



16 september 1998, 66e jaargang, nr. 9

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D

Artikelen

Dr. ir. J.J. Hutter, Eenheid van uitvinding: de valkuilen onder de Rijksoctrooiwet. Aanvullingen op de wet raadzaam (blz. 295/8).

Jurisprudentie

a Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 55 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 13 mei 1998, A.J.J. Brock/V.o.f. N.J. Veldman e.a. (advies Bureau I.E. tot gedeeltelijke nietigheid; Pres. kan de door Bureau geschreven overblijvende conclusies niet op inventiviteit beoordelen zonder nieuwe formulering probleemstelling) (met noot J.d.H.).

Nr. 56 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 14 okt. 1996, BASF/Agrichem e.a. (geen spoedeisend belang; BASF had in verkeer brengen van bentazon door gedaagden eerder kunnen vaststellen, én heeft gedaagden niet eerder geconfronteerd met de octrooiinbreuk).

2 Merkenrecht

Nr. 57 Rechtbank 's-Gravenhage, 28 febr. 1996, Ultrasun/Riemann Trading (merk P20 is onderscheidend en niet louter beschrijvend; geen hinder aan branche door merkrecht, zie Kinder-arrest).

Nr. 58 Benelux Gerechtshof, 20 dec. 1996, Europabank/Banque pour l'Europe (gebruik van een handelsnaam is niet normaal gebruik als merk, tenzij publiek het als teken ter onderscheiding van diensten opvat; een dienstmerk met een geografische aanduiding is slechts misleidend indien voor het publiek de geografische aanduiding van belang is voor zijn oordeel omtrent de relevante kenmerken van de diensten).

Nr. 59 Pres. Rechtbank Amsterdam, 6 juni 1996, Peter's Music Factory e.a./V.o.f. E.V.A. e.a. (tussen PMF en T.M.F. zijn geen associaties te verwachten; ook merken 'The Music Factory' en 'Peter's Music Factory' stemmen onvoldoende overeen).

Nr. 60 Hof Arnhem, 10 okt. 1995, Melka (Holland)/It's Fashion (het teken 'Ex Tension' met figuratieve 'Ex' en afzonderlijk

weergegeven 'Tension' in blokletters voor soortgelijke waren, geeft mogelijkheid van associatie met merk 'Tenson'; verbod elk ander met de merken van eiseres overeenstemmend teken te gebruiken is te vaag).

Nr. 61 Pres. Rechtbank Amsterdam, 7 maart 1996, The Thomas Cook Group/City Change V.o.f. e.a. (gebruik van het logo van Thomas Cook op gevelborden wekt indruk van bijzondere relatie tussen Thomas Cook en City Change; een geldige reden daarvoor ontbreekt; voorziening in kort geding is geen voorlopige maatregel in de zin van art. 50, 6 TRIPs).

Nr. 62 Rechtbank 's-Gravenhage, 26 febr. 1997, Schütz Werke/Hofstede & Janszen Sportswear International (shirts met inbreukmakend merk niet met toestemming licentiehoudster in het verkeer gebracht; vordering tot verstrekken facturen enz. geweigerd want merkinbreuk is niet toerekenbaar; afgifte inbreukmakende shirts toegewezen).

3 Modellenrecht

Nr. 63 Hoge Raad, 10 maart 1995, C.A.A. van der Lans e.a./Floral e.a. (kinderkapperstoel; voortbrengsel samengesteld uit o.a. bekend voorwerp met andere gebruiksfunctie, kan voor modelbescherming vatbaar nieuw uiterlijk hebben).

Nr. 64 Hof Amsterdam, 5 dec. 1996, Standard Creatieve Communicatie/Smiths Food Group (beroep van Standard op eventueel modelrecht is in gegeven omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar; Pres.: deze inkepingen in de schietschijfjes lijken nodig voor het technische effect).

4 Handelsnaamrecht

Nr. 65 Kantonrechter Amsterdam, 28 mei 1996, Peter's Music Factory (Holding) e.a./The Music Factory (gebruik PMF als handelsnaam staat onvoldoende vast; partijen, televisiemaker resp. cd-producent houden zich niet met dezelfde tak van handel en industrie bezig; geen verwarring tussen de handelsnamen aangenomen).

(vervolg inhoud op blz. 294)

C O L O F O N

Versijnt maandelijks, rond de 16e

Abonnementsprijs: f 160,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt f 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer f 16,-

Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie

Bëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd

Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 66 55 Postbank gironummer 17 300

ABN-AMRO Bankrekeningnummer 40.45.00.714

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: SDU, Den Haag

© Auteursrecht voorbehouden

De Industriële Eigendom

Ere-voorzitter van de redactie:

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. Quaadvlieg

prof. mr. J.H. Spoor

mr. P.J.M. Steinhäuser

prof. mr. D.W.F. Verkade

mr. ir. J.H.F. Winckels

Correspondenten:

F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)

S. Mandel (Conseiller, Cour d'Appel de Paris)

H. Laddie (mr. Justice, High Court London)

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

(vervolg inhoud)

Nr. 66 Kantonrechter Delft, 20 nov. 1997, Imhoff/Imhoff Technology (partijen richten zich met hun verschillende diensten op dezelfde markt; verwarring is te duchten; verbod echter geweigerd, verzoekster is mede-oprichtster van verweerster).

b Octrooiraad

Nr. 67 Afdeling van Beroep, 4 aug. 1998 (beroep niet te laat ingediend; beroep van tussenbeschikking kan alleen worden ingesteld tegelijk met de eindbeschikking; verzoeker heeft aanvrager toestemming verleend om in te dienen; vraag of aan de toestemming een wilsgebrek kleefde voorbehouden aan burgerlijke rechter; verzoek opeising afgewezen).

Boekbesprekingen

H.M.E. Bertrams, *Equivalentie in het octrooirecht. Een vergelijkend onderzoek naar equivalentie in Nederland, Duitsland en de VS*, Deventer, 1998, besproken door Dr. J.H.J. den Hartog (blz. 326/7).

Berichten

Parallelimport, recht en beleid, afscheidscollege Prof. mr. H. Cohen Jehoram (blz. 328).

CIER-lezingen 1998/1999 (blz. 328).

Officiële mededelingen

Personeel. – Register van Octrooigemachtigden. – Schikking van Madrid en Protocol. – Overeenkomst van Nice en Overeenkomst van Locarno. – Overeenkomst van Wenen.

A R T I K E L E N

Eenheid van uitvinding: de valkuilen onder de Rijksoctrooiwet 1995

Aanvullingen op de wet raadzaam

Dr. ir. J.J. Hutter

1 Inleiding

Onder de Rijksoctrooiwet van 1910 (ROW 1910) waren er geen grote problemen met een eventueel niet-eenheidsbezwaar dat door de Octrooiraad naar voren werd gebracht. Het systeem van de wet was duidelijk en waterdicht.

Als tijdens het literatuuronderzoek een niet-eenheidsbezwaar naar voren werd gebracht, kon de aanvrager een of meer verzoeken tot aanvullend vooronderzoek (Art. 22I, lid 10, ROW 1910) indienen, al naar gelang het aantal niet-eenheidsbezwaren.

De aanvrager kon uit eigener beweging tot zes maanden na het verzoek tot inhoudelijke beoordeling van de aanvraag – het 'VBO' – een of meer afgesplitste octrooiaanvragen indienen. Aanvrager kon ook wachten en een of meer niet-eenheidsbeslissingen van de aanvraagafdeling van de Octrooiraad uitlokken, waarna nog drie maanden restten om een of meer afgesplitste aanvragen in te dienen (Art. 8A, ROW 1910).

Was een aanvrager het niet eens met een niet-eenheidsbezwaar, dan kon hij dit melden bij de aanvraagafdeling van de Octrooiraad, die hem al dan niet gelijk gaf. Zo konden in elk geval node-loze afsplitsingen worden voorkomen. Uiteraard kon er onenigheid bestaan tussen de aanvrager en de aanvraagafdeling, maar tegen een niet-eenheidsbeslissing van de aanvraagafdeling kon via Art. 24A beroep worden ingesteld.

Na verlening van een octrooi speelde niet-eenheid geen rol meer: in de in Art. 51 opgesomde potentiële gronden voor nietigheid van een verleend octrooi komt gebrek aan eenheid van uitvinding niet voor. Bij een nietigheidsprocedure waarin een verleend octrooi moest worden beperkt tot verschillende uitvoeringsvormen, die geen eenheid van uitvinding met elkaar vormden, kon men leven met nieuwe, geen eenheid vormende conclusies.¹ Schrijver dezes heeft geen vonnis of arrest gevonden, waarin gebrek aan eenheid van uitvinding tot problemen bij nieuw te formuleren conclusies heeft geleid.

Door dit systeem van de wet konden er voor een aanvrager, mits hij zich aan de met betrekking tot niet-eenheid gestelde termijnen onder de ROW 1910 hield, geen rechten verloren gaan.

Onder de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) is het regime gewijzigd. Omdat er geen inhoudelijke beoordeling aan octrooi-verlening vooraf gaat, kan de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid voor een niet-eenheidsbeslissing niet meer bij een aanvraagafdeling van de Octrooiraad worden gelegd. Daarom is er meer in de ROW 1995 zelf geregeld. Er zijn aparte systemen voor zesjarige en voor twintigjarige octrooien ingevoerd.

Zowel voor zesjarige als twintigjarige octrooien is voorzien in de mogelijkheid van afgesplitste aanvragen voor die materie die geen eenheid van uitvinding vormt met de uitvinding of groep van uitvindingen die als eerste in de conclusies is genoemd. Het systeem lijkt op het oog waterdicht, maar nadere bestudering laat zwakke plekken zien. Diverse problemen kunnen optreden, uiteenlopend van een onterecht aantal afgesplitste aanvragen met daaraan verbonden kosten tot verlies van vermeende rechten tijdens een nietigheidsprocedure, zoals hierna zal worden toegelicht.

Voor al het verlies van vermeende rechten is pijnlijk en vraagt om 'reparatiewetgeving', temeer daar de problemen zich vooral voordoen met zesjarige octrooien en dus in de toekomst wellicht ook met gebruiksmodellen, als de Europese Commissie er toe zal besluiten iedere lidstaat te verplichten een gebruiksmodellenwet in te voeren; dit laatste is verre van denkbeeldig.

2 Niet-eenheid onder ROW 1995

2.1 Inleiding

De eerste volzin van Art. 27 ROW 1995 vormt de paraplu-bepaling voor de eis van eenheid van uitvinding: 'Elke aanvraag om octrooi mag slechts op een enkele uitvinding betrekking hebben of op een groep van uitvindingen, die zodanig onderling verbonden zijn, dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten'. In de Memorie van Toelichting (MvT) valt te lezen dat de voornaamste reden voor deze bepaling van financiële aard is: bij meerdere los van elkaar staande uitvindingen in één octrooi, zouden de Staat taksen ontgaan.

Art. 27 geldt gelijkelijk voor zesjarige en twintigjarige octrooien. Bij de verdere uitwerking maakt de ROW 1995 echter onderscheid tussen beide soorten octrooien. De bepalingen en tekortkomingen daarvan zullen hierna apart worden besproken.

2.2 Twintigjarige octrooien

Dient de aanvrager van een octrooiaanvraag een verzoek in tot het uitvoeren van een onderzoek naar de stand van de techniek, dan zal een uiteindelijk verleend octrooi twintig jaar geldig zijn. Het betreffende onderzoek wordt beperkt tot die uitvinding of die groep van uitvindingen die als eerste in de conclusies is vermeld (Art. 34, lid 3). Het Bureau voor de Industriële Eigendom (Bureau I.E.) maakt in het literatuurrapport melding van de geconstateerde niet-eenheid en maakt expliciet duidelijk welke conclusies met betrekking tot welke uitvinding zijn onderzocht (Art. 34, lid 5).

Indien een niet-eenheidsbezwaar naar voren is gebracht, zal het verleende octrooi uitsluitend betrekking hebben op die uitvinding of die groep van uitvindingen, die als eerste in de conclusies is vermeld (Art. 36, lid 3). Daarmee is het voor aanvragers niet 'profijtelijk om meerdere uitvindingen in één octrooiaanvraag op te nemen' (MvT).

Aanvragers kunnen hun octrooiaanvraag splitsen door voor een of meer afzonderlijke gedeelten afzonderlijke aanvragen in te dienen. Dit wordt bepaald in Art. 28. Art. 28 is niet beperkt tot het recht om afgesplitste aanvragen in te dienen voor die materie die geen eenheid van uitvinding vormt met de eerste uitvinding of eerste groep van uitvindingen die in de conclusies is vermeld. Dit lijkt echter wel de rationale van dit artikel te zijn.

¹ Ook het Europees Octrooioverdrag kent niet-eenheid niet als grond voor nietigheid van een Europees octrooi. Een na oppositie geamendeerd Europees octrooi hoeft niet te voldoen aan de eis van eenheid van uitvinding. Zie Guidelines D.V.2 en de uitspraak G1/91 van de Enlarged Board of Appeal.

In het geval van een twintigjarig octrooi zal een aanvrager een nieuwheidsrapport ontvangen en daarna een vaste termijn voor het indienen van een of meer afgesplitste aanvragen hebben (Art. 28, lid 5).

Op het oog lijkt er niets aan de hand. Aanvragers krijgen duidelijk te horen of er niet-eenheidsbezwaren zijn en kunnen op basis daarvan besluiten of zij een of meer afgesplitste aanvragen indienen. Zo hebben zij zelf de keuze welke rechten ze krijgen en welke er eventueel verloren gaan. Toch zijn er diverse bezwaren aan dit systeem.

Geen bezwaar mogelijk

Allereerst voorziet de ROW 1995 niet in een bezwaarprocedure tegen een mededeling van het Bureau I.E. in het nieuwheidsrapport, dat in de aanvraag meerdere uitvindingen zijn geïdentificeerd. Aanvragers hebben geen andere optie volgens de wet dan per geïdentificeerde uitvinding een afgesplitste aanvraag in te dienen. Voor grote en/of kapitaalkrachtige bedrijven is dit wellicht geen bezwaar, maar juist voor 'kleine uitvinders' en niet-kapitaalkrachtige kleinere bedrijven kan dit zeer bezwaarlijk zijn. Extra aanvragen brengen immers hogere kosten met zich mee, niet alleen bij de indiening, maar ook na verlening, omdat instandhoudingstaksen per octrooi moeten worden betaald.

Problemen bij handhaving/nietigheid

Ten tweede kunnen er problemen optreden bij handavings- en nietigheidsprocedures, als bij nader inzien blijkt dat het Bureau I.E. in het literatuurrapport een onjuiste beoordeling van niet-eenheid heeft gegeven. Volgens Art. 36, lid 3, heeft, zoals gezegd, het twintigjarige octrooi alleen betrekking op die uitvinding of groep van uitvindingen die als eerste in de octrooiaanvraag zijn genoemd. Volgens de MvT wordt door de literatuuronderzoeker vastgesteld hoeveel uitvindingen in de conclusies zijn genoemd en zal de literatuuronderzoeker bepalen wat de als eerste genoemde uitvinding of groep van uitvindingen is. Maar wat gebeurt er als er duidelijk eenheid van uitvinding vormende uitvoeringsvormen in conclusies zijn genoemd die ten onrechte door de literatuuronderzoeker niet zijn onderzocht en waarop geen afsplitsingen zijn ingediend? M.i. zou een octrooihouder zich er ondanks Art. 36, lid 3, terecht op moeten kunnen beroepen, dat het octrooi zich uitstrekt tot alle geclaimde uitvoeringsvormen die volgens de geldende regels van eenheid bij elkaar één uitvindingsgedachte belichamen.

Als een derde via een nietigheidsprocedure op basis van niet-eenheidsbezwaren de nietigheid van (een deel van) die conclusies vordert waartegen het Bureau I.E. geen niet-eenheidsbezwaren naar voren heeft gebracht, lijken er geen grote problemen te kunnen optreden. Weliswaar formuleert de ROW 1995 zelf in Art. 36, lid 3, niet dat het Bureau I.E. bepaalt welke conclusies eenheid van uitvinding vormen, maar de MvT zegt dit wel met zoveel woorden. De rechter zal dus waarschijnlijk het oordeel van het Bureau I.E. volgen. Derhalve zal een dergelijke vordering moeten stranden op Art. 75, dat een uitputtende opsomming van de nietigheidsgronden van een octrooi opsomt, waartoe niet-eenheid niet behoort.

2.3 Zesjarige octrooien

Dient de aanvrager geen verzoek in tot het uitvoeren van een onderzoek naar de stand van de techniek, dan komt uit de octrooiaanvraag een zesjarig octrooi voort. Voor dergelijke oc-

trooien bepaalt Art. 33, lid 2: 'Het octrooi heeft uitsluitend betrekking op die uitvinding of groep van uitvindingen als bedoeld in artikel 27, die als eerste in de conclusies wordt genoemd.' Volgens de MvT maakt dit 'het voor aanvragers weinig aantrekkelijk om meer uitvindingen in één aanvraag op te nemen'.

Ook als een aanvrager een zesjarig octrooi wenst, kan hij onder Art. 28 afgesplitste aanvragen indienen voor die uitvindingen die geen eenheid van uitvinding vormen met de uitvinding of groep van uitvindingen, die als eerste in de conclusies van de basisaanvraag staat vermeld.

Ook hier lijkt het systeem duidelijk en elke aanvrager de garantie te bieden, dat op elke uitvinding octrooi kan worden verkregen. Er zijn echter diverse problemen aan dit stelsel, die hierna de revue zullen passeren.

Niet-eenheid a priori of a posteriori

Allereerst is bij zesjarige octrooien niet geregeld wie bepaalt of er sprake is van niet-eenheid tussen de conclusies. Het lijkt er op dat de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager (en zijn gemachtigde) ligt. Maar welke meetlat geldt hier? Wordt er geoordeeld op basis van 'a priori niet-eenheid' of 'a posteriori niet-eenheid'? Anders gezegd: moet de aanvrager (gemachtigde) er voor zorgen dat de conclusies zonder kennis van de stand van de techniek eenheid van uitvinding vormen of wordt van hem verlangd dat er eenheid van uitvinding is tussen alle conclusies met inachtneming van de relevante stand van de techniek? Het eerste kan van een goed opgeleide gemachtigde worden verlangd, maar nauwelijks van een aanvrager die onvoldoende middelen heeft om een gemachtigde in de arm te nemen en daarom zijn eigen conclusies heeft opgesteld. Het tweede kan zelfs van een goed opgeleide gemachtigde niet worden verlangd, aangezien op het moment van indiening de literatuur meestal niet bekend is. Ook binnen de in Art. 28 gestelde termijn voor het indienen van afsplitsingen zal de literatuur niet bekend worden, omdat per definitie voor een zesjarig octrooi geen literatuuronderzoek wordt uitgevoerd.

Niet-eenheid na octrooiverlening

Ten tweede is niet uitputtend geregeld wat er gebeurt na de verlening van een zesjarig octrooi, waarin zich niet-eenheidsproblemen voordoen. Het enige wat duidelijk is, is dat het octrooi zich slechts uitstrekt tot de eerste uitvinding of eerste groep van uitvindingen (Art. 33(2), ROW 1995). De gevolgen hiervan zijn voor een gemachtigde duidelijk als er a priori niet-eenheid is. Een zesjarige octrooi dat een eerste stel conclusies bevat dat bijvoorbeeld op de buitenspiegel van een auto is gericht en een tweede stel conclusies dat op de banden van een auto is gericht, zal alleen bescherming bieden voor het eerste stel conclusies. Het tweede stel conclusies zal geen rechtsbescherming bieden. In theorie kan men voor zo'n schoolvoorbeeld van niet-eenheid de verantwoordelijkheid bij aanvrager leggen. Als hij het niet al zelf wist, dan had hij dit snel bij een gemachtigde te horen kunnen krijgen.

Moeilijker wordt het als er sprake is van niet-eenheid a posteriori. Stel dat de hierboven genoemde aanvrager alleen maar conclusies heeft gericht op de buitenspiegel van de auto en dat de uitvinding is gelegen in een bepaald type verende ophanging, waarvan vier uitvoeringsvormen zijn geclaimd. A priori is er dan sprake van eenheid. In een handavingsprocedure wordt een door het Bureau I.E. uitgegeven literatuuronderzoek over-

gelegd, zoals vereist door Art. 70(2), waaruit blijkt dat de als eerste geclaimde uitvoeringsvorm bekend is. In dat geval vervalt de paraplugedachte van de vier uitvoeringsvormen. Volgens Art. 33(2) heeft het betreffende octrooi dan alleen betrekking op de als eerste geclaimde uitvoeringsvorm, die ook nog eens nietig is vanwege gebrek aan nieuwheid. De overige drie uitvoeringsvormen vormen geen eenheid meer met de eerste uitvoeringsvorm en dus strekt het octrooi zich volgens Art. 33(2) überhaupt niet tot hen uit. Ergo, de aanvrager is zijn gehele bescherming kwijt, ook al had hij wellicht nog drie op zich octrooieerbare buitenspiegels geclaimd.

Varianten op dit voorbeeld zijn minder verstrekkend in hun gevolgen, maar niettemin pijnlijk. Bijvoorbeeld, dat alleen de overkoepelende gedachte voor de vier buitenspiegels bekend is. Dan strekt het octrooi zich volgens Art. 33(2) in elk geval nog uit tot de als eerste geclaimde uitvoeringsvorm.

Definitie van niet-eenheid onduidelijk

Een derde probleem is dat niet-eenheid geen goed gedefinieerd juridisch concept is, waarover overal hetzelfde wordt gedacht. Onder het Europees octrooiverdrag (Guidelines Part C, III, 7.8), het PCT (regel 13.4) als ook in de Verenigde Staten, vormen conclusies die afhankelijk zijn van elkaar altijd eenheid van uitvinding. De Octrooiraad heeft daarover tot nog toe een andere opvatting gehad. Als de materie zoals geclaimd in een onderconclusie op zich zelf met hetzelfde effect in een andere installatie dan die waarop de hoofdconclusie betrekking had kon worden toegepast, oordeelde de Octrooiraad dat de onderconclusie geen eenheid van uitvinding vormde met de hoofdconclusie. Een aanvrager kon dan, na een niet-eenheidsbeslissing van de aanvraagafdeling, op de materie van de afhankelijke onderconclusie een afgesplitste aanvraag indienen (hetgeen dan weer kon leiden tot aanzienlijk ruimere rechten voor die materie dan waar derden rekening mee hielden).

Ter verduidelijking: stel dat de bovengenoemde aanvrager één buitenspiegel heeft geclaimd; conclusies 1-4 hebben betrekking op een daarin toegepaste veer, terwijl conclusies 5 en 6 daarvan afhankelijk zijn, maar betrekking hebben op een bedieningsmechanisme waarmee de buitenspiegel van binnen uit een auto kan worden versteld; stel verder dat tijdens de handhavingprocedure blijkt, dat de veerconstructie geheel bekend is. Als het literatuuronderzoek dan door het EOB is uitgevoerd, zal er geen niet-eenheidsbezwaar tussen conclusies 1-4 enerzijds en 5, 6 anderzijds zijn geconstateerd (conclusies zijn onderling afhankelijk geformuleerd). Als het Bureau I.E. dat heeft uitgevoerd is een niet-eenheidsbezwaar echter verre van denkbeeldig en loopt de octrooihouder het risico, dat zijn octrooi zich zelfs niet uitstrekt tot de buitenspiegel voorzien van de combinatie van veer en bedieningsmechanisme.

Geen bezwaar mogelijk

Ten slotte doet zich het probleem voor dat een octrooihouder van een zesjarig octrooi geen mogelijkheid heeft om zich te verweren tegen een door het Bureau I.E. verstrekte mening van niet-eenheid in een nieuwheidsrapport, dat onder Art. 70(2) is opgesteld.

3 Remedies

Het bestaande systeem roept zoveel vragen van rechtsonzekerheid voor een octrooihouder op, dat maatregelen op het niveau van wetgeving nodig lijken. Hieronder volgen enkele suggesties daarvoor.

3.1 Bezwaar tegen niet-eenheidsbeslissing van het Bureau I.E.

Zoals gezegd voorziet de ROW 1995 niet in een bezwaarprocedure tegen een niet-eenheidsbeslissing van het Bureau I.E., noch na een nieuwheidsonderzoek voor twintigjarige octrooien, noch na een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van een handhavingprocedure voor zesjarige octrooien.

Op zichzelf zou dat de mogelijkheid introduceren van een beroep op de Wet Algemeen Bestuursrecht om bezwaar aan te tekenen. De vraag is echter of deze weg begaanbaar is, omdat het onzeker is of een constatering van niet-eenheid door het Bureau I.E. in het nieuwheidsrapport juridisch als een 'beslissing' van een overheidsorgaan kan worden aangemerkt, waartegen beroep mogelijk moet zijn. Een proefproces zou uitkomst kunnen bieden omtrent de haalbaarheid van deze route.

Een juridisch meer zekerheid biedende route zou zijn, als er zodanig aparte regelgeving zou komen, dat bezwaar tegen de constatering van niet-eenheidsbeslissing door het Bureau I.E. gemaakt zou kunnen worden analoog aan de regeling van regels 40.2(c) tot en met 40.2(e) van het PCT-verdrag. Dat zou op twee manieren kunnen worden geïmplementeerd. Allereerst zou de ROW 1995 zelf in die zin kunnen worden aangepast. Aangezien de overheid toch bezig is met ingrijpende wijzigingen van de ROW 1995 (voornamelijk om het beroep van octrooigemachtigde wettelijk goed te regelen), kunnen dergelijke wijzigingen spoedig worden ingevoerd. Als alternatief zou de overheid desbetreffende regels via een algemene maatregel van rijksbestuur kunnen implementeren, waarvoor Art. 27 ROW 1995, tweede volzin, ruimte lijkt te bieden.

3.2 Niet-eenheid na octrooiverlening

Als een dergelijke bezwaarprocedure is geregeld, speelt niet-eenheid na verlening van een twintigjarig octrooi m.i. geen rol meer. Aanvrager heeft alle kans gehad zich te verdedigen en de verantwoordelijkheid voor de niet-eenheidsconstatering ligt duidelijk bij het Bureau I.E. Aanvrager moet daarbij neerleggen en heeft alle kans gehad om een of meer afgesplitste aanvragen in te dienen via Art. 28 ROW 1995.

Complexer is de situatie na een bezwaarprocedure na een nieuwheidsrapport dat is verstrekt in een handhavingprocedure van een zesjarig octrooi. Een octrooihouder kan dan immers, zoals hiervoor toegelicht, onverwacht materie zijn kwijtgeraakt door niet-eenheidsproblemen, terwijl Art. 28 ROW 1995 geen ruimte biedt voor afsplitsingen van verleende octrooien. M.i. zou de oplossing in deze situatie erin moeten bestaan, dat de ROW 1995 zodanig wordt aangepast, dat het Bureau I.E. bij het tijdens de handhavingprocedure verstrekte literatuurrapport een officiële niet-eenheidsbeslissing verstrekt, die een houder van een zesjarig octrooi de mogelijkheid biedt om per uitvinding een afgesplitste aanvraag in te dienen, met alle kosten vandien. Daarvoor is een wetswijziging noodzakelijk, omdat Art. 28 nu alleen ruimte biedt voor afsplitsingen van aanvragen.

