



17 april 2000, 68e jaargang, nr. 4

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D

Artikelen

Mr. M. Pertegas Sender, Internationaal procederen in geschillen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten: een grensoverschrijdend beslag inzake namaak? Noot bij Belgische Hof van Cassatie, 3 september 1999 (blz. 119-123).

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 31 Hoge Raad, 9 april 1999, Epenhuysen Chemie/Diversey e.a. (Rb.: belang van Diversey bij een spoedige beslissing op de inbreukvraag groter dan belang van Epenhuysen bij afwachten oppositiebeslissing EOB; Hof: het opwerpen van nietigheid bij wege van verweer kan, doch kan niet leiden tot nietigverklaring octrooi; H.R.: Hof heeft in overeenstemming met de geldende regels beoordeeld of de uitleg van de conclusie recht doet weervaren aan de rechtszekerheid voor derden).

Nr. 32 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 19 jan. 1995, Epenhuysen Chemie/Diversey Corporation e.a. (reinigingsmiddel vormt wezenlijk bestanddeel van de uitvinding-schoonmaaksysteem, doch is algemeen in de handel verkrijgbaar; onder bepaalde omstandigheden wel aanzetten tot inbreuk).

Nr. 33 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 9 sept. 1998, Epenhuysen Chemie/Diversey Corporation e.a. (bewuste beperking beschermingsomvang tijdens oppositieprocedure; thans voorgestane uitleg onverenigbaar met de redelijke rechtszekerheid voor derden).

2 Merkenrecht

Nr. 34 Kantongerecht Amsterdam, 27 mei 1999, De Hypotheekshop Centrale Organisatie/Geldplan (het woord 'Geldplan' is niet louter beschrijvend; handelsnaamverwarring wegens overlapping van markten; verbod; geen misleiding).

Nr. 35 Hof 's-Gravenhage 2 juli 1998, E.E. de Vroome/Kesbo Sport e.a. (onder verwarring valt ook indirecte verwarring; verweer dat geen sprake is van inbreuk zolang EU-merkregeristratie

van inbreukmakend teken niet is geweigerd verworpen; gemeenschapsmerk zal niet tegen ouder merkrecht kunnen worden ingeroepen).

Nr. 36 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 29 juni 1999, VNU Business Publications/The Monster Board (installeren magneetwoord Intermediair in software zoekmachine is gebruik van het merk; tevens gebruik in het economische verkeer).

Nr. 37 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 2 juli 1999, Café-Restaurant 'Het Haagsche Schouw' Exploitatie/Provinciaal Bestuur van de Provincie Zuid-Holland (geen verwarringsgevaar omdat associatie tussen teken en merk niet wordt gevreesd; geen afbreuk onderscheidend vermogen; gebruik 't Schouw' op reclamezuil geen voeren van handelsnaam door een onderneming; Provincie geen onderneming in de zin van de Handelsnaamwet).

Nr. 38 Hof Amsterdam, 6 nov. 1997, Amsterdamsche Football Club 'Ajax' te Amsterdam/Sigarenmagazijn en Sportshop Ajax e.a. (geen beroep op oudere handelsnaam en dus ook niet op een geldige reden c.q. art. 13A, 7).

Nr. 39 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 maart 1996, Telefonak-tiebolaget L.M. Ericsson e.a./M.S.L. Telecommunicatie (merk-inbreuk; gebruik merk in advertentie als reclame voor de eigen onderneming door wekken van kwaliteitssuggestie; ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan reputatie; o.d. jegens Nederlandse importeur; rectificatiebevel geweigerd).

Nr. 40 Hof van Justitie EG, 14 okt. 1999, Adidas/Zweedse douane (Piraterijverordening verzet zich tegen nationale bepaling die bekendmaking van de naam van de inbreukmaker aan de merkhouders verbiedt).

