onvoldoende is gesubstantieerd. Door Linguamatics is geen enkele nota of offerte overlegd ter ondersteuning van de door haar gestelde schade.

In conventie en in reconventie:

10. Bij deze uitslag wordt Linguamatics veroordeeld in de kosten van de procedure.

Beslissing:

In conventie:

1. Veroordeelt Linguamatics onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gebruik van de naam Polyglot in al haar verschijningsvormen te beëindigen.

2. Veroordeelt Linguamatics om binnen een week na betekening van dit vonnis de reeds geleverde voorraden bij haar afnemers terug te halen.

3. Veroordeelt Linguamatics om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis een door haar accountant opgestelde opgave te doen van het aantal verkochte exemplaren, uitgesplitst per pakket en per taal, en met Polyglot af te rekenen overeenkomstig de door Linguamatics bij brief van 25 november 1991 aangeboden vergoedingsregeling.

4. Bepaalt dat Linguamatics een dwangsom verbeurt van f 2.500,- voor iedere dag dat zij aan enig onderdeel van de onder 1 tot en met 3 gegeven veroordelingen niet voldoet, met een maximum van totaal f 100.000,-.

5. Wijst af het meer of anders gevorderde, behoudens het hierna onder 7 en 8 bepaalde.

In reconventie:

6. Weigert de gevraagde voorziening.

In conventie en in reconventie:

7. Veroordeelt Linguamatics in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Polyglot begroot op f 317,75 aan verschotten, waaronder f 250,- wegens vastrecht en op f 800,- aan salaris procureur.

8. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

b) Gerechtshof te Amsterdam, 3 december 1992 (mrs. D.H. Beukenhorst, L.E. de Brauw-Huydecoper en M.W.E. Koopmann).

2. De grieven

De grieven luiden als volgt.

Grief I

Ten onrechte heeft de president het woord "Polyglot" beschouwd als een deugdelijk woordmerk.

Grief II

Ten onrechte en zonder enige motivering is de president voorbij gegaan aan de vraag, of het gebruik door Linguamatics van het merk "Polyglot" moet worden beschouwd als een gebruik voor de waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten dan wel als een gebruik onder zodanige omstandigheden, dat daardoor aan de houder van dat merk schade kan worden toegebracht.

Grief III

Ten onrechte en zonder enige motivering is de president voorbij gegaan aan de feiten, dat tussen partijen reeds in juni 1991 een rompovereenkomst was bereikt en dat de Stichting tijdens de daarop nog gevolgde - en door toedoen van de Stichting in het honderd gelopen - onderhandelingen de verkoop door Linguamatics van haar product bewust heeft geëdoogd.

Grief IV

Ten onrechte heeft de president een veroordeling uitgesproken om het gebruik van de naam Polyglot te beëindigen en de vrijwillig door Linguamatics ruimschoots voor het uitbrengen de dagvaarding getroffen maatregelen om het gebruik van de naam Polyglot te beëindigen als niet afdoende beschouwd.

Grief V

Ten onrechte heeft de president (het hof leest:) Linguamatics veroordeeld om met de Stichting af te rekenen overeenkomstig de door Linguamatics bij brief van 25 november 1991 aangeboden vergoedingsregeling.

Grief VI

Ten onrechte heeft de president een onder de gegeven omstandigheden te korte termijn gesteld en een uitzonderlijk hoge dwangsom opgelegd.

3. Uitgangspunten

Geen grief is gericht tegen hetgeen de president in het vonnis onder 1 a tot en met j heeft overwogen, zodat ook het hof van de daarin vermelde feiten zal uitgaan, met dien verstande dat de onder f bedoelde brief van 20 september is gedateerd 20 september 1991.

4. Beoordeling

4.1. Nu het hoger beroep terzake van de reconventionele vordering niet is gehandhaafd, zijn uitsluitend de overwegingen en beslissingen in conventie aan de orde. De in conventie gegeven voorzieningen zijn alle gebaseerd op de stellingen dat

krachtens het merkdepot van 17 juli 1987 een geldig merkrecht door de Stichting is verkregen op het woordmerk Polyglot en dat op dat merk inbreuk is gemaakt door Linguamatics door dit teken te gebruiken voor de door haar op de markt gebrachte vertaalhulpmiddelen voor gebruikers van tekstverwerkingssoftware. Deze in eerste aanleg niet gemotiveerde bestreden stellingen worden thans in de grieven I en II weersproken.

4.2. In het kader van *grief I* betoogt Linguamatics dat het door de Stichting als handelsnaam gebruikte woord "polyglot" een in alle Beneluxtalen normaal woord is, dat wegens het uitsluitend feitelijk beschrijvend karakter daarvan geen deugdelijk merk oplevert. Deze aanduiding, die slechts betekent dat de Stichting vele talen machtig is, kan de Stichting niet voor zich zelf monopoliseren. De aanduiding kan de door de Stichting geleverde diensten niet deugdelijk van soortgelijke diensten onderscheiden.

4.3. Dit betoog kan voorshands niet als juist worden aanvaard. Het teken "polyglot" is geschikt te achten voor het onderscheiden van de door de Stichting geleverde diensten, te weten (onder meer) het als vertaalbureau verzorgen van vertalingen in verschillende talen, welke vertalingen veelal in schriftelijke vorm aan de cliënten zullen worden afgeleverd. Het woord "polyglot" heeft ook in die zin een voldoende onderscheidend vermogen, dat het, met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, geacht kan worden de vertalingen van de Stichting naar herkomst of daaraan gegeven eigenschappen op zodanige wijze te demonstreren dat het woord de wezenlijke functies van een merk vermag te vervullen.

4.4. Bij het voorgaande wordt, in verband met hetgeen door Linguamatics in dit verband naar voren is gebracht, nog het volgende overwogen. Anders dan Linguamatics stelt, is het - mede tot de gangbare Nederlandse taalschat behorende - woord "polyglot" niet slechts een enkele vertaling van de door de Stichting gekozen aanduiding van zich zelf als "tekst- en vertaalservicebureau". De aan het Groot Woordenboek der Nederlandse taal ontleende betekenissen van het woord "polyglot", te weten "iemand die veel talen kent", "uitgave van een werk, m.n. de bijbel, waarin de tekst in verschillende talen naast elkaar is afgedrukt" en "woordenboek in meer dan twee talen" houden weliswaar enig verband met vertalingen, maar verwijzen eerder naar een eigenschap van een vertaler of naar een door deze gebruikt hulpmiddel dan dat zij een beschrijving geven van de door de vertaler geleverde diensten of het product van zijn werkzaamheid. Het woord "polyglot" heeft ook niet als gebruikelijke betekenis "vertaling" en bij de hiervoor als tweede en derde genoemde betekenissen ligt de nadruk op het feit dat naast elkaar verschillende talen worden afgedrukt, terwijl een vertaling in het algemeen juist niet tezamen met het origineel pleegt te worden gepresenteerd. In de gegeven omstandigheden is het woord "polyglot" dan ook niet te beschouwen als uitsluitend beschrijvend of gebruikelijk voor vertalingen als door de Stichting geleverd en er is dan ook geen sprake van een ongeoorloofd monopoliseren van het woord "polyglot" voor vertalingen. Het merkrecht van de Stichting zal niet kunnen verhinderen dat een meertalig woordenboek of een meertalige bijbel als polyglot wordt aangeduid. Het depot van het woord "polyglot" heeft derhalve naar voorshands moet worden aangenomen een deugdelijk merk in het leven geroepen. *Grief I* faalt derhalve.

4.5. In *grief II* wordt, eveneens tevergeefs, aangevoerd dat het gebruik dat Linguamatics van het teken "polyglot" maakt ter aanduiding van haar software-vertaalprogramma's niet kan worden beschouwd als een gebruik voor de waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren of diensten, dan wel als een gebruik onder zodanige omstandigheden, dat daardoor aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

4.6. Met betrekking tot de primair door de Stichting aan de verbodsvordering ten grondslag gelegde stelling, dat het gebruik van het teken Polyglot is te beschouwen als gebruik in de zin van artikel 13 A onder 1, (in verband met artikel 39) van de Benelux Merkenwet wordt als volgt overwogen. Bij de beoordeling van het verweer dat de door Linguamatics in het verkeer gebrachte waren niet soortgelijk zijn aan de door de

Stichting geleverde diensten, is de door het Benelux-Merkenbureau gehanteerde classificatie van waren en diensten niet van belang.

4.7. Het hof acht de door Linguamatics verhandelde software-vertaalprogramma's soortgelijk aan de door de Stichting verrichte diensten, te weten (onder meer) de vervaardiging van vertalingen, waarbij het gebruik van een dergelijk vertaalprogramma als hulpmiddel bij uitstek in aanmerking komt, hetgeen onder meer wordt bevestigd door het feit dat de Stichting in het kader van de (hierna verder te bespreken) onderhandelingen tussen partijen belangstelling toonde voor afname van de programma's tegen gereduceerd tarief ten behoeve van haar eigen medewerkers. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het in aanmerking komend publiek software zoals door Linguamatics in het verkeer gebracht zal beschouwen als een nevenproduct van een vertaalbureau en derhalve als afkomstig van dezelfde bron als de geproduceerde vertalingen. Daaraan doet niet af dat er verschil zal bestaan tussen gegadigden voor de software enerzijds en voor de vertalingen anderzijds.

4.8. Ook indien over het voorgaande anders geoordeeld zou moeten worden, dan is het subsidiair gestelde "andere gebruik" in de zin van artikel 13 A onder 2 van de Benelux Merkenwet, waarbij soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten niet is vereist, voldoende aannemelijk te achten. Gelet op de verwantschap tussen vertalingen en de voor vertalingen te bezigen software, bestrijdt Linguamatics tevergeefs (en onvoldoende gemotiveerd) dat er een mogelijkheid van schade als gevolg van haar gebruik van het teken Polyglot bestaat, bijvoorbeeld als gevolg van verwarring omtrent de herkomst van de software en vertalingen en mogelijke aantasting van de naam van de Stichting doordat met behulp van de software gemaakte vertalingen bekend worden, die van mindere kwaliteit zijn dan van de Stichting wordt verwacht. Niet is gesteld dat er een geldige reden voor dit gebruik bestond (en de hoe dan ook geëindigde "rompovereenkomst" levert ook geen geldige reden meer op voor voortgezet gebruik).

4.9. Het voorgaande leidt tot de slotsom, dat de Stichting op grond van het haar toekomende merkrecht in beginsel bevoegd was een verbod te vorderen tot het verder gebruik van het merk Polyglot door Linguamatics. Derhalve behoeft niet verder te worden onderzocht of Linguamatics mogelijk ook inbreuk maakte op de handelsnaam van de Stichting en/of zij in ander opzicht onrechtmatig jegens de Stichting handelde.

4.10. Nadat de Stichting aanvankelijk bij brief van 22 mei 1991 had geëist dat met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het merk door Linguamatics zou worden gestaakt, hebben onderhandelingen tussen partijen plaatsgehad, waarvan het verloop ten dele blijkt uit de overgelegde overvloedige correspondentie tussen partijen en hun raadslieden. Vast staat in ieder geval dat de raadsman van de Stichting bij brief van 15 januari 1992 het laatste aanbod van Linguamatics van 13 januari 1992 verwierp en een procedure in het vooruitzicht stelde, tenzij zou worden overeengekomen dat Linguamatics het gebruik per 5 februari 1992 zou staken. Bij brief van 23 januari 1992 deelde Linguamatics vervolgens mede dat zij niet langer gebruik wenste te maken van de naam Polyglot.

4.11. In het kader van *grief III* wordt thans betoogd, dat in juni 1991 tussen partijen reeds een rompovereenkomst was bereikt en dat de Stichting tijdens de daarop nog gevolgde onderhandelingen de verkoop door Linguamatics van haar product bewust heeft gedoogd. De Stichting heeft gemotiveerd weersproken dat tussen partijen wilsovereenstemming is bereikt.

4.12. Linguamatics doelt kennelijk op de in juni en juli 1991 gevoerde besprekingen en correspondentie, waaruit is af te leiden dat partijen het in beginsel eens waren over de door Linguamatics te betalen vergoeding voor het gebruik van de aanduiding Polyglot. In het midden kan blijven of de aldus bereikte overeenstemming kan worden betiteld als een rompovereenkomst. Het hof acht in ieder geval aannemelijk dat de Stichting het bedoelde gebruik heeft gedoogd in de verwachting dat ook overeenstemming zou worden bereikt over de wijze waarop en op wiens kosten de aantallen door Linguamatics verkochte softwarepakketten zouden worden gecontroleerd, welke overeenstemming tenslotte is uitgebleven.

4.13. Toen tenslotte bleek dat partijen het niet eens konden worden over een regeling voor de controle op de naleving van de te sluiten overeenkomst stond het de Stichting vrij overeenkomstig haar aanvankelijke standpunt het gebruik van haar merk te verbieden, met dien verstande dat daarbij in verband met de eisen van de redelijkheid en billijkheid en de omstandigheid dat het gebruik voorlopig gedurende een zekere periode was gedoogd in enige mate met de belangen van Linguamatics rekening moest worden gehouden.

4.14. Het voorgaande brengt mee, dat de door Linguamatics gestelde rompovereenkomst in ieder geval niet in de weg stond aan de vordering van de Stichting tot beëindiging van het verder gebruik van haar merk. *Grief III* wordt dus tevergeefs voorgesteld.

4.15. Nu voorts vast staat dat een periode van twee maanden was verstreken tussen de aankondiging door Linguamatics dat zij verder afzag van het gebruik van het woord Polyglot en het geding in eerste aanleg, terwijl verder voldoende aannemelijk is gemaakt dat desondanks de naam Polyglot nog werd (en naar Linguamatics ook nu nog volhoudt mocht worden) gebruikt, heeft de president terecht de gevraagde voorzieningen gegeven. De door Linguamatics ter beëindiging van het gebruik getroffen maatregelen zijn door de president terecht onvoldoende geacht, nu Linguamatics klaarblijkelijk geen afdoende maatregelen had getroffen om verdere verspreiding van de softwarepakketten door haar distributeur tegen te gaan. De president heeft niet miskend dat de gevolgen van het voorlopig gedogen van het gebruik ten dele moeilijk ongedaan worden gemaakt. Het gebod tot het terug halen van reeds geleverde voorraden (dat overigens blijkens de overwegingen in het vonnis betrekking had op het terughalen van onverkochte voorraden bij de enige distributeur en niet bij de uiteindelijke afnemers-gebruikers) is te beschouwen als een passende maatregel ter voorkoming van verdere merkinbreuk. Gelet op hetgeen Linguamatics in dit verband naar voren heeft gebracht kan deze maatregel ook niet als onevenredig bezwarend worden beschouwd. Ook *grief IV* faalt derhalve.

4.16. Ook *grief V* faalt, omdat de president er terecht van is uitgegaan dat – of nu van een rompovereenkomst kan worden gesproken of niet – het voorlopig gedogen van het gebruik van de aanduiding Polyglot geschiedde onder de voorwaarde van een tegenprestatie. Waar partijen het in juni 1991 reeds eens waren geworden over de betaling van bedragen van f 1.75 per verkocht talenpakket en f 0.45 per verkochte taal en ook in november 1991 nog van die bedragen werd uitgegaan, heeft de president terecht die bedragen als uitgangspunt gehanteerd bij de bepaling van een voorschot op een in de omstandigheden van het geval redelijk te achten vergoeding voor het door de Stichting gedoogde gebruik van het teken Polyglot.

4.17. In *grief VI* wordt tenslotte tevergeefs opgekomen tegen de in het bestreden vonnis vervatte termijn waarbinnen aan de verschillende veroordelingen moest zijn voldaan. Linguamatics heeft onvoldoende onderbouwd waarom die termijn onjuist zou zijn. Wat betreft de door de accountant op te stellen opgave van het aantal verkochte exemplaren, uitgesplitst per pakket en per taal, valt niet in te zien dat een termijn van 14 dagen na betekening van het vonnis daartoe onvoldoende zou zijn, in aanmerking genomen dat er slechts één distributeur voor Linguamatics werkte. Ook ten aanzien van de hoogte van de dwangsom, die blijkbaar een onvoldoende prikkel vormde voor een tijdige naleving van het vonnis, zijn onvoldoende redenen gebleken om deze anders te bepalen dan de president heeft gedaan.

4.18. Nu de grieven falen zal het vonnis waarvan beroep worden bekrachtigd met veroordeling van Linguamatics als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding in hoger beroep.

5. Beslissing

Het hof

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep,

veroordeelt Linguamatics in de kosten van het geding in hoger beroep, deze tot heden aan de zijde van de Stichting begroot op f 4.500,-. Enz.

c) Cassatiemiddel.

Schending van het recht, althans verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid meebrengt, doordat het Hof in het bestreden arrest, naar de inhoud waarvan thans ter wille van de beknoptheid slechts wordt verwezen, heeft overwogen en beslist zoals daarin is gedaan; en dit ten onrechte om een of maar van de navolgende, ook in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen:

1. De partijen zullen hierna als regel worden aangeduid als "Linguamatics" en "de Stichting" respectievelijk.

2.a. Bij de beoordeling van de (ook in rov. 4.1 van het bestreden arrest vooropgestelde) vraag of het door de Stichting gedeponeerde merk "Polyglot" een zodanig (gebrekig) onderscheidend vermogen bezit dat daardoor het gebruik, door Linguamatics, van de aanduiding "polyglot" voor haar in de procedure aangeduide produkten, niet als inbreuk op de rechten van de Stichting kon gelden, heeft het Hof van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven. Linguamatics had immers gesteld, o.a. in de Memorie van Grieven, alinea's 1 en 2 en in de pleitnota van Mr Hardenberg in appel, pagina 7, dat "polyglot" in de gangbare taal betekend: een woordenboek in meer dan twee talen; en dat het produkt dat zij, Linguamatics, met de naam "polyglot" aanduidde ook een woordenboek in meer dan twee talen was (zij het dan een woordenboek dat elektronisch was vastgelegd in de vorm van "software" op daartoe geëigende dragers). Het Hof heeft ook in rov. 4.4 vastgesteld dat het woord polyglot (in het Nederlands) o.a. "woordenboek in meer dan twee talen" betekent.

Bij aanwezigheid van deze feitelijke uitgangspunten is rechts niet aan te nemen dat het onderscheidend vermogen van de aanduiding "Polyglot" zodanig is, niet alleen dat die aanduiding als merk voor de diensten van de Stichting kan fungeren, maar óók dat het gebruik door Linguamatics van deze aanduiding voor het hierboven bedoelde inbreuk op de aan het betreffende merk verboden rechten kan opleveren. Het laatstgenoemde gevolg zou immers meebrengen dat de Stichting met een beroep op haar merkrecht derden verhindert "gelijke bestemming van (dezelfde of soortgelijke) waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden" (formulering ontleend aan BGH 19 januari 1981, NJ 1981 294 LWH), terwijl dat laatste blijkens het zojuist geciteerde arrest ontoelaatbaar is. Met het oog hierop geldt dat, ook als zou juist zijn 's Hofs oordeel dat de aanduiding "Polyglot" voldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen dienen voor de diensten van de Stichting, het niet geoorloofd is om derden met een beroep op de betreffende merkrechten te verbieden om die aanduiding te gebruiken voor waren die beantwoorden aan wat in de gangbare taal onder die aanduiding wordt begrepen.

2.b. Althans is de hier bestreden beslissing van het Hof onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd, nu daaruit niet valt op te maken óf het Hof het sub. 2.a. hiervoor gesignaleerde vraagstuk onder ogen heeft gezien (en veeleer aannemelijk is dat het Hof dat niet heeft gedaan - waardoor tevens gegeven is dat het Hof een wezenlijk deel van het in appel door Linguamatics gevoerde betoog niet naar behoren in zijn overwegingen heeft betrokken); en nu uit 's Hofs arrest althans niets valt af te leiden omtrent het oordeel dat het Hof zich ten aanzien van dit vraagstuk heeft gevormd, laat staan de gronden waarop dat oordeel gebaseerd is. Daardoor ontbreekt in de motivering van de bestreden beslissing, tenminste, een onmisbare schakel.