In een dergelijke regeling zou geen onderscheid moeten worden gemaakt voor niet-eenheid a priori en a posteriori. Zou de wet dat wel doen, bijvoorbeeld door alleen bij niet-eenheid a posteriori afsplitsingen toe te laten, dan zouden aanvragers en hun gemachtigden er bijvoorbeeld altijd naar streven, dat er in elk geval eenheid a priori is, desnoods door het introduceren van een reeds lang bekend zijnd verbindend concept.

4 Tot slot

Het voordeel van de onder 3.1 en 3.2 voorgestelde maatregelen zou allereerst zijn, dat er niet langer rechtsonzekerheid bij octrooihouders is met betrekking tot problemen van niet-eenheid. Ten tweede is de voorgestelde bezwaarprocedure een inmiddels via het PCT beproefde route, waaraan geen juridische haken en ogen lijken te kleven. Ten derde blijft er voor de houder van het zesjarig octrooi die teveel uitvindingen in zijn ene octrooi probeerde te beschermen een sanctie bestaan, namelijk die van extra kosten voor het indienen en instandhouden van een of meer afsplitsingen.

Binnen de Europese Unie wordt momenteel serieus gewerkt aan een richtlijn die het de lidstaten zal verplichten een Gebruiks-

modellenwet in te voeren, die een beschermingsduur van 10 jaar zal kennen. De relevantie van het bovenstaande moge duidelijk zijn voor met name zesjarige octrooien, waarbij opeens kan blijken, dat vermeende rechten niet bestaan. De relevantie van een goede regeling voor gebruiksmodellen met een dergelijke langere beschermingsduur lijkt me nog evidentier.

's-Gravenhage, 23 juni 1998

Met dank aan collega Y.G. Groeneveld, die een concept van dit artikel van gedetailleerd commentaar heeft voorzien.

J U R I S P R U D E N T I E

Nr. 55 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 13 mei 1998

(mesttankwagen)

Mr. J.H.P.J. Willems

Art. 76, lid 2^o art. 84 Rijksoctrooiwet 1995

Blijkens een advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom, uitgebracht binnen het kader van een inbreuk-kort geding, zijn de door gedaagden/verzoekers aangedragen nietigheidsgronden gedeeltelijk toepasselijk te achten op het onder de ROW 1995 aan eiser verleende Nederlandse octrooi. Conclusie 1 kan niet in stand blijven. Voor de materie uit een aantal volgconclusies die wel standhoudt in combinatie met conclusie 1, heeft het Bureau in zijn advies een drietal conclusies uitgeschreven.

*In zijn hierop volgend vonnis overweegt de President, nu partijen het oneens blijken over de inventiviteit van de in de drie conclusies beschreven inrichtingen, deze inventiviteit niet te kunnen beoordelen zonder een nadere beschouwing van het aan de vinding ten grondslag liggende probleem. Deze beschouwing acht de President niet uit te voeren als niet eerst de beschrijving van het octrooi wordt gewijzigd, en met name de probleemstelling opnieuw wordt geformuleerd. Ook in aanmerking genomen de eisen welke de Hoge Raad (Spiro/Flamco, 9 febr. 1996 (BIE 1996, nr. 94, blz. 334, Br. en Ste.) lijkt te willen stellen aan de partiële nietigverklaring van een octrooi, is niet zonder meer duidelijk of een deel van het octrooi zal kunnen overleven.**

Antonius Johannes Jacobus Brock, te Haaren, eiser [in kort geding], procureur mr. G.L. Kooy, tegen

1 V.o.f. N.J. Veldman, te Haskerdijken, en haar vennoten

2 Nicolaas Jacobus Veldman, te Haskerdijken en

3 Cornelia Gerarda Maria Veldman-van der Voort, te Haskerdijken, gedaagden [in kort geding], procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam.

a President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 18 december 1997 (tussenvonnis).

1.1 Eiser is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1000672, hem na een aanvraag d.d. 27 juni 1995 verleend met dagtekening 18 maart 1996 voor een 'inrichting voor het verdelen van mest over land'.

1.2 De onafhankelijke conclusie 1 van het octrooi luidt: (.....)

1.3 Eiser heeft op 9 september 1997 een desbewustheidsexploit aan gedaagden betekend.

1.4 Gedaagden hebben bij dagvaarding van 3 december 1997 tegen eiser een bodemprocedure aangespannen strekkende tot nietigverklaring van het onderhavige octrooi.

2 Eiser vordert – zakelijk samengevat – een verbod aan gedaagden tot inbreuk op zijn Nederlands octrooi, zulks op straffe van verbeurte van dwangsommen en met andere nevenvorderingen (verschaffen van een lijst van afnemers, een terugroepgebod, plaatsing van een advertentie, betaling van een voorschot ter zake van schadevergoeding en van buitengerechtelijke kosten).

3 Hij legt aan die vorderingen de stelling ten grondslag dat gedaagden mestverdeelinrichtingen aanbieden en in het verkeer brengen die vallen onder de beschermingsomvang van zijn octrooi en daarop dus inbreuk maken en dat gedaagden met die inbreuk voortgaan ook na door hem te zijn gewaarschuwd en na ontvangst van een desbewustheidsexploit.

4 Gedaagden voeren gemotiveerd verweer, stellende dat zij – samengevat – geen inbreuk maken op het onderhavige octrooi, maar dat dit octrooi bovendien nietig zal worden verklaard in de door hen aangespannen bodemprocedure, omdat geen van de conclusies van het octrooi aan de vereisten van nieuwigheid en inventiviteit voldoet.

5 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier betreft een Nederlands octrooi dat is verleend op een aanvraag die is ingediend na 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 102-2 ROW 1995 het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is.

6 Bij de beantwoording van de vraag of inbreuk op het octrooi wordt gepleegd, wordt, vooropgesteld dat de beschermingsomvang van het octrooi volgens artikel 53, tweede lid, ROW 1995 wordt bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.

7 Voorshands wordt geoordeeld dat er sprake is van octrooi-inbreuk, nu de inrichting, die door gedaagden op de markt wordt gebracht, letterlijk voldoet aan alle kenmerken van in elk geval conclusie 1 van het octrooi.

8 In beginsel ligt het gevorderde verbod derhalve voor toewijzing gereed. Een verbod in kort geding moet niettemin achterwege blijven indien er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi in een eventueel aan te spannen bodem-

* Zie noot op blz. 299.

procedure nietig zal worden verklaard. Gedaagden hebben op 3 december 1997 aan eiser een nietigheidsdagvaarding laten uitbrengen.

9 Gedaagden hebben hun nietigheidsverweer gebaseerd op:
a het openbaar voorgebruik;
b de genoemde literatuur in de overgelegde producties.

10 Voor wat betreft het beroep op openbaar voorgebruik zijn door gedaagden foto's overgelegd van inrichtingen die de meest wezenlijke conclusies van het octrooi lijken te behelzen, met dien verstande dat er geen messen en spreidvoeten aan de uiteinden van de V-vormige goten zitten. Eiser heeft betwist dat die inrichtingen vóór de aanvraagdatum van het octrooi van openbare bekendheid waren.

11 Gedaagden zullen worden toegelaten tot bewijs van de stelling dat de hiervoor sub 10 bedoelde inrichting in de jaren 1980-1985, in elk geval vóór de aanvraagdatum 27 juni 1995 van openbare bekendheid was.

12 Voorts wordt gedaagde verzocht op grond van artikel 76, tweede lid, ROW 1995 een advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom in het geding te brengen omtrent de aangevoerde nietigheidsgronden, daaronder de bedoelde inrichtingen voor zover die openbare bekendheid zou komen vast te staan. Enz.

b Eindvonnis.

Rechtsoverwegingen

1 Bij tussenvonnis van 18 december 1997 – waarvan de inhoud hier als ingelast moet worden beschouwd – heeft de President gedaagden toegelaten tot het bewijs van hun stelling dat de inrichting volgens het octrooi reeds vóór 27 juni 1995 van openbare bekendheid was en voorts aan gedaagden op de voet van artikel 76, tweede lid, ROW 1995 opgedragen om uiterlijk op 31 maart 1998 een advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden over te leggen. (...)

4 Door gedaagden is overgelegd een advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom als bedoeld in art. 84 Rijksoctrooiwet 1995, welk advies is gedateerd 20 maart 1998. Vervolgens is op dat advies door beide partijen schriftelijk gereageerd.

5 Naar uit het door gedaagden overgelegde advies blijkt, zijn ook partijen en het Bureau ervan uitgegaan dat een inrichting volgens conclusie 1 van het octrooi – door partijen en het Bureau ook wel aangeduid als de zgn. Maessen-inrichting – op de aanvraagdatum bekend was. Ook bij hun schriftelijke reacties op het advies van het Bureau hebben partijen tot uitdrukking gebracht dat ook huns inziens de Maessen-inrichting de nieuwheid van conclusie 1 wegneemt.

6 Het Bureau komt op die grond tot de slotsom dat conclusie 1 niet nieuw is, terwijl hetzelfde geldt voor de volgcconclusies 2 tot en met 7, 11, 12 en 13. Wel acht het Bureau inventief de in de conclusies 8 t/m 10 verwoorde gedachte van de uitvinder, om de Maessen-inrichting te voorzien van aan het einde van de mest-

geleiders te plaatsen messen om sleuven in het land te trekken en de mestgeleiders verend op te hangen.

7 Partijen verschillen van mening omtrent de vraag of de combinatie van de Maessen-inrichting met een verende ophanging en het aanbrengen van messen al dan niet inventief te achten is.

8 Voorshands wordt dienaangaande geoordeeld dat het niet wel mogelijk is een oordeel te vellen over de vraag of (een) bepaalde maatregel(en) voor de hand lag/lagen – en derhalve over de inventiviteit daarvan – zonder in het oog te vatten wat het probleem was dat de aanvrager wilde oplossen.

9 Volgens de beschrijving van het octrooi bestond het probleem dat opgelost diende te worden daarin, dat mest bij het sproeien daarvan met de als stand der techniek aangemerkte conventionele mestsproeier gemakkelijk kon verdampen en voorts dat de mest op het gras kwam te liggen in plaats van op de bodem (blz. 1 regels 16-22).

10 Dat probleem werd volgens het octrooi opgelost door een inrichting met een mestverdeelbak die onder het mestaanvoermiddel was geplaatst en die aan de onderzijde open is, waarbij de inrichting mestgeleiders omvat die onder de mestverdeelbak zijn aangebracht en met één uiteinde op het land plaatsbaar zijn. Met andere woorden: het door het octrooi gestelde probleem werd volgens de beschrijving opgelost met de Maessen-inrichting. Toepassing van een verende ophanging en/of messen was daartoe kennelijk niet strikt nodig doch werd slechts als één van de talrijke voorkeursuitvoeringen beschreven.

11 Dat in aanmerking genomen lijkt onontkoombaar dat ook de beschrijving van het octrooischrift wordt gewijzigd en met name dat de probleemstelling opnieuw wordt geformuleerd. Pas dan zal een oordeel kunnen worden gegeven over de inventiviteit van de getroffen maatregelen. Ook in aanmerking genomen de eisen welke de Hoge Raad (Spira/Flamco, 9 februari 1996) lijkt te willen stellen aan de partiële nietigverklaring van een octrooi, is niet zonder meer duidelijk of een deel van het octrooi zal kunnen overleven.

12 Onder die omstandigheden is er geen plaats voor een verbod in kort geding als door eiser gevorderd. De vordering zal dus worden afgewezen, met veroordeling van eiser in de kosten van het geding.

Beslissing

De President, recht doende in kort geding,;

– weigert de gevraagde voorzieningen;

– veroordeelt eiser in de kosten van dit geding, tot nu toe aan de zijde van gedaagden begroot op f 1.916,50 voor salaris en op f 3.790,- voor salaris voor hun procureur. Enz.

Noot

Partiële nietigheid

In rechtsoverweging 11 worden door de rechtbank twee problemen opgeworpen, die ertoe leiden dat er geen verbod in kort geding wordt uitgesproken. Beide problemen zijn gerelateerd aan partiële nietigheid van het litigieuze octrooi.

Allereerst stelt de rechtbank, dat een nieuwe beschrijvingsinleiding nodig is, alvorens er een uitspraak gedaan kan worden

over de inventiviteit van de 'getroffen maatregelen' zoals verwoord in de oorspronkelijke conclusies 8 t/m 10. Die conclusies waren door het Bureau in een adviesprocedure nieuw en inventief bevonden. De rechtbank achtte met name een nieuwe beschrijvingsinleiding nodig om de probleemstelling te herformuleren. Deze wens van de rechtbank lijkt de positie van de octrooihouder geen recht te doen.

In Singer *'The European Patent Convention'* revised by Lunzer (1995), § 56.05 wordt de probleemoplossing benadering van uitvindingen uitgebreid beschreven. Hoewel er in het onderhavige geval een Nederlands octrooi in het geding was, lijkt mij dat de benadering zoals ontwikkeld binnen het EOB de beste gids is.

Ten aanzien van de probleemstelling geldt, dat deze altijd uit de oorspronkelijke aanvraag afgeleid moet kunnen worden. In de praktijk blijkt, dat er ergens in de beschrijvingsinleiding informatie moet zijn op basis waarvan een probleem gedefinieerd kan worden. Het is in ieder geval tijdens oppositieprocedures niet nodig om eerst de beschrijving aan te passen, alvorens er over inventiviteit een beslissing genomen kan worden. Evenmin is het noodzakelijk, om het door de octrooihouder gedefinieerde probleem als maatgevend probleem te laten gelden. Veeleer wordt er naar gestreefd een – ten opzichte van de dichtst bijliggende stand van de techniek – geobjectiveerd probleem te vinden.

Indien tijdens een verleningsprocedure of oppositieprocedure blijkt dat het als eerste, of meest algemeen geformuleerde probleem reeds door de stand der techniek opgelost is, kan er meestal teruggegrepen worden op bijvoorbeeld een 'verder verbeterde inrichting' of er kan een probleem geformuleerd worden op basis van een in de aanvraag genoemd voordeel van de uitvinding.

In de beschrijving wordt meestal slechts het deel dat de gevonden oplossing beschrijft, aangepast. Daar wordt dan veelal de hele (nieuwe) eerste conclusie vermeld. Het op te lossen probleem wordt bij mijn weten nooit in de aanvraag ge(her)formuleerd, omdat dat een gevaar van 'added matter' oplevert (Art. 123(2) EOV).

In nietigheidsprocedures is het goed denkbaar dat afgezien wordt van 'herschrijven' van het octrooi, aangezien dit een stukje formalisme is dat weinig lijkt toe te voegen. Anderzijds is het voor een octrooihouder natuurlijk een kleine moeite, om gelijk met herziene conclusies ook een aangepaste beschrijvingsinleiding in te dienen. Gezien de uitspraken in Spiro/Flamco (HR 9 feb. 1996, BIE 1996, nr. 94, blz. 334, Br. en Ste.) en deze mesttankwagen, kan men beter het zekere voor het onzekere nemen.

Als tweede stelt de rechtbank dat aan de inhoudelijke eisen moet worden voldaan, die door de HR in de Spiro/Flamco beslissing zijn beschreven. De laatste zin in r.o. 11 suggereert tevens, dat daarmee een lastige afweging in het verschiet ligt. In het onderhavige geval is dat onterecht.

Zoals in mijn stukje voor Sonja's Bijblad (BIE 1997, blz. 27) samengevat, komen die eisen op het volgende neer:

- 1) het moet voor de vakman van te voren duidelijk zijn welk gewijzigd octrooi in stand zou blijven gezien de stand van de techniek;
- 2) de beperking moet voldoende duidelijk geformuleerd kunnen worden;
- 3) de aanvulling moet een beperking zijn;
- 4) de aanvulling mag niet leiden tot een ander octrooi.

In het onderhavige geval heeft de octrooihouder zich beperkt tot reeds in het oorspronkelijke octrooischrift aanwezige onder-

conclusies. Voor reeds aanwezige onderconclusies geldt *per definitie*, dat:

- ad 1 een onderconclusie zelfstandig in stand kan blijven;
- ad 2/3 een onderconclusie (in principe) duidelijk en beperkend is;
- ad 4 een onderconclusie reeds een deel is van het octrooi (c.q. de verleende rechten).

Kortom, indien een octrooihouder zich terugtrekt op onderconclusies, wordt daarmee per definitie aan de Spiro/Flamco eisen voldaan.

De (potentiële) zelfstandigheid van onderconclusies is een gegeven in Angelsaksische rechtssystemen. Daar wordt regelmatig een inbreukactie gevoerd op alleen een of meer onderconclusies. Het lijkt mij, dat hetzelfde zou behoren te gelden in Nederland, juist omdat in de onderconclusies reeds duidelijk voor een derde kenbaar is, wat de octrooihouder onder bescherming wil stellen.

J.d.H.

Nr. 56 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 14 oktober 1996

(Bentazon vloeibaar 2)

Mr. J.H.P.J. Willems

Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (*spoedeisend belang*)

BASF heeft geen spoedeisend belang bij een voorziening bij voorraad als gevorderd. Haar Basagran wordt vanaf eind 1993 voorzien van de markers cesium en lithium, zodat niet valt in te zien dat BASF niet eerder reeds langs deze weg had kunnen vaststellen dat de door gedaagden in het verkeer gebrachte bentazon afkomstig was van door BASF buiten de Europese Gemeenschap verrichte leveranties. Bovendien heeft BASF gedaagden nooit eerder geconfronteerd met de opvatting dat de verhandeling van bentazon inbreuk maakte op haar octrooi.

BASF Aktiengesellschaft te Ludwigshafen, Bondsrepubliek Duitsland, eiseres [in kort geding], procureur mr. S. de Wit, tegen

- 1 Agrichem B.V. te Oosterhout,
- 2 Oosterhout Chemie Holding B.V. te Oosterhout,
- 3 Chemische Fabriek Brabant J.W. Voorbraak B.V. te Oosterhout,
- 4 Pregevo Beheer B.V. te Oosterhout,
- 5 Agricultural Chemicals N.V. te Hoogstraten, België, gedaagden [in kort geding], procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W.A. Hoynig te Eindhoven.

Rechtsoverwegingen

in conventie en in reconventie:

1 In dit geding zal van het navolgende worden uitgegaan:

1.1 BASF is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 188.947, haar na een aanvraag d.d. 10 maart 1978 met dagtekening 16 november 1992 verleend voor een werkwijze voor de bereiding van 2,1,3-thiadiazine-4-on-2,2-dioxide-derivaten.

1.2 De conclusie van het octrooi luidt: enz.

1.4 In België is BASF rechthebbende op het parallelle Belgische octrooi nr 864.705.

1.5 BASF brengt onder de naam Basagran een herbicide op de markt dat de stof bentazon bevat, welke stof beantwoordt aan formule 1 van het octrooi.

1.6 Gedaagde sub 1 importeert vanaf in elk geval 1991 (krachtens een eigen toelating) van BASF afkomstig Basagran vanuit de Volksrepubliek China en brengt dat in Nederland onder de naam 'Bentazon Vloeibaar 2' in het verkeer. Gedaagde sub 5 brengt dit middel onder die naam in België in het verkeer.

1.7 Vanaf 1991/1992 vinden regelmatig gesprekken plaats tussen BASF en in elk geval gedaagde sub 1 over marktpolitieke en prijstechnische kwesties betreffende bentazon bevattende herbiciden.

1.8 Vanaf het najaar van 1993 [1993] voegt BASF aan haar Basagran stoffen (cesium en lithium in wisselende verhoudingen) toe opdat zij aan de verhouding tussen deze stoffen kan nagaan uit welke door haar geleverde partij Basagran een op de markt aangetroffen partij bentazon bevattend herbicide afkomstig is.

1.9 In de loop van 1995 heeft BASF tweemaal een hoeveelheid Basagran rechtstreeks aan gedaagde sub 1 geleverd.

2 BASF vordert in conventie na vermeerdering van haar eis – zakelijk samengevat – een verbod aan gedaagden tot inbreuk op haar Nederlandse en Belgische octrooi, een terugroepgebod met betrekking tot de hierna bedoelde inbreukmakende middelen, vernietiging van de nog in voorraad zijnde en teruggehaalde middelen, een lijst van afnemers van die middelen met vermelding van transactiedata en hoeveelheden, een lijst van leveranciers, met dezelfde vermeldingen, alles op straffe van dwangsommen, en een voorschot op vergoeding van de door BASF geleden schade, resp. de aan haar af te dragen winst.

3 Zij legt aan die vorderingen ten grondslag de stelling dat gedaagden in Nederland en België onder de naam 'Bentazon Vloeibaar 2' gewasbeschermingsmiddelen in het verkeer brengen die vallen onder de beschermingsomvang van haar octrooien, immers door of namens BASF volgens de geoctrooide werkwijze zijn vervaardigd, doch buiten de Europese Unie in het verkeer zijn gebracht.

4 Gedaagden voeren in conventie gemotiveerd verweer en Agrichem vordert in reconventie (na vermindering van haar eis: voorwaardelijk) een bevel aan BASF om aan Agrichem op de gebruikelijke voorwaarden Basagran te leveren in een hoeveelheid voldoende om haar behoefte in het seizoen 1997 te dekken.

5 BASF voert gemotiveerd verweer in reconventie.

voorts in conventie:

6 Allereerst heeft gedaagde sub 5 een beroep gedaan op de onbevoegdheid van de President om kennis te nemen van de tegen haar gericht vorderingen.

7 Dat beroep wordt verworpen: nu de President op grond van hun domicilie bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de gedaagden sub 1 t/m 4 en nu ter zitting bovendien duidelijk is gebleken dat gedaagde sub 5 behoort tot hetzelfde concern als deze gedaagden sub 1 t/m 4 en haar rol zich beperkt tot het functioneren als 'postadres' in België is naar voorlopig oordeel voldaan aan de door art. 6 lid 1 EEX gestelde eis van samenhang tussen de rechtsvorderingen tegen de verschillende gedaagden zodat de President uit hoofde van het bepaalde in genoemd verdragsartikel ook bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de gedaagde sub 5.

Dat klemmt temeer nu het weliswaar twee verschillende nationale octrooien betreft maar niet is weersproken dat ook sprake zou zijn van octrooi-inbreuk in België als daartoe voor Nederland zou moeten worden geconcludeerd.

8 Vervolgens hebben gedaagden betwist dat BASF een spoedeisend belang heeft bij een voorziening in kort geding.

9 Dat verweer slaagt.

10 Nog daargelaten dat onwaarschijnlijk is dat BASF niet op de hoogte zou zijn geweest van het opereren op de Nederlandse en Belgische markt van de enige andere vergunninghouder voor bentazon, staat immers als onbetwist vast dat regelmatig overleg tussen partijen plaatsvond ten aanzien van de marketing van Basagran, resp. Bentazon Vloeibaar 2. BASF moet dan ook sinds jaar en dag op de hoogte zijn geweest van het thans als inbreukmakend betitelde handelen van gedaagden.

Nu, naar zijdens BASF ter zitting is meegedeeld, haar Basagran vanaf eind 1993 wordt voorzien van de markers cesium en lithium, valt niet in te zien dat BASF niet eerder reeds langs deze weg had kunnen vaststellen dat de door gedaagden in het verkeer gebrachte bentazon afkomstig was van door BASF buiten de Europese Gemeenschap verrichte leveranties. Nu BASF bovendien gedaagden nooit eerder heeft geconfronteerd met haar opvatting dat de verhandeling van bentazon bevattende herbiciden door gedaagden inbreuk maakte op haar octrooi, kan niet worden aangenomen dat BASF een spoedeisend belang heeft bij een voorziening bij voorraad als gevorderd, zodat die vordering moet worden afgewezen.

11 De overige weren van gedaagden kunnen dus in dit geding in het midden blijven.

12 BASF dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten in conventie.

voorts in reconventie:

13 Over de vordering in reconventie behoeft niet te worden beslist nu deze slechts voorwaardelijk is ingesteld voor het geval de vordering in conventie zou worden toegewezen, welke voorwaarde niet is vervuld.

14 De pleiter voor BASF heeft ter zitting bezwaar gemaakt tegen de vermindering van de reconventionele vordering tot een voorwaardelijke, doch dat bezwaar kan geen effect sorteren. Het staat een eiser immers steeds vrij zijn eis te verminderen. Evenmin is er reden aan BASF een kostenveroordeling toe te kennen als door haar is gevorderd. Nu de vermindering van eis immers niet heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een door BASF gevoerd verweer kan niet gesproken worden van een in het ongelijk gestelde partij in de zin van art. 56 Rv.

Bovendien is niet aannemelijk geworden dat BASF minder kosten zou hebben moeten maken indien de reconventionele vordering reeds vanaf het begin slechts voorwaardelijk was ingesteld.

Beslissing

De President, recht doende in kort geding:

in conventie:

- weigert de gevraagde voorzieningen;
- veroordeelt BASF in de kosten van dit geding, tot nu toe aan de zijde van gedaagden begroot op f 330,- voor verschotten en op f 7.500,- voor salaris voor hun procureur;

in reconventie:

- verstaat dat de vordering geen behandeling behoeft. Enz.

**Nr. 57 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage,
28 februari 1996**

(P20 II)

Mrs. J.H.P.J. Willems, A.D. Kiers-Becking
en E.J. Arkenbout

Art. 1, lid 1 ² art. 14A, lid 1, 1a Benelux Merkenwet

*Het merk P20, zoals dat is gedeponeerd, kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.**

Niet juist is de stelling dat het teken P20 louter beschrijvend is. Onder verwijzing naar BenGH 19 januari 1981, NJ 1981, 294, BIE 1981, nr. 32, blz. 145 (Kinder), oordeelt de Rechtbank dat, nu de branche voor de aanduiding van de beschermingsfactor geen gebruik maakt van de enkele hoofdletter P, die branche bij die aanduiding ook niet door het onderhavige merkrecht van Riemann wordt gehinderd.

Ultrasun A.G. te Völketswil, Zwitserland, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.A. Schaap en mr. J.W. Knipscheer te Amsterdam,

tegen

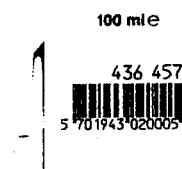
Riemann Trading ApS te Hilleroed, Denemarken, gedaagde, procureur mr. A.M.M. van der Valk, advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam.

Rechtsoverwegingen

1 Riemann is houdster van het merk P20, dat onder nummer 380656 voor warenklasse 3 ('Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices') als volgt is ingeschreven in het Benelux Merkenregister:

**P
20**

2 Zij gebruikt dit merk voor een zonnebrandmiddel met een beschermingsfactor 20 en wel als volgt:



3 Ultrasun vordert (zakelijk weergegeven) een verklaring voor recht dat dit merk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om merk te kunnen zijn en de nietigverklaring van het depot met een bevel tot doorhaling van de inschrijving van dit depot. Voorts vordert zij een verklaring voor recht dat een door partijen in mei 1994 gesloten overeenkomst – welke Ultrasun het gebruik van het teken P20 verbiedt zolang het merk niet nietig is verklaard – in verband met die nietigheid is geëindigd. 4 Riemann voert gemotiveerd verweer.