3 Handelsnaamrecht

Nr. 41 Hof Amsterdam, 19 jan. 1995, De v.o.f. Beeldspraak/De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam (schadevergoeding wegens wanprestatie bij verrichten handelsnaam-onderzoek; vraag of de handelsnaam o.g.v. art. 5 Hnw. mag worden gevoerd irrelevant; beroep op algemene voorwaarden verworpen).

(vervolg inhoud blz. 118)

C O L O F O N

Bijblad bij

De Industriële
Eigendom

Versijnt maandelijks, rond de 16e

Abonnementsprijs: NLG 170,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt NLG 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NLG 17,-
Nieuwe abonnees: 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

Betindiging 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 Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag

© Auteursrecht voorbehouden

Ere-voorzitter van de redactie:

prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach

Redactie:

prof. mr. J. J. Brinkhof

mevr. mr. drs. N. Hagemans

dr. J. H. J. den Hartog

jhr. mr. J. L. R. A. Huydecoper

mr. P. Nelman

prof. mr. C. J. J. C. van Nispen

prof. mr. A. A. Quaedvlieg

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-Instituut, 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) 398 65 30

Berichten

Symposium 'Op de Bres voor Intellectuele Eigendom' (blz. 160).

Domeinnaam Dag (blz. 160).

Officiële mededelingen

Sluiting Bureau I.E. – Personeel. – Verdrag van Straatsburg. – Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT).

ARTIKELEN

Internationaal procederen in geschillen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten: een grensoverschrijdend beslag inzake namaak?*Noot bij Belgische Hof van Cassatie, 3 september 1999*

Marta Pertegás Sender*

Belgisch Hof van Cassatie aanvaardt beslag inzake namaak ten aanzien van buitenlandse octrooien

Een beslag inzake namaak krachtens artikel 1481 tot en met 1488 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek (*Ger.W.*) is een onderzoeksmaatregel die beoogt het bewijs van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (I.E.-rechten) te vergemakkelijken. Het Hof van Cassatie heeft zich onlangs moeten uitspreken over de mogelijkheid van een Belgische rechter om op te treden naar aanleiding van een vermeende inbreuk op buitenlandse octrooien.

Het Belgische Hof van Cassatie heeft in het arrest van 3 september 1999 in de *Sanac/Variantsystemet* zaak geoordeeld dat een Belgische rechter een beslag inzake namaak met uitwerking in het buitenland kan uitspreken.

Wat de bevoegdheidsgrond betreft, kan de rechter zijn grensoverschrijdende bevoegdheid op artikel 24 van het EEX-Verdrag steunen. Het territoriale karakter van de rechten die door de aangevraagde maatregel dienen te worden beschermd impliceert immers niet dat de bevolen maatregel slechts binnen het nationale, Belgische, territorium effect moeten sorteren. Het is dan ook mogelijk dat een Belgische rechter zich bevoegd verklaart om voorlopige maatregelen te treffen tot vaststelling van een (vermeende) inbreuk in andere staten.

Wat de gegrondheid van de gevraagde maatregel betreft, verzet het Belgisch recht zich niet tegen een beslag inzake namaak ter bescherming van buitenlandse octrooien. Het Hof van Cassatie stelt vast dat artikel 1481 *Ger.W.* niet vereist dat het gaat om een nationaal octrooi. Dit vereiste kan ook niet impliciet uit de territoriale werking van octrooirechten afgeleid worden. Een beslag inzake namaak kan dan ook opgelegd worden in afwezigheid van een Belgisch octrooi. Zo werd *in casu* een beslag inzake namaak met uitwerking in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk toegekend op basis van octrooien in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

1 Opmerkingen vooraf: de internationalisering van geschillen over intellectuele eigendomsrechten

¹ Het komt niet als een verrassing dat het Hof van Cassatie zich onlangs moest uitspreken over de mogelijkheid van een Belgische rechter om op te treden naar aanleiding van een vermeende inbreuk op buitenlandse octrooien. Sinds enige tijd bestaat er – niet alleen in België maar ook in de omringende landen – een groeiende belangstelling voor de noodzaak van concentratie van procesvoering in gevallen van inbreuk van parallelle intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten).