3.a. Bij de beoordeling van de vraag of de in dit geding betrokken diensten en waren hadden te gelden als "soortgelijk" in de zin van artikel 13A, aanhef an sub 1 van de Een-vormige Beneluxwet op de Merken (BMW), in het bijzonder in rov. 4.7 van het bestreden arrest, geeft het Hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting door de betreffende beslissing (vooral) te baseren op de overweging dat het in aanmerking komende publiek de software zoals door Linguamatics in het verkeer gebracht zal beschouwen als een nevenprodukt van een vertaalbureau en derhalve als afkomstig van dezelfde bron als de geproduceerde vertalingen. De BMW voorziet in een algemeen en ongeclausuleerd recht van de merkhouders om zich te verzetten tegen het gebruik van een met zijn merk overeenstem-

mend teken voor soortgelijke waren of diensten om deze reden, dat de wet er van uitgaat dat dergelijk gebruik van een overeenstemmend teken naar zijn aard zo zeer de verwachting wettigt dat het betreffende gebruik relevant nadeel of bezwaar voor de merkhouders oplevert, dat dat laatste (afwezigheid van relevant nadeel of bezwaar) niet meer nader behoeft te worden onderzocht. Daarom moet de vraag of waren en/of diensten soortgelijk zijn in de zin van deze wetsbepaling, worden onderzocht aan de hand van de maatstaf of de betreffende waren/diensten van dien aard zijn dat daaraan zonder meer inherent is dat het gebruik van overeenstemmende tekens daarvoor meebrengt dat er (gevaar voor) nadeel of bezwaar aan de zijde van de merkhouders mag worden verondersteld. Het enkele feit dat het in aanmerking komende publiek in een bepaalde context de waren waartegen de merkhouders zijn actie richt zal beschouwen als nevenprodukten van een onderneming als die van de merkhouders, en derhalve als afkomstig van dezelfde bron, brengt niet mee dat nadeel of bezwaar in de hiervoor beoogde betekenis zonder meer aanwezig moet worden verondersteld; terwijl het niet aannemelijk is dat het Hof zich over de vraag of (gevaar voor) dergelijk nadeel of bezwaar moest worden aangenomen, overigens een oordeel heeft gevormd. Daaruit volgt dat het Hof zijn oordeel niet op de juiste maatstaf heeft gebaseerd.

3.b. Voorts is het hier bestreden oordeel van het Hof onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd, nu ook hier uit 's Hofs overwegingen niet valt op te maken welke betekenis het Hof in dit verband heeft gehecht aan het feit dat, gegeven 's Hofs vaststelling dat "Polyglot" mede de betekenis heeft van "meertalig woordenboek", het merkrecht van de Stichting niet kan verhinderen dat derden dat woord voor waren die door dat begrip worden bestreken, gebruiken. Zowel in dit opzicht als met betrekking tot het zojuist in middelonderdeel 3a betoogde, is het in de motiveringsklacht van middelonderdeel 2b gezegd van overeenkomstige toepassing.

4.a. Het in middelonderdeel 3 betoogde is tevens juist, en ook 's Hofs beoordeling van de mogelijkheid van schade op de voet van artikel 13A, aanhef en sub 2 BMW is onjuist, wanneer moet worden aangenomen dat in de beoordeling van de vraag of de betreffende waren/diensten soortgelijk zijn, en/of dat schade in de zin van artikel 13A, aanhef en sub 2 BMW te vrezen is, (mede) is betrokken het gegeven dat de betreffende waren/diensten i.c. met overeenstemmende tekens worden aangeduid, en zich daarbij tevens de feitelijke omstandigheid voordoet dat het betreffende teken ("polyglot") tenminste voor de waren waartegen de Stichting bezwaar maakte, als in de gangbare taal gebruikelijke aanduiding heeft te gelden. In zo'n geval moet het mogelijke effect van de overeenstemming tussen de betreffende tekens buiten beschouwing worden gelaten omdat het gebruik van een teken als aanduiding voor datgene waarvoor dat teken in de algemene taal gangbaar is, niet door de merkhouders behoort te kunnen worden belemmerd, ook niet via de omwegen van de hiervoor in dit middelonderdeel aangeduide redeneringen; terwijl deze omstandigheid ook een "geldige reden" als bedoeld in artikel 13A, aanhef en sub 2 BMW oplevert, en althans kan opleveren.

4.b. Ook ten aanzien van het in middelonderdeel 4 sub a. besproken gegeven geldt de motiveringsklacht van middelonderdeel 3 sub b. dienovereenkomstig.

5.a. In rov. 4.12 en 4.13 geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder waar het Hof oordeelt dat in het midden kan blijven of de tussen partijen bereikte overeenstemming kan worden betiteld als een rompovereenkomst. Voor de beoordeling van de rechten en verplichtingen van partijen én van de vraag welke sancties de Stichting redelijkerwijs ten laste van Linguamatics mocht vorderen, is immers wél van (doorslaggevend) belang of de door de overeenstemming van partijen ontstane rechtsverhouding veel aan te merken, of op één lijn viel te stellen met een overeenkomst, dan wel veel aan te merken als een uit vergevorderde onderhandelingen voortvloeiende rechtsverhouding van dien aard dat partijen redelijkerwijs mochten verwachten dat daaruit een overeenkomst zou voortvloeien. Ten aanzien van een dergelijke rechtsverhouding geldt immers dat de rechtsgevolgen daarvan niet (althans in het algemeen, behoudens bij-

zondere, door het Hof niet vastgestelde en/of door partijen niet gestelde omstandigheden) door enkele eenzijdige verandering van standpunt (bijvoorbeeld in de vorm van het instellen van een vordering in kort geding) van één van de partijen kunnen worden beëindigd, maar geldt daarentegen dat een dergelijke rechtsverhouding de partijen blijft binden zolang daarin niet op een van de daartoe rechtens aangewezen wijzen verandering is gebracht. De bestreden beslissing geeft er blijk van dat het Hof wél heeft geoordeeld dat de Stichting zich, zonder dat er op enige rechtens aanvaardbare wijze verandering in de betreffende rechtsverhouding was gebracht, geheel of gedeeltelijk aan de gevolgen daarvan kon onttrekken. Aangezien dat uitgangspunt althans bij aanwezigheid van een "romp-overeenkomst" niet kan worden aanvaard, geeft het bestreden oordeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Bovendien heeft het Hof miskend dat de vraag of een rechtsverhouding als hiervoor bedoeld bestond, danwel had bestaan, van belang is voor de vraag welke sancties de bij die rechtsverhouding betrokken partijen in redelijkheid ten laste van elkaar konden vorderen, ook na beëindiging van de betreffende rechtsverhouding. Daardoor berust ook de benadering die uit de rov. 4.15, 4.16 en 4.17 blijkt op een onjuiste rechtsopvatting.

5.b. Voorzover het Hof met de uitdrukking "romp-overeenkomst" iets anders mocht hebben bedoeld dan de begrippen die zoëven in middelonderdeel 5 sub a. werden gehanteerd, zou het bestreden arrest onvoldoende begrijpelijk zijn gemotiveerd; in de eerste plaats omdat dan onvoldoende kenbaar is welke betekenis het Hof aan het begrip "romp-overeenkomst" heeft gehecht (terwijl dat begrip een wezenlijk element van het geschil van partijen vormde); en voorts omdat een dergelijke andere opvatting ten aanzien van dit begrip, welke die andere opvatting ook geweest moge zijn, niet logisch verenigbaar is met wat partijen te dien aanzien hadden gesteld, of althans met wat Linguamatics te dien aanzien had doen stellen, en wat, bij gebreke van vaststellingen van het Hof in andere zin, in cassatie veronderstellenderwijs tot uitgangspunt mag worden genomen. Linguamatics verwijst voor haar desbetreffende stellingen naar de Memorie van Grieven, alinea 8 en naar de pleitnota van Mr Hardenberg in appel, pagina's 1 - 6.

d) Conclusie Advocaat-Generaal, mr. L. Strikwerda, 14 januari 1994.

1. In deze zaak, waarin het in hoofdzaak gaat om de beschermingsomvang van een zgn. "zwak" merk, dient in cassatie van de volgende feiten te worden uitgegaan (zie r.o. 3 van het bestreden arrest in verbinding met r.o. 1 van het in eerste aanleg gewezen vonnis):

a. Thans verweerster in cassatie (hierna: de Stichting) is een tekst- en vertaalservicebureau. Vanaf 17 juli 1987 heeft zij de naam Polyglot gedeponereerd bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage.

b. In het voorjaar 1991 is thans eiseres tot cassatie (hierna: Linguamatics) de naam Polyglot gaan gebruiken voor een door haar op de markt te brengen vertaalhulpmiddel voor gebruikers van tekstverwerkingssoftware. De naam Polyglot komt voor in het programma, het bij behorende handboek en op de verpakkingendoos.

c. Bij brief van 22 mei 1991 heeft de Stichting onder verwijzing naar haar merkrechten Linguamatics verzocht te stoppen met het gebruik van deze naam voor haar software product.

d. Nadien zijn partijen in onderhandeling getreden over de voorwaarden, zoals de vergoeding en een uit te voeren audit, waarop Linguamatics toch gebruik zou mogen maken van de naam Polyglot.

e. Linguamatics is intussen exemplaren van de softwarepakketten gaan verkopen.

f. In brieven van 5 en 31 juli 1991 en 20 september 1991 heeft de Stichting erop gewezen dat Linguamatics de naam niet mocht gebruiken dan nadat er een overeenkomst terzake zou zijn opgesteld en ondertekend.

g. Bij brief van 25 november 1991 heeft Linguamatics in het kader van genoemde onderhandelingen aan de Stichting als

vergoeding aangeboden f 1,75 per verkocht talenpakket en f 0,45 per verkochte taal.

h. Partijen hebben uiteindelijk geen overeenstemming over de voorwaarden voor het gebruik van de naam bereikt. De Stichting heeft bij brief van 7 januari 1992 het volgende aan Linguamatics bericht, voorzover hier van belang:

Nu cliënt moet constateren dat geen overeenstemming is te bereiken sommeert hij Uw cliënte beëindiging van het gebruik van de naam Polyglot, en wel met onmiddellijke ingang. Voor het gebruik van de naam gedurende de achterliggende periode is cliënt gerechtigd tot een adequate vergoeding, die te stellen is op de tussen partijen besproken bedragen. Een opgave van de verkochte aantallen zie ik gaarne per omgaande van u tegevoet.

i. Bij brief van 15 januari 1992 heeft de Stichting aan Linguamatics een nadere termijn tot 5 februari 1992 gegeven om met het gebruik van de naam te stoppen.

j. Linguamatics heeft bij brief van 23 januari 1992 aan de Stichting laten weten het gebruik van de naam te zullen beëindigen.

2. Stellende dat Linguamatics het gebruik van de naam "Polyglot" niet volledig en effectief heeft gestopt en weigert een vergoeding te betalen voor het gebruik tot dan toe, heeft de Stichting Linguamatics bij exploit van 16 maart 1992 in kort geding gedagvaard voor de President van de Amsterdamse rechtbank en gevorderd, kort gezegd, dat Linguamatics het gebruik van de naam "Polyglot" beëindigt, de reeds geleverde voorraden bij haar afnemers terughaaft, en haar accountant opgave laat doen van de verkochte exemplaren en als voorschot op de vergoeding f 10.000,- betaalt. Ten grondslag aan haar verbodsvordering legde de Stichting dat het gebruik door Linguamatics van het teken "Polyglot" is te beschouwen, primair als gebruik in de zin van art. 13 A onder 1, subsidiair als ander gebruik in de zin van art. 13 A onder 2 van de Benelux-Merkenwet (BMW), telkens in verband met art. 39 van die wet.

3. Voor zover thans in cassatie van belang heeft Linguamatics ter bestrijding van de vorderingen van de Stichting, kort weergegeven, aangevoerd:

(i) het woord "Polyglot" kan geen deugdelijk merk opleveren, omdat het uitsluitend een beschrijvend karakter heeft, althans kan de Stichting zich niet verzetten tegen gebruik van het woord "Polyglot" voor een meertalig woordenboek, zoals het produkt van Linguamatics in wezen is;

(ii) het gebruik door Linguamatics van het woord "Polyglot" kan niet beschouwd worden als gebruik of ander gebruik in de zin van art. 13 A onder 1, respectievelijk onder 2 van de BMW;

(iii) de tussen partijen tot stand gekomen "romp-overeenkomst" staat in de weg aan toewijzing van het door de Stichting gevorderde.

4. Bij vonnis van 2 april 1992 heeft de president de vorderingen van de Stichting toegewezen, welk vonnis op het hoger beroep van Linguamatics door het Hof Amsterdam bij arrest van 3 december 1992 is bekrachtigd. Tegen het arrest van het hof is Linguamatics (tijdig) in cassatie gekomen met een uit vijf onderdelen opgebouwd cassatiemiddel. De Stichting is in cassatie niet verschenen.

5. Na onderdeel 1, dat geen klacht bevat, keert onderdeel 2 van het middel zich met rechtsklachten (onder a.) en motiveringsklachten (onder b.) tegen de verwerping door het hof van het onder (i) bedoelde verweer van Linguamatics. Het hof achtte het teken "polyglot" geschikt voor het onderscheiden van de door de Stichting geleverde diensten (r.o. 4.3) en overwoog daarbij onder meer (r.o. 4.4):

"Anders dan Linguamatics stelt, is het - mede tot de gangbare Nederlandse taalschat behorende - woord "polyglot" niet slechts een enkele vertaling van de door de Stichting gekozen aanduiding van zich zelf als "tekstenvertaalservicebureau". De aan het Groot Woordenboek der Nederlandse taal ontleende betekenissen van het woord "polyglot", te weten "iemand die veel talen kent", "uitgave van een werk, m.n. de bijbel, waarin de tekst in verschillende talen naast elkaar is afgedrukt" en

"woordenboek in meer dan twee talen" houden weliswaar enig verband met vertalingen, maar verwijzen eerder naar een eigenschap van een vertaler of naar een door deze gebruikt hulpmiddel dan dat zij een beschrijving geven van de door de vertaler geleverde diensten of het produkt van zijn werkzaamheid. Het woord "polyglot" heeft ook niet als gebruikelijke betekenis "vertaling" en bij de hiervoor als tweede en derde genoemde betekenissen ligt de nadruk op het feit dat naast elkaar verschillende talen worden afgedrukt, terwijl een vertaling in het algemeen juist niet tezamen met het origineel pleegt te worden gepresenteerd. In de gegeven omstandigheden is het woord "polyglot" dan ook niet te beschouwen als uitsluitend beschrijvend of gebruikelijk voor vertalingen als door de Stichting geleverd en er is dan ook geen sprake van een ongeoorloofd monopoliseren van het woord "polyglot" voor vertalingen. Het merkrecht van de Stichting zal niet kunnen verhinderen dat een meertalig woordenboek of een meertalige bijbel als polyglot wordt aangeduid. Het depot van het woord "polyglot" heeft derhalve naar voorhands moet worden aangenomen een deugdelijk merk in het leven geroepen".

6. De eerste rechtsklacht houdt in dat het hof ten onrechte heeft aangenomen dat de aanduiding "polyglot" voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk voor de diensten van de Stichting te kunnen fungeren.

7. De klacht faalt m.i. Het hof heeft als maatstaf gehanteerd, of de aanduiding "polyglot" uitsluitend een feitelijk beschrijvend karakter heeft. Deze maatstaf is juist. Zie BenGH 19 januari 1981, *NJ* 1981, 294 nt. LWH, *BIE* 1981 145 (Kinder). Zie voorts Van Nieuwenhoven Helbach m.m.v. Huydecoper en Van Nispren, Dorhout Mees, Nederlandse handels- en faillissementsrecht, II. Industriële eigendom en mededingingsrecht, 8e dr. (1989), nr. 810-812; Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992), nr. 381-389. Toepassing van de maatstaf vergt een waardering van de feitelijke omstandigheden van het geval. Het oordeel van het hof onttrekt zich dan ook aan verdere toetsing in cassatie.

8. De tweede rechtsklacht strekt ten betoge dat het hof heeft miskend dat, ook al zou de aanduiding "polyglot" voldoende onderscheidend vermogen bezitten om als merk te dienen voor de diensten van de Stichting, het niet geoorloofd is om derden met een beroep op het merkrecht te verbieden om die aanduiding te gebruiken voor waren die beantwoorden aan wat in de gangbare taal onder die aanduiding wordt begrepen. Waar het woord "polyglot", zoals het hof ook heeft vastgesteld, o.a. "woordenboek in meer dan twee talen" betekent en het produkt dat Linguamatics met de naam "polyglot" aanduidde ook een woordenboek in meer dan twee talen was (zij het dan in de vorm van software), heeft het hof onjuist beslist door het gebruik door Linguamatics van de aanduiding "polyglot" als inbreuk op de rechten van de Stichting aan te merken, aldus het middel.

9. Blijkens het slot van r.o. 4.4 is het hof zich bewust geweest van de door het middel bedoelde beperking aan de beschermingsomvang van het merk van de Stichting. Het hof overweegt immers dat "het merkrecht van de Stichting niet (zal) kunnen verhinderen dat een meertalig woordenboek (...) als polyglot wordt aangeduid". Kennelijk heeft het hof echter geoordeeld dat Linguamatics het woord "polyglot" niet enkel gebruikte ter beschrijving van haar produkt, maar als onderscheidingsteken, en dat daarom van de bedoelde beperking aan de bescherming van het merkrecht van de Stichting hier geen sprake kan zijn.

10. Zo begrepen, sluit het oordeel van het hof aan bij HR 19 juni 1942, *NJ* 1942, 557, *BIE* 1943, 3 (Permanent), waarin werd overwogen:

"dat de omvang van het recht tot uitsluitend gebruik van een merk niet zoover strekt, dat daardoor in het algemeen wordt belet, dat een ander, met een daarvoor gebruikelijk woord, eene hoedanigheid van de door hem verhandelde gelijksoortige waar aanduidt; (...) dat de gerechtigde tot een woordmerk, dat gelijkenis vertoont met een hoedanigheidsaanduiding, deze beper-

king moet dulden, tenzij het aanduiden der hoedanigheid geschiedt op zoodanige wijze, dat zij den indruk wekt als merk te worden gebruikt".

Of dit laatste ook geldt onder de BMW is niet zeker. In zijn arrest van 5 oktober 1982, *NJ* 1984, 71 nt. LWH, *BIE* 1983, 63 (Juicy Fruit) heeft het BenGH onder meer overwogen:

"dat, wanneer van een merk, ofschoon het bij zijn ontstaan niet ieder onderscheidend vermogen mist, één of meer woorden deel uitmaken die hetzij ten tijde van het ontstaan van het merkrecht in die zin beschrijvend waren dat zij een hoedanigheid van de daarmede aangeduide waar aangeven, hetzij dat karakter nadien hebben verkregen, het belang dat de concurrenten van de merkhouder erbij hebben om ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid van hun soortgelijke waren datzelfde woord of diezelfde woorden te kunnen gebruiken, niet behoort te worden achtergesteld bij dat van de merkhouder;

dat mitsdien bij het beantwoorden van de vraag, of in zodanig geval sprake is van een "overeenstemmend teken" in de zin van art. 13 onder A met dat belang van de concurrenten van de merkhouder rekening gehouden moet worden".

Mag in "ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid" worden gelezen dat "warenzeichenmässig" gebruik van het woord van de beperking is uitgesloten? Zie daarover Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 1091-1097, die menen van wel. Het lijkt mij nodig op dit punt vragen van uitleg van de BMW aan het BenGH te stellen. De behandeling van de bijbehorende motiveringsklachten onder b. van onderdeel 2 zal dan tevens moeten worden aangehouden.

11. *Onderdeel 3* bestrijdt het oordeel van het hof met betrekking tot de primaire grondslag van de vorderingen van de Stichting: art. 13 A onder 1 BMW. Het hof zou, in r.o. 4.7, bij de beoordeling van de vraag of de door Linguamatics verhandelde softwarevertaalprogramma's soortgelijk zijn aan de door de Stichting verrichte diensten, een onjuiste maatstaf hebben aangelegd.