5 Ambtshalve overweegt de rechtbank dat zij tot kennisneming van deze vorderingen bevoegd is uit hoofde van het bepaalde in artikel 37 onder A van de Benelux Merkenwet, nu geen van partijen een woon- of verblijfplaats heeft binnen het Benelux-gebied.

6 Ultrasun baseert haar opvatting dat het merk P20 onvoldoende onderscheidend vermogen heeft op de stelling dat 'P20' uitsluitend beschrijvend is omdat het uitsluitend een aanduiding is van de belangrijkste eigenschap van het product: de beschermingsfactor 20. Het is met name om de beschermingsfactor dat een consument het product – een zonnebrandmiddel – koopt. Tussen de veelheid van beschermingsfactor-aanduidingen zal de consument P20 niet als merk herkennen.

7 De rechtbank deelt de opvattingen van Ultrasun niet:

8 Naar het oordeel van de rechtbank kan het merk P20 zoals dat is gedeponeerd wel degelijk dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. (Art. 1 Benelux Merkenwet alsmede art. 2 van de zgn. Merkenrichtlijn van de EG¹) laten uitdrukkelijk ook letters en cijfers toe als merk.) Het merk P20 wordt ook als zodanig door Riemann gebruikt: het teken P20 wordt prominent midden op de verpakking geplaatst in een letterhoogte die circa ¼ van de totale verpakkingshoogte beslaat en bovendien nog voorzien van het teken TM.

9 Ook is geenszins gebleken dat het publiek het merk P20 niet als zodanig zal opvatten en zou menen dat het uitsluitend zou gaan om een aanduiding van de beschermingsfactor. In diezelfde

* Anders in kort geding; Hof Amsterdam, 10 november 1994, BIE 1996, nr. 60, p. 198. Red.

¹ Publ. EG 11 februari 1989, L 40/1.

richting wijst ook dat Ultrasun in het kader van de overeenkomst tussen partijen van mei 1994 met betrekking tot het merk P20 heeft verklaard: 'Ultrasun is willing to recognize the trademark ...'. Kennelijk heeft ook Ultrasun het teken P20 toen als merk opgevat.

10 Ook is (nog daargelaten dat het merk niet uitsluitend voor zonnebrandmiddelen is gedeponeerd) niet juist de stelling van Ultrasun, dat het teken P20 louter beschrijvend zou zijn. Weliswaar kan aan Ultrasun worden toegegeven dat art. 1 juncto art. 14A lid 1a Benelux Merkenwet – in overeenstemming met art. 3 van meergenoemde EG-richtlijn – in navolging van art. 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs niet toestaat merken die 'uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, ...de bestemming .. van de waren .. of andere kenmerken van de waren ..', doch die bepaling staat naar het oordeel van de rechtbank niet aan de geldigheid van het merk P20 in de weg.

11 Blijkens het arrest van het Benelux Gerechtshof d.d. 19 januari 1981 (het zgn. Kinder-arrest, NJ 1981, 294) moet als 'uitsluitend' beschrijvend slechts worden opgevat het teken dat – gelet op alle omstandigheden van het geval – slechts kan worden aangeduid als de bestemming (lees in casu: hoedanigheid, resp. kenmerk, noot rechtbank) *in diër voege dat derden zouden worden verhinderd gelijke bestemming van dezelfde of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden.*²⁾

In casu is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van dat monopolisering van de aanduiding P20 door Riemann anderen zou beletten soortgelijke waren (zonnebrandmiddelen) te voorzien van een aanduiding van de beschermingsfactor. Naar onweersproken is gesteld en ook wordt bevestigd door de ten pleidooie getoonde zonnebrandmiddelen, is er immers geen enkel zonnebrandmiddel op de markt waarvan de beschermingsfactor wordt aangeduid met de hoofdletter P gevolgd door een getal. Veeleer is kennelijk gebruikelijk de afkorting 'SPF' (die overigens ook op de achterzijde van de P20 verpakking wordt vermeld). Verder komen nog de afkortingen SP en IP voor. Nu de branche kennelijk voor de aanduiding van de beschermingsfactor geen gebruik maakt van de enkele hoofdletter P, wordt die branche bij die aanduiding ook niet gehinderd door het onderhavige merkenrecht van Riemann.

12 Het vorenstaande wordt niet anders door de enkele omstandigheid dat het kopend publiek in het merk waarschijnlijk wel een verwijzing naar een (belangrijke) eigenschap van de waar zal lezen.

13 Gelet op het vorenstaande behoeft de vraag of het merk P20 wellicht door inburgering aanspraak op bescherming heeft verworven geen bespreking.

14 De vorderingen van Ultrasun moeten dus worden afgewezen, met haar veroordeling in de kosten van deze procedure.

Beslissing

De rechtbank:

- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt Ultrasun in de kosten van deze procedure, tot nu toe aan de zijde van Riemann begroot op f 350,- voor verschotten en op f 2.130,- voor salaris voor haar procureur. Enz.

Nr. 58 Benelux Gerechtshof, 20 december 1996

(Europabank)

Mrs. O. Stranard, S.K. Martens, F. Hess, P. Kayser, Y. Rappe, P. Neleman, R. Gretsche, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp en J. D'Haenens

Art. 5, 3 (oud) en art. 13A (oud) j° art. 39 Benelux Merkenwet

Het gebruik van een handelsnaam door een dienstverlenende onderneming kan in de regel niet worden aangemerkt als normaal gebruik in de zin van artikel 5 onder 3 (oud) BMW, noch als gebruik in de zin van artikel 13A (oud) BMW, van een aan die handelsnaam gelijkkluidend dienstmerk voor de door die onderneming aangeboden of verleende diensten; van (normaal) gebruik als hiervoor bedoeld kan echter wel sprake zijn, indien het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als gebruik van een teken waarmee de aangeboden en verleende diensten van die van anderen worden onderscheiden;

Art. 4, 2 BMW

De vraag of een dienstmerk dat een geografische aanduiding bevat, tot misleiding van het publiek kan leiden in de zin van artikel 4 onder 2 BMW, wanneer het publiek de onjuiste indruk krijgt dat de onder dit merk aangeboden diensten worden aangeboden in of bestemd zijn voor het gehele met die geografische aanduiding bedoelde gebied kan slechts dan bevestigend worden beantwoord indien voor het publiek de omstandigheid dat de onder het merk aangeboden diensten worden aangeboden in of bestemd zijn voor het gehele met die geografische aanduiding bedoelde gebied, van belang voor zijn oordeel omtrent de voor het publiek relevante aard, de herkomst, de kwaliteit of andere kenmerken van deze diensten.

Europabank N.V. te Gent, België

tegen

Banque pour l'Europe S.A. te Luxemburg

[Voor de publicatie van de conclusie van de A.-G. Edon en het arrest, zie NJ 1997, 313 m.nt. D.W.F. V. Red.]

Nr. 59 President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 6 juni 1996

(Peter's Music Factory/The Music Factory II)

Mr. R. Orobio de Castro

Art. 13A, lid 1a Benelux Merkenwet

Het verschil in beginletter tussen 'PMF' en 'T.M.F.' brengt al een zo wezenlijk onderscheid mee dat associaties niet zijn te verwachten. Ook de merken 'The Music Factory' en 'Peter's Music Factory' stemmen onvoldoende overeen. Het bestanddeel 'Peter's' is het meest kenmerkend, niet het bestanddeel 'music factory'.

1 Peter's Music Factory B.V.,

2 Peter's Music Factory (Holding) B.V. te Haarlem, eiseressen [in kort geding], procureur mr. E. J. Rasker, tegen

1 De v.o.f. E.V.A. te Hilversum, en haar vennoten E.M.I. Music Holland B.V. te Heemstede, Virgin Benelux B.V. te Hilversum, en BMG Nederland B.V. te Hilversum,

2 The Music Factory B.V. te Amsterdam, gedaagden [in kort geding], procureur mr. R. P. J. Ribbert.

² Accentuering rechtbank.

Gronden van de beslissing

In conventie en in reconventie:

1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten:

a Eiseres sub 1 houdt zich blijkens haar statutaire doelomschrijving bezig met 'het ontwikkelen of doen ontwikkelen, het produceren of doen produceren en de inkoop van geluidsdragers, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden'. Eiseres sub 2 is houdstermaatschappij en productie- en ontwikkelingsmaatschappij van geluidsdragers.

b TMF heeft als bedrijfsomschrijving: 'Het oprichten en in standhouden van een televisiestation dat commerciële televisieprogramma's zal verzorgen en (doen) uitzenden'.

c Op 31 maart 1993 is het woordmerk 'Music Factory' door de Belgische onderneming Tabacofina-vander Elst N.V. gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. De rechten op het merk zijn op 5 april 1995 verkocht aan Arcade Media Rights B.V., die het aan TMF in gebruik heeft gegeven.

d Op 28 maart 1995 zijn de woordmerken 'PMF' en 'Peter's Music Factory' door Peter's Music Factory Holding B.V. gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.

e Op 14 juni 1995 is het woordmerk 'T.M.F.' door Arcade Media Rights B.V. gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.

f PMF heeft EVA c.s. bij brieven van 27 april 1995 en 9 en 17 mei 1996 gesommeerd om – kortgezegd – elk gebruik van de aanduiding/handelsnaam 'Music Factory' te staken.

g Bij beschikking van 28 mei 1996 heeft de kantonrechter te Amsterdam in een geschil tussen PMF en TMF het verzoek van PMF strekkende tot wijziging van de handelsnaam van TMF, afgewezen. Samenvattend heeft de kantonrechter het volgende overwogen.

Het gebruik van PMF als handelsnaam is onvoldoende komen vast te staan onder meer omdat deze naam in de producties van verzoeksters (eiseressen in dit geding) niet sec voorkomt. Niet aannemelijk is dat 'T.M.F.' in relatie tot 'PMF records' bij het publiek verwarring veroorzaakt. De namen 'The Music Factory' en 'Peter's Music Factory' zijn niet identiek en niet aannemelijk is dat verweerster (gedaagde sub 2 in dit geding) haar naam heeft gekozen om bij het succes van verzoeksters aan te haken. Partijen houden zich niet met dezelfde tak van handel en industrie bezig. Nu de Engelse woorden 'music factory' in de muziekwereld zeer bekend zijn, moet juist aan het voorvoegsel 'Peter's' onderscheidende betekenis worden toegekend. Het gebruik van de elementen 'music factory' betekent dan ook geen verwarring. Tot slot heeft de kantonrechter mede overwogen dat de combinatie 'music factory' niet uniek is.

h Tegen deze beschikking is (zal) door PMF hoger beroep (worden) ingesteld.

In conventie:

2 PMF stelt dat EVA jegens hen onrechtmatig handelt door schending van artikel 13 van de Benelux Merkenwet (BMW). TMF maakt daarnaast inbreuk op de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet (Hnw). PMF vordert, in essentie, dat het EVA/TMF wordt verboden (verder) inbreuk te maken op de handelsnamen en merken van PMF. Het betreft de namen/merken 'PMF' en 'Peter's Music Factory'.

3 Ter toelichting op de gestelde schending van de artikelen 5 en 5a Hnw heeft PMF naar voren gebracht dat de handelsnamen 'The Music Factory', 'Music Factory' en 'TMF', zo veel lijken op de door PMF gevoerde namen 'Peter's Music Factory', 'PMF', en 'PMF Records' dat hierdoor bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten. Nu EVA c.s. bovendien

soortgelijke waren (geluidsdragers) op de markt brengen, dreigt ook verwarring omtrent de herkomst van de waren. EVA c.s. hebben de verkoop van deze waren ondanks de sommaties van PMF daartoe, niet gestaakt.

4 Ten aanzien van de gestelde inbreuk op artikel 5 Hnw wordt verwezen naar hetgeen de kantonrechter hieromtrent in zijn beschikking van 28 mei 1996 heeft overwogen. Nu niet is gebleken dat de beschikking berust op een kennelijke misslag, bestaat er in zoverre geen reden hieromtrent thans anders te oordelen.

5 PMF heeft voorts gesteld dat de situatie sinds de mondelinge behandeling van het geschil bij de kantonrechter op 12 oktober 1995 is gewijzigd in die zin dat vaststaat dat EVA c.s. zich thans ook hebben begeven op de markt van geluidsdragers, door welk nieuw feit het door de kantonrechter gegeven oordeel dat partijen zich niet met dezelfde tak van handel bezighouden, niet kan standhouden. De juistheid van dit standpunt kan in het midden blijven, nu de kantonrechter tevens heeft geoordeeld dat de omstreden namen geen verwarring wekken hetgeen een zelfstandige grondslag voor de afwijzing van de op grond van artikel 5 Hnw gestoelde vordering oplevert. Ook dit nieuwe feit ondergraaft de uitspraak van de kantonrechter dus niet.

6 PMF doet voorts een beroep op artikel 5a Hnw, dat bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren die het merk bevat waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding die van dat merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

7 Voorshands kan niet worden geconcludeerd dat EVA c.s. jegens PMF onrechtmatig handelen door schending van artikel 5a Hnw. Hierbij wordt verwezen naar hetgeen hierna onder 12 en 13 is overwogen.

8 PMF beroept zich voorts op artikel 13A1 BMW op grond waarvan zij zich kunnen verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk (13A lid 1 onder b BMW), respectievelijk elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (lid c).

9 Hieruit volgt dat in de eerste plaats moet worden vastgesteld of in het onderhavige geval sprake is van een met het merk overeenstemmend teken, met andere woorden of 'TMF' en 'PMF' respectievelijk 'The Music Factory' en 'Peter's Music Factory' in bedoelde zin overeenstemmen.

10 PMF heeft in dit verband gesteld dat van een dergelijke overeenstemming sprake is. Zij menen dat 'music factory' de kenmerkende elementen van het merk zijn. Juist op deze punten zijn de namen gelijk en juist op deze woorden valt het accent. Deze combinatie van woorden is bovendien het eerst door PMF gebruikt in samenhang met samenstelling en verkoop van muziekalbums.

11 Met EVA c.s. wordt voorshands geoordeeld dat niet aanneemelijk is dat bij het publiek mogelijk een associatie wordt gewekt tussen het teken 'T.M.F.' en het merk 'PMF'. De omstandigheid dat de beginletter van deze letterreeks van 3 letters een andere is, brengt al een zo wezenlijk onderscheid mee dat in beginsel niet van overeenstemming in bedoelde zin sprake is. Bijzondere omstandigheden die dat anders maken, doen zich hier niet voor.

12 Ook de merken 'The Music Factory' en 'Peter's Music Factory' stemmen onvoldoende overeen om voorshands schending van artikel 13 BMW aan te nemen. Met PMF wordt geoordeeld dat het gebruikte merk als één geheel moet worden gezien. Daarbij geldt dat de aandacht in het bijzonder wordt getrokken door die bestanddelen die voor die naam het meest kenmerkend zijn. Anders dan PMF meent, is echter het bestanddeel 'music factory' daarin niet het meest kenmerkende. Integendeel. Zoals ook al door de kantonrechter in eerdergenoemde beschikking is overwogen, zij het in het kader van de Handelsnaamwet, is veel eerder het bestanddeel 'Peter's' kenmerkend voor de naam in plaats van het meer beschrijvende en in popjargon passende bestanddeel 'music factory'.

13 Gelet op het voorgaande wordt een merkinbreuk door EVA c.s. dan ook voorshands niet aanwezig geacht.

14 Nu noch van een inbreuk op de artikelen 5 en 5a Hnw, noch op artikel 13 BMW sprake is, worden de vorderingen afgewezen.

15 PMF wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de kosten van dit geding.

In reconventie:

16 Ten aanzien van de reconventionele vordering wordt overwogen dat een geldvordering in kort geding slechts voor toewijzing in aanmerking komt indien met grote mate van waarschijnlijkheid vast staat dat de vordering in de bodemprocedure zal worden gehonoreerd. De vordering is hiertoe echter onvoldoende onderbouwd en bovendien gemotiveerd betwist. De vordering is daarom niet toewijsbaar.

17 EVA c.s. wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling van de kosten van dit geding, welke worden begroot op nihil.

Beslissing

In conventie:

1 Weigert de gevraagde voorziening.

2 Veroordeelt eiseressen in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van EVA c.s. begroot op f 330,- aan vastrecht, en op f 1.500,- aan procureurssalaris.

In reconventie:

3 Weigert de gevraagde voorziening.

4 Veroordeelt EVA c.s. in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseressen begroot op nihil.

In conventie en reconventie:

5 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 60 Gerechtshof te Arnhem, 10 oktober 1995

(Tenson/Ex Tension)

Mrs. J.W.M. van der Grinten, A.P.M. Houtman en
D.J.J. den Hartog.



(merk Extension als gedeponeerd)

Art. 13A, lid 1b Benelux Merkenwet

Het gebruik van het merk 'Tenson' voor sportkleding en vrijetijdskleding als hoofdbestanddeel in combinatie met diverse andere tekens wordt in dit geval als bijzondere omstandigheid in aanmerking genomen. Het teken 'Ex Tension' is bestemd om te worden gebruikt voor dezelfde (soortgelijke) waren. Het teken wordt afgebeeld als een duidelijke figuratieve Ex met daaronder in blokletters geschreven Tension. Daardoor worden niet alleen de beide woorden uit elkaar gehaald, maar wordt bovendien het contrast tussen Ex en Tension zodanig vergroot dat daardoor de indruk wordt gewekt dat hier geen sprake is van één benaming. Daaraan doet niet af dat achter Ex een verbindingsstreepje zou staan, nu dit door de figuratieve weergave van dit woord niet duidelijk is. Door dit contrast wordt het effect bereikt dat beide woorden afzonderlijk worden gelezen en niet als één woord, waarbij door de figuratieve weergave van Ex dit veeleer zal worden opgevat als een logo naast het gemakkelijk leesbare woord Tension. Dit heeft tot gevolg dat de aandacht van het publiek zal vallen op het woord Tension. Tussen Tenson en Tension bestaat een meer dan theoretische associatiemogelijkheid gelet op de visuele en auditieve gelijkenis alsmede op de onderscheidende kracht en de bekendheid van het merk Tenson.

Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het tevens gevraagde verbod om elk ander met de merken van eiseres overeenstemmend teken te gebruiken is te algemeen en te vaag en daarom niet toewijsbaar.

Melka (Holland) B.V. te Hoogezand, appellante [in kort geding], procureur mr. B. Peek, advocaat in eerste aanleg mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, in hoger beroep mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam, tegen

It's Fashion N.V. te Curaçao, Nederlandse Antillen, kantoorhoudende te Lelystad, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. K. van der Meulen, advocaat in eerste aanleg mr. J.H. Weermeijer te Amsterdam, in hoger beroep mr. G.J. Hofmans te Hilversum.

a President Arrondissementsrechtbank te Zwolle, 12 september 1994 (mr. G. Mannoury).

Vaststaande feiten

Melka [eiseres; Red] is een onderneming die zich onder meer bezig houdt met het verhandelen van onder andere kleding, schoeisel en accessoires, onder diverse merktekens. Melka heeft op 24 maart 1976 het woordmerk 'Tenson' gedeponeerd voor waren in de klassen 24 en 25, welk merk bij het Benelux Merkenbureau is geregistreerd onder nummer 338.869. Op 26 sep-

tember 1986 heeft Melka het woord/beeldmerk 'Tenson a way of living' bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd voor waren in klasse 25, welk merk is geregistreerd onder nummer 422.428.

Op 23 augustus 1993 heeft It's Fashion het woord/beeldmerk 'Ex Tension' als merk gedeponeerd voor waren in klasse 25, welk merk is geregistreerd onder nummer 534.941.

It's Fashion is voornemens onder het merk 'Ex Tension' kleding op de markt te brengen, maar heeft in verband met dit kort geding daadwerkelijke verkoop aan het publiek opgeschort.

Standpunt van Melka in conventie

Mede dankzij de constante hoge kwaliteit van de 'Tenson' producten, is de 'Tenson' wereldwijd een begrip geworden en bezit het merk een grote goodwill. Melka biedt naast sportkleding ook zogenaamde vrijetijdskleding onder het merk 'Tenson' aan. Een strikt onderscheid tussen beide markten is niet meer te maken, omdat met name de jeugd dagelijks kleding draagt die oorspronkelijk als sportkleding kon worden aangeduid.

De algemene bekendheid van het merk 'Tenson' bij het publiek en het feit dat 'Tenson' een fantasiemerk is, maken dat het merk 'Tenson' niet alleen een sterk onderscheidend kledingmerk is, maar zelfs ook dient te worden aangemerkt als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs.

Het merk 'Ex Tension' wordt gebruikt, althans dreigt te worden gebruikt voor waren soortgelijk aan die waarvoor de merken Melka zijn ingeschreven. Door het (dreigend) gebruik van haar merk 'Ex Tension' maakt It's Fashion inbreuk op de aan Melka toebehorende exclusieve merkrechten 'Tenson' en 'Tenson ... a way of living'. Melka verzet zich daartegen op grond van het bepaalde in artikel 13A aanhef en onder 1 Benelux-merkenwet. Er is immers een zodanige gelijkenis in auditief, visueel en begripsmatig opzicht dat, mede gelet op het geringe onderscheidend vermogen van het merk 'Ex Tension', de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het merk 'Ex Tension' wordt geconfronteerd associaties worden gewekt tussen de merken 'Ex Tension' en 'Tenson'. Niet vereist is dat bij het gewone publiek gevaar voor verwarring aanwezig is. Voldoende grond om van inbreuk te spreken is dat de mogelijkheid bestaat dat associatie wordt gewekt. Daarbij geldt dat er reeds sprake is van overeenstemming indien er een auditieve of een visuele of een begripsmatige overeenstemming is. Dit heeft het Benelux Gerechtshof uitgemaakt in de Union-zaak (BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72).

Het bestanddeel 'Tension' is het meest kenmerkende deel van het merk 'Ex Tension'. De woorden zijn namelijk los van elkaar en in een andere letter weergegeven. Het Engelse woord tension betekent spanning, terwijl ex in combinatie met het woord tension geen zelfstandige betekenis heeft. Daar komt bij dat er legio merken zijn waarvan ex als voorvoegsel deel uitmaakt, zodat de onderscheidende kracht daarvan, zo al aanwezig, zeer gering is te noemen. Zelfs indien het merk 'Ex Tension' zou worden uitgesproken als zijnde één woord (extension) dan nog valt de klemtoon op 'Tension' en niet op 'Ex'. Het auditieve verschil tussen 'Tenson' en 'Tension' is marginaal en nauwelijks hoorbaar. Er is daarom zonder meer sprake van auditieve overeenstemming.

Het woord 'Ex' van het merk 'Ex Tension' is op een zodanige wijze uitgevoerd dat dit veel meer als illustratie of een logo wordt gezien. Nu 'Ex' niet direct in het oog springt, komt het aan op de visuele vergelijking tussen de woorden 'Tenson' en 'Tension'.

Deze overeenstemming tussen beide in blokletters uitgevoerde woorden is evident.

Er is ook een begripsmatige overeenkomst tussen beide merken. Het merk 'Tenson' wordt immers gebruikt voor sport- en vrijetijdskleding. In promotioneel materiaal, alsook bij de door 'Tenson' gesponsorde activiteiten, wordt de nadruk gelegd op het spanningselement van de sport. Aangezien het woord 'Tension' het meest kenmerkende bestanddeel van het merk 'Ex Tension' is en spanning betekent, is er sprake van (indirecte) begripsmatige overeenstemming.

Het merk 'Tenson' wordt in advertenties vaak gebruikt in combinatie met andere elementen, zoals 'Outdoor Tenson', 'Active Tenson' en 'Up the seaside Tenson'. Het merk 'Tenson' is dan hoofdbestanddeel in een serie merkvarianten. Het merk 'Ex Tension' bestaat ook uit twee onderdelen, waarvan het hoofdbestanddeel 'Tension' vrijwel identiek is aan het merk 'Tenson'. Bij het publiek is er dus grote kans dat de merken 'Tenson' en 'Ex Tension' met elkaar geassocieerd worden als zijnde elkaars variant, ofwel behorende tot dezelfde serie 'Tenson' merken.

Omdat het merk 'Tenson' een zeer grote onderscheidende kracht bezit, heeft het ook een grote beschermingsomvang. Gelet op de auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming valt het merk 'Ex Tension' dan ook ruimschoots binnen de beschermingsomvang van het merk 'Tenson'. Daarnaast zal bij manco's aan de kleding van 'Ex Tension' het publiek afkerig worden van 'Tenson'.

It's Fashion gebruikt het teken 'Ex Tension' tevens als handelsnaam. Ook daardoor wordt ingevolge het bepaalde in artikel 13A aanhef en onder 2 Benelux Merkenwet inbreuk gemaakt op de exclusieve merkrechten van Melka.

Los van de vraag of It's Fashion inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van Melka, handelt It's Fashion jegens Melka onrechtmatig. Die onrechtmatigheid is gelegen in het welbewust aanhaken bij de naamsbekendheid en goodwill verbonden aan het merk 'Tenson'. Door de goede naamsbekendheid van 'Tenson' te misbruiken met het uitsluitende doel de eigen afzet van It's Fashion te verbeteren, wordt het publiek misleid omtrent de herkomst en daarmee de kwaliteit van de kleding. Daarnaast is er ook een reëel gevaar voor negatieve associatie. Het gevaar dat 'Tenson' schade lijdt is dus op alle fronten aanwezig.

Standpunt van It's Fashion in conventie

Het ontwerp van de merknaam 'Ex Tension' is zeer sterk en heeft een heel eigen persoonlijk karakter. Er is totaal geen aansluiting gezocht bij welk bestaand merk dan ook. Visuele en auditieve overeenstemming tussen de merken 'Ex Tension' en 'Tenson' is niet aanwezig. 'Ex' en 'Tension' wordt gekoppeld door middel van een opvallend vormgegeven verbindingstreepje in de vorm van een liggend ruitje. In de naam 'Ex Tension' neemt het voorvoegsel 'Ex' derhalve niet een losse positie in. Er is veel meer verschil dan slechts dat van een 'I' tussen de woorden 'Tenson' en 'Tension'. Ook is er geen begripsmatige overeenstemming. Hoewel beide merken kledingmerken zijn, is er een groot verschil tussen beide producten. 'Tenson' mag dan recentelijk wat meer vrijetijdskleding maken, 'Tenson' is met name bekend als een merk voor sportkleding. 'Ex Tension' wil juist niets met sportkleding van doen hebben, maar zich juist richten op de 'after-sport'-kleding. Het verschil tussen beide waren komt verder ook tot uiting in de materiaalkeuze, overigens zonder dat er bij 'Ex Tension' -producten sprake is van een slechte kwaliteit. Gevaar voor (negatieve) associatie is er niet.

It's Fashion heeft pas voor het zelfstandig ontwikkelde merk 'Ex Tension' gekozen, nadat uit onderzoeken is gebleken dat er geen bezwaren tegen het gebruik van de merknaam 'Ex Tension' bestonden. Er is dus zeer zorgvuldig opgetreden. It's Fashion wil juist op geen enkele manier met wat voor merk ook geassocieerd worden. Uit niets blijkt van enige (vermeende) schade die Melka door het optreden van It's Fashion geleden heeft.

Uit het feit dat It's Fashion uitlevering aan de detailhandel heeft opgeschort, mag slechts worden afgeleid dat Melka zeer zorgvuldig en voorzichtig te werk gaat.