Het grensoverschrijdend optreden van nationale rechters in IE-geschillen wordt steeds vaker gevraagd en toegewezen. De toenemende internationalisering van IE-portfolios doet immers de vraag rijzen over het nut van parallelle procesvoering over het-

zelfde onderwerp in verschillende staten. De betrokken partijen achten het veel efficiënter om één rechter te adriëren en deze te vragen om maatregelen te treffen die niet alleen in de forumstaat maar ook in het buitenland uitwerking hebben. Zo heeft de recente rechtspraak in verschillende staten – en in het bijzonder in Nederland – de voordelen van o.a. een grensoverschrijdend verbod in gevallen van internationale inbreuken van IE 'ontdekt', terwijl er in de rechtszaal en in de rechtsleer nog volop wordt gediscussieerd over de juridische grondslag van zulke ontwikkelingen.

Het arrest dat door het Hof van Cassatie op 3 september 1999 werd uitgesproken in de *Sanac/Variantsystemet* zaak zal dan ook een essentieel element toevoegen aan het debat over de internationale handhaving van IE-rechten.²

II Feitelijke context: een beslag inzake namaak ter bescherming van buitenlandse octrooien

² Een vennootschap naar Deens recht, verweerster in cassatie, is houdster van octrooirechten in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Aan de Belgische rechter vraagt ze om, op basis van artikel 1481 e.v. *Ger.W.*, een beslag inzake namaak tegen twee in België gevestigde vennootschappen te bevelen, om de daden van (beweerde) namaak in België, Nederland en in de landen waar ze octrooirechten bezit, vast te stellen.³ De Belgische vennootschappen, eiseressen in cassatie, achten het onaanvaardbaar dat de gevraagde maatregel wordt toegekend, daar, enerzijds, een Belgische rechter onbevoegd is om op basis van buitenlandse octrooien maatregelen te treffen en, anderzijds, verweerster in cassatie geen octrooi in België bezit.

De beslagrechter in eerste aanleg en het Hof van Beroep te Gent oordeelden echter dat een beslag inzake namaak kan worden gelast ter bescherming van buitenlandse octrooien.⁴ In de Belgische rechtspraak vindt men immers andere voorbeelden van een beslag inzake namaak dat op basis van een buitenlands octrooi werd toegekend.⁵

³ Nu is het Hof van Cassatie voor de eerste keer geroepen deze kwestie te behandelen. In zijn redenering staat de vraag centraal of het territoriaal karakter van IE-rechten de omvang van maatregelen ter bescherming van zulke rechten kan beïnvloeden. Dit probleem komt aan de orde, enerzijds, met betrekking tot de internationale bevoegdheid van een Belgische rechter om grensoverschrijdende maatregelen te treffen (*infra*, III) en, anderzijds, naar aanleiding van de vraag naar de gegrondheid van de door de beslagrechter bevolen maatregelen (*infra*, IV).

¹ Cass. 3 september 1999, C.96.0097 (nog niet gepubliceerd).

² Een beslag inzake namaak, zoals geregeld in artikel 1481 t.o.m. 1488 *Ger.W.*, is een onderzoeksmaatregel die beoogt het bewijs van de namaak te vergemakkelijken.

³ Beide beslissingen blijven onuitgegeven. Vermelding verdient de beknopte noot van F. De Visscher in *E.I.R.R.* 1996, 66, over het in cassatie bestreden arrest, gewezen door het Hof van Beroep te Gent op 17 november 1995.

⁴ Rb. Turnhout 12 november 1981, *Ing.Cons.* 1982, 30; Kb. Bergen 13 juni 1977, *Ing.Cons.* 1977, 426; Brussel 11 februari 1977, *J.T.* 1977, 529. Zie echter de bedenkingen in de rechtsleer: Van Hoof, J., 'Het beslag inzake namaak. Een algemeen overzicht', in: Gotzen, F., (ed.), *Beslag inzake namaak*, Brussel, Story-Scientia, 1991, 10-12.