12. Het hof heeft als criterium toegepast, of het in aanmerking komend publiek software zoals door Linguamatics in het verkeer gebracht zal beschouwen als een nevenprodukt van een vertaalbureau en derhalve als afkomstig van dezelfde bron als de geproduceerde vertalingen. Het hof heeft met dit criterium kennelijk aansluiting gezocht bij de opvatting van Van Nieuwenhoven Helbach c.s., a.w., nr. 987 en 990:

"Van geval tot geval wordt nagegaan of tussen de te beoordelen waren zodanige punten van verwantschap bestaan dat met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken te verwachten valt, dat het in aanmerking komende publiek aan die waren als waren, dus ongeacht de daarvoor gevoerde merken, dezelfde herkomst zal toekennen".

De BMW biedt geen aanknopingspunt voor de beantwoording van de vraag wanneer er van soortgelijkheid sprake is. Ik citeer uit de Gem. MvT bij het Protocol d.d. 10 november 1983 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, *Trb.* 1983, 187, ad art. 39 (afgedrukt in *S&J* nr. 47, p. 170 e.v. en in het *BIE* 1984, p. 272 e.v.):

"Echter, naar analogie van de oplossing die destijds voor de eenvormige wet op de warenmerken is aangevaard, wordt niet nader aangegeven in welk opzicht een dienst en een waar als soortgelijk kunnen worden beschouwd: iedere definitie in de wet van de soortgelijkheid tussen waren en diensten zou namelijk meer moeilijkheden scheppen dan oplossen. De soortgelijkheid moet uit de omstandigheden van elk afzonderlijk geval worden afgeleid en aan de hand van de handelspraktijk worden beoordeeld. De door de Overeenkomst van Nice ingevoerde internationale classificatie kan niet als criterium voor soortgelijkheid gelden, aangezien deze classificatie slechts voor zuiver administratieve doeleinden werd ingevoerd".

Rechtspraak van het BenGH inzake de vraag naar de maatstaf voor soortgelijkheid ontbreekt.

13. Onderdeel 3 betoogt nu, dat bij de vraag of waren/diensten soortgelijk zijn, onderzoek moet worden of de desbetreffende waren/diensten van dien aard zijn dat daaraan zonder meer inherent is dat het gebruik van overeenstemmende tekens daarvoor meebrengt dat schade voor de merkhouder mag worden verondersteld. Het onderdeel wil derhalve de zekerheid van schade als element in de maatstaf invoeren.

14. De opvatting is niet zonder bezwaar. Art. 13 A onder 1 BMW geeft aan de merkhouder een algemeen en ongeclausuleerd recht – het onderdeel neemt dit ook tot uitgangspunt – om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk of van een overeenstemmend teken voor waren (diensten, art. 39), waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren (diensten). Anders dan bij art. 13 A onder 2 is de mogelijkheid van schadeberokkening geen voorwaarde. Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach c.s., a.w., nr. 944 en Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 909. Schade wordt verondersteld. Wanneer nu bij de beoordeling van de vraag of waren/diensten soortgelijk zijn, onderzocht zou moeten worden of uit de soortgelijkheid schade of nadeel voor de merkhouder te verwachten is, wordt de mogelijkheid van schadeberokkening via een achterdeur toch als voorwaarde voor de toepassing van art. 13 A onder 1 ingevoerd. Daar staat echter tegenover dat, indien in een concreet geval kan worden aangetoond dat iedere mogelijkheid van schadeberokkening ontbreekt, beweer kan worden dat aan het verzetrecht van art. 13 A onder 1 de grond ontvalt.

15. Gelet ook op de verdeeldheid van opvatting in de literatuur over de vraag naar de maatstaf voor soortgelijkheid van waren/diensten in de zin van art. 13 A onder 1 (jo. art. 39) (zie Braun, *Précis des marques de produits et de service*, 2e dr., 1987, nr. 168-172; Van Nieuwenhoven Helbach c.s., a.w., nr. 983-990; Arkenbout, *Handelsnamen en merken*, diss. 1991, p. 104-105 en p. 220-222; Van Empel, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, 2e dr., 1992, p. 94-95; Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 1140-1144 en nr. 1639-1640), zou ik menen dat ook op dit punt behoefte bestaat aan het oordeel van het BenGH.

16. De behandeling van *onderdeel 4*, dat voortbouwt op de klachten van onderdeel 2 en 3 in verband met het oordeel van het hof inzake de subsidiaire grondslag van de vorderingen van de Stichting, zal dan tevens moeten worden aangehouden.

17. *Onderdeel 5* is gericht tegen r.o. 4.12 en 4.13 van het bestreden arrest, waar het hof het onder (iii) bedoelde verweer van Linguamatics verwerpt.

18. Onder a. wordt tegen dit oordeel van het hof met een rechtsklacht opgekomen: het is onjuist dat het hof in het midden heeft gelaten of het door partijen in de zomer van 1991 bereikte onderhandelingsresultaat betiteld kan worden als een rompovereenkomst of niet, aangezien het, kort gezegd, nogal verschil maakt of partijen in een contractuele of een precontractuele verhouding tot elkaar staan voor de vraag of een van de partijen zijn standpunt zo maar mag veranderen en de rechtsverhouding mag beëindigen en voor de vraag welke sancties partijen in redelijkheid ten laste van elkaar kunnen vorderen.

19. De klacht faalt m.i. "rompovereenkomst" is geen wettelijk begrip. De wet kent wel het begrip "voorovereenkomst" (art. 6:226 BW): de overeenkomst waarbij men zich verplicht een (nadere) overeenkomst aan te gaan, maar dat partijen een zodanige overeenkomst hadden gesloten is niet gesteld. Het hof heeft dan ook kennelijk en niet onbegrijpelijk aangenomen dat partijen, ook na het ontstaan van de "rompovereenkomst", nog steeds in een precontractuele verhouding stonden en dat nog geen contractuele gebondenheid was ontstaan. Door in het midden te laten of de bereikte overeenstemming als een rompovereenkomst kan worden betiteld, heeft het hof derhalve slechts in het midden willen laten hoe ver de precontractuele fase was gevorderd. De klacht mist dan ook feitelijke grondslag.

20. De onder b. geformuleerde motiveringsklacht zal om dezelfde reden moeten falen.

21. De *conclusie* strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het BenGH zal verzoeken met betrekking tot de hierboven onder 10. en 15. bedoelde vragen uitspraak te doen over de uitleg van art. 13 A jo. art. 39 BMW, iedere ver-

dere uitspraak zal aanhouden, en het geding zal schorsen totdat het BenGH naar aanleiding van het verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

e) De Hoge Raad, 18 maart 1994 (mrs. E. Korthals Altes, W.H. Heemskerck, J.H. Nieuwenhuis en G. Swens-Donner).

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) De Stichting is een tekst- en vertaalservice-bureau. Op 17 juli 1987 heeft zij bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage het woord *Polyglot* gedeponereerd als merk voor de navolgende diensten: K1 42 Schrijven, redigeren, corrigeren en bewerken van teksten op alle gebied; vertalen van teksten in alle talen.

(ii) In het voorjaar van 1991 is Linguamatics het woord *Polyglot* gaan gebruiken voor een door haar op de markt te brengen vertaalprogramma bestemd voor gebruikers van tekstverwerkings-software. Het woord *Polyglot* komt voor in het programma, het bijbehorende handboek en op de verpakkingsdoos. Als door Linguamatics gesteld en door het Hof in het midden gelaten, moet in cassatie veronderstellenderwijze ervan worden uitgegaan dat dit software-pakket is aan te merken als een meertalig woordenboek.

(iii) Bij brief van 22 mei 1991 heeft de Stichting onder verwijzing naar haar merkrecht Linguamatics verzocht het gebruik van het woord *Polyglot* voor haar software-pakket te staken. Nadien zijn partijen in onderhandeling getreden over de voorwaarden, zoals vergoeding en een uit te voeren audit, waarop Linguamatics toch gebruik zou mogen maken van het woord *Polyglot*. Linguamatics is intussen exemplaren van haar software-pakket gaan verkopen.

(iv) Bij brieven van 5 en 31 juli 1991 en 20 september 1992 heeft de Stichting Linguamatics erop gewezen dat deze het woord *Polyglot* niet mocht gebruiken dan nadat te dier zake een overeenkomst tussen partijen zou zijn opgesteld en ondertekend. Bij brief van 25 november 1991 heeft Linguamatics in het kader van de onderhandelingen aan de Stichting als vergoeding aangeboden f 1,75 per verkocht software-pakket en f 0,45 per verkochte taal.

(v) Partijen hebben uiteindelijk geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor het gebruik door Linguamatics van het woord *Polyglot*. Bij brief van 7 januari 1992 heeft de Stichting Linguamatics gesommeerd het gebruik van dat woord met onmiddellijke ingang te staken, maar bij brief van 15 januari 1992 heeft de Stichting daartoe aan Linguamatics een nadere termijn tot 5 februari 1992 gegund. Deze heeft bij brief van 23 januari 1992 aan de Stichting laten weten het gebruik van het woord *Polyglot* te zullen beëindigen.

(vi) Stellende dat krachtens het merkdepot van 17 juli 1987 door de Stichting een geldig merkrecht is verkregen op het woordmerk *Polyglot*, alsmede dat Linguamatics op dit merkrecht inbreuk maakt door dat teken te gebruiken ter onderscheiding van de door haar op de markt gebrachte software-pakketten, heeft de Stichting in het huidige geding gevorderd – voor zover thans van belang – Linguamatics te veroordelen om, op straffe van een dwangsom, onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis het gebruik van het woord *Polyglot* in al zijn verschijningsvormen te beëindigen, binnen een week na die betekening de reeds geleverde voorraden software-pakketten bij haar afnemers terug te halen, en binnen veertien dagen na de betekening een door haar accountant opgestelde opgave te doen van het aantal verkochte software-pakketten, en op basis van deze opgave met de Stichting af te rekenen.

(vii) De President heeft deze vorderingen toegewezen bij vonnis van 2 april 1992, dat door het Hof bij zijn in cassatie bestreden arrest is bekrachtigd.

3.2 Het door Linguamatics in het kader van haar eerste appelgrief gevoerde betoog dat het woord *Polyglot* wegens zijn louter beschrijvend karakter geen deugdelijk merk kan opleveren, heeft het Hof verworpen met de overweging dat dit woord wel geschikt is voor het onderscheiden van de door de Stichting geleverde diensten, te weten (onder meer) het als vertaalbureau verzorgen van vertalingen in verschillende talen, welke vertalingen veelal in schriftelijke vorm aan de cliënten worden

afgeleverd, alsmede dat het woord *Polyglot* ook in die zin een voldoende onderscheidend vermogen heeft dat het, met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, geacht kan worden de vertalingen van de Stichting naar herkomst of daaraan gegeven eigenschappen op zodanige wijze te demonstren dat het woord de wezenlijke functies van een merk vermag te vervullen (rov. 4.3).

Tegen dit oordeel komt het middel niet op.

3.3 's Hofs in de daarop volgende overweging neergelegde oordeel (rov. 4.4) moet aldus worden verstaan dat het woord *Polyglot* voor de door de Stichting geleverde vertalingen niet beschrijvend of gebruikelijk is en er dan ook geen sprake is van ongeoorloofd monopoliseren door de Stichting van dat woord voor vertalingen, dat het merkrecht van de Stichting weliswaar niet kan verhinderen dat een meertalig woordenboek als *Polyglot* wordt aangeduid, maar dat dit merkrecht haar rechtens wél de mogelijkheid biedt Linguamatics te beletten om, gelijk deze naar 's Hofs – uit rov. 4.9 blijkende – vaststelling doet, dat woord ter onderscheiding van haar softwarepakketten te gebruiken.

3.4 Tegen dit oordeel keert zich onderdeel 2a van het middel met een rechtsklacht, volgens welke – samengevat weergegeven – de omstandigheid dat het onderscheidend vermogen van het woord *Polyglot* zodanig is dat dit woord als merk voor de diensten van de Stichting kan fungeren, nog niet meebrengt dat het geoorloofd zou zijn om derden met een beroep op het betrokken merkrecht te verbieden dat woord te gebruiken voor waren welke beantwoorden aan wat daaronder in de gangbare taal is begrepen.

3.5 Aldus stelt het onderdeel een vraag aan de orde, die niet kan worden beantwoord zonder uitlegging van art. 13A, eerste lid onder 1, in samenhang met de art. 1 en 39 BMW. De Hoge Raad zal derhalve de hierna onder 5 sub (1) te formuleren vraag aan het Benelux-Gerechtshof ter beantwoording voorleggen.

3.6 Onderdeel 3a betreft 's Hofs oordeel dat de door Linguamatics verhandelde software-pakketten soortgelijk zijn aan de door de Stichting geleverde vertalingen, ter motivering van welk oordeel het Hof in hoofdzaak heeft overwogen dat het in aanmerking komend publiek software als door Linguamatics in het verkeer gebracht, zal beschouwen als een nevenproduct van een vertaalbureau en derhalve als afkomstig van dezelfde bron als de geproduceerde vertalingen (rov. 4.7).

Het onderdeel, dat het Hof een onjuiste rechtsopvatting verwijt ten aanzien van de vraag of waren en/of diensten soortgelijk zijn in de zin van art. 13A, eerste lid onder 1, BMW, strekt ten betoge dat deze vraag moet worden beantwoord, anders dan het Hof heeft gedaan, aan de hand van de maatstaf of die waren en/of diensten van dien aard zijn dat daaraan zonder meer inherent is dat het gebruik van overeenstemmende tekens daarvoor meebrengt dat er (gevaar voor) nadeel of bezwaar aan de zijde van de merkhouder mag worden verondersteld.

Het onderdeel stelt aldus een vraag aan de orde, die niet kan worden beantwoord zonder uitlegging van de laatstgenoemde wetsbepaling in samenhang met art. 39 BMW. De Hoge Raad zal derhalve ook de hierna onder 5 sub (2) te formuleren vraag aan het Benelux-Gerechtshof ter beantwoording voorleggen.

3.7 's Hofs rechtsoverweging 4.4 is, indien verstaan op de wijze als hiervoor onder 3.3 aangeduid, niet onbegrijpelijk. Daarop stuiten de door de onderdelen 2b en 3b aangevoerde motiveringsklachten af.

3.8 Onderdeel 4 is gericht tegen 's Hofs oordeel dat de vorderingen van de Stichting ook toewijsbaar zijn op grond van het door haar subsidiair gesteld "andere gebruik" in de zin van art. 13A, eerste lid onder 2, BMW door Linguamatics van het woord *Polyglot* (rov. 4.8).

Aangezien dit onderdeel niet kan worden behandeld alvorens de hierna onder 5 te formuleren vragen door het Benelux-Gerechtshof zijn beantwoord, zal de Hoge Raad die behandeling thans aanhouden.

3.9 Onderdeel 5 komt op tegen de beslissing van het Hof op het in het kader van appelgrief III door Linguamatics gevoerde betoog dat in juni 1991 omtrent gebruikmaking door

haar van het woord *Polyglot* tegen een aan de Stichting te betalen vergoeding reeds een rompovereenkomst tussen partijen was bereikt, aan de gevolgen waarvan de Stichting zich niet kan onttrekken.

Het Hof heeft, ervan uitgaande dat partijen het in beginsel eens waren over de door Linguamatics te betalen vergoeding, en in het midden latende of de aldus bereikte overeenstemming kan worden betiteld als een "rompovereenkomst", aannemelijk geoordeeld dat de Stichting het bedoelde gebruik door Linguamatics heeft gedoogd in de verwachting dat ook overeenstemming zou worden bereikt over de wijze waarop en op wiens kosten de aantallen door Linguamatics verkochte software-pakketten zouden worden gecontroleerd, welke overeenstemming tenslotte is uitgebleven (rov. 4.12).

Naar het onderdeel betoogt, heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in het middel te laten of de door partijen bereikte overeenstemming als een rompovereenkomst is aan te merken.

's Hofs oordeel moet aldus worden verstaan dat de punten waarop overeenstemming tussen partijen is uitgebleven – te weten op welke wijze zou worden gecontroleerd over hoeveel software-pakketten de door Linguamatics aan de Stichting te betalen vergoeding zou moeten worden berekend, en op wiens kosten die controle zou dienen te geschieden – van zo wezenlijke aard waren voor de overeenkomst die partijen hebben beoogd met elkaar aan te gaan dat, bij gebreke van overeenstemming over deze punten, datgene waarover partijen het volgens 's Hofs vaststelling in beginsel wél eens waren geworden, ontoereikend is om te kunnen gelden als een partijen bindende overeenkomst.

Zulks in aanmerking genomen, behoeft het Hof zich niet erover uit te laten of de door partijen bereikte overeenstemming zich al dan niet laat kwalificeren door middel van de term "rompovereenkomst", welke term overigens geen vaste betekenis heeft.

Onderdeel 5a wordt dus tevergeefs voorgesteld, evenals de motiveringsklacht vervat in onderdeel 5b.

4. *Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast*

De feiten waarop die uitleg moet worden toegepast, zijn hiervoor onder 3.1 omschreven.

5. *Vragen van uitleg van de BMW*

(1) Indien een merk ten aanzien van de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven, onderscheidend vermogen heeft, maar ten aanzien van de waren en/of diensten van een ander louter beschrijvend is, kan de merkhouder zich dan verzetten tegen het gebruik dat deze ander van het merk maakt niet slechts ter omschrijving, maar ook ter onderscheiding van diens waren en/of diensten?

(2) Is voor het antwoord op de vraag of waren en/of diensten als soortgelijk in de zin van art. 13A, eerste lid onder 1, BMW zijn aan te merken, van betekenis of door het van het merk gemaakte gebruik waartegen de merkhouder zich verzet, aan deze schade kan worden toegebracht?

6. *Beslissing*

De Hoge Raad:

verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen van uitleg van de BMW uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz.

f) Conclusie Advocaat-Generaal, mr. M.R. Mok, 11 april 1995.

1. *Korte beschrijving van de zaak*

1.1. De Stichting Polyglot, hierna de Stichting, heeft een tekst- en vertaalservicebureau. Zij heeft in 1987 bij het Benelux-Merkenbureau het woord *Polyglot* gedeponneerd als merk voor de navolgende diensten: schrijven, redigeren, corrigeren en bewerken van teksten, alsmede vertalen van teksten in alle talen.

1.2. In 1991 in Linguamatics B.V., hierna Linguamatics, het woord *Polyglot* gaan gebruiken voor een door haar op de markt te brengen software-pakket. Het genoemde woord komt voor in dit programma, op de verpakking daarvan en in het bijbehorende handboek.

Er kan, aldus het verwijzingsarrest, van worden uitgegaan dat het software-pakket is aan te merken als een meertalig woordenboek.

1.3. In 1991 heeft de Stichting, onder verwijzing naar haar merkrecht, Linguamatics verzocht het gebruik van het woord *Polyglot* voor het softwarepakket van deze laatste te staken.

Partijen hebben onderhandeld over de voorwaarden waaronder Linguamatics het woord *Polyglot* zou mogen blijven gebruiken, maar zij hebben uiteindelijk geen overeenstemming bereikt.

1.4. Daarop heeft de Stichting op 7 januari 1992 Linguamatics gesommeerd het gebruik van het woord onmiddellijk te staken, maar bij brief van 15 januari 1992 heeft zij Linguamatics alsnog een termijn tot 5 februari 1992 gegund.

Op 23 januari 1992 heeft Linguamatics de Stichting laten weten het gebruik van het woord *Polyglot* te zullen beëindigen.

1.5. Dat laatste is kennelijk niet tot genoegen van de Stichting gebeurd. Deze heeft Linguamatics gedagvaard voor de president van de rechtbank te Amsterdam.

Zij heeft onder meer gevorderd dat het Linguamatics zou worden verboden het woord *Polyglot* te gebruiken. De president heeft de vorderingen toegewezen. In hoger beroep heeft het gerechtshof te Amsterdam die uitspraak bekrachtigd.

Daarbij heeft dat Hof overwogen dat het woord *Polyglot* wel geschikt is voor het onderscheiden van de door de Stichting geleverde diensten. Daartoe behoort het als vertaalbureau verzorgen van vertalingen in verschillende talen, welke vertalingen veelal in schriftelijke vorm aan de cliënten worden afgeleverd. Volgens het hof heeft het woord *Polyglot* ook in die zin een voldoende onderscheidend vermogen, dat het (met inachtneming van alle omstandigheden van het geval) geacht kan worden de vertalingen van de Stichting naar herkomst of daaraan gegeven eigenschappen op zodanige wijze te demonstreren dat het woord de wezenlijke functies van een merk kan vervullen.