Beoordeling van het geschil in conventie

In het onderhavige geval gaat het met name om de vraag of 'Ex Tension' als een met het merk 'Tenson' overeenstemmend teken moet worden beschouwd, in welk geval er een ongeoorloofde inbreuk gemaakt wordt op de merkrechten van Melka. Volgens het Benelux Gerechtshof in het door Melka aangehaalde Union-arrest is sprake van overeenstemming tussen merk en teken, wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.

Hoewel deze tekst zou kunnen doen denken dat elke associatiemogelijkheid, hoe gering ook, voldoende is om van overeenstemming te spreken, zou die gedachte toch niet juist zijn. Om van overeenstemming te kunnen spreken, moet de associatiemogelijkheid min of meer ernstig te nemen zijn en, gegeven de bestaande gelijkenis tussen merk en teken, in zekere mate voor de hand liggen. Met andere woorden, de woorden van de franse tekst van hetzelfde arrest, moet de gelijkenis zijn 'une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque'.

Op grond van wat partijen over en weer hebben gesteld en ter zitting hebben getoond ben ik van oordeel – alle feiten en omstandigheden in aanmerking genomen – dat aan deze maatstaf niet is voldaan. De door Melka gestelde begripsmatige gelijkenis vind ik te gezocht, maar het bestaan van enige auditieve en visuele gelijkenis kan niet worden ontkend. Ik acht die gelijkenis echter te gering om aan te nemen dat de daardoor teweeggebrachte associatiemogelijkheid meer dan louter theoretisch is en enige praktische betekenissen heeft.

Omdat voor het door Melka gestelde onrechtmatig handelen van It's Fashion een zeker, meer dan louter theoretisch, associatiegevaar vereist is, acht ik ook deze grondslag voor de eis ondeugdelijk.

De vorderingen van Melka komen derhalve niet door toewijzing in aanmerking en Melka dient als de in het ongelijk gestelde partij in conventie te worden verwezen in de kosten van de conventionele procedure.

Standpunt van It's Fashion in reconventie

Het optreden van Melka heeft It's Fashion grote schade berokkend. De produktie en verkoop ligt thans stil. Het zomer en najaar-seizoen 1994 is voorbij en omdat men nu de actuele ontwerpen al klaar dient te hebben geldt dit eigenlijk ook al voor het zomer-seizoen 1995. Daarnaast zijn diverse kosten gemaakt die direct verband houden met de verdediging in kort geding. Indien de conventionele vordering van Melka wordt afgewezen,

heeft It's Fashion recht op en belang bij een door de president in kort geding in goede justitie te bepalen vergoeding.

Standpunt van Melka in reconventie

Melka is op een rechtens normale wijze opgekomen voor de aan haar toekomende merkrechten. Men is begonnen met een sommatie, waarna een dagvaarding is uitgebracht die heeft geleid tot deze behandeling in kort geding. De wijze waarop It's Fashion heeft gemeend te moeten reageren komt geheel voor eigen risico en rekening. Ook is het standpunt van It's Fashion tweeslachtig. Enerzijds stelt men met stelligheid dat er geen merkinbreuk is gepleegd, terwijl men anderzijds is gestopt met allerlei activiteiten. Daarnaast is door It's Fashion geen enkel bewijs bijgebracht van de noodzakelijkheid van de gemaakte kosten.

Beoordeling van het geschil in reconventie

Voor de vraag of plaats is voor toewijzing bij voorraad van één geldvordering in kort geding dient niet alleen te worden onderzocht of het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is, mede ook gelet op het restitutierisico.

In casu is van feiten en omstandigheden die een onmiddellijke voorziening als de onderhavige rechtvaardigen niet gebleken. Reeds hierom moeten de gevraagde voorzieningen worden geweigerd en behoeft hetgeen overigens door partijen naar voren is gebracht geen verdere bespreking. It's Fashion dient als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie te worden verwezen in de kosten van de reconventionele procedure.

Beslissing

in conventie

De vordering wordt afgewezen.

Melka wordt veroordeeld in de kosten van dit geding. Deze kosten worden, voor zover tot op heden in conventie aan de zijde van It's Fashion gevallen, bepaald op f 1.500,- voor salaris procureur en f 330,- voor verschotten.

in reconventie

De vordering wordt afgewezen.

It's Fashion wordt veroordeeld in de kosten van dit geding.

Deze kosten worden, voor zover tot op heden in reconventie aan de zijde van Melka gevallen, bepaald op f 750,- voor salaris procureur. Enz.

b Het Hof, enz.

De grieven

Melka heeft de volgende grieven aangevoerd tegen het vonnis, voorzover in conventie gewezen:

I Ten onrechte heeft de president op pagina 5 in de alinea's 2 en 3 onder het kopje 'Beoordeling van het geschil in conventie' overwogen:

Hoewel deze tekst zou kunnen doen denken dat elke associatiemogelijkheid, hoe gering ook, voldoende is om van overeenstemming te kunnen spreken, zou die gedachte toch onjuist zijn. Om van overeenstemming te kunnen spreken, moet de associatiemogelijkheid *min of meer ernstig te nemen zijn* (onderstreping procureur [hier cursief; Red.]) en, gegeven de bestaande gelijkenis tussen merk en teken, in zekere mate voor de hand liggen. Met andere woorden, de woorden van de franse tekst van

hetzelfde arrest, moet de gelijkenis zijn 'une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque'.

Op grond van wat partijen over en weer hebben gesteld en ter zitting getoond ben ik van oordeel – alle feiten en omstandigheden in aanmerking genomen – dat aan deze maatstaf niet is voldaan. De door Melka gestelde begripsmatige gelijkenis vind ik te gezocht, maar het bestaan van enige auditieve en visuele gelijkenis kan niet worden ontkend. Ik acht die gelijkenis echter te gering om aan te nemen dat de daardoor teweeggebrachte associatiemogelijkheid meer dan louter theoretisch is en enige praktische betekenis heeft.

II Ten onrechte heeft de president in alinea 4 onder het kopje 'Beoordeling van het geschil in conventie' op pagina 5 overwogen:

Omdat voor het door Melka gestelde onrechtmatig handelen van It's Fashion een zeker, meer dan louter theoretisch, associatiegevaar vereist is, acht ik ook deze grondslag voor de eis ondeugdelijk.

III Ten onrechte heeft de president overwogen en beslist in conventie zoals hij heeft gedaan en de vorderingen in conventie van Melka afgewezen.

De vaststaande feiten

De grieven zijn niet gericht tegen de door de president als vaststaand aangenomen feiten, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

Beoordeling van het geschil in hoger beroep

1 Door de grieven is het geschil in volle omvang aan het hof voorgelegd. Het hof zal de grieven daarom gezamenlijk behandelen.

2 Voor de beantwoording van de vraag of tussen het aangevallen teken 'Ex Tension' van It's Fashion en het merk 'Tenson' van Melka overeenstemming bestaat zijn de volgende omstandigheden van belang.

3 Het merk 'Tenson' wordt al 45 jaar gevoerd, eerst voor sportkleding en later ook voor vrijetijdskleding. De onderscheidende kracht ervan is groot, omdat het merk een fantasienaam is die de waren niet beschrijft en ook niet verwijst naar de eigenschappen van de waren. Dankzij vele promotionele en publicitaire activiteiten heeft het merk 'Tenson' een grote bekendheid gekregen. Het merk 'Tenson' wordt vaak in combinatie met diverse andere tekens gebruikt. Zo zijn er de merkinschrijvingen:

- 'Tenson ... a way of living' (nr. 422.429 uit 1986), en
- 'MPC by Tenson' (nr. 419.964 eveneens uit 1986).

Voorts wordt vóór het merk 'Tenson' vaak een gebruiks-aanduiding geplaatst, zoals:

- 'natural harmony Tenson';
- 'out door Tenson';
- 'up the seaside Tenson';
- 'active Tenson'; en
- 'active ski Tenson'.

Tenslotte wordt het merk 'Tenson' ook vaak gevolgd door een nadere aanduiding, zoals:

- 'Tenson trekking';
- 'Tenson MPC';
- 'Tenson airpush';
- 'Tenson out door challenge';
- 'Tenson outdoor';
- 'Tenson MPC function';
- 'Tenson MPC light';
- 'Tenson MPC extreme'.

Het hof neemt het gebruik van deze merk-varianten met 'Tenson' als hoofdbestanddeel, als bijzondere omstandigheid in dit geval in aanmerking.

4 Het teken 'Ex Tension' is bestemd om te worden gebruikt voor vrijetijdskleding alsmede voor waren die als sportkleding kunnen worden aangemerkt, maar in elk geval voor soortgelijke waren. Het teken wordt op een speciale manier afgebeeld, namelijk een duidelijke figuratieve 'Ex' met daaronder in blokletters geschreven 'Tension'.

5 Naar het voorlopig oordeel van het hof worden door deze wijze van weergave van het teken 'Ex Tension' niet alleen de woorden 'Ex' en 'Tension' uit elkaar gehaald, maar wordt bovendien door de nadrukkelijke figuratieve weergave van 'Ex' het contrast met het daaronder in blokletters geschreven 'Tension' zodanig vergroot, dat de indruk wordt gewekt dat hier geen sprake is van één benaming. Daaraan doet niet af dat achter 'Ex' een verbindingsstreepje zou staan, nu dit door de figuratieve weergave van dit woord niet duidelijk is. Door voormeld contrast wordt naar het voorlopig oordeel van het hof het effect bereikt dat beide woorden afzonderlijk worden gelezen en niet als één woord, waarbij door de figuratieve weergave van 'Ex' dit veeleer zal worden opgevat als een logo naast het gemakkelijk leesbare woord 'Tension'. Dit heeft tot gevolg dat de aandacht van het publiek zal vallen op het woord 'Tension'.

6 Het hof acht tussen de woorden 'Tenson' en 'Tension', vanwege het verschil van slechts één 'magere' letter als de 'i', zowel in visueel als in auditief opzicht een zodanige gelijkenis aanwezig dat, mede gelet op de onderscheidende kracht en de bekendheid van het merk 'Tenson', de mogelijkheid bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek dat met het teken 'Tension' wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Anders dan de president, acht het hof die associatiemogelijkheid reëel aanwezig, dus méér dan louter theoretisch. Daarbij overweegt het hof dat de wijze van gebruik van het merk 'Tenson', namelijk vaak in combinatie met andere aanduidingen, meebrengt dat het in aanmerking komende publiek óók de combinatie van het figuratieve 'Ex' met het woord 'Tension' mogelijk zal associëren met het merk 'Tenson'.

7 Dit betekent dat het gevraagde verbod van gebruik van het teken 'Ex Tension' toewijsbaar is. Daaraan staat niet in de weg dat It's Fashion wellicht te goeder trouw mocht menen dit teken te kunnen voeren. Het tevens gevraagde verbod om elk ander met de merken van Melka overeenstemmend teken te gebruiken acht het hof te algemeen en te vaag en daarom niet toewijsbaar. Nu het op het merkrecht van Melka gebaseerde verbod zal worden toegewezen, heeft Melka geen belang meer bij toewijzing van dezelfde vordering op grond van ander onrechtmatig handelen. Het hof ziet aanleiding om aan de op te leggen dwangsom een maximum te verbinden.

Slotsom

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven. De vordering van Melka zal worden toegewezen zoals aangegeven. It's Fashion zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in beide instanties.

Beslissing

Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw rechtdoende: verbiedt It's Fashion het woord-/beeldmerk/teken 'Ex Tension' in het gehele Benelux-gebied te gebruiken voor waren die soortgelijk zijn aan die waarvoor de 'Tenson'-merken van Melka zijn

ingeschreven, zulks op straffe van een dwangsom van f 10.000,- voor elke overtreding van dit verbod, waarbij ieder afzonderlijk produkt dat onder het teken 'Ex Tension' op de markt wordt gebracht als een overtreding van dit verbod geldt; stelt de maximaal te verbeuren dwangsom op f 1.000.000,-; veroordeelt It's Fashion in de proceskosten in beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Melka begroot op f 1.885,95 voor de eerste aanleg alsmede op f 4.673,05 voor het hoger beroep; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 61 President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 7 maart 1996

(Thomas Cook)

Mr. R. Orobio de Castro

Art 13A, lid 1d Benelux Merkenwet

Voorop staat dat City Change het logo van Thomas Cook heeft afgebeeld op grote borden aan de gevels van de panden waarin zij haar wisselkantoren exploiteert, aanvankelijk in de typerende opmaak en met het lettertype van het beeldmerk van Thomas Cook, later met zo geringe wijzigingen dat bij het publiek nog steeds een associatie kan worden gewekt met het merk. Door de opmaak, de grootte en de zeer prominente plaats van de borden aan de gevels wordt de indruk gewekt dat er tussen Thomas Cook en City Change een bijzondere relatie bestaat en dat City Change daarmee in belangrijke mate reclame maakt voor haar eigen onderneming. Een geldige reden daarvoor ontbreekt.

Art. 50, lid 6 TRIPS-verdrag

Een voorziening in kort geding kan niet worden beschouwd als een voorlopige maatregel in de zin van deze bepaling. Anders dan bij het treffen van zo'n voorlopige maatregel worden partijen immers in de kort geding procedure gehoord en in de gelegenheid gesteld hun feitelijke en juridische standpunten uiteen te zetten, waarna een gemotiveerd, zij het voorlopig, oordeel wordt gegeven.

The Thomas Cook Group Limited te Londen, Verenigd Koninkrijk, eiseres [in kort geding], procureur mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam.

tegen

1 City Change V.o.f. te Amsterdam,

2 Roshdy Mohyeldin Ibrahim Ismail te Amsterdam,

3 Magdi Mohee Eldeen Ismael te Amsterdam, gedaagden [in kort geding], procureur mr. R.A. Cairo te Amsterdam.

Gronden van de beslissing:

1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten:

a Thomas Cook houdt zich wereldwijd onder andere bezig met de uitgifte van reischeques en andere waardepapieren.

b Zij heeft de hieronder afgebeelde beeldmerken op 22 juli 1975 en op 11 oktober 1989 ingeschreven bij het Benelux Merken Bureau onder de nummers 609658 en 473079 voor onder meer reischeques, drukwerk en de diensten van een wisselkantoor en een reisbureau.

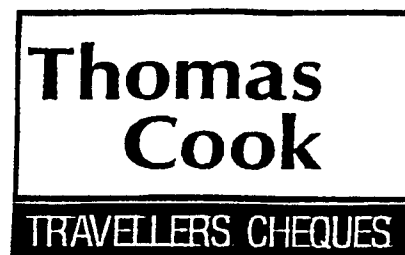
**Thomas
Cook**

**Thomas
Cook**

c City Change exploiteert een wisselkantoor met vestigingen aan de Kromelleboogsteeg 1 en Damrak 17 te Amsterdam. Zij verhandelt valuta en accepteert reischeques van Visa, American Express en Thomas Cook. Aan de gevel van haar vestigingen zijn borden bevestigd met de logo's van Thomas Cook, American Express en Visa.

d Thomas Cook heeft City Change geen toestemming gegeven voor het gebruik van haar logo. City Change heeft geen gevolg gegeven aan de sommatie van Thomas Cook van 5 januari 1996 om de logo's te verwijderen.

e Na die sommatie heeft City Change de kleuren en het lettertype van het logo van Thomas Cook enigszins gewijzigd, waarbij de naam rood wordt weergegeven op een witte achtergrond, in plaats van andersom, en de letters iets verder uit elkaar zijn geplaatst, als volgt:



2 Thomas Cook beroept zich op de artikelen 13A lid 1 jo. 39 Benelux Merkenwet (BMW) en 6:162 BW. Zij vordert City Change te verbieden inbreuk te maken op haar merkrechten, met nevenvorderingen als nader omschreven in de akte wijziging van eis.

3 City Change heeft als verweer aangevoerd dat zij het logo van Thomas Cook, met het zelfde lettertype en de kenmerkende witte letters op een rode achtergrond, al sinds 1985 gebruikt om voorbijgangers erop te wijzen dat zij Thomas Cook reischeques accepteert. Zij heeft nu het lettertype en de kleurstelling op de borden gewijzigd. Thomas Cook maakt al jarenlang gebruik van City Change als acceptatiepunt voor haar cheques. Onder die omstandigheden kan Thomas Cook zich volgens City Change niet verzetten tegen het gebruik van het merk.

4 Dit verweer faalt. Voorop staat dat City Change het logo heeft afgebeeld op grote borden aan de gevels van de panden waarin zij haar wisselkantoren exploiteert, aanvankelijk in de typerende opmaak en met het lettertype van het beeldmerk van Thomas Cook. De later aangebrachte wijzigingen (zie hiervoor onder 1.e) zijn zo gering, dat bij het publiek nog steeds een associatie kan worden gewekt met het merk van Thomas Cook. City Change maakt daarom ook nu nog inbreuk op het merkrecht van Thomas Cook.

5 Aangenomen moet worden dat City Change het bewuste logo gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten in de zin van artikel 13A lid 1 onder d jo. artikel 39 BMW. Door

de opmaak, de grootte en de zeer prominente plaats van de bordes aan de gevels wordt de indruk gewekt dat er tussen Thomas Cook en City Change een bijzondere relatie bestaat en dat City Change daarmee in belangrijke mate reclame maakt voor haar eigen onderneming. Dit doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van Thomas Cook. Niet is gebleken dat City Change een geldige reden heeft voor het gebruik van het logo. Zij kan ook op een andere wijze, zonder inbreuk te maken op het beeldmerk van Thomas Cook, kenbaar maken dat zij Thomas Cook reischeques accepteert.

6 Ook het beroep van City Change op de uitputtingsregel van artikel 13A onder 8 BMW wordt verworpen. Het gaat hier immers niet om wederverkoop door City Change van waren en/of diensten die Thomas Cook in het verkeer heeft gebracht.

7 Uit het voorgaande volgt dat Thomas Cook zich kan verzetten tegen de door City Change gemaakte inbreuk. De gevraagde voorziening wordt dan ook als volgt verleend, waarbij de hierna te noemen termijn redelijk voorkomt en de dwangsom wordt gemaximeerd.

8 Een voorziening in kort geding kan op voorhand niet worden beschouwd als een voorlopige maatregel in de zin van artikel 50 van het Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips-verdrag). Anders dan bij het treffen van zo'n voorlopige maatregel worden partijen immers in de kort geding procedure gehoord en in de gelegenheid gesteld hun feitelijke en juridische standpunten over het bodemgeschil uiteen te zetten, waarna een gemotiveerd, zij het voorlopig, oordeel wordt gegeven. Daarom zal geen termijn worden bepaald als bedoeld in lid 6 van die bepaling, zoals Thomas Cook heeft gevorderd. Overigens is over dit onderwerp bij vonnis in kort geding van 1 februari 1996 (rolnummer KG 96/100 OdC) een vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen. Zolang het Hof geen andersluidend antwoord heeft gegeven, wordt van het bovenstaande voorlopige oordeel uitgegaan. Opgemerkt wordt dat Thomas Cook kan uitgaan van de in artikel 50 lid 6, slot genoemde termijn, indien zij het risico wil vermijden niet tijdig een bodemprocedure te hebben ingesteld.

9 City Change wordt als de in het ongelijk gestelde partij belast met de proceskosten.

Beslissing:

1 Verbiedt gedaagden binnen 48 uur na de betekening van dit vonnis het beeldmerk van Thomas Cook te gebruiken als bedoeld in de rechtsoverwegingen 1.b en 1.c, op straffe van een dwangsom van f 10.000,- voor ieder dag of gedeelte daarvan dat City Change dit verbod overtreedt, met een maximum van f 100.000,-.

2 Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, des dat de een betalende de anderen zullen zijn bevrijd, tot heden aan de zijde van Thomas Cook begroot op f 463,15 aan verschotten, waaronder f 350,- wegens vastrecht en op f 1.500,- aan salaris procureur.

3 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

4 Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 62 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Enkelvoudige Kamer, 26 februari 1997

(Fanatic)

Mr. J.H.P.J. Willems

Art. 13A, lid 8 Benelux Merkenwet

Het verweer van gedaagde dat de shirts met het inbreukmakende merk met toestemming van de licentiehoudster van de merkhoudster binnen de Europese gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, wordt verworpen. Gelet op de betwisting van eiseres is dit verweer onvoldoende onderbouwd met de enkele schriftelijke verklaring aan de leverancier van gedaagde 'that there is nothing to restrain us of selling the mentioned pieces'. Gedaagde heeft nagelaten de stelling verder te onderbouwen of daar uitdrukkelijk bewijs van aan te bieden.

Art. 13A, leden 3 en 4 BMW

Voor toewijzing van de vordering tot het verstrekken van facturen en het betalen van een schadevergoeding is vereist dat de merkinbreuk gedaagde kan worden toegerekend. Dat is niet het geval, omdat gedaagde onweersproken heeft gesteld dat zij, alvorens tot aankoop over te gaan, bij haar leverancier heeft nagevraagd of het originele shirts betrof, hetgeen haar door haar leverancier is gegarandeerd. Zij had geen reden te twijfelen aan de juistheid van die mededeling omdat zij eerder met deze leverancier zaken had gedaan en nooit eerder is gebleken dat aangekochte goederen inbreuk maakten op de rechten van derden. Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat gedaagde in zorgvuldigheid is tekort geschoten.

Art. 13bis, leden 1 en 3 BMW

De gevorderde afgifte van de 15 inbreukmakende shirts kan worden toegewezen. In aanmerking genomen dat aannemelijk is geworden dat het hier oorspronkelijk voor de licentiehoudster vervaardigde en voor verkoop geschikte shirts betreft, terwijl anderszins niet is gebleken dat gedaagde geen gehoor heeft gegeven aan een verzoek tot afgifte in der minne en, zoals overwogen, ook niet is gebleken dat gedaagde schuld trof aan de onderhavige merkinbreuk, wordt een door eiseres aan gedaagde te betalen vergoeding bepaald en gesteld op de gebleken inkoop prijs van f 20,- per stuk.

Schütz Werke GmbH & Co. KG te Selters, Bondsrepubliek Duitsland, eiseres [in kort geding], procureur mr. J.C. Meijroos, advocaat mr. P.W.R. Vreeken te Hoorn, tegen

Hofstede & Janszen Sportswear International B.V. te Alphen aan den Rijn, gedaagde [in kort geding], procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.A. Schaap te Amsterdam.

Rechtsoverwegingen

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken en op grond van de inhoud van overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast:

1.1 Eiseres is rechthebbende op het merk Fanatic, dat is gedeponeerd voor, onder meer, sportkleding.

1.2 Eiseres heeft voor dit merk een licentie verleend aan de firma Ultra Trend Vertriebs GmbH.

1.3 Gedaagde heeft in Nederland in het verkeer gebracht sweatshirts met het merk Fanatic, welke door haar waren betrokken van de firma Paisley Design & Production B.V., welke firma de sweatshirts op haar beurt had betrokken van de Portugese firma Flôr Textil.

1.4 Eiseres heeft na daartoe verkregen verlof bij exploit van 6 september 1995 ten laste van gedaagde in beslag doen nemen vijftien sweatshirts van het merk Fanatic.

2 Eiseres vordert – zakelijk weergegeven – een verbod aan gedaagde tot het in het verkeer brengen en/of te koop aanbieden van zaken, voorzien van het woord-/beeldmerk Fanatic, alsmede het aan eiseres ter hand stellen van al haar inkoop- en verkoopfacturen met betrekking tot zaken voorzien van het merk Fanatic, alles op straffe van dwangsommen, betaling van een schadevergoeding van f 200.000,- en afgifte ter vernietiging van de in beslag genomen goederen.

3 Gedaagde voert gemotiveerd verweer.

4 Ambtshalve wordt overwogen dat de rechtbank bevoegd is tot kennismaking van de onderhavige vordering nu gedaagde is gevestigd binnen dit arrondissement.

5 Gedaagde betwist allereerst inbreuk te hebben gemaakt op het merk van eiseres.

Gedaagde heeft weliswaar 206 Fanatic shirts ingekocht bij de firma Paisley, waarvan zij er 191 heeft verkocht, doch omdat deze shirts met toestemming van de licentiehoudster Ultra Trend binnen de Europese Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht kan eiseres zich niet tegen verdere verhandeling van deze shirts verzetten.

6 Dit verweer wordt verworpen.

Tegenover de betwisting door eiseres dat Ultra Trend toestemming heeft verleend voor het in het verkeer brengen van deze shirts, heeft gedaagde nagelaten haar stelling verder te onderbouwen of daar uitdrukkelijk bewijs van aan te bieden. Anders dan gedaagde kennelijk meent blijkt uit de enkele schriftelijke verklaring van Flôr Textil aan Paisley 'that there is nothing to restrain us of selling the mentioned pieces' geenszins dat de licentiehoudster bedoelde toestemming zou hebben gegeven.

7 Daarmee staat tussen partijen vast dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van eiseres, zodat het gevorderde verbod op straffe van een dwangsom in beginsel voor toewijzing gereed ligt. Het verbod kan echter niet worden toegewezen in de vorm waarin het is gevorderd omdat het in die vorm ook merkartikelen zou omvatten die wel met toestemming van eiseres of haar licentiehoudster in het verkeer zijn gebracht. Het verbod zal daarom worden toegewezen in voege als in het dictum vermeld en op straffe van de daar vermelde dwangsom.

8 Voor toewijzing van de vordering tot het verstrekken van facturen en het betalen van een schadevergoeding is echter vereist dat de merkinbreuk gedaagde ook kan worden toegerekend.

9 Dat is naar het oordeel van de rechtbank in casu niet het geval: Gedaagde heeft onweersproken gesteld dat zij, alvorens tot aankoop over te gaan, bij Paisley heeft nagevraagd of het originele shirts betrof, hetgeen haar door Paisley is gegarandeerd. Ook heeft zij onweersproken gesteld dat zij geen enkele reden had te twifelen aan de door Paisley gedane mededelingen dienaangaande nu zij vaker zaken deed met Paisley en nooit eerder is gebleken dat aangekochte goederen inbreuk maakten op de rechten van derden.

Onder die omstandigheden kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat gedaagde in zorgvuldigheid tekort is geschoten.

10 Nu gedaagde geen schuld treft aan de inbreuk dienen deze onderdelen van de vordering reeds daarom te worden afgewezen.

Voor wat betreft de vordering tot afgifte van facturen komt daar nog bij dat eiseres daarbij geen belang meer heeft nu gedaagde de bewuste factuur reeds in het geding heeft overgelegd terwijl niet aannemelijk is gemaakt dat gedaagde meer dan één partij shirts zou hebben verhandeld.

Voor wat betreft de vordering tot schadevergoeding komt daar nog bij dat het gevorderde bedrag op geen enkele wijze is onderbouwd en dat eiseres ook geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat zij door de verkoop van deze eenmalige schade heeft geleden.

11 De gevorderde afgifte van de 15 inbreukmakende shirts kan worden toegewezen op basis van het bepaalde in art. 13 bis lid 1 Benelux Merkenwet. In aanmerking genomen dat aannemelijk is geworden dat het hier oorspronkelijk voor de licentiehoudster vervaardigde en voor verkoop geschikte shirts betreft terwijl anderszins niet is gebleken dat gedaagde geen gehoor heeft gegeven aan een verzoek tot afgifte in der minne en, zoals overwogen, ook niet is gebleken dat gedaagde schuld trof aan de onderhavige merkinbreuk, acht de rechtbank termen aanwezig een vergoeding te bepalen als bedoeld in art. 13 bis lid 3 Benelux Merkenwet. Deze vergoeding zal worden gesteld op de gebleken inkoopprijs ad. f 20,- per stuk ex BTW.