* Assistent Internationaal Privaatrecht, K. U. Leuven; advocaat.

III Internationale bevoegdheid van de Belgische rechter om een beslag inzake namaak toe te staan

4 De vraag of een Belgische rechter een beslag inzake namaak met uitwerking in het buitenland kan toestaan verwijst in de eerste plaats naar de aanwezigheid van een toepasselijke bevoegdheidsgrond. De rechter moet immers zijn internationale bevoegdheid op de relevante bevoegdheidsregeling kunnen steunen. *In casu* levert het EEX-Verdrag het jurisdictionele kader 'in internationaal verband'.⁵

Het EEX-Verdrag schept twee parallelle bevoegdheidssystemen met betrekking tot de toekenning van voorlopige maatregelen. Indien, enerzijds, deze maatregelen aan de bodemrechter worden gevraagd, vloeit de internationale bevoegdheid van de rechter om voorlopige en bewarende maatregelen te treffen uit zijn bevoegdheid in de bodemzaak voort.⁶ Anderzijds, wanneer de gevatte rechter niet bevoegd is om over de zaak ten gronde een uitspraak te doen, voorziet artikel 24 EEX een bijkomende bevoegdheidsgrond om voorlopige en bewarende maatregelen toe te kennen.

De zaak *Sanac/Variantsystemet* lijkt *prima facie* onder de eerste hypothese te vallen. Verweersters (in eerste aanleg) zijn immers in België gevestigd zodat de hoofdregel van het Verdrag – artikel 2 EEX – op de bodemprocedure toepassing zou vinden. Het is echter niet uitgesloten dat een rechtbank in een andere staat op basis van bijvoorbeeld artikel 5, lid 3 EEX reeds gevat was over de inbreuk-vraag. In dit geval is artikel 24 EEX de enige verdragsbepaling waarop een Belgische rechter zijn internationale bevoegdheid kan steunen. In het geannoteerde arrest staat enkel de toepasselijkheid van artikel 24 EEX ter discussie.

A Toepassing van artikel 24 EEX

5 Artikel 24 EEX schept de mogelijkheid om in de wetgeving van een verdragsluitende staat voorziene voorlopige en bewarende maatregelen bij de rechterlijke autoriteiten van die staat aan te vragen. Deze bepaling lijkt *a priori* het nationaal procesrecht te laten bepalen welke voorlopige en bewarende maatregelen onder artikel 24 EEX vallen. Zo zijn eiseressen in cassatie van oordeel dat artikel 24 EEX niet ingeroepen kan worden omdat het Belgisch recht zich zou verzetten tegen een beslag inzake namaak ter bescherming van buitenlandse octrooien.

Het Hof van Cassatie verwerpt de voorgestelde interpretatie *lege fori* van artikel 24 EEX met verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Uit zijn rechtspraak volgt dat artikel 24 verdragsautonomo dient te worden geïnterpreteerd. Dit leidt tot de conclusie dat niet alle voorlopige en bewarende maatregelen voorzien in de nationale wetgeving van de forumrechter op basis van deze bepaling kunnen worden getroffen. Slechts maatregelen die in letterlijke zin voorlopig zijn en het behouden van een juridische of feitelijke situatie beogen, vallen onder artikel 24 EEX.⁷

⁵ Het gaat immers over een internationaal geschil in verband met een handelszaak en verweerster heeft woonplaats op het grondgebied van een verdragsluitende staat.

⁶ Zie H.v.J. 17 november 1998, nr. C-391/95 (*Van Uden/Deco-Line*), *Jur. H.v.J.* 1998, I-7091; H.v.J. 27 april 1999, nr. C-99/96 (*Mietz/Intership Yachting*), *Jur. H.v.J.* 1999, I-2277.