Het oordeelde voorts dat het merkrecht van de Stichting niet kan verhinderen dat een meertalig woordenboek als *Polyglot* wordt aangeduid, maar dat dit merkrecht haar rechtens wel de mogelijkheid biedt een ander (als Linguamatics) te beletten dat woord ter onderscheiding van diens softwarepakketten te gebruiken.

1.6. Tegen 's Hofs arrest heeft Linguamatics beroep in cassatie ingesteld.

De Hoge Raad heeft overwogen dat de cassatiemiddelen vragen aan de orde stelden die niet konden worden beantwoord zonder uitlegging van art. 13 A, ten dele in samenhang met art. 39 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW). Hij heeft daarom aan het Benelux-Gerechtshof (BenGH) vragen gesteld.

2. Het geding voor het BenGH

2.1. De door de Hoge Raad gestelde vragen luiden als volgt: (zie arrest HR. Red.).

2.2. In de procedure voor het BenGH heeft Linguamatics door een advocaat een memorie doen indienen.

De partijen hebben hun standpunten niet mondeling doen toelichten.

2.3. In deze conclusie zal ik de gestelde vragen bespreken aan de hand van de thans geldende tekst van de BMW, derhalve zonder rekening te houden (afgezien van een enkele verwijzing) met de daarin op grond van het nog niet in werking getreden Protocol van 2 december 1992¹⁾ aan te brengen wijzigingen. De ratificatie van dit protocol is in België en Luxemburg nog niet voltooid.

Voorts zal ik mijn betoog toespitsen op warenmerken. Weliswaar hebben de vragen ook op dienstmerken betrekking,

¹⁾ Trb. 1993, 12; bijlage bij IER 1993, afl. 1; in Van Kaam/Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 1994, bijlage 1, p. 161, zijn de geldende en de toekomstige tekst artikelsgevijs naast elkaar afgedrukt.

maar gezien art. 39 BMW zullen de antwoorden voor laatstgenoemde merken niet anders luiden dan die voor eerstgenoemde.

3. Vraag 1

3.1. Het begrip "onderscheidend vermogen" is als volgt omschreven:

"dat een teken geacht kan worden het door artikel 1 der B.M.W. vereiste onderscheidend vermogen te hebben, indien het geschikt is om de waar of de waren van de merkhouder van soortgelijke waren te onderscheiden".²⁾ Dit onderscheidend vermogen, zo blijkt uit het vervolg van het geciteerde arrest, kan sterker of zwakker zijn:

"dat, als aan die eis is voldaan, de mogelijkheid open blijft dat het ene teken meer onderscheidend vermogen heeft, en derhalve de bedoelde functie beter vervult dan het andere, zulks afhankelijk van de omstandigheden van het geval (...)"

3.2. De formulering van vraag 1 doet vermoeden dat deze vraag betrekking heeft op een "zwak merk"³⁾ d.w.z. een merk met een zwak onderscheidend vermogen.⁴⁾

Daarover heeft uw Hof in het arrest-Juicy Fruit overwogen: "dat immers een merk van gering onderscheidend vermogen, dat dus zijn functie als vorenbedoeld minder goed vervult dan een merk met meer onderscheidend vermogen, minder spoedig door het gebruik van een ander teken in de herinnering van het publiek zal worden teruggeroepen;

Overwegende dat bovendien opmerking verdient dat de bescherming welke de wet in artikel 13 onder A van de B.M.W. aan het uitsluitend recht op een merk verbindt, berust op afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van zijn concurrenten;"

Op te merken is dat er een verschil is tussen de situatie die in het geciteerde arrest aan het BenGH was voorgelegd, waarin het ging om twee op elkaar gelijkende tekens ("juicy fruit" resp "juicy") en de vraagstelling in de onderhavige zaak, waarin het gaat om één en hetzelfde teken.

3.3. Wat onder het in de vraagstelling voorkomende begrip ("louter") beschrijvend moet worden verstaan, kunnen wij, althans tot op zekere hoogte, leren uit het arrest-Ferrero/Ritter ("Kinder" chocolade).⁵⁾ Daar is overwogen

"dat een aan de gangbare taal ontleend woord, dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar in het bijzonder is bestemd, slechts dan als 'uitsluitend' beschrijvend kan worden beschouwd indien dat woord, gelet op alle omstandigheden van het geval, slechts kan worden aangemerkt als de aanduiding van de bestemming van de waar, in dier voege dat derden zouden worden verhinderd gelijke bestemming van dezelfde of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden".

Het arrest is al wat ouder, het is ook niet onbekritiseerd⁶⁾ en het is bovendien enigszins toegespitst op de casuspositie die toen aan de orde was ("aanduiding van de bestemming van de waar"), maar het geeft toch een aanknopingspunt. Wat in de geciteerde overweging bedoeld moet zijn is in de literatuur⁷⁾ als volgt omschreven:

²⁾ BenGH 5 oktober 1982, zaak A 81/4 ("Juicy Fruit"), *Jur.* 1981-1982, p. 20, hier: p. 28.

³⁾ Vgl. de conclusie van de a.-g. Strikwerda (sub. 1) bij het verwijzingsarrest.

⁴⁾ Vgl. L. van Bunnem, *Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun*, 1967, § 423 e.v., p. 458 e.v.; A. Braun, *Précis des marques de produits et de service*, 1987, § 380-384, p. 295 e.v.; Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach c.s., *Nederlands handels- en faillissementsrecht, dl. II, Industriële eigendom en mededingingsrecht*, 1989, nr. 975, p. 398; E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en merken*, 1991, p. 214; Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, 1992, nrs. 397 e.v., p. 160 e.v.; Baumbach/Hefermehl, *Warenzeichenrecht*, 1985, WZG § 31, nr. 120, p. 937 e.v.

⁵⁾ BenGH 19 jan. 1981, zaak A 80/3, *Jur.* 1980-1991, p. 69.

⁶⁾ Vgl. Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 384, p. 154.

⁷⁾ Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 385, p. 154.

"Indien een woord dat als merk is gedeponeerd door een ieder als beschrijvend wordt opgevat, dan mag het gebruik van dit woord in beschrijvende zin door een ander niet worden verboden. (...) Als echter niet iedereen, maar slechts een deel van het publiek een dergelijk woord beschrijvend acht en een ander deel niet, dan is het onderscheidend. Het kan dus een merk zijn. Of dan anderen het woord in zijn beschrijvende betekenis mogen gebruiken, heeft het Hof in het *Kinder*-arrest niet beslist."

3.4. Een aanvulling kreeg het geciteerde arrest korte tijd later in het al genoemde arrest-Juicy-Fruit.⁸⁾ In die uitspraak is o.m. overwogen:

"dat, wanneer van een merk, ofschoon het bij zijn ontstaan niet ieder onderscheidend vermogen mist, één of meer woorden deel uitmaken die hetzij ten tijde van het ontstaan van het merkrecht in die zin beschrijvend waren dat zij een hoedanigheid van de daarmee aangeduide waar aangeven, hetzij dat karakter nadien hebben verkregen, het belang dat de concurrenten van de merkhouder erbij hebben om ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid van hun soortgelijke waren datzelfde woord of diezelfde woorden te kunnen gebruiken, niet behoort te worden achtergesteld bij dat van de merkhouder;

(..)

Overwegende dat een merk als rechtmatig kan worden beschouwd, indien het of de tekens die het merk vormen niet uitsluitend beschrijvend zijn;

dat die vraag, wanneer één of meer van een rechtsgeldig verkregen merk deel uitmakende woorden als uitsluitend beschrijvend zijn aan te merken, zich niet voor beantwoording in abstracto leent, omdat het antwoord afhankelijk is van afweging van de bijzonderheden van het gegeven geval;

Overwegende dat weliswaar bij de beantwoording van die vraag van belang is welk deel van het in aanmerking komende publiek het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, maar dat daarbij tenminste evenzeer in aanmerking valt te nemen: of dat woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen; of dat woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer toekomstige hoedanigheid van de waar aanduidt; wat de aard van de waar is en de samenstelling van het publiek waarvoor de waar is bestemd; welke de bekendheid is van het merk;"

3.5. Naar aanleiding van beide hierboven geciteerde arresten hebben Gielen/Wichers Hoeth⁹⁾ opgemerkt:

"Enerzijds moet het recht van de merkhouder ten achter worden gesteld bij dat van de concurrenten om een ieder onderscheidend vermogen missende aanduiding te gebruiken, maar anderzijds komt het ook niet uitsluitend aan op dat gedeelte het publiek dat die aanduiding beschrijvend acht.

Nu komt het niet zelden voor dat de (deskundige) concurrenten zeer wel weten dat een bepaalde aanduiding een merk is, maar dat zij dit merk maar al te graag tegenover het (niet-deskundige) publiek als beschrijvend of als soortnaam voorstellen: *aspirine, jeep, maizena, cellofaan*."¹⁰⁾

3.6. Gebruikt iemand een beschermd merk voor de waren waarvoor dit is ingeschreven of voor soortgelijke waren, dan

zal dit merk ten opzichte van de waren van derden evenveel of bijna evenveel onderscheidend vermogen hebben als het merk van de rechthebbende. Dat is (voor de gebruiker) juist het aantrekkelijke van zodanig gebruik. Ten opzichte van de waren van de merkhouder zal er geen of nauwelijks onderscheidend vermogen zijn, en dat is juist het bezwaar tegen zulk gebruik.

Het oorzakelijk verband tussen het onderscheidend vermogen van een woordmerk en de merkbescherming waarop de rechthebbende aanspraak kan maken, heeft trekken van de verhouding tussen kip en ei. Om merkbescherming te kunnen genieten moet een woordteken onderscheidend vermogen hebben, maar om dit onderscheidend vermogen te behouden, is merkbescherming nodig.

Ter verduidelijking van een en ander geef ik enkele voorbeelden.

3.7. De zoëven genoemde aanduiding "aspirine" is een merk. Dat hangt daarmee samen dat het sedert de introductie van het produkt als merk heeft gefunctioneerd. Wie (zonder toestemming) acetylsalicylzuur tabletten met aanduidingen als Aspirin of aspirine in het verkeer brengt moet er rekening mee houden dat de merkhouder zich daartegen zal verzetten. Hetzelfde geldt wanneer derden het woordteken voor geneesmiddelen met een andere samenstelling, maar dezelfde werking zouden gebruiken, en misschien wel voor alle andere geneesmiddelen.

Zou een derde, in het Beneluxgebied, het woordteken aspirine gebruiken als aanduiding van een evident niet soortgelijk produkt, bijv. een stofzuiger¹¹⁾, dan geniet de merkhouder niet de bescherming van art. 13. A, onder 1.

Zou degene die voor het eerst tabaksprodukt, dat wij nu kennen als "sigaret" onder die aanduiding in het verkeer hebben gebracht en daarvoor merkbescherming hebben verkregen, dan had de aanduiding "sigaret" nu mogelijk een dergelijk status als "aspirine". In feite is "sigaret" een zuivere soortnaam geworden en daardoor is het gebruik daarvan naar zijn aard beschrijvend. Voor dit woord kan daarom geen bescherming worden verkregen, ook niet in vormen als "cigarette" en "Zigarette".¹²⁾

3.8. Bij gebruik van een woordteken door een ander dan de merkgerechtigde ter beschrijving van als de beschermde waren, of van daaraan soortgelijke waren, dan zijn als van belang zijnde factoren uit de rechtspraak af te leiden: a. maakt van het ter beschrijving gebruikte teken een woord deel uit dat de hoedanigheid van de waar aangeeft? b. is het teken om de desbetreffende waren te beschrijven?

Deze beide factoren zijn ontleend aan het arrest-Juicy Fruit.¹³⁾

3.9. Ik verduidelijk het bovenstaande wederom aan de hand van voorbeelden.

Iemand brengt een aan boeken gewijd tijdschrift in het verkeer en noemt dit "Het Boek". Hij laat dit als merk inschrijven. Aannemend dat een boek t.o.v. een tijdschrift als een soortgelijke waar wordt beschouwd, zal de rechthebbende op het merk "Het Boek" niet kunnen verhinderen dat een boek als "boek" wordt aangeduid. Het woord beschrijft een hoedanigheid van de waar en is ook nodig om de waar te beschrijven (het criterium "of dat woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen").¹⁴⁾

Zou een derde echter, in het Beneluxgebied, acetylsalicylzuur, of een produkt met soortgelijke werking, in het verkeer brengen onder een fantasienaam, bijv. "Pijndoder", met de toevoeging: "aspirine-tabletten", of ook: "werkt als aspirine" dan kan de rechthebbende op "aspirine" zich daartegen op grond van art. 13. A, onder 1, verzetten. De bedoelde toevoegingen zijn wel beschrijvend, maar het woord "aspirine" is dat

⁸⁾ T.a.p., p. 29.

⁹⁾ A.w., nr. 388, p. 156.

¹⁰⁾ Zie over beschrijvende merken ook: Van Bunnem, a.w., § 92-102, p. 89 e.v.; Braun, a.w., § 117-123, p. 110 e.v.; Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., nrs. 810-811, p. 322-324; J.H. Spoor, in: *Qui bene distinguit bene docet* (S. Gerbrandy-bundel), 1991, p. 201 e.v.; L. Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 1993, p. 125 e.v.; Baumbach-Hefermehl a.w., WZG § 4, nr. 21, p. 310 e.v. en nr. 26, p. 312 e.v. en § 31, nr. 74, p. 907 e.v.

¹¹⁾ In het Nederlands lijkt dit ver gezocht, maar in het Frans is het dit minder.

¹²⁾ Anders ligt het waarschijnlijk voor aanduidingen als "papirosa" en Papiroesjka" (Russisch voor sigaret).

¹³⁾ Zie hiervoor, noot 2.

¹⁴⁾ Zie het citaat uit het arrest-Juicy Fruit in § 3.4.

op zichzelf niet. Het gebruik van dit woord ter beschrijving van de bedoelde waren kan het merkrecht doen verwateren.

3.10. In een casuspositie als die tot de vragen aanleiding heeft gegeven, lijkt mij het belangrijkste punt of het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven, sterk genoeg is en derhalve onder art. 1 BMW valt. Dat kan aan de hand van de daarvoor door het BenGH eerder gegeven criteria worden onderzocht.

De hier besproken vraag 1 gaat echter uit van de veronderstelling dat het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven voldoende onderscheidend vermogen heeft, dus aan de vereisten van art. 1 voldoet.

Onder die omstandigheden kan de vraag beantwoord worden aan de hand van de in art. 13. A voorkomende vereisten¹⁵⁾ (die ten dele bij de behandeling van vraag 2 aan de orde komen), met inachtneming van de hiervóór, in § 3.8. genoemde criteria.

3.11. Dat brengt mij tot de volgende beantwoording van vraag 1:

Het antwoord op vraag 1 is, indien aan de vereisten van art. 13. A is voldaan, bevestigend, tenzij van het door de ander ter beschrijving gebruikte teken een woord deel uitmaakt dat de hoedanigheid van de waar of dienst aangeeft en dat teken noodzakelijk is om de desbetreffende waren of diensten te beschrijven;

4. Vraag 2

4.1. Het begrip "schade" komt voor in art. 13. A, onder 2. Het was een stukje vernieuwing in het merkenrecht, waarin – bij gebruik van een merk door een ander dan de rechthebbende – tot dan was aangenomen dat schade in zodanig gebruik besloten ligt.¹⁶⁾

Dat laatste is nog altijd het uitgangspunt van art. 13. A, onder 1 en dat zal ook na de wijziging van de BMW door het in § 2.3. bedoelde protocol het geval blijven (art. 13 A.1. onder a en b). Het begrip "schade" ("préjudice"), zoals nu voorkomend in art. 13 A, onder 2 zal dan worden omschreven als: voordeel trekken uit of afbreuk doen aan.

4.2. Vraag 2 bewandelt de weg van het huidige art. 13 A, als het ware in omgekeerde richting. Volgens die bepaling behoeft schade niet te worden gesteld en bewezen bij een actie van een merkhouder tegen iemand die van dat merk (of een overeenstemmend teken) gebruik maakt "voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven, of voor soortgelijke waren".

Vraag 2 houdt in of voor de beoordeling van het soortgelijke karakter van waren of diensten van belang is of door het gemaakte gebruik aan de merkhouder schade kan worden toegebracht.

Volgens het stelsel van art. 13.A is het antwoord op die vraag m.i. ontkennend. Of de waren waarvoor het gelaakte gebruik is gemaakt soortgelijk zijn aan die van de merkhouder, moet op zich zelf en aan de hand van de daarvoor ontwikkelde criteria¹⁷⁾ worden beoordeeld. Is het resultaat dat het om soortgelijke waren gaat, dan wordt schade aan de merkhouder voorondersteld. Deze wettelijke presumptie berust op de gedachte dat, indien een ander dan de merkhouder een beschermd merk gebruikt voor dezelfde waren als die van de merkhouder, of daaraan soortgelijke waren, verwatering van het merk optreedt.

Om die reden behoeft in zulk een geval niet te worden onderzocht of door het bedoelde gebruik schade aan de merkhouder kan worden toegebracht. Ook "tegenbewijs"¹⁸⁾ kan daaraan niet afdoen en heeft dus geen zin. Is daarentegen het resultaat dat het niet om (dezelfde of) soortgelijke waren gaat, dan is nog mogelijk dat er sprake is van "ander gebruik" in de zin van art. 13.A, onder 2.

¹⁵⁾ Vgl. daarover: Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nrs. 907-909, p. 378-379.

¹⁶⁾ Vgl. Braun, a.w., § 412, p. 326.

¹⁷⁾ Vgl. vooral: Wichers Hoeth, *Kort begrip*, (a.w.), p. 156-159, en voorts: Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., nr. 939, p. 378 en nr. 993, p. 408; Arkenbout, a.w., p. 104-105; Gielen/Wichers Hoeth, a.w., nr. 1130 e.v., p. 469 e.v.

¹⁸⁾ Vgl. de conclusie van de a.-g. Strikwerda (sub 14, slot) bij het verwijzingsarrest.

Wil de merkhouder zich tegen zodanig ander gebruik verzetten, dan worden zwaardere eisen gesteld dan in die wetsbepaling, onder 1, en tot die eisen behoort dat aan de houder van het merk "schade kan worden toegebracht".

Verkeert men nu in een geval waarin een merkhouder zich verzet tegen een bepaald gebruik en waarin iemand (de merkhouder zelf, zijn advocaat of eventueel een rechter) meent dat de vordering van die merkhouder moet worden toegewezen, terwijl niet duidelijk blijkt dat door het bedoelde gebruik schade aan de merkhouder kan worden toegebracht, dan zou dat een reflexwerking op de beantwoording van de vraag naar het soortgelijk karakter kunnen hebben. Door de waren van de pretense inbreukmaker soortgelijk te achten aan die van de merkhouder, blijft immers de vraag of aan de merkhouder schade kan worden toegebracht buiten de deur.

Een rechtssubject zal in het geval van een geschil of dreigend geschil geneigd zijn, de feiten voor hem zelf zo gunstig mogelijk te presenteren. Voor een merkhouder of diens adviseur kan daarom het antwoord op vraag 2 bevestigend luiden.

Voor de rechter ligt dat anders. Hij behoort de vraag of sprake is van soortgelijke waren uitsluitend aan de hand van de daarvoor bestaande criteria te beantwoorden. Die criteria zijn, althans ten dele, uit de rechtspraak¹⁹⁾ af te leiden, en voor zover zij dat niet zijn, kan de rechter nieuwe criteria aan de literatuur ontleenen, ze zelf bedenken, of daarover vragen aan het BenGH stellen. Hoewel dat voor de uitkomst van de procedure bepalend kan zijn, mag hij zich daarbij niet laten leiden door het criterium van de mogelijkheid van (in concreto blijvende) schade.

4.3. Het antwoord op vraag 2 moet naar mijn oordeel dan ook luiden: *nee*.

5. Conclusie

Mijn conclusie luidt dat de door de Hoge Raad gestelde vragen dienen te worden beantwoord als hiervóór, in de paragrafen 3.11. en 4.3., is aangegeven.

g) Benelux-Gerechtshof, enz.