12 Nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld zal de rechtbank de proceskosten compenseren in voege als hierna vermeld.

Beslissing

De rechtbank:

- verbiedt gedaagde iedere inbreuk op de merkrechten van eiseres met betrekking tot het woord- en beeldmerk Fanatic als gedeponeerd onder nummer 475 399 bij het Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,- voor ieder inbreukmakend artikel;
- gebiedt gedaagde – op verbeurte van een dwangsom van f 100,- per shirt waarmee gedaagde in gebreke zou blijven – aan eiseres af te geven de 15 in beslag genomen inbreukmakende shirts van het merk Fanatic, zulks tegen betaling door eiseres van een vergoeding ad f 20,- exclusief BTW voor ieder af te geven shirt;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde;
- compenseert de kosten van deze procedure in dier voege dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.

**Nr. 63 Hoge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage,
10 maart 1995**

(kinderkapperstoel I)¹

Mrs. G. Snijders, E. Korthals Altes, W. Heemskerk,
J.H. Nieuwenhuis en G. Swens-Donner

Art. 4 onder 1a j° art. 1 Benelux Tekeningen- of Modellenwet

Niet valt in te zien waarom de omstandigheid dat een voortbrengsel is samengesteld uit, onder andere, een voorwerp met oorspronkelijk een andere gebruiksfunctie, welk voorwerp reeds tevoren bekendheid genoot in de belanghebbende kring van nijverheid en handel van het Beneluxgebied, zou uitsluiten dat sprake is van een voortbrengsel met een nieuw uiterlijk, welk uiterlijk voor bescherming als model bedoeld in art. 1 BTMW in aanmerking komt. Dit wordt niet anders wanneer het oorspronkelijke voorwerp als zodanig herkenbaar blijft en geen verandering van belang ondergaat, terwijl voorts dit voorwerp het kenmerkende bestanddeel uitmaakt van het voortbrengsel met de nieuwe gebruiksfunctie.

1 Clazina Adriana Anna van der Lans, te Dordrecht,
2 Hair-O-Theek Miss Men Lage Zwaluwe B.V., mede handelende onder de naam Funny Chairs Junior Holland, te Dordrecht, eiseressen tot cassatie, advocaat jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper te 's-Gravenhage,

tegen
1 Floral B.V., te Eindhoven, en
2 Floral Venlo B.V., te Venlo, verweersters in cassatie, advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

[voor de inhoud van vonnis, arrest hof en conclusie AG zie NJ 1995, 670 m. nt. D.W.F. V. Zie ook GRUR Int. 1997, p. 756, m. nt. Ruijsenaars op p. 687. Red.]

De Hoge Raad, enz.

3 Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. Van der Lans c.s. hebben als model in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) depots verricht voor kinderkapperstoelen, bestaande uit een kant en klaar elders verkrijgbaar hydraulisch onderstel, uit een zelf ontworpen tussenframe, en uit een – eveneens kant en klaar verkrijgbare – grote kunststof speelgoedauto (trapauto), waaruit het trapmechanisme verwijderd is, als bovenbouw. Nadat Van der Lans c.s. dergelijke kinderkapperstoelen op de markt hadden gebracht, zijn Floral c.s. dat ook gaan doen, met gebruikmaking van een volstrekt identieke bovenbouw, een enigszins afwijkend tussenframe, en een ander type onderstel.

3.2 In dit kort geding vorderen Van der Lans c.s. dat het Floral c.s. zal worden verboden modelinbreuk te plegen door het verhandelen van modellen kinderkapperstoelen die eenzelfde uiterlijk vertonen als de door Van der Lans c.s. gedeponeerde modellen.

De President heeft de vordering afgewezen. Het Hof heeft het vonnis bekrachtigd, daartoe overwegend dat de door Van der Lans c.s. gedeponeerde modellen niet voldoen aan het nieuwigheidsvereiste van de BTMW. Tegen dat oordeel keert zich het middel.

3.3 Het Hof heeft zijn oordeel vooreerst bepaald tot de kinderkapperstoel voorzien van een Ferrari speelgoedauto. Daaromtrent heeft het overwogen dat de Ferrari als speelgoedauto in de Benelux op de markt was voordat Van der Lans c.s. hun Ferrari kinderkapperstoel als model deponeerden en dat die speelgoedauto tot op zekere hoogte algemene bekendheid genoot, en dus ook in de kappersbranche bekend was. Voorts heeft het Hof in aanmerking genomen dat 'in casu aan de orde (is) het gebruik, voor een ander dan het oorspronkelijke gebruiksdoel, van een fysiek reeds bestaand voorwerp, verwerkt op dusdanige wijze dat bedoeld voorwerp uiterlijk geen transformatie van belang ondergaat doch integendeel vrijwel in zijn totaliteit als het oorspronkelijke voorwerp herkenbaar is, en van het nieuwe, samengestelde voorwerp ook het kenmerkende, onderscheidende bestanddeel uitmaakt'. Hieraan verbindt het Hof de volgende slotsom:

Was het oorspronkelijke voorwerp niet nieuw als model, dan heeft dat in een situatie als hierboven geschetst ook te gelden voor de ten behoeve van het gewijzigde gebruik gemodificeerde voorwerp (rov.4).

3.4 De tegen dit oordeel gerichte klachten van het middel treffen doel.

Niet valt in te zien waarom de omstandigheid dat een voortbrengsel is samengesteld uit, onder andere, een voorwerp met oorspronkelijk een andere gebruiksfunctie, welk voorwerp reeds tevoren bekendheid genoot in de belanghebbende kring van nijverheid en handel van het Beneluxgebied, zou uitsluiten dat sprake is van een voortbrengsel met een nieuw uiterlijk, welk uiterlijk voor bescherming als model bedoeld in art. 1 BTMW in aanmerking komt. Dit wordt niet anders wanneer het oorspronkelijke voorwerp als zodanig herkenbaar blijft en geen verandering van belang ondergaat, terwijl voorts dit voorwerp het kenmerkende bestanddeel uitmaakt van het voortbrengsel mer de nieuwe gebruiksfunctie.

Integendeel blijkt uit de (gemeenschappelijke) Memorie van Toelichting bij de BTMW dat het nieuwigheidsvereiste, bedoeld in art. 4, aanhef en onder 1a, in verbinding met art. 1 BTMW, niet los van de gebruiksfunctie kan worden gezien. Bij art. 1 vermeldt de Memorie van Toelichting dat als algemeen uitgangspunt moet worden aangenomen dat het begrip gebruiksfunctie een der grondbeginselen vormt voor de toepassing van de wet. Bij art. 8 wordt voorts gezegd:

Het kan voorkomen dat eenzelfde model op verschillende voortbrengselen is aangebracht: hetzelfde Schotse motief kan bijvoorbeeld worden aangebracht op behangselpapier, dassen of dekens. In dat geval gaat het om drie verschillende modellen aangezien het drie verschillende voortbrengselen betreft.

Uit een en ander vloeit voort dat aangezien een speelgoedauto en een kinderkapperstoel voortbrengselen zijn met een verschillende gebruiksfunctie, de omstandigheid dat de speelgoedauto herkenbaar blijft als onderdeel van de kinderkapperstoel, niet belet dat met betrekking tot laatstgenoemd voortbrengsel sprake kan zijn van een nieuw uiterlijk als vereist voor de bescherming als model.

3.5 Het voorgaande brengt mee dat redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan omtrent de onjuistheid van 's Hof's hiervoor weergegeven rechtsopvatting, dat indien het oorspronkelijke voorwerp niet nieuw was als model, zulks in een situatie als door het Hof in aanmerking genomen, 'ook heeft te gelden voor het ten behoeve van het gewijzigde gebruik gemodificeerde voorwerp'. Het middel behoeft voor het overige geen behandeling. Het bestreden arrest kan niet in stand blijven en verwijzing moet volgen.

¹ Zie ook Hof 's-Hertogenbosch, 30 oktober 1996, BIE 1997, nr. 4, blz. 85. Red.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 1 februari 1994;
verwijst het geding naar het Gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Floral c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van der Lans c.s. begroot op f 762,46 aan verschotten en f 3.500,- voor salaris. Enz.

Nr. 64 Gerechtshof te Amsterdam, 5 december 1996

(schietschijfjes)

Mrs. M. Coetier, F. Bakels en M.A. Goslings

Art. 5 Benelux Tekeningen- of Modellenwet en art. 6:2 Burgerlijk Wetboek

Een beroep van Standard op haar eventueel modelrecht is tegenover Smiths naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Het hof acht het aannemelijk dat het ontwerp van de schietschijfjes afkomstig is van de Mexicaanse firma Sabritas, aan wie Smiths haar rechten op het schijfje ontleent. Een tekening van dit ontwerp is door Sabritas toegestuurd aan Travel Tags, van wie Standard haar rechten afleidt. Voorts ziet het er na uit dat Travel Tags zich het haar voor commentaar toegezonden ontwerp van Sabritas ten onrechte heeft toegeëigend door daarover met Standard zaken te doen. Onder die omstandigheden staat het Standard naar redelijkheid niet vrij het schietschijfje van Smiths met een beroep op haar Beneluxdepot van de markt te weren, laat staan om haar schadeplichtig te houden.

Art. 2, lid 1 Benelux Tekeningen- of Modellenwet

Pres.: in dit verband is van belang dat het niet zo zeer aankomt op de vraag of ook door middel van anders gevormde inkepingen schietschijfjes kunnen worden gelanceerd, maar veeleer of zij op zodanige wijze worden gelanceerd dat zij door middel van rotatie een gelijkmatige (zweef)vlucht verkrijgen. Voorlopig moet het ervoor worden gehouden dat er een gerede kans bestaat dat met andere inkepingen niet hetzelfde roterende effect als met de onderhavige inkeping wordt bereikt.

Standard Creatieve Communicatie B.V. te Amsterdam, appellante [in kort geding], procureur mr. J.W. Knipscheer, tegen

Smiths Food Group B.V. te Maarssen, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. P.A.M. Hendrick.

a President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 18 januari 1996 (mr. H.F.M. Hofhuis)

2 De vaststaande feiten

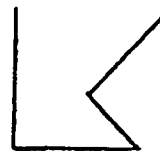
In conventie en reconventie

2.1 Partijen brengen ieder voor zich speelschijfjes op de markt die bij wijze van 'bijsluiters' worden verstrekt bij producten als chips, snoepgoed en waspoeder. Het betreft schijfjes van polystyreen die minimaal 1 mm dik zijn en alleen kunnen worden bedrukt door (drukkerijen die worden geëxploiteerd door) de Amerikaanse vennootschappen Serigraph Inc. (verder te noemen: Serigraph) en Taylor Corporation dan wel haar divisie Travel Tags. Standard [eiseres; Red.] laat haar speelschijfjes bedrukken door Taylor Corporation (Travel Tags) en Smiths door

Serigraph. De belangrijkste afnemers van Standard zijn (aangeduid met hun handelsnamen): Crocky, Jamin en Persil.

2.2 Smiths is in Nederland marktleider op het gebied van aardappelchips en snackproducten. De speelschijfjes die zij sinds begin 1995 onder de naam 'flippo' in (onder meer) haar chipsverpakkingen doet, zijn in Nederland populair geworden als verzamelobject. Smiths is onderdeel van het wereldwijd opererende PepsiCo-concern en is organisatorisch en/of functioneel ingedeeld bij de divisie PepsiCo Food International. Tot deze divisie behoort ook de Mexicaanse vennootschap Sabritas S.A. (verder te noemen: Sabritas), die sinds 1994 speelschijfjes bij wijze van bijsluiters in Mexico op de markt brengt.

2.3 Inmiddels hebben partijen opvolgers van de eerste generatie speelschijfjes op de markt gebracht. Aanvankelijk betrof dit onder meer de zogenaamde building/technoversie, die is voorzien van acht gelijke inkepingen aan de rand, waardoor deze met andere soortgelijke schijfjes als bouwmodel kon worden gebruikt. Later is de zogenaamde launching/flyingversie ontwikkeld. Deze laatste versie, verder aan te duiden als: het schietschijfje, is eveneens voorzien van acht inkepingen, met dien verstande dat één inkeping op een bepaalde wijze is gewijzigd en vergroot teneinde het als lanceerinrichting voor andere schietschijfjes te kunnen gebruiken. Deze inkeping kan – schematisch – als volgt worden weergegeven:



2.4 Sabritas heeft op 10 maart 1995 het (gebruiks)model van het door haar op de markt gebrachte schietschijfje gedeponeerd bij het Mexicaanse instituut voor Industriële Eigendom. Op 25 april 1995 heeft PepsiCo Inc. het model gedeponeerd in Spanje. Standard heeft op 28 september 1995 bij het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen (onder meer) het model van het schietschijfje gedeponeerd. Het depot is ingeschreven onder nummer 71171-02.

2.5 Op verzoek van Smiths heeft de octrooigemachtigde A.W. Prins (verder te noemen: Prins) een onderzoek gedaan naar de technische aspecten van de onder 2.3 weergegeven inkeping. Een dergelijk onderzoek is tevens, in opdracht van Standard, gedaan door de octrooi-gemachtigde mr.ir. J.H.F. de Vries (verder te noemen: De Vries). De van deze onderzoeken opgemaakte rapporten, gedateerd 3 januari 1996 respectievelijk 9 januari 1996, houden als conclusie onder meer in:

[het rapport van Prins:]

Concluderend meen ik, dat een uitsparing met één geknikte langstrand en één rechte langstrand technisch noodzakelijk is indien men een flippo of soortgelijk schijfje door kinderen wil kunnen laten lanceren met behulp van een tweede flippo.

Door toepassing van de geknikte langstrand wordt het resultaat van de lancering voorspelbaar en reproduceerbaar, ook als vele malen dezelfde twee flippo's gebruikt worden.

[het rapport van De Vries:]

Op grond van het voorgaande ben ik van mening, dat het uiterlijk van het speelschijfje volgens Benelux-model nr. 71171-02 geenszins technisch noodzakelijk is om het speelschijfje door kinderen te kunnen laten lance-

ren met behulp van een tweede speelschijfje. Er zijn vele duidelijk van dit model afwijkende vormgevingen mogelijk, waarmee hetzelfde resultaat kan worden bereikt.

2.6 Smiths en Sabritas hebben Standard op 9 januari 1996 doen dagvaarden in een bodemprocedure voor de rechtbank te Amsterdam. Zij vorderen in die procedure primair onder meer de nietigverklaring van het onder 2.4 bedoelde depot van Standard. Subsidiair vorderen zij onder meer toewijzing van hun vordering tot opheffing van dat depot.

3 Het geschil

In conventie

3.1 Voor de volledige inhoud van de vordering van Standard wordt hier verwezen naar het aan dit vonnis gehechte exploit van dagvaarding. In hoofdlijnen weergegeven strekt deze vordering ertoe Smiths te verbieden binnen de Benelux schietschijfjes te produceren en op de markt te brengen, alsmede haar te gebieden verpakkingen waarin de inbreukmakende schietschijfjes zich bevinden terug te nemen en Smiths te veroordelen tot betaling van een bedrag van f 25.000,- als voorschot op schadevergoeding. Standard baseert haar vordering op de stelling dat Smiths met haar flippo's volgens de laatste versie, inbreuk maakt op de aan haar, Standard, toekomende rechten ingevolge het modeldepot van 28 september 1995. Standard voert aan dat zij zich ingevolge artikel 14 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) kan verzetten tegen de inbreuk op haar modelrechten door Smiths en dat zij daarbij ook belang heeft teneinde de schade die zij door toedoen van Smiths lijdt zoveel mogelijk te beperken. Voorts stelt Standard dat haar thans reeds een voorschot op de vergoeding van de geleden schade toekomt.

3.2 Smiths bepleit de afwijzing van de vordering van Standard. Zij stelt in de eerste plaats dat Standard geen bescherming toekomt ter zake van het model van het schietschijfje, aangezien het depot nietig is. Smiths voert als nietigheidsgronden onder meer aan:

- (1) Standard was niet geautoriseerd tot het doen van het depot, nu zij daarvoor geen toestemming had van de ontwerper;
 - (2) het schietschijfje leent zich niet voor modelrechtelijke bescherming, nu de onderhavige inkeping noodzakelijk is voor het bereiken van het gewenste technisch effect, te weten het wegschieten van andere schietschijfjes op zodanige wijze dat deze een roterende en gelijkmatige zweefvlucht verkrijgen;
 - (3) het model van het schietschijfje voldoet niet aan het nieuwerheidsvereiste als bedoeld in artikel 4 lid 1 (a) BTMW.
- Het overige verweer strekt tot afwijzing van de vordering van Standard, aangezien er geen sprake is van verwarringsgevaar en/of een modelinbreuk, nu (de dessins van) de flippo's zich volgens Smiths in voldoende mate onderscheiden van de schietschijfjes van Standard.

In reconventie

3.3 Smiths stelt dat zij naar aanleiding van het onderhavige conflict voor in totaal f 250.000,- aan buitengerechtelijke kosten heeft moeten maken. Zij stelt dat Standard gehouden is thans reeds een voorschot op die kosten aan haar te betalen. Op grond hiervan heeft Smiths de in onderdeel 1.4 van dit vonnis omschreven eis in reconventie ingesteld.

3.4 Standard bepleit de afwijzing van de reconventionele vordering en voert daartoe onder meer aan dat de door Smiths opge-

voerde posten voorkomen hadden kunnen worden indien zij, Smiths, tijdig om informatie had gevraagd.

In conventie en reconventie

3.5 Op de afzonderlijke onderdelen van de over en weer gevoerde verweren zal in het navolgende – voor zoveel nodig – worden ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

In conventie

4.1 Nu Standard haar vordering baseert op de stelling dat Smiths inbreuk maakt op de haar, Standard, toekomende modelrechten, wordt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 29 BTMW vooropgesteld dat de president van deze rechtbank bevoegd is van die vordering kennis te nemen, aangezien Smiths in dit arrondissement is gevestigd.

4.2 Ten aanzien van de vordering zelf wordt in de eerste plaats opgemerkt dat deze verstrekkend van aard is. Toewijzing daarvan zal Smiths immers (onder meer) noodzaken om, voor zover mogelijk, een groot deel van de inmiddels door haar gedistribueerde produkten terug te nemen, hetgeen tot een grote schadepost voor haar zal leiden. Voor toewijzing van een zodanig verstrekkende vordering is in dit kort geding, gelet op het voorlopige karakter van de daarin te treffen voorzieningen, slechts plaats, indien buiten redelijke twijfel is dat (i) Standard op grond van haar depot als houder van het model kan worden beschouwd en het depot niet aan nietigheid lijdt en (ii) Smiths met de flippo's waarover het hier gaat inbreuk maakt op de uit het modeldepot voortvloeiende rechten van Standard. Aangaande deze kwesties heeft Smiths Standard inmiddels in een bodemprocedure doen dagvaarden.

4.3 Smiths stelt dat aan geen van beide vereisten is voldaan. Ten aanzien van het eerste vereiste heeft zij een aantal nietigheidsgronden van het depot aangevoerd, waarvan de meest verstrekkende inhoudt dat het modeldepot van Standard niet is geautoriseerd door de houder van het model. Standard heeft in dit verband verklaard dat zij haar rechten ontleent aan Travel Tags, die volgens haar de ontwerper van het schietschijfje is en die aan haar toestemming heeft gegeven om het model daarvan in Europa te deponeren en onder haar eigen naam te laten registreren. Zij heeft evenwel de stelling van Smiths dat Travel Tags geen (afzonderlijke) rechtspersoon is maar slechts een firma is die een divisie vormt van Taylor Corporation, niet weersproken. Nu op grond hiervan moet worden aangenomen dat Travel Tags als zodanig geen drager van rechten kan zijn, valt niet in te zien hoe zij rechthebbende op het model kan zijn en de rechten daarop aan een ander kan overdragen.

4.4 Weliswaar ligt dit laatste ten aanzien van Taylor Corporation anders, maar Standard heeft op geen enkele wijze geadstrueerd dat Taylor Corporation, zo deze als de ontwerper/houder van het model van het schietschijfje zou moeten worden beschouwd, heeft ingestemd met het verlenen van exclusieve rechten op het model aan haar, Standard, dan wel zulks heeft bekrachtigd. Indien overigens zou moeten worden aangenomen dat Standard wel haar rechten (direct of indirect) ontleent aan Taylor Corporation, rijst vervolgens de vraag of deze als de ontwerper en de oorspronkelijke houder van het model van het schietschijfje kan worden beschouwd. Partijen hebben op dit punt een uitvoerige discussie gevoerd en verschillen van mening over het antwoord op deze vraag. Een verantwoord oor-

deel over deze kwesties vergt een uitvoerig onderzoek naar het achterliggende (ingewikkelde feitencomplex, waarbij verschillende personen en instanties in verschillende landen betrokken zijn. Voor een dergelijk onderzoek is in dit kort geding geen plaats.

4.5 Op grond van het voorgaande is niet buiten (redelijke) twijfel dat Standard voor haar modeldepot de goedkeuring had van degene die de oorspronkelijke houder was van het model en die gerechtigd was de rechten daarop aan haar over te dragen. Dit brengt mee dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Standard niet geautoriseerd was tot het deponeren van het model van het schietschijfje en dat het depot deswege nietig is. Nu daardoor twijfelachtig is of Standard zich als modelhouder kan verzetten tegen het op de markt brengen van de flying flippo's van Smiths, is de grondslag van de vordering in conventie te onzeker voor toewijzing daarvan. Op grond hiervan en mede in aanmerking genomen hetgeen in onderdeel 4.3 van dit vonnis is overwogen, zal de vordering worden afgewezen.

4.6 Ten overvloede wordt nog het volgende opgemerkt. Tussen partijen is voorts de vraag aan de orde gekomen of de voor de schietschijfjes kenmerkende inkeping (zoals schematisch weergegeven in onderdeel 2.3 van dit vonnis) noodzakelijk is voor het verkrijgen van het beoogde technische effect, dat volgens Smiths is gelegen in het op zodanige wijze lanceren van de schietschijfjes, dat zij door middel van rotatie een gelijkmatige (zweef)vlucht verkrijgen. Het valt niet uit te sluiten dat deze vraag in een bodemprocedure bevestigend zal worden beantwoord en dat (ook) op deze grond het modeldepot nietig zal worden verklaard. Voor dit standpunt kan vooral steun worden gevonden in het door Smiths overgelegde rapport van Prins. Het door Standard overgelegde (contra)rapport van De Vries, dat pas kort vóór de mondelinge behandeling van dit kort geding beschikbaar is gekomen, ontzenuwt het eerste rapport in onvoldoende mate. In dit verband is van belang dat het niet zozeer aankomt op de vraag of ook door middel van andere gevormde inkepingen schietschijfjes kunnen worden gelanceerd (welke vraag in het rapport van De Vries bevestigend wordt beantwoord), maar veeleer op de vraag of dit gebeurt met het hiervóór omschreven effect. Deze laatste vraag is in het rapport van De Vries niet, althans onvoldoende, aan de orde gekomen. Voorlopig moet het derhalve ervoor worden gehouden dat er een gerede kans bestaat dat met andere inkepingen niet hetzelfde roterende effect als met de onderhavige inkeping wordt bereikt. Ook deze omstandigheid staat in de weg aan toewijzing van de vordering van Standard in dit kort geding.

4.7 Nu de vordering van Standard reeds afstuit op hetgeen hiervóór is vermeld, behoeven de overige verweren van Smiths geen verdere bespreking. Standard zal, als de in conventie in het ongelijk gestelde partij, in zoverre in de kosten van het geding worden veroordeeld.

In reconventie

4.8 De vordering van Smiths strekt tot veroordeling van Standard tot betaling van een voorschot op de buitengerechtelijke kosten. Voor toewijzing van een dergelijke (geld)vordering in kort geding is slechts dan aanleiding, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is, en het risico van onmogelijkheid van te-

rugbetaling – bij afweging van de belangen van partijen – aan toewijzing niet in de weg staat.

4.9 Aan dit – stringente – toetsingscriterium is niet voldaan. Met name is niet voldaan aan het vereiste dat de verschuldigdheid van het gevorderde bedrag in voldoende mate vaststaat, nu Standard de door Smiths opgevoerde posten gemotiveerd heeft betwist en zonder nader onderzoek toewijzing van een geldbedrag aan Smiths niet verantwoord is. Meer in het bijzonder moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door Smiths opgevoerde posten niet zijn gemaakt dan wel geheel of gedeeltelijk voor haar rekening dienen te blijven.

4.10 Ook de vordering in reconventie zal derhalve worden afgewezen. Smiths zal, als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij, in zoverre worden veroordeeld in de proceskosten.

5 De beslissing

De president:

In conventie

5.1 wijst de vordering af;

5.2 veroordeelt Standard in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Smiths begroot op f 2.500,- voor salaris van de procureur en op f 506,60 voor verschotten;

In reconventie

5.3 wijst de vordering af;

5.4 veroordeelt Smiths in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Standard begroot op f 1.000,- voor salaris van de procureur. Enz.

b Het Hof, enz.

4.1 Het gaat in deze zaak kort gezegd om het volgende.

(a) Beide partijen brengen polystyreen speelschijfjes op de markt, die als reclamemiddel worden bijgesloten in de producten van hen zelf (Smiths) of van hun afnemers (Standard). De onderhavige speelschijfjes, hierna schietschijfjes te noemen, hebben een onderling identieke vorm, zoals beschreven in het beroepen vonnis onder 2.3, maar zijn met verschillende figuren bedrukt.

(b) Deze vorm is door Standard op 28 september 1995 gedeponeerd als model in de zin van de BTMW bij het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen. Pas daarna heeft Smiths haar speelschijfje in het Benelux-gebied op de markt gebracht.

4.2 Tegen deze achtergrond heeft Standard in eerste instantie in conventie zakelijk gevorderd dat het Smiths zal worden verboden de schietschijfjes nog verder te produceren en op de markt te brengen, dat haar voorts wordt bevolen de verpakkingen waarin zich schietschijfjes bevinden terug te nemen en dat haar wordt gelast een voorschot op de verschuldigd geworden schadevergoeding te betalen, alles met nevenvorderingen. Zij baseerde deze vorderingen op een door Smiths gemaakte inbreuk op haar modelrecht, waardoor zij schade lijdt.

4.3 Smiths heeft deze vorderingen en de grondslag daarvan betwist. Hierop voortbouwend vorderde zij in reconventie een voorschot op door haar als gevolg van de acties van Standard gemaakte buitengerechtelijke kosten.

4.3 De president heeft de gevraagde voorzieningen zowel in conventie als in reconventie geweigerd en de respectieve in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten veroordeeld. Tegen de in conventie genomen beslissing is het principaal appel gericht en tegen de in reconventie genomen beslissing het incidenteel appel.