Met betrekking tot de eerste vraag:

7. Overwegende dat deze vraag blijkens rechtsoverweging 3.5 van het arrest van de Hoge Raad en de samenhang tussen de beide vragen de uitleg van het bepaalde in artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW, betreft;

8. Overwegende dat het blijkens de door de Hoge Raad gegeven omschrijving van de feiten gaat om het geval dat een voor bepaalde waren of diensten ingeschreven woordmerk ten aanzien van deze waren of diensten wel het vereiste onderscheidend vermogen heeft – dus geschikt is om die waren of diensten te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten (vgl. 's Hofs arrest van 5 oktober 1982 in de zaak A 81/4, "Juicy Fruit", Jurisprudentie deel 3, p. 20 e.v.) – maar tevens, door de betekenis of één der betekenissen van het woord dat als merk is ingeschreven, geschikt is om een hoedanigheid van andere, maar aan die van de merkhouder soortgelijke waren of diensten aan te duiden;

9. Overwegende dat de Hoge Raad nu kennelijk wenst te vernemen of de merkhouder, indien in een zodanig geval een ander het als merk ingeschreven woord bezigt ter onderscheiding van die andere waren of diensten, zich daartegen overeenkomstig voormelde bepaling kan verzetten;

10. Overwegende dat aldus wordt gevraagd naar de beschermingsomvang van het merk en dat bij het beantwoorden van een dergelijke vraag, naar uit 's Hofs jurisprudentie blijkt, uitgangspunt moet zijn dat de wettelijke regeling berust op afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economische verkeer;

11. Overwegende dat in het door de vraag aan de orde gestelde geval tegenover elkaar staan het rechtmatig belang dat de merkhouder erbij heeft dat het onderscheidend vermogen van zijn merk niet wordt aangetast doordien zijn teken door een andere deelnemer aan het economisch verkeer wordt gebezigd ter onderscheiding van diens waren of diensten, en het

¹⁹⁾ Zie de rechtspraakvermeldingen in de literatuur, vermeld in de vorige noot.

evenzeer rechtmatige belang dat die ander erbij heeft om een hoedanigheid van zijn waren of diensten te kunnen aanduiden met een daartoe geschikt woord;

12. Overwegende dat bij deze afweging evenwel niet in aanmerking komt het belang van die ander om dat woord dat voor zijn waren of diensten geen onderscheidend vermogen heeft, niettemin te bezigen;

13. Overwegende dat daarom de te dezen vereiste afweging hierin resulteert dat in het door de vraag aan de orde gestelde geval de merkhouders zich niet ertegen kan verzetten dat een ander het woord in het economisch verkeer bezigt om daarmee aan te geven dat zijn waren of diensten de met dat woord aangeduide hoedanigheid bezitten, maar niet behoeft te dulden dat dit aangeven op zodanige wijze geschiedt dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat het woord wordt gebezigd ter onderscheiding van die waren of diensten;

Met betrekking tot de tweede vraag:

14. Overwegende dat het bepaalde in artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW in tegenstelling tot het bepaalde in dit lid onder 2, het recht van de merkhouders om zich tegen gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken te verzetten, niet afhankelijk stelt van de voorwaarden dat dit gebruik schade voor de merkhouders kan veroorzaken;

15. Overwegende dat aldus reeds het systeem van artikel 13A, eerste lid, een aanwijzing vormt dat de feitelijke mogelijkheid van schade voor de merkhouders bij de toepassing van het eerste lid onder 1 geen rol behoort te spelen;

16. Overwegende dat het begrip "soortgelijk" ziet op de aard van de waren of diensten als zodanig;

17. Overwegende dat voor het vaststellen van het al dan niet soortgelijk zijn van de waren of diensten beslissend is in hoeverre het publiek de waren of diensten als naar hun aard – commercieel, technisch of anderszins – verwant met de waren of diensten van de merkhouders beschouwt;

18. Overwegende dat de mogelijkheid van schade voor de merkhouders dan ook buiten beschouwing behoort te blijven bij de beantwoording van de vraag of waren en/of diensten als soortgelijk in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, zijn aan te merken;

19. Overwegende dat de tweede vraag mitsdien ontkennend moet worden beantwoord;

Ten aanzien van de kosten:

20. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

21. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

22. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald op f 2.000,- (exclusief BTW) voor Linguamatics en op nihil voor de Stichting;

23. Gelet op de conclusie van de plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok;

24. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 18 maart 1994 gestelde vragen;

Verklaart voor recht:

A. Ten aanzien van de eerste vraag:

25. Indien een woordmerk ten aanzien van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, onderscheidend vermogen heeft, maar ten aanzien van andere, aan die van de merkhouders soortgelijke waren of diensten van een ander louter beschrijvend is in die zin dat het een hoedanigheid van die waren of diensten aanduidt, geeft artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW de merkhouders het recht zich ertegen te verzetten dat die ander het als merk ingeschreven woord bezigt op zodanige wijze dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat het woord wordt gebezigd ter onderscheiding van zijn waren of diensten;

B. Ten aanzien van de tweede vraag:

26. Voor het antwoord op de vraag of waren of diensten als soortgelijk in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW zijn aan te merken, is niet van betekenis of door het van het merk gemaakte gebruik waartegen de merkhouders zich verzet, aan de merkhouders schade kan worden toegebracht. Enz.

Nr. 58. Hof van Beroep te Brussel, 17 mei 1995.

(kommetjes uit aardewerk (nog) vormmerk?)

Mr. G. Londers (alleenzetelend raadsheer).

Belgisch Gerechtelijk Wetboek.

De kort-geding-rechter dient zich in merkenzaken niet te beperken tot enkel onderzoek van de geldigheid van het depot, doch in zijn onderzoek tevens de geldigheid van het merk te betrekken.

Art. 1, lid 1 j° art. 5, 4 (oud) Benelux-Merkenwet.

Een verpakking van een product (vleespaté) bestaande uit een kommetje vervaardigd uit aardewerk waarvan de onder- en bovenrand beschilderd zijn en waarop over de ganse omtrek terugkerende motieven in dezelfde kleur zijn beschilderd, is ongetwijfeld een teken dat als zodanig als merk geschikt is.

Door het gebruik dat ervan gemaakt wordt kan een merk zijn onderscheidend vermogen verwerven dan wel verliezen.

Geïntimeerde heeft zelf haar pastei gecommercialiseerd of laten commercialiseren door derden, o.a. appellante, onder verschillende merken en benamingen, zoals Herta en Sanspareil. Onder die omstandigheden herkent het publiek het kommetje niet langer als een verwijzing naar de onderneming van geïntimeerde, nu het product in hetzelfde kommetje door verschillende ondernemingen onder verschillende benamingen wordt aangeboden.

Nestlé Belgium NV, appellante [in kort geding], advocaten mr. Th. van Innis en A. Braun,

tegen

De Witte N. – Sanspareil BVBA, geïntimeerde [in kort geding], advocaten mrs. Mattijs en Van de Velde.

I. De feiten

Overwegende dat geïntimeerde een fabrikant is van vleeswaren, o.a. vleespastei;

dat zij dit laatste product verpakt in een kommetje gemaakt uit beschilderd aardewerk (grès);

dat zij dit kommetje op 28 juli 1994 onder nr. 831.311 heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau als driedimensionaal beeldmerk bestemd als verpakking voor goederen van klasse 29, nl. vlees en vleeswaren, charcuterie en vleesbereidingen waaronder leverpastei;

dat zij dit kommetje op dezelfde datum tevens heeft laten registreren bij de «Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle» te Genève voor gebruik in Frankrijk als verpakking, registratie die op 25 januari 1995 werd bevestigd;

Overwegende dat appellante eveneens vleeswaren, o.a. vleespastei, commercialiseert o.a. onder het merk Herta;

dat deze leverpastei trouwens tot april/mei 1994, wanneer er een einde kwam aan de handelsbetrekkingen tussen partijen, werd gefabriceerd door geïntimeerde;

dat appellante verder vleespastei commercialiseert onder het merk Herta, afkomstig van een ander fabrikant maar tevens verpakt in beschilderde kommetjes vervaardigd uit aardewerk;

Overwegende dat bij aangetekend schrijven dd. 19 december 1994, geïntimeerde bij appellante heeft geprotesteerd tegen het gebruik door deze laatste van sterk gelijkende beschilderde kommetjes in aardewerk voor de verpakking van vleespastei gecommercialiseerd onder het merk Herta;

dat pogingen om tot een regeling in der minne te komen blijkbaar mislukt zijn en geïntimeerde op 14 februari 1995 tot dagvaarding in kort geding is overgegaan;

dat dezelfde dag geïntimeerde tevens een procedure ten gronde aanhangig heeft gemaakt voor de rechtbank van koop-handel te Brussel, dewelke thans nog steeds hangende is;

II. In rechte

1. Overwegende dat, in tegenstelling met de procedure in eerste aanleg, appellante thans wel degelijk betwist dat er urgentie aanwezig is, weze het onrechtstreeks door voor te houden dat bij de afweging van de respectievelijke belangen van partijen de balans in haar voordeel overhelst, zodanig dat er noodzaak is om bij hoogdringendheid de gevraagde maatregelen te bevelen;

dat zij meer bepaald voorhoudt dat de door geïntimeerde mogelijk geleden schade zich herleidt tot winstderving die desgevallend steeds vatbaar is voor vergoeding, terwijl zij ingevolge de bevolen maatregelen niet alleen zou gehouden worden haar product van de markt te halen maar het opnieuw te introduceren in een nieuwe verpakking hetgeen belangrijke kosten meebrengt;

Overwegende dat vooreerst dient opgemerkt dat de belangenafweging, nl. de vergelijking van het nadeel dat de eiser lijdt indien de maatregel niet wordt bevolen met datgene dat de verweerder ondergaat wanneer zulks wel gebeurt, geen uitstaans heeft met de vraag naar de urgentie (Storme, M. en Taelman, P., Het kortgeding: ontwikkelingen en perspectieven, in «*Procederen in nieuw België en komend Europa*», Storme, M. en Beidaen, A. (ed.), Kluwer, blz. 3 e.v., nrs. 4 en 6 ; Krings, E., Het kort geding naar Belgisch recht, *T.P.R.*, 1991, blz. 1059 e.v., nr. 19).

dat dergelijke belangenafweging slechts aan bod komt nadat de kortgedingrechter heeft vastgesteld dat er, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, urgentie aanwezig is en zelfs nadat hij heeft vastgesteld dat de eiser een voldoende schijn van recht aantoonst;

dat er immers slechts ruimte is voor dergelijke belangenafweging nadat is vastgesteld dat de gevorderde maatregelen maar nuttig gevolg hebben indien zij met spoed werden genomen en dat de aanspraken van de eiser prima facie een voldoende wettelijke basis hebben;

dat immers pas in dat stadium het recht of belang van de ene partij kan afgewogen worden tegen dat van de andere;

Overwegende dat niet ernstig kan betwist worden dat wanneer de door haar aangevoerde merkinbreuk zou vaststaan, geïntimeerde dreigt een aanzienlijke schade te lijden die, in tegenstelling met wat appellante voorhoudt niet alleen bestaat uit winstderving maar uit het risico dat het merk verwatert en daardoor zijn onderscheidend vermogen verliest dat dikwijls slechts na lange tijd en met grote o.a. financiële inspanningen is tot stand gebracht;

dat de dreiging van dergelijke omvangrijke schade volstaat om te besluiten dat er effectief urgentie is;

2. Overwegende dat de rechter in kort geding vermag de ogenschijnlijke rechten van partijen te onderzoeken en op grond van dit onderzoek, zonder de rechtstoestand van partijen definitief en onherroepelijk te wijzigen, de aangepaste maatregelen te bevelen die in de lijn liggen van die rechten;

dat, in tegenstelling met wat geïntimeerde voorhoudt, inzake beweerde merkinbreuken het onderzoek van de kortgedingrechter zich geenszins beperkt tot het nagaan of de eiser een bepaald merk heeft gedeponereerd en dat de verweerder een overeenstemmend teken gebruikt, in welk geval hij zonder meer de beweerde merkinbreuk zou moeten verbieden;

dat hij in zijn onderzoek naar de rechten van partijen ook de middelen omtrent de regelmatigheid van het merk dient te betrekken;

dat m.a.w. uit de loutere vaststelling, enerzijds, dat geïntimeerde het kwestieuze beschilderde kommetje in aardewerk als merk heeft gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau en dat dit merk ook effectief werd ingeschreven en, anderzijds dat appellante een quasi identiek kommetje gebruikt om hetzelfde product te verpakken, niet zonder meer kan afgeleid worden dat de vordering van geïntimeerde gegrond is, zoals de eerste rechter ten onrechte stelt;

dat er anders over oordelen uiteraard de deur zou open zetten voor tal van misbruiken nu het depot niet het voorwerp uitmaakt van een inhoudelijk vooronderzoek door het Benelux

Merkenbureau, zodat bepaalde gebreken van het merk slechts achteraf door de rechter kunnen vastgesteld worden;

3. Overwegende dat vaststaat dat geïntimeerde het beschilderd grès-kommetje als driedimensionaal beeldmerk heeft gedeponereerd als verpakking voor vleeswaren meer bepaald leverpastei en niet wordt betwist dat appellante een quasi identiek kommetje gebruikt om leverpastei te commercialiseren onder de naam Herta;

dat derhalve in beginsel aan de voorwaarden is voldaan opdat geïntimeerde op grond van artikel 13.A.1° BMW de bescherming van haar merk zou kunnen afdwingen;

Overwegende dat appellante evenwel betwist dat het door geïntimeerde gedeponereerd merk beantwoordt aan de wettelijke definitie van het individueel merk zoals vastgesteld in artikel 1, lid 1 BMW;

Overwegende dat naar luid van artikel 1, lid 1 BMW als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrucken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden;

dat v.g. om als merk in aanmerking te kunnen komen, moet het betrokken teken onderscheidend vermogen hebben;

dat het m.a.w. moet gaan om een teken dat kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, hetgeen betekent dat het een zodanig individueel karakter bezit of heeft verkregen dat het geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren (Benelux Gerechtshof, 19 januari 1981, zaak Kinder, R.W., 1980-81, col. 1825; Benelux Gerechtshof, 16 december 1991, zaak Burberrys II, R.W., 1991-92, 742, overweging 18);

dat het daarbij volstaat dat het teken als zodanig er zich toe leent het in aanmerking komend publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen zonder dat moet blijken dat een bepaald deel van dit publiek in feite ook doet (Benelux Gerechtshof, 16 december 1991, hiervoor reeds geciteerd, overweging 26; Brinkhof, J.J., Wat is een merk?, in «*Algemene problemen van merkenrecht*», Gotzen, F. (ed.), Bruylant, 1994, blz. 33);

Overwegende dat, gelet op wat voorafgaat, een verpakking van een product bestaand uit een kommetje vervaardigd uit aardewerk waarvan de onder- en bovenrand beschilderd zijn en waarop over de ganse omtrek terugkerende motieven in dezelfde kleur zijn geschilderd, ongetwijfeld een teken is dat als zodanig geschikt is om het in aanmerking komend publiek de band te doen leggen tussen de waren en de onderneming waarvan ze afkomstig zijn;

Overwegende dat het onderscheidend vermogen echter een dynamisch concept is, m.a.w. geen constante maar een veranderlijke grootheid is (overweging 19 in het arrest van het Benelux Gerechtshof in de zaak Burberrys II, hierboven geciteerd);

dat dit betekent dat een merk, door het gebruik dat er wordt van gemaakt, zijn onderscheidend vermogen kan verwerven dan wel verliezen (Evrard, J.J., *Les conditions de validité de la marque*, in «*Algemene problemen van merkenrecht*», Gotzen, F. (ed.), Bruylant, 1994, blz. 35 e.v., nrs. 7 en 8);

dat immers een merk zodanig kan gebruikt worden dat het bij het in aanmerking komend publiek niet langer als zodanig wordt herkend;

Overwegende dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat geïntimeerde en haar rechtsvoorganger reeds vele jaren pastei produceren dewelke wordt verpakt in de kommetjes vervaardigd uit beschilderd aardewerk;

dat zij deze waren evenwel zelf heeft gecommmercialiseerd of heeft laten commercialiseren door derden, o.a. appellante, onder verschillende merken en benamingen, o.a. Herla en Sanspareil die worden vermeld op de vacuümverpakking die rond het kommetje met inhoud wordt aangebracht;

dat het daarbij onverschillig is of die derden deze waren gewoon bij geïntimeerde hebben aangekocht, dan wel of deze laatste dit product voor rekening en in opdracht van deze derden heeft geproduceerd;

dat in die omstandigheden het publiek het kwestieuze kommetje niet langer meer herkent als een verwijzing naar de

onderneming van geïntimeerde nu hetzelfde product haar in hetzelfde kommetje door verschillende ondernemingen onder verschillende benamingen wordt aangeboden;

dat integendeel dergelijke verpakkingen gepercipieerd wordt door het publiek als een decoratief element, dan wel als een meerwaarde die aan het product wordt gegeven door het te voorzien van een duurzame verpakking die na verbruik van de inhoud nog voor andere doeleinden kan gebruikt worden;

dat dit zeker het geval is nu uit de door appellante voorgelegde stukken blijkt dat bereide vleeswaren, zoals pastei, in vele gevallen traditioneel worden verpakt in kommen vervaardigd uit aardewerk in allerlei grootte, vormen en kleuren;

dat precies daarom er in dat verband gebruik wordt gemaakt van het woord «*terrines*» (bijvoorbeeld «*Terrine des Ardennes*»), nl. een kom van aardewerk waarin sommige gerechten worden bereid en opgediend dan wel een gerecht dat in een dergelijke kom wordt bereid en opgediend (van Dale, *Groot woordenboek der Nederlandse taal*, 10e uitg., 2481);

Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat ogenschijnlijk volgt dat hoewel het beschilderd kommetje in aardewerk dat geïntimeerde als verpakking van de door haar gefabriceerde pastei gebruikt er zich in beginsel toe leent dat het publiek de waar herkent als zijnde afkomstig uit haar onderneming, het gebruik dat zij van dit teken heeft gemaakt meebrengt dat het als merk niet langer onderscheidend vermogen heeft en zij, ondanks het depot, er niet de bescherming kan van opeisen op grond van artikel 13.A.1° BMW;

dat de vordering van geïntimeerde dan ook als ongegrond dient afgewezen te worden; (...)

Om deze redenen,

Het Hof,

Uitspraak doende na tegenspraak;

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Ontvangt het hoger beroep en verklaart het deels gegrond;

Hervormt de bestreden beschikking, behoudens in zoverre het de vorderingen ontvangt, de tegenvordering als ongegrond afwijst en de kosten begroot;

Opnieuw rechtdoende,

Verklaart de hoofdvordering ongegrond; Enz.

**Nr. 59. Arrondissementsrechtbank te Rotterdam,
6 maart 1997.**

(Novem/Novem)

Mrs. A.N. van Zelm van Eldik, A.M.H. Geerars en
H. van der Wiel.

Art. 5, 3 (oud) j° art. 39 Benelux Merkenwet.

Met het gebruik van (een logo met) haar naam in brochures heeft eiseres haar recht op haar dienstmerk in volle omvang behouden.

Protocol tot wijziging van de Benelux-Merkenwet (Trb. 1993, 12). Overgangsrecht.

Omdat eiseres geen schadevergoeding vraagt, maar alleen een verbod voor de toekomst dient op de vordering de nieuwe BMW als het op die toekomstige handelingen toepasselijke recht te worden toegepast. De eerder gegeven bewijsopdracht dient genuanceerd te worden, doch kon besloten geacht worden in de oude bewijsopdracht.

Art. 13A, lid 1b j° art. 39 BMW.

Afgezien van enkele ondergeschikte raakvlakken, bewegen gedaagden zich op een ander gedeelte van de markt. Eiseres heeft, anders dan gedaagden, geen commerciële achtergrond. De statutaire doelstelling van eiseres is de verbetering van de energievoorziening en het milieu in Nederland, en zo profileert zij zich ook. De gedaagden daarentegen brengen op commerciële wijze goederen op de (consumenten-)markt, waarbij hooguit zijdelings energievoorziening en milieu aan de orde komen.

Het publiek zal de diensten van partijen niet als verwant beschouwen.

Art. 13A, lid 1c j° art. 39 BMW.

Een "ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken en afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk" van eiseres is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Dit klemt te meer, nu "Novem" geen sterk merk is.

Art. 5 Handelsnaamwet.

Weliswaar is er wel eens enige verwarring geweest, maar geen rechtens relevante, omdat die verwarring zich relatief bijzonder weinig voordeed en gemakkelijk opgeheven werd.

Novem Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV, te Sittard, eiseres, procureur mr. J.C.P. Ekering, advocaat mr. F.W. Udo te Heerlen,

tegen

Novem International BV, te Rotterdam, en zes andere vennootschappen (Novem Trading International, Novem Energie Savings, Novem Automotive, J.M. Development, Novem Investments, en Novem Trading (USA)), procureur mr. M.A. van Peski, advocaat mr. R.C.K. van Oerle.

a) Tussenvonnis 1 juli 1994 (mrs. Van Zelm van Eldik, Santema en Van der Poel).

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwist gebleven inhoud van de overgelegde producties, staat in deze procedure tussen partijen het volgende vast.

2.1. Eiseres is op 18 juni 1976 opgericht en voert sedert april 1988 de naam "Novem" als handelsnaam. Zij is gevestigd te Sittard en heeft nevenvestigingen (kantoren) te Utrecht, Apeldoorn, Assen, Zutphen, Maastricht, Rotterdam en Alkmaar.

2.2. De statutaire doelstelling van eiseres luidt:

"De vennootschap heeft primair ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de energievoorziening van Nederland. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het laten realiseren van energiebesparing en brandstofdiversificatie door middel van ontwikkeling van nieuwe opties ter verbetering van de energiesituatie, en het stimuleren van de toepassing van bestaande opties bij specifieke doelgroepen van energieverbruikers in Nederland, een en ander binnen het kader van het algemene energiebeleid en rekening houdend met randvoorwaarden van het milieubeleid. Daarnaast zal de vennootschap zich bezig houden met activiteiten, die de verbetering van het Nederlands milieu tot doel hebben. Dit alles in de ruimste zin en voorts al datgene wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn."

2.3. Eiseres voert in opdracht van de overheid het management van tal van overheidsprogramma's gericht op de ontwikkeling van energie- en milieutechnologie en de totstandkoming van energiebesparing en milieuverbetering. Veel opdrachten worden uitgevoerd voor het Directoraat Generaal voor Energie van het Ministerie voor Economische Zaken. In toenemende mate zijn ook andere departementen opdrachtgever. Eiseres werkt internationaal op veel terreinen samen met andere organisaties. Zij voert werkzaamheden uit voor de Europese Gemeenschap en het Internationaal Energie Agentschap.

2.4. Eiseres is houdster van het (diensten)merk "Novem", ingeschreven onder nummer 450693 bij het Benelux Merkenbureau met werking vanaf 27 september 1988. Het merk is ingeschreven voor:

- Klasse 35 Opstellen van statistieken; marktonderzoek en -analyse; bedrijfseconomische adviezen; verzameling en verspreiding van gegevens.
- Klasse 36 Advisering omtrent kredieten/subsidies.

– Klasse 42 Bevorderen van en advisering omtrent projecten op het gebied van energie en milieu; programmeren voor elektronische dataverwerking; opstellen van deskundigenrapporten door ingenieurs.

2.5. Novem International was voorheen genaamd De Regt Hoortoestellen B.V. Bij notariële akte van 19 december 1989 zijn de statuten gewijzigd en heeft de vennootschap de huidige naam gekregen. Novem International is de moedermaatschappij van de overige gedaagde vennootschappen en heeft blijkens het handelsregister tot doel: "houdstermaatschappij en exploitatie van patentrechten".

2.6. Novem Trading International is opgericht in juli 1990 en heeft blijkens het handelsregister tot doel: "internationale marketing van nieuw ontwikkelde producten meer in het bijzonder consumenten-gebruiksgoederen, deelnemen in, het financieren van, het voeren van beheer." Het belangrijkste product van deze vennootschap is de "Novem Sealer", een apparaat om plastic zakjes te sluiten met een zogenaamde papier-tape-sluiting. Daarnaast verkoopt deze vennootschap o.a. onder de naam "Novem Multi Sealer" een apparaat voor het sluiten van vuilniszakken, het bundelen van snoeren en touwen, etc. Ten behoeve van dit product levert de vennootschap ook pvc-vrije tape. Voorts verkoopt zij huishoudhandschoenen.

2.7. Novem Energie Savings is opgericht in augustus 1990. De handelsnaam is na het uitbrengen van de dagvaarding in deze procedure gewijzigd in NES B.V. De vennootschap heeft blijkens het handelsregister tot doel: "verwerven en exploiteren van patenten, voor producten op het gebied van energiebesparing en milieu, deelnemen in andere ondernemingen.

2.8. Novem Automotive is opgericht in mei 1992 en heeft blijkens het handelsregister tot doel: "groothandel in alle soorten ongeregelde goederen, halffabrikaten, grondstoffen, verstrekken van adviezen en diensten, het verkrijgen van opbrengsten uit de exploitatie van het recht tot gebruik maken van auteursrechten, octrooien." De vennootschap verkoopt producten in verband met de auto, waaronder de "life hammer", een tasje voor cd's, de "multi memo" en de "caravan-control".

2.9. J.M. Development is opgericht in 1990 en gebruikte aanvankelijk tevens Novem International Services als handelsnaam. Bij notariële akte van 18 januari 1994 is naar statutaire naam gewijzigd in Magma Chemicals International B.V., welke naam zij daarvoor reeds als handelsnaam bezigde. Blijkens het handelsregister heeft de vennootschap tot doel: "groothandel in alle soorten ongeregelde goederen, halffabrikaten, grondstoffen; verstrekken van adviezen en diensten; het verkrijgen van opbrengsten uit exploitatie van het recht tot gebruikmaken van auteursrechten, octrooien."

2.10. Novem Investments is opgericht op 1 oktober 1991 en heeft blijkens het handelsregister tot doel: "het deelnemen in, het financieren van, het voeren van beheer over andere ondernemingen, het exploiteren van rechten op industriële eigendom, het beleggen van vermogen."

2.11. Novem Trading (USA), in 1990 ingeschreven in het handelsregister, heeft blijkens dit register tot doel: "de internationale marketing van nieuw ontwikkelde producten, meer in het bijzonder consumenten-gebruiksgoederen, het deelnemen in, het financieren van, voeren van beheer."

3. De grondslag van de vorderingen

Eiseres legt aan haar vorderingen, naast voormelde vaststaande feiten, de volgende stellingen ten grondslag.

3.1. Gedaagden handelen elk afzonderlijk en/of tezamen als groep van ondernemingen in strijd met de artikelen 5 en 5A Handelsnaamwet en artikel 13A aanhef sub 1 en 2 van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW), alsmede met artikel 6:162 B.W.

3.2. Dit omdat:

a) gedaagden een handelsnaam voeren die tevoren reeds door eiseres rechtmatig gevoerd werd c.q. daarvan slechts in geringe mate afwijkt en verwarring tussen de ondernemingen te vrezen is;

b) die handelsnaam het merk "Novem" althans een aanduiding die daarvan slechts in geringe mate afwijkt bevat waarop eiseres recht heeft en verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van producten en diensten te vrezen is;

c) gedaagden het merk gebruiken voor verkoop van producten en de levering van diensten welke op het terrein liggen waarvoor eiseres het merk heeft gedeponeerd en heeft gebruikt, althans voor soortgelijke waren en diensten althans op een dergelijke wijze en onder zodanige omstandigheden dat aan eiseres als houdster van het merk schade kan worden toegebracht. (...)

5. De beoordeling

5.1. Gelet op artikel 37 BMW stelt de rechtbank uitdrukkelijk vast dat zij te dezen bevoegd is, nu alle gedaagden gevestigd zijn dan wel kantoor houden te Rotterdam.

5.2. Met hetgeen in deze procedure is aangevoerd als weergegeven onder 3 heeft eiseres in voldoende mate aan haar stelling voldaan. Aangezien gedaagden, naar zij ook zelf naar voren brengen, als groep van ondernemingen aan het handelsverkeer deelnemen door allerlei producten op de markt te brengen en zich daarbij in voorkomend geval ook bedienen van de handelsnaam en het merk Novem, kon eiseres volstaan met dit te stellen zonder dat zij de afzonderlijke activiteiten van de diverse ondernemingen uiteen hoefde te zetten.

5.3. Op door eiseres overgelegde brochure's is op diverse plaatsen een logo met haar naam, waarbij de eerste (hoofd)letter schuin is geschreven en tevens als onderstreping is gebruikt, afgedrukt. De kaft van een brochure vermeldt: "Novem energie- en milieuprogramma's". In de tekst van de brochures wordt op diverse plaatsen "Novem" gebruikt. Anders dan gedaagden betogen gaat het hier niet alleen om de handelsnaam maar kan dit gebruik ook gelden als merkgebruik voor de diensten van eiseres, zoals ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau. Nu gedaagden overigens geen feiten of omstandigheden naar voren brengen waaruit het tegendeel tenminste aannemelijk wordt, laat staan te bewijzen aanbieden, zal er dan ook van worden uitgegaan dat eiseres haar recht op het dienstmerk in volle omvang heeft behouden.

5.4. In dit geschil is op zich niet doorslaggevend dat eiseres diensten verleent aan overheid en bedrijfsleven en de Novem Groep producten voor consumenten op de markt brengt. Bij het toetsen aan de ingeroepen wettelijke normen van de Handelsnaamwet en de BMW gaat het er thans om of:

a) de diensten van eiseres en de waren van de Novem Groep soortgelijk zijn; en/of

b) de Novem Groep onder zodanige omstandigheden van het merk gebruik maakt, dat aan eiseres schade kan worden toegebracht; en/of

c) in verband met de aard der ondernemingen van eiseres enerzijds en van de Novem Groep anderzijds en de plaats waar zij gevestigd zijn en de overige omstandigheden, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is; en/of

d) bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren (diensten) te duchten is.

5.5. Ter staving hiervan heeft eiseres met name gewezen op de publiciteit over de zogeheten Antonov-motor, bij de ontwikkeling waarvan de Novem Groep betrokken zou zijn en waarover Volvo Car B.V. zich bij eiseres zou hebben beklaagd, alsmede op een abusievelijk door Capi-Lux Holding aan eiseres gestuurde factuur die voor een van de gedaagden bestemd was.

5.6. Op de grond van de verschaft informatie en gelet op het gemotiveerde verweer van gedaagden, kan de juistheid van het door eiseres gestelde echter niet worden aangenomen. Eiseres, op wie de bewijslast rust, dient daarom nader bewijs te leveren. In afwachting hiervan wordt iedere verdere beslissing aangehouden.

Beslissing

De rechtbank:
draagt eiseres op feiten en omstandigheden te bewijzen waaruit het onder 5.4. sub a tot en met d blijkt; enz.

b) Eindvonnis.

2. De verdere beoordeling.

2.1 Na het wijzen van het tussenvonnis op 1 juli 1994 is op 1 januari 1996 art. 13A BMW gewijzigd. Omdat de eiseres geen schadevergoeding vraagt, maar alleen een verbod voor de toekomst van handelingen door de gedaagden, dient, anders

dan de eiseres stelt, op de vordering de nieuwe BMW als het op die toekomstige handelingen toepasselijk recht te worden toegepast. (...)

2.3 De rechtbank dient thans te beoordelen of en zo ja, in hoeverre, de bewijsopdracht gewijzigd dient te worden ten gevolge van de wijziging in art. 13A BMW.

2.4 De bewijsopdracht (a) dat "de diensten van de eiseres en de waren van de Novem Groep soortgelijk zijn" dient onder het nieuwe recht gehandhaafd te worden, omdat zulks ook volgens het nieuwe recht voor de beoordeling van de vordering van belang is.

2.5 De bewijsopdracht (b) dat "de Novem Groep onder zodanige omstandigheden van het merk gebruik maakt, dat aan de eiseres schade kan worden toegebracht" dient onder het nieuwe recht genuanceerd te worden. De eiseres dient onder het nieuwe recht te bewijzen dat door dat merkgebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Nu deze volgens het nieuwe recht geformuleerde bewijsopdracht geacht moet worden te zijn besloten geweest in de oude bewijsopdracht en de eiseres ook geen nader bewijs heeft aangeboden van dit punt, zal de rechtbank geen nieuwe bewijsopdracht geven, maar aan de hand van het thans beschikbare materiaal beoordelen of de eiseres in bewijs geslaagd is.

2.6 De bewijsopdracht (c) dat 'in verband met de aard der ondernemingen van de eiseres enerzijds en van de Novem Groep anderzijds en de plaats waar zij gevestigd zijn en de overige omstandigheden, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is" blijft ongewijzigd, omdat die toegesneden is op art. 5 Handelsnaamwet.

2.7 De bewijsopdracht (d) dat "bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren (diensten) te duchten is" blijft ook ongewijzigd, omdat die toegesneden is op de vordering van de eiseres, die gebaseerd is op art. 5a Handelsnaamwet en op onrechtmatige daad.

2.8 De advocaten van partijen hebben in hun pleidooi op 4 november 1996 de per 1 januari 1996 ingegane wetswijziging en de gevolgen daarvan voor deze zaak besproken.

2.9 Met betrekking tot bewijsopdracht (a) overweegt de rechtbank als volgt. Voor het vaststellen van het al dan niet soortgelijk zijn van de waren of diensten is beslissend in hoeverre het publiek de waren of diensten als naar hun aard – commercieel, technisch of anderszins – verwant met de waren of diensten van de merkhouder beschouwt. De mogelijkheid van schade voor de merkhouder dient hierbij buiten beschouwing te blijven.

2.10 Afgezien van enkele ondergeschikte raakvlakken, wegen de partijen zich op een ander gedeelte van de markt. De eiseres heeft, anders dan de gedaagden, geen commerciële achtergrond. Zoals in het tussenvonnis sub 2.2 overwogen, is de statutaire doelstelling van de eiseres verbetering van de energievoorziening en het milieu in Nederland. Gezien de stukken en de inhoud van de getuigenverklaringen profileert de eiseres zich ook op geen andere wijze. De gedaagden daarentegen brengen op commerciële wijze goederen op de (consumenten) markt, waarbij hooguit zijdelings energievoorziening en milieu aan de orde komen. Daarom gaat de rechtbank ervan uit dat het publiek de diensten van de eiseres niet beschouwt als verwant met de diensten van de gedaagden.

2.11 Derhalve is de eiseres niet geslaagd in bewijsopdracht (a).

2.12 Met betrekking tot bewijsopdracht (b) overweegt de rechtbank als volgt.

2.13 De rechtbank acht, mede gezien het feit, hierboven sub 2.10 omschreven, dat de partijen zich op een ander gedeelte van de markt bewegen, onvoldoende concreet aannemelijk gemaakt dat de gedaagden door hun merkgebruik ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken en afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van de eiseres. Dit klemt temeer, daar het merk "Novem" geen sterk merk is.

2.14 De eiseres is dus niet geslaagd in bewijsopdracht (b).

2.15 Met betrekking tot bewijsopdracht (c) overweegt de rechtbank als volgt.

2.16 Weliswaar is er blijkens de getuigenverklaringen wel eens enige verwarring geweest, maar geen rechtens relevante, omdat die verwarring zich relatief bijzonder weinig voordeed en gemakkelijk opgeheven werd. Mede gezien het hierboven besproken feit dat partijen zich bewegen op een ander gedeelte van de markt, kan uit de bewijsmiddelen niet worden afgeleid dat verwarring bij het publiek te duchten is.

2.17 De eiseres is dus niet geslaagd in de bewijsopdracht (c).

2.18 Met betrekking tot bewijsopdracht (d) overweegt de rechtbank als volgt.

2.19 De eiseres is in deze bewijsopdracht evenmin geslaagd om dezelfde redenen waarom zij niet geslaagd is in de bewijsopdrachten (a), (b) en (c).

3. De kostenveroordeling

De eiseres is de in het ongelijk gestelde partij, zodat zij veroordeeld dient te worden in de kosten van het geding.

4. De beslissing

De rechtbank:

wijst de vordering van de eiseres af;

veroordeelt de eiseres in de kosten van het geding, aan de zijde van de gedaagden tot op het wijzen van dit begroot op f 290,- aan verschotten en f 4.970,- aan salaris voor de procureur; enz.

Nr. 60. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 7 december 1995.

(lay-out "De Vastgoed Adviseur")

Mrs. J.J. Brinkhof, J.C. Fasseur-Van Santen en
E.J. van Sandick.

Art. 1 j° art. 10 lid 1 in fine Auteurswet 1912.

Pres.: *Een goed idee of een bepaalde stijl als zodanig worden niet auteursrechtelijk beschermd, maar dat is anders wanneer een bepaalde stijl of styling concreet is uitgewerkt, zoals in dit geval.*

Art. 13 Aw 1912.

Hof: *Ook aannemende dat het ontwerp van Goos een 'werk' is in de zin van artikel 1 Aw, vallen bij vergelijking van dat ontwerp met de gewraakte aflevering van het blad zodanige verschillen op, dat die afleveringen zijn te beschouwen als een nieuw, oorspronkelijk werk als bedoeld in artikel 13 Aw en dus niet als verveelvoudiging van het ontwerp. Anders de Pres.: De overeenstemming tussen het schetsontwerp van Goos en het door VBO uitgegeven magazine is wezenlijk en van een eigen, op voldoende originele wijze afwijkend ontwerp van gedaagde is geen sprake.*

Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed "V.B.O." te 's-Gravenhage, appellante [in kort geding], procureur mr. J.C. Leenders,
tegen

Roland Goos h.o.d.n. Unlimited te Beverwijk, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. A.M.M. van der Valk.

a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 14 september 1994 (mr. B.C. Punt).

1. De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 6 september 1994 staat het navolgende tussen partijen vast:

– Nadat eiser [R. Goos; Red.], adviseur voor communicatie en pr, eerder een folder voor gedaagde had vervaardigd, heeft hij gedaagde aangeboden haar verenigingsblad De Vastgoed Adviseur te "restylen". Daartoe heeft hij – zoals hij dat zelf uitdrukt – op no cure no pay basis een schetsontwerp vervaardigd voor de opmaak van een zestal pagina's, waarvan er verschillende een min of meer terugkerende inhoud hebben, zoals omslagblad, blad met colofon en inhoudsopgave, woord vooraf van de voorzitter e.d.

– Eind 1993 heeft eiser dit ontwerp aan het bestuur van gedaagde aangeboden. Gedaagde heeft eiser echter geen opdracht gegeven haar magazine overeenkomstig het schetsontwerp uit te voeren.

– In april 1994 heeft eiser gedaagde aangesproken op het feit dat volgens hem door gedaagde – zonder zijn toestemming – gebruik was gemaakt van zijn schetsontwerp voor de februari- en maartnummers van haar magazine.

2. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer

Eiser vordert nadat hij zijn eis heeft gewijzigd – kort gezegd –

1. een verbod aan gedaagde om na betekening van dit vonnis verder gebruik te maken van de door eiser vervaardigde ontwerpen voor het magazine "De Vastgoed Adviseur", op straffe van een dwangsom,

2. veroordeling van gedaagde om eiser een bedrag van f 6.000,-, vermeerderd met buitengerechtigde kosten te betalen.

Daartoe voert eiser het volgende aan: Het is hem gebleken dat gedaagde zijn schetsontwerp niet alleen in de februari- en maartnummers van haar magazine heeft toegepast, maar ook in de daarop volgende nummers, ondanks toezeggingen van gedaagde om van verder gebruik van het schetsontwerp af te zullen zien. Gedaagdes gebruik van zijn ontwerp levert inbreuk op ten aanzien van het hem daarop toekomende auteursrecht, maar ook als dat niet zo zou zijn, handelt gedaagde in ieder geval onrechtmatig jegens hem. Als gevolg daarvan lijdt hij schade: hij derft inkomsten die hij genoten zou hebben als van een auteursrechtelijke inbreuk geen sprake zou zijn geweest. Hij wil daarom als voorschot op die schade een bedrag van f 6.000,- excl. B.T.W. per magazine ontvangen; gelet op het aantal tot nu toe door uitgegeven inbreuk makende magazines bedraagt zijn schade in totaal f 36.000,- excl. B.T.W. Voorts vordert hij dat gedaagde hem de gemaakte buitengerechtigde kosten vergoedt.