In het principaal appel

4.4 De in conventie gegeven beslissing steunt op twee pijlers. Dragend voor de beslissing is de overweging dat degene aan wie Standard haar rechten ontleent, Travel Tags, geen zelfstandige rechtspersoon is en dus geen drager van rechten kan zijn. Deze overweging wordt met grief I aangevallen en enige daarop voortbouwende overwegingen met de grieven II-IV. Ten overvloede overwoog de president voorts dat niet is uit te sluiten dat de vorm van het door Standard gedeponeerde model noodzakelijk is voor het verkrijgen van het beoogde technisch effect, in welk geval dat model ingevolge art. 2 lid 1 BTMW is uitgesloten van bescherming uit hoofde van genoemde wet. Deze overweging wordt aangevallen met de grieven V en VI.

4.5 Standard heeft bij de behandeling van haar grieven geen belang. Indien zij doel zouden treffen, dient het hof immers de door de president buiten behandeling gelaten overige weren van Smiths alsnog aan de orde te stellen. Tot die weren behoort, zo is van de zijde van Smiths bij pleidooi desgevraagd bevestigd, dat een beroep van Standard op haar eventueel modelrecht tegenover Smiths naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

4.6 Voorshands laat het zich aanzien dat in elk geval dit verweer gegrond is. Op grond van de bij pleidooi in hoger beroep door Smiths in het geding gebrachte produkties II en III acht het hof het aannemelijk dat het ontwerp van de schietschijfjes afkomstig is van de Mexicaanse firma Sabritas S.A., aan wie Smiths haar rechten op het schijfje ontleent. Een tekening van dit ontwerp is, naar uit deze produkties valt af te leiden, door Sabritas toegestuurd aan Travel Tags, van wie Standard haar rechten afleidt. Vooralsnog ziet het er naar uit dat Travel Tags zich het haar voor commentaar toegezonden ontwerp van Sabritas ten onrechte heeft toegeëigend door daarover met Standard zaken te doen. Onder die omstandigheden staat het Standard naar redelijkheid niet vrij het schietschijfje van Smiths met een beroep op haar voormeld depot van de markt te weren, laat staan om haar schadeplichtig te houden.

4.7 Op het vooroverwogene loopt het principaal appel vast, zonder dat de grieven afzonderlijke behandeling behoeven.

In het incidenteel appel

4.8 In het incidenteel appel verlangt Smiths andermaal een voorschot op door haar als gevolg van de acties van Standard gemaakte buitengerechterlijke kosten.

4.9 Standard heeft bij memorie van antwoord de vordering van Smiths aldus geanalyseerd dat, 'als (zij) het goed begrijpt (...) Smiths (betoogt) dat Standard geen grief heeft gericht tegen iets wat de president in het vonnis a quo niet heeft overwogen (namelijk dat de artt. 6:96 lid 2 BW en 56 Rv. aan vergoeding van de gevorderde buitengerechterlijke kosten in de weg staan, toevoeging hof) en dat daarom het niet door de president overwogene tussen partijen vaststaat', welke redenering zij (Standard) niet kon volgen. Hierop reagerend heeft Smiths zich bij pleidooi wat het incidenteel appel betreft gerefereerd.

4.10 Onder deze omstandigheden faalt de grief reeds omdat zij tegenover de kritiek van Standard, onvoldoende is toegelicht.

5 Slotsom

5.1 Zowel in het principaal als in het incidenteel appel falen de grieven. Daarom dient het beroepen vonnis te worden bekrachtigd.

5.2 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Standard worden veroordeeld in de kosten van het principaal appel en Smiths in de kosten van het incidenteel appel.

6 Beslissing

Het hof:

in het principaal appel

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, voorzover in conventie gewezen; veroordeelt Standard in de kosten van dit hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Smiths begroot op f 4.760,-;

in het incidenteel appel

verwerpt het beroep; veroordeelt Smiths in de kosten van dit beroep, tot op heden aan de zijde van Standard begroot op f 2.100,-;

in het principaal en het incidenteel appel

verklaart dit arrest ten aanzien van de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 65 Kantongerecht te Amsterdam, 28 mei 1996

(Peter's Music Factory/The Music Factory I)

Mr. Th. van der Meer

Art. 1 Handelsnaamwet

Het gebruik van de afkorting 'PMF' als handelsnaam is onvoldoende komen vast te staan.

Art. 5 Hnw.

Hoewel de (populaire) muziek het raakvlak van beide ondernemingen vormt (en op televisie te vertonen videoclips daarbij van groot belang kunnen zijn) vervullen partijen daarin een zo duidelijk onderscheiden rol (nl. die van televisiemaker c.q. cd-producent) dat er van uitgegaan dient te worden dat zij zich niet met dezelfde tak van handel en industrie bezig houden.

Nagenoeg iedere consument zal voorts begrijpen dat 'Music Factory' een verband legt met de productie van muziek. Gelet op deze voor de hand liggende betekenis dient aan het element Peter's een zodanig onderscheidende betekenis te worden toegekend, dat aan het gezamenlijk gebruik van de elementen Music Factory geen verwarrend effect kan worden toegeschreven. Noch aan het element Music, noch aan het element Factory komt een zodanige onderscheidende betekenis toe als ten aanzien van het element Peter's het geval is.

1 Peter's Music Factory (Holding) B.V. te Haarlem en

2 Peter's Music Factory B.V. te Haarlem, verzoeksters, gemachtigde mr. E.J. Rasker, tegen

The Music Factory B.V. voorheen Arcade Music Television B.V. te Amsterdam, verweerster, gemachtigde mr. J. Resink.

Gronden van de beslissing

1 Verzoeksters bedienen zich vanaf hun oprichting in resp. 1978 (verzoekster sub 1, hierna: de holding) en 1985 (verzoekster sub 2) onder meer van de handelsnamen 'Peter's Music Factory B.V.' en 'Peter's Music Factory (Holding) B.V.'.

Verweerster bedient zich onder meer van de handelsnamen 'The Music Factory', 'Music Factory' en 'TMF'.

Verzoeksters vragen om verweerster te verbieden de hiervoor genoemde handelsnamen te gebruiken.

2 Tussen partijen staat vast, als door de ene partij gesteld en door de andere partij onvoldoende weersproken, alsmede op basis van de als zodanig niet of onvoldoende betwiste inhoud van de overgelegde produkties:

a verweerster is op 27 februari 1995 onder de naam Arcade Music Television B.V. opgericht door haar enig aandeelhoudster en directeur Radio 10 Groep B.V., waarvan Lex Harding B.V. gevolmachtigde is; verzoekster heeft nadien haar naam gewijzigd in The Music Factory B.V.;

b verzoekster sub 2 houdt zich blijkens haar statutaire doelomschrijving bezig met: 'het ontwikkelen of doen ontwikkelen, het produceren of doen produceren en de inkoop van geluidsdragers, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden', terwijl verzoekster sub 1 behalve 'houdstermaatschappij' tevens een 'productie- en ontwikkelingsmaatschappij van geluidsdragers' is;

c verweerster heeft als bedrijfsomschrijving: 'Het oprichten en instandhouden van een televisiestation dat commerciële televisieprogramma's zal verzorgen en (doen) uitzenden';

d verzoeksters hebben in de loop der jaren een uitgebreide catalogus met zgn. compilatie-albums samengesteld en deze via de tussenhhandel aan het (veelal jonge) publiek in binnen- en buitenland te koop aangeboden;

e verweerster verzorgt in hoofdzaak een televisieprogramma dat voornamelijk bestaat uit popmuziek/videoclips; daarnaast wordt ook aandacht besteed aan trend en lifestyle programma's;

f verzoeksters hebben verweerster o.m. bij brief d.d. 27 april 1995 gesommeerd tot elk gebruik van de aanduiding/handelsnaam 'Music Factory', aan welk verzoek verweerster geen gevolg heeft gegeven;

g verzoeksters hebben de namen 'Peter's Music Factory' en 'PMF' op 26 (volgens pleitnotities) dan wel 28 (volgens verzoekschrift) maart 1995 bij het Benelux Merkenbureau laten registreren in de klassen 9 (geluidsdragers), 26 (spel, speelgoederen), 35 (distributie van reclameartikelen) en 38 (uitzenden van radio- en televisieprogramma's);

h Arcade – bedoeld zal zijn: Arcade Media Rights B.V. – heeft op 2 mei 1995 (volgens verweerster), dan wel 14 juni 1995 (volgens verzoeksters) de afkorting TMF als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau;

i het merk 'Music Factory' is in 1993 door de Belgische onderneming Tabacofina-Van Der Elst gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, welk merkrecht op 5 april 1995 is overgedragen aan Arcade Media Rights B.V., die het aan verweerster in gebruik heeft gegeven;

j andere ondernemingen welke het element 'Music Factory' gebruiken of gebruikten zijn:

1 een groothandel in geluiden en sequences 'The Sound and Music Factory' (Rotterdam, tot 5 juli 1995);

2 'Manuels Music Factory te Bergen (L.), een ambulante handel in geluidsdragers;

3 'Brock's Music Factory te Terneuzen, muzieklessen, reparatie van snaarinstrumenten en verhuur van instrumenten en geluidsapparatuur;

4 'CD Music Factory B.V.' te Herkenbosch, onder meer productie van geluidsdragers, handel in grammofoonplaten en andere klankweergevende artikelen;

k het element 'Factory' komt veelvuldig (in ieder geval meer dan 100 keer) als naam of handelsnaam in het Handelsregister voor.

3 Tussen partijen zijn de navolgende kwesties in geschil:

a de door verweerster gebruikte handelsnaam werd reeds gebruikt door verzoeksters;

b de door verweerster gevoerde handelsnaam wijkt in zoger mate af dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan;

c de Arcade-groep (waartoe verweerster behoort) ontplooit onder meer rechtstreeks met verzoeksters concurrerende activiteiten;

d bij het publiek wordt de indruk gewekt dat de televisieuitzendingen van verweerster een ondersteunend deel uitmaken van de activiteiten van de Arcade-groep;

e voor verweerster bestond geen enkele andere aanleiding om de litigieuze handelsnaam te kiezen dan in een poging aan te haken bij het succes van verzoeksters;

f verzoeksters zijn bij het publiek zodanig onbekend dat naamsverwarring niet valt te duchten;

g de geluid- en beeldmarkten (CD's en televisie) zijn geen gescheiden markten;

h de onafhankelijkheid van de programmering van TMF van de overige belangen van het Arcade-concern;

i verzoeksters gebruikten PMF niet 'rechtmatig als handelsnaam' (art. 5 Hnw.), zodat de vergelijking van TMF met PMF achterwege dient te blijven; PMF is kennelijk een merk of label dat door verzoeksters gebruikt wordt, geen handelsnaam.

4 Vooropgesteld dient te worden dat de vele argumenten welke verzoeksters (en in mindere mate verweerster) ontleen of trachten te ontleen aan het gebruik van de diverse merken buiten de beoordeling in dit geding zullen blijven voor zover zij niet rechtstreeks betrekking hebben op de in het geding zijnde handelsnamen.

5 Allereerst is door verweerster gesteld dat verzoeksters geen gebruik van de handelsnaam PMF maken en/of hebben gemaakt, zodat de beoordeling van de handelsnaam en/of het merk TMF in relatie tot het merk PMF buiten het kader van deze procedure (ex art. 6 Hnw.) dient te blijven. Dienaangaande is allereerst van belang (doch niet doorslaggevend) dat verzoeksters de handelsnaam PMF niet als handelsnaam in het Handelsregister hebben laten opnemen. Gelet op vorenbedoelde betwisting is het gebruik van 'PMF' als handelsnaam onvoldoende komen vast te staan nu in de door verzoeksters overgelegde produkties nergens de vermelding van de naam PMF ('sec') voorkomt anders dan in combinatie met Peter's Music Factory (de wel opgegeven handelsnaam van verzoeksters), dan wel in de aanduiding 'PMF Records'. Door verzoeksters is tenslotte niet gesteld dat PMF Records als handelsnaam dient te worden beschouwd noch is aannemelijk dat de letters 'TMF' in relatie tot 'PMF Records' verwarring bij het publiek zouden veroorzaken. PMF is derhalve niet als zelfstandige handelsnaam te beschouwen doch veeleer als de afkorting van de handelsnaam Peter's Music Factory. Het verzoek dient dan ook te worden afgewezen voor zover dit de handelsnaam TMF betreft.

6 Grondgedachte onder het verzoek van verzoeksters ten aanzien van de handelsnaam 'The Music Factory' is dat deze identiek is aan, dan wel zozeer lijkt op 'Peter's Music Factory' dat daardoor bij het relevante publiek verwarring te duchten is, zo-

dat het gebruik als onrechtmatig jegens verzoeksters dient te worden beschouwd. Voor zover verzoeksters werkelijk gemeend hebben dat de beide namen identiek zijn is deze stelling onhoudbaar want van volledige identiteit is simpelweg geen sprake, zoals reeds direkt uit de eigen stellingen van verzoeksters blijkt: de beide namen verschillen in het eerste woord, resp. 'The' en 'Peter's'.

7 Voor de beoordeling van het handelsnaam-geschil is allereerst relevant welke activiteiten beide ondernemingen ontplooiën. Relevant zijn daarbij slechts de activiteiten welke de ondernemingen *thans* ontplooiën, zodat aan de stellingen van verzoeksters voorbij kan worden gegaan voor zover zij aannemelijk trachten te maken dat zij voornemens zijn zich in de toekomst tevens op het terrein van het maken en/of uitzenden van televisieprogramma's te gaan begeven. Thans ontplooit verzoekster sub 2 (de activiteiten van verzoekster sub 1 zijn als holding van verzoekster sub 2 slechts indirect bij deze zaak betrokken en worden volledig als afgeleide van die van verzoekster sub 2 in de beoordeling betrokken) onder de handelsnaam Peter's Music Factory slechts activiteiten op het terrein van de compact discs (cd's), in hoofdzaak de zgn. compilatie-cd's, waaronder zowel productie-, in- als verkoop-activiteiten vallen. Ter ondersteuning van deze primaire activiteiten dienen te gelden reclame-uitzendingen op radio en televisie, diverse vormen van merchandising, interviews en andere vormen van publiciteit, onder meer in muziekbladen e.d. Verweerster houdt zich in hoofdzaak bezig met het maken en uitzenden van televisieprogramma's, hoofdzakelijk op het terrein van de populaire muziek (ondersteund door videoclip), met enige 'uitstapjes' naar zgn. trend- en lifestyle-programma's. Deze primaire activiteiten worden ondersteund door diverse reclame-uitingen, waaronder diverse vormen van merchandising.

8 Hoewel de (populaire) muziek het raakvlak van beide ondernemingen vormt (en op televisie te vertonen videoclips daarbij van groot belang kunnen zijn) vervullen partijen daarin een zo duidelijk te onderscheiden rol (nl. die van televisiemaker, c.q. cd-producent) dat er van uit gegaan dient te worden dat zij zich niet met dezelfde tak van handel en industrie bezig houden. Onvoldoende is daarbij komen vast te staan dat de activiteiten van verweerster zelfs maar in enige mate ondergeschikt zijn aan de overige activiteiten (en met name op het terrein van de verkoop van cd's) van het Arcade-concern (waarvan verweerster deel uitmaakt) dat de handelsactiviteiten van verweerster als direct concurrerend met verzoekster(s) kunnen worden beschouwd. Zulks zou anders kunnen komen te liggen indien vast zou komen te staan dat verweerster voor haar inkomsten voor een groot gedeelte afhankelijk is van reclame-inkomsten zijdens Arcade of inkomsten welke in overwegende mate het karakter van reclame-inkomsten hebben.

9 Geenszins is komen vast te staan dat verweerster nu juist haar naam gekozen heeft om 'aan te kunnen haken' bij het beweerdelijke succes van verzoeksters. Niet gebleken is dat de algemene naamsbekendheid van verzoeksters zodanig is dat er voldoende grond voor laatstbedoelde stelling van verzoeksters aanwezig te achten is.

10 Het verweer van verweerster houdt tenslotte nog in dat de aan het verzoek van verzoeksters ten grondslag liggende veronderstelling miskent dat de aard van haar eigen naam reeds zodanig is dat zij zich als *Peter's Music Factory* nu juist wil onderscheiden van iedere andere 'Music Factory', waaronder (dus) ook

'The' Music Factory. Juist door de nadrukkelijke vooropstelling van het element 'Peter's' zal dit nu juist iedere verwarring omtrent de beide handelsnamen bij het publiek tegengaan. Dit verweer wordt – gelet op het vorenstaande ten overvloede – als volgt beoordeeld.

11 Het gebruik van de Engelse taal is – zeker in de muziek- en televisiewereld(en) – zodanig ingeburgerd dat nagenoeg iedere consument zal begrijpen dat 'Music Factory' zoiets betekent als 'muziekfabriek', althans een verband legt met de 'productie' van muziek. Gelet op deze voor de hand liggende beschrijvende betekenis(sen) dient aan het element *Peter's* een zodanig onderscheidende betekenis te worden toegekend ten opzichte van het (door verzoeksters wellicht als ietwat arrogant ervaren) *The* in de handelsnaam van verweerster, dat aan het gezamenlijk gebruik van de elementen Music Factory geen verwarrend effect kan worden toegeschreven. Immers, zoals ook door verzoeksters betoogd, dient van de naam als geheel uit te worden gegaan en niet slechts van onderdelen van de namen. Daarbij dient, zoals ook door verzoeksters bepleit, met name aandacht te worden besteed aan die bestanddelen die voor die namen kenmerkend zijn. Noch aan het element Music noch aan het element Factory komt een zodanige onderscheidende betekenis toe zoals ten aanzien van het element Peter's het geval is. Juist het gebruik van de aanduiding 'Peter's' geeft aan dat daarmee wordt beoogd de verwarring te voorkomen welke mogelijk zou ontstaan bij het kennelijk te zeer als beschrijvend ervaren 'music factory'. Mitsdien kan aan de beide elementen music en factory, mede gelet op het gebleken veelvuldig gebruik daarvan in het economisch verkeer, geen of althans onvoldoende onderscheidende betekenis toekomen, althans niet een zodanige onderscheidende betekenis dat door het gecombineerde gebruik door partijen bij het publiek verwarring is te duchten, temeer niet nu verzoeksters beide elementen in hun handelsnaam laten voorafgaan door 'Peter's'. Om die reden mist de verwijzing door verzoeksters naar de door hen relevant geachte uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem (d.d. 23-2-93 BIE 93,55 Agio-sigaren/Agio Uitzendbureau) voldoende relevantie nu in casu de gebruikte handelsnamen aan een als in laatstgenoemde uitspraak bedoelde door associatie veroorzaakte verwarring in de weg staan door juist het onderscheid aan te brengen met welke 'Music Factory' men van doen heeft: die van Peter of diegene die zich *The Music Factory* noemt.

12 Verzoeksters hebben tenslotte nog opgeworpen dat de publiciteit welke verweerster geeft en heeft gegeven aan haar naam 'The Music Factory' leidt tot een zekere vorm van verwatering van de handelsnaam van verzoeksters. De kantonrechter begrijpt dit verweer zo dat volgens verzoeksters met name de elementen en/of de combinatie 'Music Factory' zal verwateren. Wat daar op zichzelf ook van zij, het enkele feit dat een of twee (al dan niet gecombineerde) elementen die een onderdeel vormen van de handelsnaam van verzoeksters verwateren is niet voldoende om het gebruik van die elementen onrechtmatig te achten. Immers verzoeksters zelf hebben daar reeds op geanticipeerd door zich aan te duiden met *Peter's Music Factory*, hetwelk impliceert dat zij er daarbij van uit gaan dat er ook andere Music Factory's zijn of zullen komen. Bovendien is door verweerster genoegzaam aangetoond dat de combinatie Music Factory niet uniek was.

13 Gelet op het vorenstaande dient het verzoek te worden afgewezen met veroordeling van verzoeksters in de kosten van de

procedure, daaronder begrepen een salaris voor de gemachtigde van verweerster.

Beslissing:

Het verzoek wordt afgewezen.

Verzoeksters worden hoofdelijk veroordeeld in de kosten van de procedure, daaronder begrepen een salaris voor de gemachtigde van verweerster ten bedrage van f 2.500,-. Enz.

Nr. 66 Kantongerecht te Delft, 20 november 1997

(Imhoff)

Mr. P. van der Kolk-Nunes

Art. 5 Handelsnaamwet

Partijen verlenen weliswaar verschillende diensten maar richten zich op dezelfde markt. Ook al opereren zij in een markt van professionele opdrachtgevers, in casu kunnen deze een verdergaande relatie tussen partijen veronderstellen dan feitelijk het geval is, zodat verwarring is te duchten.

Nu verzoekster er, als mede-oprichtster van verweerster, evenwel aan heeft meegewerkt dat deze haar handelsnaam is gaan voeren, over de voorwaarden terzake geen afspraken zijn gemaakt en niet is gebleken dat de problemen tussen partijen overwegend aan verweerster zijn te wijten, kan verzoekster geen verbod vragen op het gebruik van de handelsnaam door verweerster. Indien zij wenst te voorkomen dat zij met verweerster wordt geassocieerd zal zij zelf haar naam dienen te wijzigen.

Imhoff B.V. te Zoetermeer, verzoekster, gemachtigde W.C. van Westen-Biever, tegen
Imhoff Technology B.V. te Zoetermeer, verweerster, gemachtigde J.A. Pruijn.

1 Rechtsoverwegingen

1 Feiten

In deze procedure staat het navolgende vast:

1.1 Verzoekster is opgericht op 12 december 1989 en voert sedert die datum haar naam 'Imhoff B.V.'. Daarnaast maakt zij gebruik van de namen 'Imhoff' en 'Imhoff Procesautomatiseringsinstallaties'.

1.2 Verzoekster is een onderneming op het gebied van technisch installatiewerk en paneelbouw in de electrotechnische industrie, met name op het gebied van de besturing-, meet- en regeltechniek.

1.3 Verweerster is op 27 november 1992 opgericht door verzoekster en E.J. Mansveld Beheer B.V., die ieder voor 50% aandeelhouder werden van verweerster. Bij de oprichting kreeg verweerster de naam 'Imhoff Technology B.V.', welke naam zij nog immer voert. Sedert 1996 maakt verweerster ook gebruik van de naam 'Imhoff Systems'.

1.4 Verweerster verzorgt het adviseren, ontwerpen en begeleiden van projecten e.d. op onder meer het door verzoekster bestreken gebied.

1.5 Bij de uitvoering van opdrachten presenteerden de personeelsleden van partijen zich naar buiten als 'Imhoff-man'. Op het handelspapier, bijvoorbeeld de omslagen waarin orders aan opdrachtgevers werden verzonden, werden de namen van beide bedrijven naast elkaar vermeld.

1.6 Beide partijen zijn te Zoetermeer gevestigd.

1.7 Op 21 maart 1996 heeft verzoekster haar aandelen in verweerster overgedragen aan E.J. Mansveld Beheer B.V., thans tevens bestuurder van verweerster, voor een bedrag van f 85.000,-.

1.8 In het kader van die aandelenoverdracht zijn partijen een tot en met 1999 lopende provisieregeling gebaseerd op het bedrijfsresultaat van verweerster ten laste van E.J. Mansveld Beheer B.V. overeengekomen, alsmede dat men elkaar beschouwde als preferred provider, in die zin dat indien een van beide partijen een order binnenhaalt en in deze order voor de ander partij werkzaamheid met toegevoegde waarde aanwezig is, de uitvoering voor dit deel dan aan de betreffende partij zal worden aangeboden op de voorwaarde dat laatstgenoemde partij marktconform zal handelen; tot slot dat partijen de intentie hebben in de toekomst samen te werken zoals zij dit tot op heden hebben gedaan.

1.9 Tussen partijen zijn problemen ontstaan over de naleving van het overeengekomen preferred providership. De tussen partijen gesloten overeenkomst (zie onder 1.8.) is door geen der partijen opgezegd.

1.10 Op 12 juli 1996 heeft verweerster de naam 'Imhoff' doen inschrijven als woordmerk voor haar dienstverlening bij het Benelux-Merkenbureau.

2 Verzoek

Verzoekster verzoekt verweerster te bevelen binnen 30 dagen na betekening van de beslissing, althans een in redelijkheid door de kantonrechter te stellen termijn zich te onthouden van het gebruik in het economisch verkeer van handelsnamen welke als kenmerkend bestanddeel hebben 'Imhoff' of daarmee zake-lijk overeenstemmende bestanddelen, alsmede de handelsnaam te wijzigen op een door de kantonrechter te bepalen wijze, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van verweerster in de kosten van de procedure. Aan haar verzoek legt zij de onder 1 vastgestelde feiten, alsmede het navolgende ten grondslag.

Nu de samenwerking tussen partijen is vastgelopen, is een aanvankelijk werkzaam instrument voor de samenwerking thans omgeslagen in een nadeel voor verzoekster. Omdat partijen in dezelfde, althans nauw verwante branche werkzaam zijn ten behoeve van afnemers in Nederland, en door de inhoudelijk gelijklopende handelsnamen, heeft verzoekster thans nadeel van de verwarring die bij het publiek is ontstaan en nog steeds toeneemt. Verzoekster heeft als eerste van partijen in Nederland voor haar bedrijfsactiviteiten gebruik gemaakt van de door haar verzonden, dan wel toegepaste eigen naam 'Imhoff' die van de handelsnaam het onderscheidend bestanddeel is.

3 Verweer

Verweerster voert verweer.

Partijen houden zich met verschillende werkzaamheden bezig. Verweerster met het bedenken en ontwerpen van besturings-systemen en verzoekster met het installeren van proces-automatiseringsapparatuur. Bij opdrachtgevers ontstaat geen verwarring. Die weten het verschil tussen de bedrijven. De geschillen omtrent de samenwerking staan buiten het geschil over de handelsnaam. Verzoekster heeft door als mede-oprichter te fungeren toestemming tot het gebruik van de naam gegeven. Ook bij de aandelenoverdracht heeft zij geen voorwaarden aan

het gebruik van de naam gesteld. Door betaling van een bedrag ad f 85.000,- is mede betaald voor het gebruik van de naam. Zij concludeert tot afwijzing van het verzoek met veroordeling van verzoekster in de kosten van de procedure.

4 Beoordeling van de standpunten

De naam 'Imhoff' is het kenmerkende bestanddeel van de naam, waaronder beide ondernemingen worden gedreven, en is een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet. Verzoekster maakte eerder dan verweerster van voornoemde handelsnaam gebruik. In beginsel geniet zij derhalve bescherming krachtens de Handelsnaamwet. De inschrijving door verweerster van de naam 'Imhoff' bij het Benelux-Merkenbureau doet hieraan niet af.

Partijen verlenen blijkens de onder 1.2 en 1.4 weergegeven omschrijvingen weliswaar andere diensten, maar richten zich op dezelfde markt, die van de besturing-, meet en regeltechniek ten behoeve van de (electrotechnische) industrie. Het verweer dat partijen opereren in een markt van professionele opdrachtgevers die goed weten met wie zij zaken doen, wordt verworpen: gelet op de algehele overeenstemming met betrekking tot het kenmerkende bestanddeel in de handelsnaam, dezelfde vestigingsplaats, de op elkaar aansluitende activiteiten, dezelfde doelgroep waarop zij zich richten en de tussen partijen bestaande, althans bestaand hebbende samenwerking, kan ook bij die opdrachtgevers de veronderstelling (blijven) bestaan van een verdergaande relatie tussen partijen dan feitelijk het geval is. Verwarring is derhalve te duchten.