Gedaagde heeft hiertegenover als verweer aangevoerd dat er voor de vorderingen van eiser geen rechtsgronden zijn, omdat

1) er tussen partijen geen overeenkomst is gesloten, gedaagde heeft nl. nooit opdracht gegeven aan eiser om de lay-out te vervaardigen,

2) aan eiser geen auteursrecht toekomt op de door hem gebruikte stijl en

3) gedaagde zich weliswaar heeft geïnspireerd op eisers ontwerpen, doch de betreffende bladzijden van haar magazine toch op een voldoende originele wijze heeft vorm gegeven.

3. Beoordeling van het geschil

Het verweer van gedaagde sub 1) gaat op: de totstandkoming van een overeenkomst tussen partijen betreffende het vervaardigen van het betrokken schetsontwerp is niet aanneemelijk geworden. Veeleer is sprake van een vrijblijvende aanvaarding door gedaagde van een door eiser gedaan aanbod terzake.

Het verweer sub 2) dat dit ontwerp niet door het auteursrecht wordt beschermd, faalt naar voorlopig oordeel echter. Op zich zelf is wel juist dat een goed idee of een bepaalde stijl als zodanig niet auteursrechtelijk worden beschermd, doch wanneer een bepaalde stijl of styling concreet is uitgewerkt, zoals in dit geval, is dat anders. Het gaat hier om meer dan alleen maar een idee bijv. het idee om tegels van een bepaalde vorm in te kleuren, het geval kenbaar uit HR 11 december 1981 *NJ* 1982, 286, waarop gedaagde een beroep doet. De onderhavige ontwerp-schetsen zijn voorts naar voorlopig oordeel voldoende origineel om voor bescherming in aanmerking te komen, ook al zitten daarin diverse op zich zelf wel bekende typografische elementen.

Tenslotte faalt naar voorlopig oordeel ook het verweer sub 3) dat de gewraakte nummers van De Vastgoed Adviseur weliswaar zijn geïnspireerd op de door eiser voorgestelde stijl, maar toch op voldoende originele wijze zijn vormgegeven. Bij vergelijking van het door eiser vervaardigde schetsontwerp en het door gedaagde met ingang van februari 1994 uitgegeven magazine vallen de volgende punten van overeenstemming op: – het voorblad met in *schrijfschrift* de aandacht verdienende artikelen.

– de indeling van de colofon, met tussenkopjes in *schrijfschrift*.

– de bladzijdennummers in het wit in grote zwarte blokken.

– de inleiding geheten: woord *vooraf* van de *voorzitter*.

– het begin van de artikelen met een grote gestileerde letter.

– het gebruik van diverse lettertypen in de koppen boven de artikelen.

Op sommige punten, met name de lettertypen, is de overeenstemming geen 100% maar is op dezelfde plaats duidelijk een soortgelijk, *bijna* gelijk lettertype gevolgd. Dat alleen al geeft aan dat er van veel meer sprake is dan van inspiratie.

De overeenstemming is wezenlijk en van een eigen, op voldoende originele wijze afwijkend ontwerp van gedaagde is voorshands geen sprake, daarentegen wel van een inbreuk op eisers auteursrecht op zijn ontwerpen.

Voorts is niet onaannemelijk dat eiser als gevolg van gedaagdes onrechtmatige gebruik van zijn ontwerp schade lijdt en heeft geleden. Gedaagde heeft wel de omvang van de geleden schade bestreden, maar niet dat er sprake is van schade. Mede in aanmerking genomen dat de incassokosten door eiser niet nodeloos zijn gemaakt, komt het geraden voor om eiser bij wijze van voorschot op zijn schade een bedrag van f 12.500,- toe te kennen.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van eiser voor toewijzing in aanmerking komen op de wijze als hierna vermeld. Gedaagde zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

4. Beslissing

De President:

Verbiedt gedaagde om na betekening van dit vonnis verder gebruik te maken van de door eiser vervaardigde ontwerpen voor het magazine "De Vastgoed Adviseur", op straffe van een dwangsom van f 8.000,- per overtreding.

Veroordeelt gedaagde om aan eiser tegen behoorlijk bewijs van kwijting bij wijze van voorschot een bedrag van f 12.500,- te betalen.

Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiser begroot op f 1350,-, waarvan f 350,- aan griffierecht.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

b) Het Hof, enz.

Beoordeling van het hoger beroep

1. In grief 6 bestrijdt VBO dat Goos een spoedeisend belang bij zijn vordering in dit kort geding heeft. Volgens VBO is het spoedeisend belang niet gesteld en is niet voldaan aan het vereiste dat de vordering zonder twijfel in een bodemprocedure toewijsbaar zal zijn.

2. Deze grief is ongegrond. In de stellingen van Goos in eerste aanleg ligt besloten dat VBO, ondanks toezegging dit niet te doen, het ontwerp van Goos op de maandelijkse uitgaven van het verenigingsblad De Vastgoed Adviseur blijft toepassen en dusdoende steeds opnieuw en op voor Goos schadelijke wijze inbreuk maakt op de auteursrechten van Goos op dat ontwerp. Daarmee is het vereiste spoedeisend belang van Goos bij het door hem gevraagde verbod voldoende gegeven. Of Goos tevens een spoedeisend belang heeft bij het door hem gevorderde voorschot op schadevergoeding, kan mede gelet op hetgeen hieronder ten aanzien van grief 5 wordt overwogen in het midden worden gelaten.

3. De grieven 1 en 2 bestrijden de overweging die de president heeft gewijd aan het, in eerste aanleg door VBO als eerste opgeworpen, verweer dat tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. Dit verweer is gelet op de grondslag van de vorderingen van Goos (onrechtmatige daad wegens inbreuk op zijn auteursrecht) niet relevant voor de toewijsbaarheid van die vorderingen. De aangevallen overweging is blijkens het vonnis ook niet mede redengevend voor de beslissing van de president. De vraag naar gegrondheid van de grieven kan dan ook als voor de in hoger beroep te nemen beslissing niet van belang in het midden blijven.

4. VBO heeft gemotiveerd betwist dat het door Goos gemaakte ontwerp kan worden aangemerkt als "werk" in de zin van artikel 1 Auteurswet 1912 ("Aw.") en (subsidiair) dat met de door Goos gewraakte afleveringen van De Vastgoed Adviseur inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van Goos. De president heeft zowel het eerste als het tweede verweer verworpen. Hiertegen richten zich respectievelijk de derde en de vierde grief.

5. De vierde grief treft doel. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het ontwerp van Goos in de vorm van zes "fake" pagina's van De Vastgoed Adviseur een "werk" is in de zin van artikel 1 Aw., vallen bij vergelijking van dat ontwerp met de gewraakte afleveringen van dat blad dusdanige verschillen op, dat die afleveringen naar het voorlopig oordeel van het hof eveneens zijn te beschouwen als een nieuw, oorspronkelijk werk als bedoeld in artikel 13 Aw. en dus niet als een verveelvoudiging van het ontwerp. Doorslaggevend daarbij zijn de volgende typische elementen in het ontwerp, welke in voormelde afleveringen niet zijn overgenomen: het gebruik van een kleine foto op de omslag, van verticale teksten, van verschillende breedtes van de kolommen en het gebruik van drie kolommen.

6. Het voorgaande betekent dat de derde grief en de vijfde grief die betrekking heeft op het door de president toegekende voorschot op schadevergoeding, geen bespreking meer behoeven.

7. Voor zover Goos zijn vordering tot (een voorschot op) schadevergoeding heeft gebaseerd op onrechtmatig handelen van VBO buiten auteursrechtelijke inbreuk, heeft Goos daartoe onvoldoende bijzondere omstandigheden gesteld.

8. De slotsom is dat met vernietiging van het vonnis van de president de vorderingen van Goos alsnog dienen te worden afgewezen. Goos zal als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van beide instanties hebben te dragen.

Beslissing:

Het Hof:

- vernietigt het aangevallen vonnis en, opnieuw rechtdoende, wijst de oorspronkelijke vorderingen van Goos alsnog af;
- verwijst Goos in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van VBO begroot op f 1250,- voor de eerste aanleg en f 1585,- voor het hoger beroep. Enz.

Nr. 61. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 1 december 1992.¹⁾

(insecticide-spuitsbus-etiket)

Mr. J.J. Matthijse.

Art. 1^o art. 10, lid 1, in fine Auteurswet 1912.

Bij beantwoording van de vraag of een bepaald voortbrengsel voldoet aan de voor auteursrechtelijke bescherming gestelde vereisten, moet dat voortbrengsel in zijn totaliteit worden bezien. In casu wordt die vraag bevestigend beantwoord.

Art. 1^o art. 26 Aw.

Er is geen sprake van een gezamenlijk auteursrecht in de zin van art. 26 Aw. Voldoende aannemelijk is, dat het logo door de raadsman van Eurodrugs is vervaardigd, aan wie het auteursrecht derhalve toekwam, dat hij vervolgens aan Capitol heeft overgedragen. Daaraan doet niet af dat een derde in opdracht van Vetira het ontwerp nader heeft gestileerd.

Art. 28 Aw j^o art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Als uitgangspunt geldt dat het beslag dient te worden opgeheven indien niet voldoende komt vast te staan dat door Vetira inbreuk op het auteursrecht is gemaakt. De bewijslast dienaangaande rust op de beslaglegger Capitol.

Het feit dat Vetira bereid is het door haar gebruikte etiket over te plakken met een ander etiket, en dat Capitol in hoofd-

lijnen haar goedkeuring aan het door Vetira voorgestelde logo verleent, geeft nog geen aanleiding het beslag in het kader van het kort geding op te heffen.

Art. 12A Benelux Merkenwet.

Artikel 12A BMW staat in de weg aan een beroep in rechte op bescherming van een teken als merk, zonder dat dit als zodanig is gedeponeerd. De gebruiker van een teken dat als merk kan worden beschouwd en dat tevens oorspronkelijk is kan evenwel zeer wel zonder depot de bescherming van de Auteurswet invoeren.

Vetira-Romance Aerosols B.V. te Zaandam, gemeente Zaanstad, eiseres [in kort geding], procureur mr. B.A.M. Corde-meijer, advocaat mr. D.T.L. Oosterbaan, te Amsterdam,

tegen
Capitol Corporation PLC te Wembley, Middlesex, Engeland, gedaagde [in kort geding], procureur mr. M.S.M. Herzmeijer, advocaat mr. G.W.J. de Vries te Rotterdam.

2. Het geschil van partijen

2.1. De vaststaande feiten

In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan:

a. Vetira is een onderneming die als één van haar activiteiten heeft het vullen van aerosolspuitbussen voor derden. Daarnaast ontwikkelt, produceert en verkoopt zij zelfstandig aerosol spuitbussen.

b. Capitol drijft een onderneming die zich onder andere richt op de productie en verkoop van insecticiden. Capitol produceert onder meer spuitbussen insectenspray onder de naam "Hatari". Deze activiteit heeft zij in 1991 overgenomen van Eurodrugs Ltd.

c. Het etiket van de spuitbussen die door Capitol worden vervaardigd is herkenbaar aan de kleur geel die als ondergrond wordt gebruikt. In het midden van de spuitbus is het zogenaamde "teardrop"-logo afgebeeld waarin - met witte letters geschreven - de naam Hatari staat vermeld. Het logo is rood van kleur met een groenkleurige rand. Boven het logo staat in het rood geschreven "flying insectkiller". De cirkels waarin de insecten onderaan de bus zijn afgebeeld hebben de kleuren rood en groen.

d. Capitol heeft geconstateerd dat Vetira spuitbussen te koop aanbiedt die qua uiterlijk niet of nauwelijks te onderscheiden zijn van de spuitbussen van Capitol.

e. Na op 20 oktober 1992 verkregen presidiaal verlof heeft Capitol op 5 november 1992 ex artikel 28 Auteurswet beslag tot afgifte doen leggen op 135.890 lege en 25.740 gevulde aerosol spuitbussen. De spuitbussen zijn uit het pand van Vetira verwijderd en opgeslagen bij expeditiebedrijf Duiker & Zonen B.V. te Amsterdam.

2.2. De grondslag van de vordering

2.2.1. Vetira vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, opheffing van het door Capitol op 5 november 1992 gelegde beslag.

2.2.2. Vetira stelt dat het beslag op onjuiste gronden is gelegd en dat zij tengevolge van het beslag niet aan haar leveringsverplichting kan voldoen. Daartoe voert Vetira het volgende aan:

- Het uiterlijk van de Hatari spuitbussen wordt wegens gebrek aan originaliteit auteursrechtelijk niet beschermd.

- Vetira ontwikkelt, produceert en verkoopt al jaren zelfstandig aerosolspuitbussen. Omstreeks 1985 is Vetira begonnen met het zelfstandig ontwikkelen en produceren van Hatari insecticide. Het ontwerp en de werktekeningen van de Vetira spuitbussen (waaronder de Hatari spuitbus) zijn in opdracht van Vetira gemaakt door de heer J.J. Sinkeldam van Sinkeldam Studio B.V. Het auteursrecht met betrekking tot het Hatari etiket berust dan ook bij Sinkeldam en komt niet toe aan Capitol.

- Indien het auteursrecht met betrekking tot het eivormige embleem bij Baker & McKenzie berust, is ten aanzien van het totale Hatari-etiket sprake van een gezamenlijk werk en derhalve een gemeenschappelijk auteursrecht in de zin van artikel 26 Auteurswet.

¹⁾ Na ingesteld beroep is de zaak niet doorgezet. Red.

– Voorzover Capitol in het beslagrekest stelt dat zij rechthebbende is met betrekking tot het merk Hatari wordt dit betwist. Vetira heeft op 21 mei 1992 het merk Hatari bij het Benelux Merkenbureau geregistreerd. Derhalve is zij thans rechthebbende op het merk Hatari.

– Vetira is subsidiair bereid de spuitbussen met een gewijzigd Hatari-logo over te plakken.

2.3. *Het verweer*

Capitol voert de volgende verweren:

– De opdruk van de spuitbussen verdient auteursrechtelijke bescherming als bepaald in artikel 10 sub 11 van de Auteurswet.

– Capitol betwist dat aan Sinkeldam Studio B.V. en/of Vetira auteursrecht terzake toekomt.

– Vetira heeft in 1985 in opdracht en voor rekening van Eurodrugs Ltd. spuitbussen met de naam Hatari afgevuuld en/of geproduceerd.

– In 1985 is door Eurodrugs het uiterlijk van de Hatari spuitbus veranderd omdat deze teveel gelijkenis vertoonde met een insecticide spuitbus afkomstig van een andere onderneming.

– Het gewijzigde logo zoals dit na 1985 door Eurodrugs werd gebruikt is ontworpen door de toenmalige raadsman van Eurodrugs Ltd., Jonathan Moaks werkzaam als assistant-sollicitor ten kantore van Baker & Mckenzie. Derhalve kwam het auteursrecht van dit logo toe aan Baker & Mckenzie. De auteursrechten met betrekking tot het gewijzigde logo heeft Baker & Mckenzie bij brief van 24 juni 1992 overgedragen aan Capitol.

3. *Beoordeling van het geschil*

Het beslag ex. artikel 28 Auteurswet

3.1. Bij de beoordeling van de vordering van Vetira geldt als uitgangspunt dat het beslag dient te worden opgeheven indien niet voldoende komt vast te staan dat door Vetira inbreuk op het auteursrecht is gemaakt. De stelplicht en de bewijslast ter zake rust op de beslaglegger. Capitol zal derhalve aannemelijk moeten maken dat haar het auteursrecht toekomt.

Auteursrechtelijke beschermwaardigheid

3.2. Allereerst dient beoordeeld te worden of het etiket voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, nu Vetira heeft gesteld dat zulks niet het geval is.

3.3. Het standpunt van Vetira waarbij zij de elementen van het etiket – de kleuren, de gestileerde insecten en het teardrop-logo – afzonderlijk en geïsoleerd op het originaliteitsgehalte heeft beschouwd, miskent dat bij beantwoording van de vraag of een bepaald voortbrengsel voldoet aan de voor auteursrechtelijke bescherming gestelde vereisten, beoordeeld moet worden of dat voortbrengsel in zijn totaliteit bezien even bedoeld eigen karakter bezit.

3.4. Met inachtneming van het voorgaande zijn de onder 2.1. sub c. bedoelde spuitbussen te beschouwen als voortbrengsels met een eigen en oorspronkelijk karakter, die het persoonlijk stempel van de maker dragen en derhalve vatbaar zijn voor auteursrechtelijke bescherming.

3.5. De spuitbus onderscheidt zich van andere insecticide-spuitbussen door de kleurensamenstelling, waarbij de ondergrond geel van kleur is en voor het teardrop-logo en de afgebeelde insecten de kleuren rood en groen zijn gebruikt. Opvallend daarbij is dat voor het opschrift "flying insekt-killer" en de cirkels waarin de vliegende insecten zijn afgebeeld de kleur rood is gebruikt en voor het opschrift "crawling insektkiller" en de cirkels waarin de kruipende insecten zijn afgebeeld de kleur groen is gebruikt. Het eigen karakter van de spuitbus wordt daarnaast voornamelijk bepaald door het teardrop-logo dat hoofdzakelijk rood van kleur is met daar omheen een groene omlijnning waarin de naam "Hatari" te lezen is.

Wie is de auteursrechthebbende?

3.6. Door Vetira is niet betwist dat het door haar gebruikte Hatari etiket, dat zoals hiervoor overwogen vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming, een treffende gelijkenis vertoont met het Hatari etiket dat Capitol gebruikt.

3.7. Het standpunt van Vetira dat het auteursrecht aan haar toebehoort en niet aan Capitol is voorshands niet houdbaar te achten tegenover de stellingen terzake van Capitol.

3.8. Voorzover Vetira rechten wil pretenderen op het Hatari etiket door aan te voeren dat dit etiket ontworpen is door Sinkeldam ten behoeve van Vetira, wordt dit gemotiveerd weersproken door de door Capitol in het geding gebrachte akte van dading d.d. 30 juli 1985 waaraan het door de toenmalige raadsman van Eurodrugs ontworpen gewijzigde Hatari logo is gehecht. Uit dit door Capitol overgelegde stuk alsmede uit de onder 2.3. vermelde brief d.d. 24 juni 1992 van Baker & Mckenzie is voldoende aannemelijk geworden dat het "teardrop" logo is ontworpen door de genoemde assistant-sollicitor Moaks, werkzaam ten kantore van Baker & Mckenzie, door welke laatste het auteursrecht is overgedragen aan Capitol.

3.9. De door Vetira overgelegde verklaringen van Sinkeldam en Uittenbogaard en de factuur van Sinkeldam aan Vetira d.d. 15 juli 1986 laten onverlet de mogelijkheid van ontlening aan het Hatari etiket zoals ontworpen door de raadsman van Eurodrugs.

3.10. Evenmin is sprake van een gezamenlijk auteursrecht in de zin van artikel 26 Auteurswet zoals Vetira heeft betoogd. Zoals hiervoor overwogen is voldoende aannemelijk dat het ontwerp betreffende het Hatari logo door de raadsman van Eurodrugs is vervaardigd waardoor het auteursrecht aan hem toekwam. Deze auteursrechten zijn overgedragen aan Capitol. Daaraan doet niet af dat Sinkeldam het ontwerp nader heeft gestileerd en voor verdere productie heeft gereedgemaakt, hetgeen overigens door Capitol is betwist.

Inbreuk

3.11. De thans beschikbare gegevens – een nader onderzoek naar de feiten gaat het kader van dit kort geding te buiten – rechtvaardigen voorshands de conclusie dat Vetira, door het zonder toestemming van Capitol vervaardigen en in het verkeer brengen van spuitbussen met de Hatari opdruk, inbreuk heeft gemaakt op een aan Capitol toekomende auteursrecht op deze opdruk.

Merkenrecht

3.12. In het kader van dit kort geding staat de vraag centraal of het door Capitol auteursrechtelijke beslag ex artikel 29 Auteurswet al dan niet terecht is gelegd. Derhalve kan in het midden worden gelaten wie van de partijen rechthebbende is op het merk "Hatari" in de zin van de Benelux Merkenwet (BMW).