Naar het oordeel van de kantonrechter is dan ook strijd met de Handelsnaamwet aanwezig.

De vraag is echter of verzoekster een verbod kan vragen op het gebruik van de handelsnaam.

Verweerster is op een rechtmatige wijze haar handelsnaam gaan voeren. Degene aan wie de handelsnaam 'Imhoff' toekwam, verzoekster, was immers mede-oprichter van verweerster en heeft meegewerkt aan de naamgeving van verweerster. Bij de oprichting van verweerster stond partijen, en derhalve ook verzoekster uitdrukkelijk de bedoeling voor ogen, op de markt duidelijk te maken dat partijen gelieerd zijn. Over voorwaarden waaronder verweerster de handelsnaam 'Imhoff' mocht gaan voeren zijn geen afspraken gemaakt, evenmin bij de aandelenoverdracht door verzoekster aan de bestuurder van verweerster. Voorts is niet aannemelijk geworden dat de problemen tussen partijen geheel of in overwegende mate aan verweerster zijn te verwijten. Van ondergeschikt belang bij de beoordeling is dat de tussen partijen bestaande samenwerking formeel niet beëindigd is. In de gegeven omstandigheden kan verzoekster geen verbod vragen op het gebruik van de handelsnaam 'Imhoff' door verweerster. Het enkele feit dat verzoekster om haar moverende, overigens begrijpelijke redenen thans niet meer geassocieerd wenst te worden met verweerster, maakt zulks niet anders. Als of verzoekster zulks wenst te voorkomen, zal zij haar naam dienen te wijzigen.

Verzoekster wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure veroordeeld.

Beslissing:

wijst het verzoek af;
veroordeelt verzoekster in de kosten van deze procedure, tot hiertoe aan de zijde van verweerster begroot op f 500,- als salaris gemachtigde. Enz.

Nr. 67 Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 4 augustus 1998

(opeising; ontlening)

Mr. W. Neervoort, ir. G. Oostrom en mr. ir. R.A. Grootoonk

Art. 22G j° art. 27 Rijksoctrooiwet(1910)

De stelling van aanvraagster dat het beroep niet ontvankelijk is omdat de Memorie van Grieven niet binnen 3 maanden na de 'tussenbeschikking' is ingediend, doch eerst 3 maanden na de eindbeschikking, wordt verworpen. De ROW kent het begrip 'tussenbeschikking' niet, de jurisprudentie kent geen voorbeelden van een niet ontvankelijk verklaren van een beroep dat meer dan drie maanden na een tussenbeschikking, maar binnen drie maanden na de eindbeschikking, is ingediend, en de Octrooiraad pleegt om misverstanden te voorkomen, bij tussenbeschikkingen te vermelden dat daarvan alleen beroep kan worden ingesteld tegelijk met de eindbeschikking (hetgeen in het onderhavige geval abusievelijk is nagelaten). Deze praktijk vindt overigens bevestiging in het systeem van de ROW.

Art. 3:44 Burgerlijk Wetboek

Uitgegaan wordt van de erkenning in de memorie van grieven, dat verzoeker aanvraagster toestemming had verleend om de aanvraag om octrooi alleen op naam van aanvraagster in te dienen. Hetgeen verzoeker heeft gesteld omtrent de aantastbaarheid in rechte van de gegeven toestemming roept in wezen vragen van civielrechtelijke aard op; de beantwoording van de vraag of aan de gegeven toestemming een wilsgebrek kleefde, behoort tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechter en het is niet aan de Afdeling van Beroep om de eventuele nietigheid van de gegeven toestemming uit te spreken, dan wel van de nietigheid van die toestemming uit te gaan.

Beschikking op verzoekschrift artikel 22G Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvraag nr. 9301434.

a Tussenbeschikking Bijzondere Afdeling, 4 april 1996

(mr. J. de Bruijn, ir. D. van den Berge en mevr. mr. C. Eskes).

Overwegende, dat verzoeker ... tijdig een verzoekschrift (d.d. 13 april 1995) heeft ingediend tot opeising van de onder nummer 9301434 op 16 maart 1995 ter inzage gelegde octrooiaanvraag op naam van [aanvraagster] waarop door ... [aanvraagster] op 3 oktober 1995 een antwoord is toegezonden;

dat de gemachtigde van [verzoeker] bij brief van 10 januari 1996 een aantal produkties heeft toegezonden, en vervolgens bij brief van 22 januari 1996 nog een tweetal brieven, terwijl de gemachtigde van ... [aanvraagster] bij brief van 22 januari 1996 heeft toegezonden kopie van een akte van Mr. Steinhauer, zoals genomen in een voor de rechtbank te 's-Gravenhage onder rolnummer 94/3030 aanhangige procedure;

dat de gemachtigden van partijen ter zitting van de Bijzondere Afdeling van 24 januari 1996 het standpunt van hun opdrachtgever respectievelijk opdrachtgeefster nader mondeling hebben toegelicht en verdedigd, beiden onder het overleggen van een

pleitnota, waarbij namens verzoeker nog een zevental producties zijn overgelegd;

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

dat in het verzoekschrift – in hoofdzaak – de volgende toelichting is gegeven:

‘1 Verzoeker heeft in 1987 een uitvinding gedaan bestaande uit een stroomvoerende geleidingsrail voor tenminste één verlichtingsinrichting; later, d.w.z. op of omstreeks april 1992, kwam hij op het idee die uitvinding te combineren met een ophanginrichting voor het ophangen van prenten, schilderijen en andere in het zicht te hangen voorwerpen, welk idee hij uitwerkte en vorm gaf.

2 Verzoeker kwam in april 1993 in contact met de heer J.L.B. Schuite, eigenaar en directeur van gerequesteerde. Gerequesteerde hield zich toen o.m. bezig met de verhandeling en installatie van ophanginrichtingen voor kunstwerken en de heer Schuite zag veel in de uitvinding. Verzoeker en gerequesteerde besloten de uitvinding gezamenlijk verder te ontwikkelen en te exploiteren, waarbij verzoeker zijn technische kennis zou inbrengen en gerequesteerde kapitaal en marketing-kennis. Vooruitlopend op het bereiken van overeenstemming over de voorwaarden van hun samenwerking, gaf verzoeker op desbetreffende vragen van gerequesteerde nader vorm aan het op basis van zijn uitvinding op de markt te brengen product. Dat leidde bijv. tot de vormgeving waarvoor op 21 juni 1993 op naam van verzoeker en Schuite voornoemd een meervoudig modeldepot werd verricht (nrs 23747-01 en 23747-02).

3 Uit de publikatie van de octrooi-aanvraag nummer 9301434 blijkt dat gerequesteerde op 19 augustus 1993 voor de onderhavige uitvinding op haar naam octrooi heeft aangevraagd, waarbij Schuite voornoemd als uitvinder vermeld wordt.

4 Verzoeker heeft bezwaar tegen het feit dat Schuite voornoemd en niet hij als uitvinder wordt vermeld, alsmede tegen het feit dat het octrooi op naam van gerequesteerde is aangevraagd. In de tijd dat de aanvraag werd ingediend had verzoeker nog alle vertrouwen in Schuite en in het bereiken van overeenstemming over de voorwaarden van hun samenwerking, reden waarom hij toentertijd geen bezwaar zag in een aanvraag op gezamenlijke naam. Op 10 februari 1994 weigerde gerequesteerde echter verder te onderhandelen. Sedertdien bestaat er de facto geen samenwerking meer en exploiteert gerequesteerde de uitvinding zonder daaromtrent jegens verzoeker rekening en verantwoordelijkheid af te leggen. Jegens mogelijke nieuwe partners van verzoeker wordt een dreigende houding aangenomen met verwijzing naar de op de onderhavige aanvraag te verlenen exclusieve rechten. Inmiddels heeft verzoeker ook reeds het nodige gedaan om te effectueren dat ook hij als uitvinder wordt vermeld.

5 Gerequesteerde heeft naar luid van artikel 9 ROW (1910) geen aanspraak op octrooi, omdat de inhoud van haar aanvraag is ontleend aan hetgeen reeds door verzoeker werd getekend en vervaardigd; verzoeker behoudt zijn aanspraak op octrooi. Voorzover in rechte zou dienen te gelden dat verzoeker de toestemming tot de aanvraag op naam van gerequesteerde na het schipbreuklijden van de onderhandelingen over de samenwerking niet kan herroepen, zal de aanvraag toch tenminste mede op naam van verzoeker moeten worden gesteld.

6 Verzoeker is krachtens artikel 22G ROW (1910) gerechtigd de Octrooiraad, thans het Bureau voor de Industriële Eigendom, te verzoeken op grond van artikel 9 ROW (1910) te bepalen dat de

aanspraak op octrooi geheel, subsidiair gedeeltelijk, d.w.z. in mede-eigendom aan hem toekomt.’;

dat bij pleidooi ter zitting nader is ingegaan op de zogenaamde ‘intentieverklaring’ d.d. 7 juli 1993 welke in het kader van de samenwerking tussen de heren ... [verzoeker] en Schuite is opgesteld;

dat deze intentieverklaring inhoudelijk als volgt luidt (waarbij partij A voor ... [aanvraagster] staat en partij B voor ... [verzoeker]):

‘in aanmerking nemende dat Partij A beschikt over- en handelt in ‘Schilderij-ophangsystemen voor Kunst’, genaamd ‘ART FIX SYSTEMS®’;

dat Partij B heeft ontworpen een daarop te enten ‘Halogeen-Verlichtingssysteem’;

dat Partijen A en B daarvan tezamen hebben ontworpen een ‘Schilderij-ophangstelsysteem, voorzien van Spotverlichting’, genaamd ‘ART LIGHT SYSTEMS’;

dat door Partijen A en B voor dit laatste systeem d.d. 17 juni 1993 – op beider naam – te Den Haag patent is aangevraagd; verklaren te zijn overeengekomen:

dat Partijen A en B de intentie hebben een samenwerkingsverband aan te gaan, waarbij Partij B het ‘ART LIGHT SYSTEM’ zal produceren en leveren – op exclusieve basis – aan Partij A; Partij A het ‘ART LIGHT SYSTEM’ zal afnemen van Partij B, teneinde dit te trachten te verkopen aan derden;

De – in beginsel – te hanteren prijzen, welke Partij A zal aanhouden ten opzichte van Partij B zijn vastgelegd in de bijlage; wijziging van deze afgesproken prijzen behoeft de instemming van beide Partijen.

Partijen zullen nog nader overleg voeren omtrent het feitelijke samenwerkingsverband.

Partijen komen overeen – met onmiddellijke ingang – ten aanzien van het vorenstaande te handelen naar de letter en de geest van deze intentieverklaring.’;

dat ... [aanvraagster] in haar antwoord op het verzoekschrift de aanspraak van ... [verzoeker] op de octrooiaanvraag 9301434 van de hand heeft gewezen, en daarbij ter toelichting het volgende heeft opgemerkt:

‘1 ... [verzoeker] doet voorkomen alsof hij alleen de uitvinder is van de ophang- en verlichtingsinrichting(en) zoals opgenomen in bovenvermelde octrooiaanvraag. Deze stelling is niet juist. Het lijkt gewenst dat ... [verzoeker], voorafgaand aan de behandeling in een vergadering van de Bijzondere Afdeling, aangeeft van welke gedeelte(n) van de inrichting(en) hij uitvinder is.

2 ... [verzoeker] heeft in 1993 op verzoek van ... [aanvraagster] een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van voornoemde ophang- en verlichtingsinrichting. Schuite en ... [verzoeker] zijn hierdoor beide als uitvinder aan te merken, hetgeen door Schuite ook erkend is. Op uitdrukkelijk verzoek van ... [verzoeker] diende echter de naam ... [verzoeker] als uitvinder geheim te blijven.

3 Volgens afspraak van ... [aanvraagster] met ... [verzoeker] is bovengenoemde octrooiaanvraag, waarin onder meer de uitvinding van bovengenoemde inrichting opgenomen is, op naam van ... [aanvraagster] ingediend. Dit enerzijds omdat ... [verzoeker] wenste dat zijn aandeel in de aanvraag geheim zou blijven, anderzijds omdat ... [aanvraagster] de kosten van het aanvragen van octrooi zou dragen.

Derhalve verzoekt ... [aanvraagster] de opeising van octrooiaanvraag 9301434 door ... [verzoeker] af te wijzen.’;

dat bij pleidooi namens ... [aanvraagster] nog nader is ingegaan op hetgeen zich feitelijk in verband met het indienen van de onderhavige aanvraag heeft afgespeeld, hetgeen in de pleitnota als volgt staat verwoord:

'3 ... [aanvraagster] is een bestendige relatie van Octrooibureau Vriesendorp & Gaade. Op 18 juni 1993 vond ten kantore van de gemachtigde op verzoek van ... [aanvraagster] (in de persoon van haar directeur, J. L. B. Schuite) een gesprek plaats, waarbij naast J. Schuite ook ... [verzoeker] aanwezig was. Daarbij werd gesproken over model- en octrooibescherming met betrekking tot een ontwikkeling, een uitvinding die als gezamenlijke uitvinding werd gepresenteerd. ... [verzoeker] gaf bij dat gesprek aan dat voor wat betreft de octrooiaanvraag zijn aandeel in de uitvinding geheim diende te blijven in verband met mogelijke problemen met de vennootschap... [verzoeker], waarin ... [verzoeker] actief was. Voorzover aanvraagster bekend, is... [verzoeker] B.V. (n.b. dit moet zijn ... [verzoeker] B.V.) in september 1993 failliet verklaard.

4 In juli 1993 is aan ... [aanvraagster] een eerste concept voor een octrooiaanvraag gezonden. Vervolgens heeft allereerst mondelinge overleg plaatsgevonden met ... [verzoeker] en daarna met Schuite en ... [verzoeker] tezamen. Uiteindelijk heeft Schuite op 16 augustus 1993 medegedeeld dat de octrooiaanvraag op naam van ... [aanvraagster] diende te worden ingediend, waarbij herhaald werd dat de betrokkenheid van ... [verzoeker] geheim moest blijven.

5 Vervolgens is op 19 augustus 1993 de octrooiaanvraag ingediend. Op 31 augustus 1993 is zowel door ... [verzoeker] als Schuite een uitvindersverklaring ondertekend, waarin wordt gesteld dat zij beiden uitvinder zijn, maar dat de naam van ... [verzoeker] geheim dient te blijven. Kennelijk is later tussen Schuite en ... [verzoeker] danwel ... [aanvraagster] en ... [verzoeker] een conflict ontstaan. Er is sprake van tenminste twee procedures voor de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, terwijl ... [verzoeker] het thans aan de orde zijnde verzoekschrift heeft ingediend.;

dat ... [aanvraagster] zich voorts, voor wat de gestelde ontlening betreft, op het standpunt heeft gesteld dat van ontlening slechts sprake kan zijn indien indertijd de aanvraag op naam van ... [aanvraagster] zou zijn ingediend zonder toestemming van ... [verzoeker], en dat deze toestemming door ... [verzoeker] wel degelijk gegeven is, althans het tegendeel daarvan niet is aangetoond;

Overwegende dienaangaande:

dat artikel 9 van de Rijksoctrooiwet bepaalt dat de aanvrager geen aanspraak heeft op octrooi, voor zover de inhoud zijner aanvraag aan hetgeen reeds door een ander vervaardigd of toegepast werd of wel aan beschrijvingen, tekeningen of modellen van een ander, zonder diens toestemming, ontleend is; dat daarbij de woorden 'zonder diens toestemming' volgens vaste jurisprudentie steeds zijn uitgelegd als toestemming om de aanvraag in te dienen; dat dan ook in de onderhavige zaak de vraag voorligt of door verzoeker is aangetoond dat hij bij het indienen van de aanvraag op 19 augustus 1993 geen toestemming had gegeven om deze indiening te doen plaatsvinden op naam van de huidige aanvrager, ... [aanvraagster];

dat de Bijzondere Afdeling dit bewijs geenszins acht geleverd, nu de door partijen overgelegde stukken en ook de eigen verklaringen van verzoeker, afzonderlijk en in samenhang gelezen, erop wijzen dat ... [verzoeker] en Schuite in de periode vooraf-

gaand aan de indiening van de octrooiaanvraag nog in vertrouwen met elkaar samenwerkten, welke samenwerking gericht was op een mogelijke exploitatie van de uitvinding, en dat ... [verzoeker], in het kader van deze samenwerking, heeft ingestemd met het indienen van de aanvraag op naam van ... [aanvraagster], omdat 1° volgens hun samenwerkingsafspraken ... [verzoeker] zijn technische kennis zou inbrengen en Schuite (... [aanvraagster]) kapitaal en marketing-kennis, 2° ... [verzoeker] toentertijd zijn aandeel in de uitvinding geheim wenste te houden, teneinde een verwevenheid met de toen nog bestaande ... [verzoeker] te voorkomen, en 3° ... [aanvraagster] de kosten van het aanvragen van het octrooi zou dragen;

dat de Bijzondere Afdeling voor het bovenstaande in het bijzonder steun vindt in de tussen partijen opgemaakte 'intentieverklaring' van 7 juli 1993 en in het op 7 september 1993 bij de Octrooiraad ontvangen formulier met zogenaamde uitvindersverklaring (formulier M351F), waarin onder het voorgedrukte hoofdje 'uitvinder' zowel Schuite als ... [verzoeker] worden vermeld, waarna een tweetal afzonderlijke verklaringen van Schuite en ... [verzoeker] zijn opgenomen, waarin enerzijds Schuite verklaart dat '... [verzoeker] mede uitvinder is van bovengenoemde octrooiaanvraag' en anderzijds ... [verzoeker] verklaart 'dat hij er afstand van doet om als uitvinder in het octrooi verleend op bovengenoemde octrooiaanvraag, genoemd te worden'; beide verklaringen zijn ondertekend en gedateerd 31 augustus 1993;

dat het feit dat ... [verzoeker] ten tijde van de indiening van de onderhavige aanvraag liever niet zijn naam in verband met deze aanvraag en de daarin vervatte uitvinding gebracht wilde zien, nader daardoor wordt geïllustreerd, dat de intentieverklaring werd afgesloten niet op zijn naam, maar op die van zijn echtgenote, A. J. Wiersema;

dat verzoeker heeft aangevoerd dat hij toentertijd zijn werkzaamheden verrichtte in het gerechtvaardigde vooruitzicht dat de resultaten zouden worden ingebracht in een gezamenlijk op te richten besloten vennootschap ... [aanvraagster], zodat hij medegerechtigd zou zijn tot de opbrengsten die met de uitvinding zouden worden gegenereerd; dat verzoeker ten bewijze van deze stelling heeft gewezen op het concept van een samenwerkingsovereenkomst, dat inmiddels door Mr. Moons van het advocatenkantoor Goudsmit & Branbergen werd opgesteld;

dat de Bijzondere Afdeling dienaangaande in de eerste plaats wil opmerken, dat deze concept-samenwerkingsovereenkomst pas in de periode oktober 1993 – december 1993 tot stand is gekomen, dat wil zeggen na de indiening van de onderhavige octrooiaanvraag, met toestemming van ... [verzoeker], ten name van ... [aanvraagster];

dat de Bijzondere Afdeling bovendien in dit concept – dat op de bijeenkomst van partijen op 10 februari 1994 niet tot overeenstemming heeft geleid, omdat alstoen de onderhandelingen zijn afgebroken – geen aanwijzing heeft aangetroffen omtrent een nader door partijen op te richten B.V., zodat verzoeker's stelling er niet toe kan leiden om aan te nemen dat ... [verzoeker] zijn toestemming toentertijd slechts heeft verleend tot het indienen van een octrooiaanvraag op naam van de nieuw op te richten, gezamenlijke B.V.;

dat de Bijzondere Afdeling evenmin met verzoeker kan meegaan wanneer deze stelt dat, nadat Schuite en ... [verzoeker] zich destijds samen tot het octrooibureau Vriesendorp & Gaade hadden gewend en zich daar als gezamenlijke uitvinders hadden gepresenteerd, het in beginsel voor Vriesendorp & Gaade voor de hand had gelegen op gezamenlijke naam octrooi aan te vragen, conform de intentieverklaring die ook bij het octrooibureau bekend was;

dat aanvraagster daartegen heeft ingebracht dat zij, ... [aanvraagster], althans haar directeur de heer Schuite een vaste relatie van het octrooibureau was (en is) en het dan geenszins ongebruikelijk is als de vaste cliënt bij een bezoek aan de gemachtigde om over een mogelijke octrooiaanvraag te spreken een deskundige-derde meeneemt, waarna dan de cliënt later aan de gemachtigde laat weten op wiens naam de aanvraag dient te worden ingediend;

dat de Bijzondere Afdeling hierover opmerkt dat de geschetste gang van zaken, gezien vanuit de octrooigemachtigde niet ongebruikelijk of onjuist is te achten, wat er ook zij van de onderlinge verhouding tussen Schuite en ... [verzoeker];

dat verzoeker voorts nog heeft betoogd dat hij, ... [verzoeker], niet alleen nooit toestemming heeft gegeven voor een aanvraag enkel op naam van ... [aanvraagster], maar dat ook voor een gezamenlijke aanvraag die toestemming is komen te vervallen, doordat de intentieverklaring, die die toestemming bevatte, is geëindigd en de beoogde samenwerking niet tot stand is gekomen;

dat deze stelling 'de toestemming is met terugwerkende kracht komen te vervallen' naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling in een opeisingsactie als de onderhavige niet ter zake doende is, aangezien de vraag naar het al dan niet aanwezig zijn van de toestemming om de aanvraag in te dienen, beoordeeld dient te worden naar het moment van deze indiening;

dat hierboven reeds is overwogen dat het in deze zaak aannemelijk is – althans het tegendeel niet is aangetoond – dat ... [verzoeker] voor of op 19 augustus 1993 (de indieningsdatum) toestemming aan zijn toenmalige partner Schuite had gegeven tot het indienen van de octrooiaanvraag op naam van diens bedrijf;

dat deze toestemming, die toentertijd zonder nadere voorwaarden is gegeven, niet later kan worden herroepen, althans niet met de gestelde gevolgen met betrekking tot de aanspraak op de aanvraag, en het feit dat een en ander zich heeft afgespeeld binnen een aanvankelijk (voorgenomen) samenwerkingsverband dat later schipbreuk heeft geleden, slechts ter sprake kan komen bij de beoordeling van dit samenwerkingsverband en de handelingen van partijen binnen dit verband;

dat verzoeker heeft gesteld (zie het verzoekschrift, onder punt 5) dat, als zou dienen te gelden dat de door ... [verzoeker] gegeven toestemming niet kan worden herroepen, de aanvraag dan toch tenminste mede op zijn naam zal moeten worden gesteld;

dat de Bijzondere Afdeling hierin niet met verzoeker kan meegaan, daar voor de vraag of de inhoud van een aanvraag aan een ander ontleend is, volgens artikel 9 ROW slechts beslissend is of al dan niet toestemming is gegeven voor het indienen van de aanvraag, en hierboven reeds is overwogen dat deze toestem-

ming in het onderhavige geval is gegeven, waarbij ... [verzoeker] toentertijd zijn naam juist niet vermeld wenste te zien;

dat uit het bovenstaande volgt dat aan het verzoek tot opeising noch geheel noch gedeeltelijk zal worden voldaan;

dat hierna nog voorligt het verzoek van ... [verzoeker], zoals gedaan bij brief van zijn gemachtigde van 1 november 1995, om in de aanvraag alsnog als uitvinder vermeld te worden, onder herroeping (bij verklaring van 4 april 1995) van zijn eerdere verklaring van 31 augustus 1993 waarin hij afstand deed van het recht om als uitvinder vermeld te worden;

dat dit verzoek aanvankelijk buiten de onderhavige procedure om bij brief van 13 april 1995 tot het Bureau voor de Industriële Eigendom is gericht, doch ter sprake wordt gebracht in het verzoekschrift (onder punt 4), terwijl ter zitting – desgevraagd – is bevestigd dat dit verzoek gestand wordt gedaan;

dat bij brief d.d. 21 november 1995 namens het Bureau negatief is beslist op het verzoek tot mede-vermelding van ... [verzoeker] als uitvinder in de aanvraag, waarbij als reden werd gegeven dat de Rijksoctrooiwet, voor wat de naamsvermelding van een uitvinder betreft, onderscheid maakt tussen verzoeken die gedaan worden vóór en na openbaarmaking van de aanvraag, waarbij vóór openbaarmaking een dergelijk verzoek moet worden gedaan door uitvinder en aanvrager tezamen, en zulks bij het onderhavige verzoek niet het geval was;

dat in genoemde brief voorts is vermeld, dat blijkens de Memorie van Toelichting op het betreffende artikel 22A, lid 1, sub b ROW deze gezamenlijke actie nodig is omdat anders een procedure op tegenspraak zou moeten worden geschapen, terwijl na openbaarmaking artikel 25, lid 4 ROW de uitvinder de mogelijkheid biedt, via een verzoekschrift-procedure (op tegenspraak) een onjuiste naamsvermelding te doen herstellen of een weggelaten vermelding alsnog te doen opnemen;

dat de Bijzondere Afdeling van oordeel is dat het betreffende verzoek van ... [verzoeker] ook binnen de onderhavige procedure kan worden behandeld, nu hierom is verzocht en het hier een procedure op tegenspraak betreft;

dat de gemachtigde van ... [aanvraagster] ter zitting, desgevraagd, heeft meegedeeld zich op dit punt nader te willen beraden en de Bijzondere Afdeling daartoe een termijn zal verlenen, daar het punt niet eerder met zoveel woorden aan de orde is geweest;

dat de Bijzondere Afdeling ter zitting reeds de volgende punten heeft aangestipt, welke naar haar voorlopig oordeel het voldoen aan het verzoek van ... [verzoeker] billijken:

- de intentieverklaring van 7 juli 1993 vermeldt dat het 'Art Light System' waarvoor octrooi is – bedoeld is: zal worden – aangevraagd door partijen tezamen is ontworpen;
- de Europese overeenkomstige aanvraag 94202356.5 vermeldt de namen van zowel Schuite als ... [verzoeker] als uitvinder;
- de eerdergenoemde uitvindersverklaring van 31 augustus 1993, waarbij Schuite verklaart dat ... [verzoeker] mede-uitvinder is, en ... [verzoeker] verklaart dat hij afstand doet om als uitvinder in de aanvraag genoemd te worden;
- het antwoord op het verzoekschrift vermeldt, onder punt 2: 'Schuite en ... [verzoeker] zijn hierdoor beide als uitvinder aan te merken, hetgeen door Schuite ook erkend is.';

Beschikkende:

Besluit dat verzoeker geen (mede) aanspraak kan doen gelden op de octrooiaanvraag 9301434;

Stelt aanvraagster in de gelegenheid zich nader uit te laten omtrent de door verzoeker verlangde vermelding als uitvinder in genoemde aanvraag, en verleent haar daartoe een termijn van twee maanden.

Houdt de beslissing voor het overige aan.

b Eindbeschikking Bijzondere Afdeling, 26 juni 1996.