3.13. Vetira heeft nog betoogd dat Capitol geen beroep kan doen op auteursrechtelijke bescherming voor een niet-origineel teken als Hatari dat als merk kan worden beschouwd, aangezien art. 12 A BMW zich daartegen verzet. Deze opvatting kan niet worden gevolgd. Voormeld artikel staat in de weg aan een beroep in rechte op bescherming van een teken *als merk*, zonder dat dit als zodanig is gedeponeerd. De gebruiker van een teken dat als merk kan worden beschouwd kan evenwel zeer wel zonder depot bescherming van de Auteurswet inroepen, voorzover dit teken althans voldoende originaliteit bezit.

Aanbod tot wijziging etiket

3.14. Vetira is bereid gebleken het door haar gebruikte Hatari etiket over te plakken met een ander etiket, waarvan zij een voorbeeld in het geding heeft gebracht. Capitol heeft dit aanbod niet aanvaard. Zoals ter terechtzitting is gebleken verleent Capitol in hoofdlijnen haar goedkeuring aan het door Vetira voorgestelde logo. Wellicht kunnen partijen hieromtrent in nader overleg alsnog tot een minnelijke regeling geraken. Een en ander geeft echter geen aanleiding het beslag in het kader van dit kort geding op te heffen.

Slotsom en kosten

3.15. Uit het voorgaande volgt dat het beslag niet ten onrechte is gelegd, zodat de vordering niet voor toewijzing vatbaar is. Vetira zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld.

4. *Beslissingen*

De fungerend-president, rechtdoende in kort geding:

4.1. Weigert de gevraagde voorziening;

4.2. Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op f 250,- aan verschotten en f 1.500,- aan procureurssalaris. Enz.

**Nr. 62. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch,
20 november 1995.**

(branderbedden)

Mrs. C.W. Mouton, F.F. Langemeijer en
A.M.J. van Buchem-Spapens.

Art. 10, lid 1, 11 Auteurswet 1912.

De vormen van de branderbedden hebben geen eigen oorspronkelijk karakter en missen het persoonlijk stempel van de maker. Zij worden in hoofdzaak bepaald door de technische eisen, alsmede door de standaardmaten van de gebruikte poreuze stenen.

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Gelet op de verschillen tussen de branderbedden van partijen is van slaafse nabootsing geen sprake.¹⁾

1. Van Reeuwijk Beheer te Rijswijk, alsmede haar behorende vennoten: Mathilda Coletta Andrea van Reeuwijk-van Eeden te 's-Gravenhage, en Hendrik Bos te Rijswijk,

2. Helex B.V. te Heemstede, appellanten [in kort geding], procureur mr. W.M.C. van der Eerden, advocaat mr. R. Mulder te Haarlem, tegen

De Salamander Open Haarden B.V. te Best, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. J.H.M. Erkens, advocaat mr. C.M. Sanders te Haarlem.

a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, 14 maart 1995 (mr. G.R. André de la Porte).

Het geschil

2.1. Van Reeuwijk claimt het auteursrecht op (de vormgeving van) gasblokkenvuren die onder de naam Topper op de markt zijn. Een van de typen gasblokkenvuur is nr. 4813. In 1994 heeft Helex de exclusieve licentie gekregen van Van Reeuwijk om die gasblokkenvuren te vervaardigen en op de markt te brengen.

2.2. Salamander brengt ook gasblokkenvuren op de markt. De vormgeving van (een van) die gasblokkenvuren, genaamd Bigfire, is, zo stellen eiseressen, identiek, althans nagenoeg identiek aan die van voornoemde Topper nr. 4813. Salamander maakt derhalve, zo menen eiseressen, inbreuk op de auteursrechten van Van Reeuwijk en daardoor op het exclusieve licentierecht van Helex, althans handelen onrechtmatig jegens hen waardoor zij schade lijden.

2.3. Eiseressen vorderen na vermindering van eis – kort gezegd –

– Salamander te verbieden bedoelde Bigfire gasblokkenvuren aan derden aan te prijzen, aan te bieden, te (doen) vervaardigen, te verkopen, in het verkeer te brengen en te leveren;
– opgave te doen van de afnemers van bedoelde gasblokkenvuren;

– een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen;
– Salamander te veroordelen tot betaling van een bedrag van f 10.000,- als voorschot op de schadevergoeding.

2.4. Salamander is – samengevat – van oordeel dat de vormgeving van het gasblokkenvuur Topper 4813 niet auteursrechtelijk beschermd is en dat van slaafse nabootsing geen sprake is. Op het ter zake door Salamander aangevoerde wordt, voorzover nodig, onder de beoordeling nader ingegaan.

De beoordeling

3.1. Voor de beantwoording van de vraag of in casu sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Van Reeuwijk en daardoor op het exclusieve licentierecht van Helex, dient allereerst te worden bezien of het onderhavige gasblokkenvuur voor

¹⁾ Het valt op dat President zowel als Hof inhoudelijk ingaan op de gestelde slaafse nabootsing, om vervolgens te concluderen dat daarvan geen sprake was. Zo te zien hadden zij zich die moeite kunnen besparen, nu de vordering reeds op grond van artikel 14 lid 5 BTMW voor afwijzing gereed lag. Red.

auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Daarvoor is het navolgende van belang. De functie van een gasblokkenvuur is gasgestookte (bij)verwarming die de schijn van hout(- of kolen)vuur geeft. Een gasblokkenvuur wordt ingebouwd in een open haard of in een gesloten kachel en bestaat in feite uit twee onderdelen, te weten: de technische voorziening (het branderbed) en het decoratieve deel (de stammenset). Het onderhavige geschil is beperkt tot het branderbed. Eenmaal gemonteerd is het branderbed niet zichtbaar; dit is in feite ook een vereiste omdat daardoor de illusie van een houtvuur versterkt wordt. Hierdoor wordt in de hand gewerkt dat bij de vormgeving van het branderbed in hoofdzaak bepalend zullen zijn de eisen die aan een dergelijke constructie worden gesteld en de (standaard)maten van bepaalde componenten (zoals met name de gebruikte poreuze stenen). In casu is zulks ook het geval: het branderbed van de Topper 4813 en dat van de Bigfire is qua vormgeving vrijwel geheel bepaald door de constructie-eisen en de maten van de componenten. Van enige creativiteit en/of originaliteit in de vormgeving is geen sprake. Het gasblokkenvuur draagt dan ook geenszins het persoonlijk stempel van de maker, er is slechts op de meest simpele wijze een gasblokkenvuur met poreuze stenen in een bepaalde maat vervaardigd. Uit het vorenstaande volgt dat voorschands niet aannemelijk is dat het gasblokkenvuur Topper 4813 auteursrechtelijke bescherming geniet zodat van een inbreuk daarop ook geen sprake kan zijn.

3.2. Eiseressen hebben gesteld dat gasblokkenvuren ook op een andere wijze vorm gegeven kunnen worden en hebben ter adstructie daarvan een aantal anders vorm gegeven gasblokkenvuren ter zitting getoond. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet weersproken staat echter vast dat de getoonde gasblokkenvuren volgens een geheel ander principe werken dan de gasblokkenvuren met de poreuze stenen als de onderhavige, zodat die stelling van eiseressen niet relevant is.

3.3. Vervolgens dient te worden bezien of er sprake is van slaafse nabootsing door Salamander. Gelet op het vorenoverwogene moet voorschands worden aangenomen dat zulks niet het geval is. Salamander heeft, net als eiseressen, een gasblokkenvuur vervaardigd waarvan de vormgeving in overwegende mate wordt bepaald door de constructie-eisen terwijl er alleen op enkele (niet technisch bepaalde en overigens ook ondergeschikte) punten verschillen zijn tussen beide producten. Dat het "handvat" aan een van de smalle zijdes van de te vergelijken gasblokkenvuren geen functie heeft en dus zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product weggelaten had kunnen worden, zoals eiseressen stellen, is onvoldoende aannemelijk geworden nu door Salamander is gesteld dat onder dat "handvat" bij zowel de Topper 4813 als de Bigfire een technisch onderdeel geplaatst wordt, hetgeen door eiseressen niet is weersproken.

3.4. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vordering van eiseressen dient te worden afgewezen. Eiseressen zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

De beslissing

De president:
wijst de vordering van eiseressen af;
veroordeelt eiseressen in de kosten van deze procedure, aan de zijde van gedaagde tot aan deze uitspraak begroot op f 1.850,-. Enz.

b) Het Hof, enz.

4. De beoordeling

4.1. In hoger beroep wordt uitgegaan van de volgende feiten:

a. Mw. Van Reeuwijk-van Eeden vormde tezamen met haar op 26 februari 1994 overleden echtgenoot Van Reeuwijk de oude v.o.f. Van Reeuwijk. Dit echtpaar heeft vanaf 1978 tot eind februari 1994 door hen ontwikkelde gasblokken onder de merknaam Topper op de markt gebracht. De functie van een gasblokkenvuur is gasgestookte (bij)verwarming, die de schijn van hout(- of kolen)vuur geeft. Een gasblokkenvuur wordt ingebouwd in een open haard of in een gesloten kachel en

bestaat uit een branderbed, stammenset, waakvlamleiding, thermokoppel, spuitstuk en een regelblok.

b. Bij overeenkomst d.d. 12 april 1994 heeft de oude v.o.f. Van Reeuwijk met Helex een overeenkomst gesloten, waarbij aan Helex tegen betaling van f 100.000,- en f 20,- per aan een derde verkocht gasblok voor een periode van 10 jaar een licentie werd verleend om de Topper gasblokken te vervaardigen en op de markt te brengen.

c. Appellante sub 1, de v.o.f. Van Reeuwijk Beheer, is met ingang van 12 april 1994 in de rechten van de oude v.o.f. Van Reeuwijk getreden.

d. Helex verkoopt sedert april 1994 de door haar vervaardigde gasblokken onder de merknaam Topper aan diverse distributeurs in Nederland, waaronder aan Salamander. Onder meer brengt Helex in de handel verschillende modellen gasblokken welke door haar respectievelijk worden aangeduid met de nummers 4813, 3613, 2413, 2424 en 3624.

e. Sedert enig tijd brengt ook Salamander verschillende typen gasblokken op de markt onder de naam Bigfire. Deze gasblokken zijn door Salamander voorzien van de typeaanduidingen 750, 570, 400, 730 en 1025 en de branderbedden van deze Bigfire gasblokken zijn in elk geval soortgelijk aan de branderbedden van de voormelde typen gasblokken Topper van Helex. (...).

4.2. Van Reeuwijk stelt zich op het standpunt dat zij het auteursrecht heeft op de vormgeving van de branderbedden van de door haar onder de naam Topper op de markt gebrachte gasblokken, terwijl Helex krachtens de aan haar verleende exclusieve licentie meent dat zij als enige de branderbedden van de Topper gasblokken mag vervaardigen en op de markt brengen. Volgens van Reeuwijk en Helex handelt Salamander jegens hen onrechtmatig omdat de branderbedden van de onder 4.1. sub e genoemde typen Bigfire gasblokken identiek zijn aan de door Helex in de handel gebrachte branderbedden van de onder 4.1. sub d bedoelde typen Topper gasblokken. Voorts zijn van Reeuwijk en Helex van mening dat er met betrekking tot de branderbedden van Salamander sprake is van slaafse nabootsing.

4.3. In eerste aanleg hebben van Reeuwijk en Helex hun vorderingen beperkt tot het branderbed van hun Topper gasblok type 4813 en na hun vorderingen te hebben verminderd te dien aanzien – kort gezegd – geëist:

a) op straffe van een dwangsom:

– Salamander te verbieden bedoelde Bigfire gasblokkenvuren aan derden aan te prijzen, aan te bieden, te (doen) vervaardigen, te verkopen, in het verkeer te brengen en te leveren;

– Salamander te bevelen opgave te doen van de afnemers van bedoelde gasblokkenvuren;

b) Salamander te veroordelen tot betaling van een bedrag van f 10.000,- als voorschot op de schadevergoeding.

De president heeft deze vorderingen in het beroepen vonnis op de daarin vermelde gronden afgewezen.

4.4. In hoger beroep hebben Van Reeuwijk en Helex hun vorderingen aldus vermeerderd dat zij nu mede ten behoeve van hun andere onder 4.1. sub d genoemde typen gasblokken merk Topper dan voormeld type 4813 een verbod vragen van alle onder 4.1. sub e genoemde typen Bigfire gasblokken en dat zij ook met betrekking tot deze typen gasblokkenvuren een opgave van de afnemers van deze gasblokkenvuren eisen.

4.5. Salamander heeft zich met betrekking tot de toelaatbaarheid van voormelde eisvermeerdering aan het oordeel van het Hof gerefereerd. Het Hof is van oordeel dat deze eisvermeerdering geaccepteerd dient te worden, nu niet kan worden gezegd dat Salamander daardoor in haar verdediging onredelijk wordt bemoeilijkt of dat daardoor het geding onredelijk wordt vertraagd. Uit eigen waarneming door het Hof van de bij pleidooi in hoger beroep getoonde typen branderbedden is het Hof immers gebleken dat hetgeen qua vormgeving voor het type branderbed no. 4813 geldt ongeveer ook van toepassing is op de andere typen branderbedden, terwijl van een onredelijke vertraging van het geding als gevolg van de eisvermeerdering evenmin sprake is. Het Hof zal derhalve hierna van de vermeerderde eis uitgaan.

4.6. De grieven 1 en 2 komen er op neer dat Salamander voor wat de branderbedden van de onder 4.1. sub e vermelde

typen van de Topper gasblokken aangaat wèl inbreuk maakt op een aan Van Reeuwijk en Helex op die branderbedden toekomend auteursrecht, althans dat Salamander de branderbedden van het merk Topper slaafs nabootst.

4.7. Met betrekking tot de wederzijds gebruikte branderbedden, althans van een of meer typen van deze branderbedden, heeft Salamander in het geding gebracht een ongedateerde verklaring van ir M. Schoenmaker van het Octrooibureau Zuid te Eindhoven, alsmede een verklaring d.d. 4 september 1995 van ir P. Brinkgreve, hoofd Stafgroep Constructie en Technologie van de TU te Eindhoven.

4.7.1. Deze verklaringen houden, voorzover van belang, in: a) de verklaring van Schoenmaker:

"Hierbij verklaar ik, Ir. M. Schoenmaker (octrooigemachtigde), dat ik de brander van de firma Helex, partij A, (voor zover mij bekend ontworpen door de heer Topper) en de brander van De Salamander B.V., partij B, ter vergelijking onder ogen heb gekregen. Hieronder zullen de door mij geconstateerde verschillen worden aangegeven.

1a. De brander van partij A bevat twee in elkaar geschoven dozen, in tegenstelling tot de brander van partij B, welke is opgebouwd uit een plaat (onderzijde) en een twee maal omgezette plaat met flenzen, waarbij tussen de twee randen een pakking wordt aangebracht en waarna de twee randen aan elkaar worden geschroefd.

1b. De brander van partij A is dubbelwandig uitgevoerd en de brander van partij B is enkelwandig.

1c. De afdichting bij de brander van partij B is beter dan bij de brander van partij A.

1d. De brander van partij A heeft aan de bovenzijde één gat, welke met behulp van een tussenstrip gescheiden wordt in twee ruimten, terwijl bij de brander van partij B voor het omzetten twee (rechthoekige) gaten geponst worden.

2. De hoogte van de ruimte, waarin zich de stenen bevinden, is bij de brander van partij A geringer dan bij de brander van partij B. Hierdoor ontstaat er onder de stenen bij de brander van partij B een grotere gaskamer.

3a. Op de bovenzijde van de doos van de brander, wordt bij partij A een strip gelast, welke eerst op maat wordt gebogen en gesneden/geknijpt, terwijl bij de brander van partij B drie losse strippen worden gelast.

3b. Bij partij A wordt de strip aan de binnenzijde gelast en bij partij B aan de buitenzijde.

3c. De strip van partij A is hoger en dunner dan de strip van partij B.

4. De gastoevoer wordt verkregen via een aanvoerpijp, welke bij partij A hoger is dan bij partij B. Tevens bevat de aanvoerpijp bij partij A uitwendige schroefdraad en bij partij B inwendige schroefdraad, waardoor er minder kans op beschadiging van de schroefdraad bestaat."

b) de verklaring van Brinkgreve:

"Rapport inzake constructieve verschillen tussen de gasblokken van De Salamander Open Haarden B.V. en die van Helex B.V., verder te noemen "Big Fire" respectievelijk "Topper".

Beide constructies van de gasblokken gaan uit van poreuze stenen met dezelfde uitwendige maten. Daarnaast zijn er karakteristieke verschillen tussen de modellen te constateren, t.w.:

1. "Big Fire" heeft een "verdeelkamer" waarin de poreuze stenen worden afgekit en verend worden aangedrukt. "Topper" klemt de poreuze stenen "Star" in een dichtgelaste (niet losneembare) constructie.

2. "Big Fire" heeft een losneembare deksel waardoor de stenen kunnen worden vervangen.

3. Door de starre klemming van de poreuze stenen van de "Topper" is de kans op breuk (= gaslek) van deze stenen groter dan bij "Big Fire"."

4.7.2. Van Reeuwijk en Helex hebben de juistheid van deze verklaringen niet, althans niet behoorlijk, bestreden.

4.8. Naast de in voornoemde verklaringen genoemde verschillen is mede van betekenis dat het Hof uit eigen waarneming van een tweetal typen van de bij pleidooi in hoger

beroep getoonde branderbedden van elke partij bekend is, dat de branderbedden van beide partijen bestaan uit langwerpige rechthoekig gezaagde poreuze stenen, die met staal zijn omrand. De branderbedden zijn voorzien van een stalen uitsteeksel dat, op een handvat lijkt.

4.9. Een en ander leidt het Hof tot de beslissing dat de vormen van de branderbedden om de na te noemen redenen geen eigen oorspronkelijk karakter hebben en dat zij het persoonlijk stempel van de maker missen.

4.9.1. De vormen van de branderbedden worden in hoofdzaak bepaald door de technische eisen, die aan een dergelijke constructie worden gesteld, alsmede door de (standaard)maten van de door beide partijen gebruikte poreuze stenen.

4.9.2. De vormen van de branderbedden zijn juist bedoeld om na montage niet te worden gezien; indien dit wel het geval zou zijn, zou dit afbreuk doen aan het doel van gasblokkenvuren, te weten nabootsing van een hout- of kolenvuur.

4.9.3. Voor de aan de branderbedden van beide partijen bevestigde "handvatten" geldt dat deze stalen uitsteeksels functioneel zijn en dat plaatsing van deze uitsteeksels aan de zijkant – en daardoor grotendeels buiten het gezichtsveld – voor de hand ligt.

4.9.4. De conclusie is dan ook dat de branderbedden niet zijn aan te merken als werken in de zin van art. 10 lid 1 sub 11 van de Auteurswet 1912, zodat grief I faalt.

4.10. Ook grief II moet worden verworpen. Gelet op de hierboven vermelde verschillen tussen de branderbedden van

beide partijen, is van slaafse nabootsing door Salamander geen sprake.

4.11. Grief III mist na het voorgaande zelfstandige betekenis en faalt daarom evenzeer.

4.12. Voor nadere bewijslevering is in dit kort geding geen plaats.

4.13. De slotsom luidt dat het beroepen vonnis dient te worden bekrachtigd en dat de vorderingen, waarmee Van Reeuwijk en Helex in hoger beroep hun eis hebben vermeerderd, behoren te worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen Van Reeuwijk en Helex in de kosten van deze instantie worden veroordeeld.

5. De Beslissing:

Het Hof:

Verklaart de door appellanten in hoger beroep gedane eisvermeerdering toelaatbaar.

Bekrachtigt het door de President van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch in deze zaak tussen partijen gewezen kortgedingvonnis d.d. 14 maart 1995, waarvan beroep.

Wijst af de vorderingen, waarmee appellanten in hoger beroep hun eis hebben vermeerderd.

Veroordeelt appellanten in de kosten van dit hoger beroep en begroot deze kosten tot deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerde op f 420,- aan verschotten en op f 4.200,- aan salaris voor de procureur. Enz.

Mededelingen

ERA-cursussen.

De "Academy of European Law" (ERA) geeft te Trier op 3 en 4 november a.s. de cursus "European Media Law", in de Duitse en Engelse taal en op 13 en 14 november de cursus "Licensing Contracts under European Cartel Law" in de Duitse, Engelse en Franse taal.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:

Academy of European Law, Dasbachstrasse 10, D-54292 Trier B.R.D.;

Tel.: 49-651-147-10-0; Telefax: 49-651-147-10-20.