Overwegende, dat aanvraagster bij brief van 31 mei 1996 heeft doen weten akkoord te gaan met vermelding van ... [verzoeker] als mede-uitvinder in de genoemde aanvraag;

dat, nu de vermelding van verzoeker als mede-uitvinder thans door beide partijen wordt gesteund, besloten kan worden deze vermelding in de aanvraag 9301434 te doen plaatsvinden;

dat, waar in de tussenbeschikking reeds is beslist dat verzoeker geen (mede-)aanspraak kan doen gelden op de octrooiaanvraag 9301434, de zaak thans voor afdoening gereed is;

Beschikkende:

Besluit dat in de octrooiaanvraag 9301434 de vermelding zal plaatsvinden van verzoeker - ... [verzoeker] - als mede-uitvinder.

c De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; enz.

Overwegende, dat verzoeker op 17 juli 1996 in beroep is gekomen van de eindbeschikking van de Bijzondere Afdeling van 26 juni 1996 en de tussenbeschikking van deze Afdeling van 4 april 1996, waarbij is besloten dat aan verzoeker geen (mede-)aanspraak op bovengenoemde aanvraag om octrooi toekomt;

dat aanvraagster de memorie van grieven schriftelijk heeft beantwoord bij brief van 17 januari 1997;

dat gemachtigden van partijen ter zitting van de Afdeling van Beroep van 24 april 1998 de standpunten van hun respectieve opdrachtgevers mondeling nader hebben toegelicht en verdedigd, onder overlegging van pleitnotities;

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

Overwegende:

dat de Afdeling van Beroep allereerst heeft te oordelen over de vraag of verzoeker in zijn beroep ontvankelijk kan worden verklaard;

dat aanvraagster heeft betoogd dat het beroep niet tijdig is ingesteld zodat verzoeker in zijn beroep niet ontvankelijk dient te worden verklaard;

dat aanvraagster daartoe heeft aangevoerd, dat de termijn van drie maanden waarbinnen het beroep moet worden ingesteld, begint te lopen vanaf de datum waarop de beschikking waarvan beroep wordt ingesteld is gegeven;

dat - aldus aanvraagster - blijkens de Memorie van Grieven verzoeker in beroep komt van hetgeen door de Bijzondere Afdeling

in de tussenbeschikking is beslist, namelijk afwijzing van het verzoek om medeaanspraak op de aanvraag om octrooi; dat deze beschikking weliswaar tussenbeschikking is genoemd, doch dat uit de bewoording van zowel deze beschikking als de later gegeven eindbeschikking duidelijk blijkt dat deze beslissing voor wat betreft het verzoek om (mede)aanspraak om octrooi definitief is;

dat het beroep is ingesteld op 17 juli 1996, terwijl de tussenbeschikking dateert van 4 april 1996, zodat niet is voldaan aan het vereiste om binnen drie maanden beroep in te stellen; dat aanvraagster er in dit verband op heeft gewezen dat in civiele procedures zoals de dagvaardingsprocedures en civiele verzoekschriftprocedures door de Hoge Raad is uitgemaakt (H.R. 8 december 1972, NJ 1973, 155) dat 'indien bij een tussenvonnis door een uitdrukkelijk dictum een einde is gemaakt aan het geding omtrent enig deel van het gevorderde, dit vonnis in zoverre - voor de termijn waarbinnen hogere voorziening mogelijk is - moet worden beschouwd als eindvonnis'; dat aanvraagster van mening is dat deze in civiele zaken geldende regel ook van overeenkomstige toepassing is op artikel 27 van de Rijsoctrooiwet;

dat verzoeker hiertegenover heeft gesteld:

1 dat de tekst van artikel 27 van de Rijsoctrooiwet niet dwingt tot de formele redenering van aanvraagster;

2 dat uit de tussenbeschikking van de Bijzondere Afdeling niet zonder meer duidelijk was dat het hier een afzonderlijk appellabele beslissing betrof;

3 dat het doelmatig was om met het instellen van beroep te wachten tot de eindbeschikking zou zijn gegeven, omdat de inhoud daarvan van betekenis zou kunnen zijn voor het in te stellen beroep;

4 dat de verwijzing naar civiele procedures geen rol dient te spelen omdat het onderhavige geschil uitsluitend door de Rijsoctrooiwet wordt geregeld;

dat de Afdeling van Beroep hieromtrent het volgende overweegt:

dat voorop moet worden gesteld dat de ROW het begrip 'tussenbeschikking' niet kent;

dat er wel een praktijk bij de Octrooiraad ten aanzien van tussenbeschikkingen is ontstaan, waarbij dit middel wordt aangewend uit procesrechtelijke doelmatigheidsoverwegingen, met name om een bepaald gedeelte van de procedure, waarover reeds kan worden beslist, in beginsel af te sluiten en buiten de overige discussiepunten van de desbetreffende procedure te houden, welke procedure nochtans uiteindelijk pas wordt beëindigd door het opmaken van een eindbeschikking, waarin naar de voorafgegangene (gemotiveerde) tussenbeschikking wordt verwezen;

dat daargelaten of een dergelijke beslissing in een tussenbeschikking werd of wordt aangeduid als definitief of als eindbeschikking, de jurisprudentie geen voorbeelden kent van een niet ontvankelijk verklaren van een beroep dat meer dan drie maanden na een tussenbeschikking maar binnen drie maanden na een eindbeschikking is ingediend;

dat misverstanden ten deze mede worden voorkomen doordat de Octrooiraad bij tussenbeschikkingen pleegt te vermelden, dat daarvan alleen beroep kan worden ingesteld tegelijk met de eindbeschikking, een vermelding die bij de onderhavige tussenbeschikking abusievelijk is nagelaten;

dat deze praktijk van de Octrooiraad dat de termijn voor het instellen van beroep bij tussenbeschikkingen die deels een be-

slissing bevatten, pas begint te lopen vanaf de datum van de eindbeschikking overigens bevestiging vindt in het systeem van de ROW;

dat immers alleen binnen dit systeem begrijpelijk wordt waarom de enige uitzondering op dat systeem in de Rijks-octrooiwet uitdrukkelijk moet worden geregeld en wel in artikel 24A, tweede lid, dat bepaalt dat een beslissing inzake niet-eenheid wel zelfstandig appellabel is (vide de memorie van toelichting bij artikel 23, lid 6, bij de wijzigingswet van 1977); dat de Afdeling van Beroep niet wil ontkennen dat in civiele procedures geldende regels van overeenkomstige toepassing kunnen zijn op procedures volgens de Rijksoctrooiwet doch dat zulks niet speelt wanneer de Rijksoctrooiwet zelf tekstueel of blijkens de systematiek anders bepaalt;

dat de Afdeling van Beroep tenslotte volledigheidshalve – zij het ten overvloede – het argument van verzoeker dat de uitkomst van de eindbeschikking van invloed zou kunnen zijn op het in te stellen beroep in casu valabel acht, nu de vraag of de door verzoeker verlangde vermelding als mede-uitvinder kan worden gehonoreerd mede van belang is voor diens positie als mederechthebbende op het octrooi;

dat op grond van het bovenstaande de Afdeling van Beroep verzoeker in zijn beroep ontvangt;

dat wat de hoofdzaak betreft, verzoeker in de memorie van grieven heeft betoogd, dat aan de toestemming van verzoeker aan aanvraagster om de aanvraag alleen op diens naam in te dienen, een wilsgebrek kleefde omdat deze toestemming aan verzoeker op onjuiste gronden is ontlokt en door middel van bedrog en/of misbruik van omstandigheden is verkregen;

dat volgens verzoeker de Afdeling van Beroep van de vernietigbaarheid van deze toestemming dient uit te gaan en derhalve geen acht dient te slaan op de gegeven toestemming;

dat verzoeker ter zitting nog heeft betoogd dat de Bijzondere Afdeling er ten onrechte van is uitgegaan dat de toestemming ten tijde van het indienen van de aanvraag om octrooi daadwerkelijk is gegeven;

dat aanvraagster in de eerste plaats van mening is dat de stelling van verzoeker ter zitting dat de vereiste toestemming niet is gegeven in strijd is met hetgeen verzoeker in de memorie van grieven heeft toegegeven, namelijk dat de toestemming wel was verleend, en dat van deze erkenning in de memorie van grieven in deze procedure moet worden uitgegaan;

dat aanvraagster in de tweede plaats heeft betoogd, dat eventuele aan de gegeven toestemming klevende wilsgebreken – welke overigens door aanvraagster worden betwist – geen rol behoren te spelen bij een procedure voor de Octrooiraad, omdat de Octrooiraad op grond van artikel 9 jo. artikel 22G van de Rijksoctrooiwet slechts heeft te beoordelen of ten tijde van de indiening van de aanvraag om octrooi sprake was van ontlening aan een derde zonder diens toestemming;

dat het volgens aanvraagster niet tot de bevoegdheid van de Octrooiraad behoort om te beoordelen of de gegeven toestemming rechtsgeldig is verkregen en eventueel rechtens aangetast kan worden;

Overwegende dienaangaande;

dat de Afdeling van Beroep vooreerst uitgaat van de erkenning door verzoeker in de memorie van grieven dat hij aanvraagster toestemming had verleend om de aanvraag om octrooi alleen op naam van aanvraagster in te dienen; deze erkenning is in lijn met hetgeen door de Bijzondere Afdeling na uitvoerig onderzoek is vastgesteld;

dat het betoog ter zitting van verzoeker naar het oordeel van de Afdeling van Beroep dermate in tegenspraak is met hetgeen in de memorie van grieven is gesteld, dat het in strijd met een goede procesorde zou zijn daarop acht te slaan;

dat de Afdeling van Beroep voorts van oordeel is dat hetgeen door verzoeker is gesteld omtrent de aantastbaarheid in rechte van de gegeven toestemming in wezen vragen van civiel-rechtelijke aard oproept;

dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep de beantwoording van de vraag of aan de gegeven toestemming een wilsgebrek kleefde tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechter behoort en dat het derhalve niet aan de Afdeling van Beroep is om de eventuele nietigheid van de gegeven toestemming uit te spreken dan wel van de nietigheid van die toestemming – zoals door verzoeker gesteld en door aanvraagster betwist – uit te gaan;

dat op grond van het bovenstaande de Afdeling van Beroep van oordeel is dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt, dat aanvraagster de onderhavige aanvraag om octrooi zonder toestemming van verzoeker heeft ingediend en dat derhalve het door verzoeker ingestelde beroep ongegrond moet worden verklaard; enz.

BOEKBESPREKINGEN

H.M.E. Bertrams, *'Equivalentie in het octrooirecht'. Een vergelijkend onderzoek naar equivalentie in Nederland, Duitsland en de VS.*
Kluwer, Deventer, 1998, XII en 343 blz. Prijs f 69,50.
ISBN 90 268 32613

Dit boek is het resultaat van een gedegen promotieonderzoek. Na een inleiding en algemene beschouwing volgt een bespreking van equivalentie in de US, Duitsland en Nederland waarna de samenvatting (ook in Engelse vertaling) het proefschrift afsluit. De bespreking van de equivalentietheorie in de drie centrale hoofdstukken omvat steeds: de ontwikkeling in de tijd, recente ontwikkelingen, 'de' huidige visie op hoe de beschermingsomvang van een octrooi wordt vastgesteld en een samenvatting. Deze systematische indeling heeft wel wat dublures tot gevolg, maar dat nadeel wordt ruimschoots gecompenseerd doordat nu ieder onderdeel een zelfstandig geheel vormt.

Ik heb dit boek 'in één adem' uitgelezen. De auteur is er in geslaagd het bepaald niet eenvoudige onderwerp in helder, goed leesbaar Nederlands weer te geven.

Uitgangspunt voor de studie is enerzijds de *Epilady* case, waaruit blijkt dat een Europees octrooi niet in alle landen op eenzelfde manier wordt uitgelegd, en anderzijds het WIPO-voorstel voor de uitleg van octrooien (art. 21 van WIPO's PLT proposal 1991). Het tweede uitgangspunt is tevens de grond voor de keuze van de bespreking van de Amerikaanse en Duitse uitleg van octrooien, aangezien het WIPO-voorstel twee mogelijke wijzen van uitleg definieert, welke teruggaan op de equivalentietheorie zoals die in die twee landen ontwikkeld is. Een andere reden voor de keuze voor de Amerikaanse equivalentietheorie is wellicht geweest dat een aantal recente beslissingen in Nederland een zeker 'Amerikaans' karakter hebben.

Zo'n 10 jaar na het monumentale werk van Pieroen is het verheugend een dergelijk resultaat van onderzoek te mogen zien. Hoewel dit boek dus m.i. niet in een octrooibibliotheek mag ontbreken, zijn er wel enige kanttekeningen te plaatsen.

In zijn algemeenheid heeft de auteur een wat stellende wijze van schrijven, alsof wat er geschreven is 'de waarheid' is. Dit is wellicht veroorzaakt door het type geschrift (Pieroens proefschrift heeft dat ook enigszins), maar de lezer moet daar wel rekening mee houden: Uitkomsten van rechtszaken waarin equivalentie een rol speelt, zijn per definitie niet met een grote zekerheid te voorspellen. Dit geldt het sterkst voor de Verenigde Staten, waar beslissingen 'all over the plate' voorkomen, en waar een gezegde luidt 'the decision depends on which side of the bed the judge slept the night before'. De vele 'nuances' komen veelal wel goed tot hun recht in die delen waar de uitleg van octrooien in zijn ontwikkeling, of op een case by case basis wordt beschreven.

Enigszins storend is de vertaling van 'summary judgement decisions' in 'voorlopige voorziening'. Een beslissing in 'summary judgement' is geenszins 'voorlopig'. Een dergelijke beslissing, waartoe een van de partijen een verzoek ('motion') moet indienen, wordt genomen voordat een volledige trial (met presentatie van betwiste feiten) gehouden wordt. Slechts over 'matters of law' kan een rechter zonder 'trial' een oordeel vellen. Dientengevolge kan een toewijzing van de vordering van de vragende

partij in een 'motion for summary judgement' slechts plaatsvinden ofwel indien de feiten tussen de partijen volledig vast staan, danwel worden de feiten (voor zo'n beslissing) aangenomen te zijn zoals voorgesteld door de niet-vragende partij. Bij afwijzing van de gevraagde 'summary judgement' beschikking gaat de zaak in principe door naar de 'trial'-fase. Bij toekenning is (ten aanzien van het issue dat onderwerp is van de 'motion for summary judgement'), die beslissing res judicata tussen de partijen (tenzij er beroep wordt ingesteld). Bij toewijzing is er zeker geen mogelijkheid hetzelfde issue in een 'bodempprocedure' (c.q. trial procedure) nogmaals aan de orde te stellen.

Meer inhoudelijk zijn er ten aanzien van het hoofdstuk over de Amerikaanse equivalentietheorie twee opmerkingen mijnerzijds: De auteur citeert vaak de zin uit de Warner-Jenkinson/Hilton Davis beslissing dat de 'function/way/result test' een 'poor framework' zou zijn voor chemische en biotech zaken. Dit citaat krijgt m.i. zo te veel nadruk: zowel de landmark decisions *Graver Tank* als *Hilton Davis* zijn chemische zaken waarbij de in de USA vigerende equivalentietest goed kon worden toegepast. De aanwijzing in 'Hilton Davis', dat deze test niet in een isolement moet worden toegepast wordt wel gevolgd. In die zin zijn er ook enige recente cases: In de biotech case *Boehringer Ingelheim Animal Health Inc. v. Schering-Plough Corp.* (US District Court, D New Jersey, Decided April 27, 1998 No. 96-04047) is overwogen:

'At this time, this court will follow the standards set forth in Hilton-Davis and Sofamor. In making its determination, the court will focus upon the function served by the element, the way that element serves that function, and the result thus obtained by it. If helpful, it should also evaluate other factors such as evidence of copying, designing around or evidence that persons reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability elements.'

De District Court vond dat er geen sprake was van inbreuk (affirmed in: Fed. Cir. July 22, 1997 119 F3d 1559). Ook interessant is: *University of California v. Eli Lilly and Co.* (US District Court, S.D. Indiana 39 USPQ2d 1225, decided Dec. 11, 1995):

'A determination of infringement by equivalence, even if we were to consider the facts of the case under the function-way-result test alone, requires more than consideration of the result – in this case, human proinsulin. Rather, it also requires a comparison of function and way. Moreover, according to the Federal Circuit's decision in Hilton Davis, consideration of evidence of function-way-result may not be sufficient in every case. Specifically, a court must consider all the evidence relevant to the substantiality of the differences between the accused and patented products.'

De function-way-result test wordt eveneens toegepast in *Enzo Biochem Inc. v. Calgene Inc.* (US District Court, D. Delaware Decided June 1, 1998 No 93-110-JFF).

Het proefschrift bevat wel meer boude uitspraken. Zo kan ik niet begrijpen, waarom volgens de auteur een pH van 5 niet equivalent kan zijn aan een pH gekozen uit het traject 6-9 (zie auteur's commentaar in §3.3, blz. 85). Wellicht vindt de auteur – in navolging van Pieroen – dat numerieke ranges niet 'uitgebreid' mogen worden middels een equivalentietheorie, persoonlijk zie ik geen principieel verschil tussen een limitering in een conclusie in de vorm van een 'range', of in de vorm van een ding, groep van verbindingen, of 'middelen'.

De auteur had kunnen wijzen op de recente beslissing in *England (Patents Court, P. Prescott Q.C. [geen beroep ingesteld] Auchincloss v. Agricultural Veterinary Supplies Ltd., Dec. April*

24, 1997, RPC 649) waar een 'uitbreiding' van een range niet toelaatbaar wordt geacht. Een dergelijke 'uitbreiding' zou volgens Prescott niet equivalent zijn omdat het geen variant was in 'the Catnic Sense'. 'Catnic' stond een 'variety' toe in de 'descriptive phrases', maar [dus?] niet bij een 'numerical range'. Niet-uitbreiding van een range wordt daar beargumenteerd op grond van rechtszekerheid voor derden en dus niet op grond van het ontbreken van equivalentie. Aangezien de rechtszekerheid voor derden in Engeland nog altijd beduidend zwaarder weegt dan in Duitsland (of Nederland) – zoals bijv. blijkt uit de Epilady-zaak – lijkt mij de stelling van de auteur veeleer een cri-de-coeur.

Evenmin kan ik de auteur volgen in haar afkeer om een verleningsdossier te raadplegen. Dat het 'verplicht' raadplegen van het verleningsdossier in Europese context wellicht niet geëist kan worden, is verdedigbaar, in Amerikaanse context ligt dat toch wel anders. Indien je als derde van een octrooi kennis neemt, op welk octrooi er misschien inbreuk wordt gemaakt, verdient het sterk aanbeveling een goede opinie van een US lawyer te krijgen [zie hiervoor bijvoorbeeld Johnson & Son 228 USPQ, p. 367, (Fed. Cir. 1986); Underwater Devices 717 F.2d 1380, (Fed. Cir. 1983); en Central Soya 723 F.2d 1576 (Fed. Cir. 1983): de zogenaamde 'full employment act for lawyers'] om te voorkomen dat je zou worden veroordeeld tot 'treble damages'. ['Trebled damages' is overigens veel meer een boete (toe te kennen in uitzonderingssituaties, en zonder recht op prejudgement interest), dan een 'schadevergoeding' zoals gesuggereerd door de auteur op blz. 81]. Een dergelijke opinie vereist hoe dan ook een grondig onderzoek, raadplegen van de file-wrapper is daarbij 'peanuts'.

Ten aanzien van 'Duitsland' heb ik een meer principiële vraag. De auteur vertaalt twee woorden in de uitspraken over de equivalentie anders dan ik ze altijd gelezen heb.

In de Duitse equivalentie leer is het de vraag of de vakman een equivalente uitvoeringsvorm zou 'auffinden können'. De auteur vertaalt dit met of de vakman *zou begrijpen* dat de uitvoeringsvorm equivalent is met de woorden van de conclusie. Wellicht heeft de auteur voor haar vertaling gekozen op basis van het WIPO-voorstel, dat spreekt over 'is it obvious to a person skilled in the art', maar dat lijkt mij geen reden om het Duits zo te vertalen. Mijns inziens (en volgens mijn woordenboek) is 'auffinden' 'ontdekken' of 'vinden'. De Duitse equivalentie leer gaat er m.i. van uit dat de vakman met zijn normale kennis (zonder kennis van de potentieel inbreukmakende variant) de equivalente uitvoeringsvorm kan vinden. De vertaling van de auteur lijkt veeleer een ex-post analyse toe te staan: 'de uitvoeringsvorm in ogenschouwnemend, is het voor de vakman duidelijk dat die equivalent is'.

Mijns inziens is de benadering in Duitsland ('auffindbar' vanuit het octrooi en de kennis van de vakman) dan ook principieel verschillend van die in de US waar ex post wordt geanalyseerd of uitvoeringsvormen equivalent zijn (function/way/result test). Aan deze distinctie hadden nog wel een paar woorden gewijd kunnen worden.

De jurisprudentie in Nederland (met name ook sinds 'Pieroen') is goed beschreven. Slechts één puntje: de auteur gebruikt vaak de frase 'weginterpretieren van een kenmerk', terwijl in veel zaken er eigenlijk sprake is van een equivalente uitvoeringsvorm. Bijvoorbeeld in Meyn/Stork kan recht- en kromlijng als equivalent worden beschouwd, en dan is 'kromlijng' niet weg-

geïnterpreteerd. Aangezien het zeer de vraag is of – gezien de rechtszekerheid voor derden – kenmerken weggeïnterpreteerd mogen worden, terwijl equivalentie geaccepteerd is, is dit niet zonder belang. De auteur volgt echter grotendeels de rechtspraak die ook niet altijd even rechtlijnig is in het gebruik van termen.

Het proefschrift is dus, ondanks de kritische nootjes een waardevolle bijdrage aan de discussie over de toekomst van de Europese en wereldwijde equivalentie leer. Mijns inziens zou de leer van de toekomst kunnen zijn:

- nadat de letterlijke betekenis van een conclusie is bepaald
- bepalen of *alle* kenmerken in een conclusie ten minste op equivalente wijze worden vervuld [dus: *geen* kenmerken weginterpretieren; dat is m.i. essentieel om de rechtszekerheid voor derden te waarborgen]; beoordelen van equivalentie op het tijdstip van (voorbereiding van) inbreuk middels de function/way/result-test

- een soort 'vangnet' om te brede equivalentie tegen te gaan dan wel door een zekere 'auffindbarkeit' voor een vakman te eisen, dan wel middels een 'insubstantial difference test' (hier hoort m.i. niet de overweging bij, of de octrooihouder zijn claims anders had horen te formuleren).

- verleningsdossier zeker gebruiken ten nadele van octrooihouder (het komt nog wel eens voor dat argumenten om een octrooi verleend te krijgen niet volledig parallel lopen met de conclusies van het octrooi); maar een breder gebruik vind ik ook niet onredelijk.

Een dergelijke leer komt grotendeels overeen met de leer die de auteur voorstaat, maar wijkt wel af van het gangbare in Europa. Of de verschillende Europese landen zich zo veel van het WIPO-voorstel zullen aantrekken lijkt mij niet waarschijnlijk; hopelijk zal zo'n proefschrift dat over zo'n jaar of 10 wel leren.

J.d.H.

B E R I C H T E N

Parellelimport, recht en beleid

Onder deze titel zal prof. mr. H. Cohen Jehoram zijn afscheidscollege geven op vrijdag 9 oktober om 14.00 uur, in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411, hoek Spui.

Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht CIER-lezingen 1998/1999

Agenda

7 oktober 1998, Prof. Jane Ginsberg, Hoogleraar Intellectuele Eigendom Columbia University, New York
Onderwerp: Auteursrecht en de aanspraken van gebruikers

2 december 1998, Mr. Madeleine van Roon, medewerkster NMA

Onderwerp: Inrichting en werkwijze van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

3 februari 1999, Mr. Madeleine de Cock Buning, advocaat
Onderwerp: Auteursrecht en informatietechnologie.

(de twee lezingen die in de periode maart tot en met juni 1999 zullen worden gehouden, worden op een later tijdstip bekend gemaakt).

De lezingen zijn voor belangstellenden vrij toegankelijk.
Tijdstip: 16.00 – 18.00 uur. Na afloop is er een borrel.
Plaats: Molengraaff instituut voor Privaatrecht, Nobelstraat 2A, Utrecht.
Aanmelden bij mw. J. Borlée of mw. E. Oosting, tel. 030-2537743.

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N

Personeel

Indiensttreding

Mevrouw dr. M.J. Reijnen is met ingang van 1 augustus 1998 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van 'organisatie- en informatiseringsadviseur' (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 augustus 1998, nr. Personeel 98023).

Mevrouw K.J. Kikkert-Brannan is met ingang van 10 augustus 1998 tot 1 mei 1999 op IF-basis bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld als 'administratief medewerker Europese octrooien'.

Register van Octrooigemachtigden

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 19, lid 4 juncto artikel 18, lid 7 van het Octrooigemachtigdenreglement bekend, dat ir. G.J.M. Verhees, kantoorhoudende te Nuenen, bij beschikking van de Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden voor de duur van twee maanden en aansluitend, indien en zolang de contributie over het Orde-jaar 1995/1996 niet zal zijn voldaan, voor de tijd van ten hoogste vijf jaren is geschorst in de uitoefening van het recht om als gemachtigde voor de Octrooiraad op te treden. De schorsing zal ingaan op 16 september 1998 en voortduren tot en met 15 november 1998, resp. tot de vorenbedoelde contributie zal zijn voldaan, doch ten hoogste tot en met 15 november 2003.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat op hun resp. verzoek op 31 juli 1998 in het register zijn ingeschreven mevr. dr. P.L. Ringeling en de heer ir. J.P.E. Brants.

Schikking van Madrid en Protocol

Tot de Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stock-

holm, 14 juli 1967 (laatstelijk *Trb.* 1996, 126) en het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken zoals herzien te Stockholm (*Trb.* 1990, 44) is op 26 maart 1998 Kenia toegetreden onder afleggen van enige verklaringen. Schikking en Protocol zijn voor Kenia op 26 juni 1998 in werking getreden. Het Protocol is op 28 april 1998 bekrachtigd door Roemenië en op 20 mei 1998 is Georgië toegetreden tot het Protocol. Het Protocol zal voor Roemenië op 28 juli 1998 en voor Georgië op 20 augustus 1998 in werking treden.

Overeenkomst van Nice en Overeenkomst van Locarno

Wit-Rusland en Roemenië zijn op resp. 12 maart 1998 en 31 maart 1998 toegetreden tot de Herziene Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken Genève, 13 mei 1977, nadien gewijzigd op 28 september 1979 (*Trb.* 1994, 194) en op resp. 24 april 1998 en 31 maart 1998 tot de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, Locarno, 8 oktober 1968 (laatstelijk *Trb.* 1996, 309). De beide Overeenkomsten zijn voor Wit-Rusland op 12 juni 1998 en 24 juli 1998 in werking getreden en voor Roemenië op 30 juni 1998 in werking getreden.

Overeenkomst van Wenen

Roemenië heeft op 31 maart 1998 de Overeenkomst tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken, Wenen, 12 juni 1973 (*Trb.* 1986, 12) bekrachtigd. De Overeenkomst is voor Roemenië op 30 juni 1998 in werking getreden.