⁷ Zie H.v.J. 21 mei 1980, nr. 125/79 (*Dentilauler/Couchet Frères*), *Jur. H.v.J.* 1980, 1553; H.v.J. 26 maart 1992, nr. C-261/90 (*Reichert/Dresdner*), *Jur. H.v.J.* 1992, I-2149.

6 Naar aanleiding van deze beperking *ratione materiae* rijst de vraag of een beslag inzake namaak een voorlopige maatregel is in de zin van artikel 24 EEX. Het lijkt niet betwistbaar dat deze in het Belgisch recht voorziene maatregel aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 24 EEX voldoet. Het voorlopige karakter van het beslag volgt immers uit het vereiste van artikel 1488 *Ger.W.* om het inbreukgeschil ten gronde binnen de termijn van één maand in te leiden. Het Hof van Cassatie heeft dan ook geen bezwaar geuit tegen het gebruik van artikel 24 EEX om een beslag inzake namaak toe te staan. Indien deze overweging naar andere onderzoeksmaatregelen getransponeerd wordt, lijkt het ook aanvaardbaar dat bijvoorbeeld een in kort geding toegestaan getuigenverhoor – eventueel in de tijd beperkt – op basis van artikel 24 EEX bevolen wordt.⁸

7 Een tweede voorwaarde die uit de verdragsautonome interpretatie van artikel 24 EEX volgt, is een beperking in de omvang *ratione loci* van voorlopige maatregelen. Terecht wijst het Hof van Cassatie naar het recente *Van Uden*-arrest van het Hof van Justitie over de vraag of voorlopige maatregelen gesteund op artikel 24 EEX uitwerking in het buitenland kunnen hebben:

Dit artikel [24, MPS] verwijst naar de nationale bepalingen ter zake en, zoals reeds beslist door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij arrest van 17 november 1998, vereist dat er een [reële, MPS] band zou zijn tussen het voorwerp van de gevorderde maatregel en de op de territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de Verdragsluitende Staat van de aangezochte rechter.

Het vereiste van een 'reële band' tussen het voorwerp van de gevraagde maatregel en de bevoegde rechter heeft ondertussen tot veel discussie geleid in de rechtsleer.⁹ Sommige auteurs lijken uit het *Van Uden*-arrest een verbod van extraterritoriale voorlopige maatregelen af te leiden.¹⁰ Het is m.i. echter niet bij voorbaat uitgesloten om op basis van art. 24 voorlopige maatregelen

⁸ In België kan een getuigenverhoor in kort geding op basis van artikel 584, lid 4 *Ger.W.* toegestaan worden.

In 1995 werd door de Nederlandse Hoge Raad aan het Hof van Justitie de vraag gesteld of het voorlopig getuigenverhoor binnen het toepassingsgebied van artikel 24 EEX viel: zie C-99/95, *Saueressig/Forbo-Kommenie*, N.T.E.R. 1995, 252-253. Het geschil werd echter bijgelegd vooraleer het Hof van Justitie een uitspraak had kunnen doen.

⁹ In het arrest van het Hof van Justitie (zie *supra* voetnoot nr. 6) wordt er een *reële* band vereist.

¹⁰ Gerhard, F., 'La compétence du juge d'appui pour prononcer des mesures provisoires extraterritoriales', S.Z.I.E.R. 1999, (97) 135 (er bestaat een 'reële band' wanneer de maatregelen door de rechter van de woonplaats van de verweerder worden getroffen); Boulabah, H., 'Les mesures provisoires en droit commercial international: développements récents au regard des Conventions de Bruxelles et de Lugano', T.B.H. 1999, (604) 607 (wanneer de gevraagde maatregel minstens deels in het forum uitwerking zal hebben); Steenhoff, G.J.W., 'Internationale bevoegdheid in kort geding', verslag voor de studiedag 'TPR en kort geding', gehouden op 11 december 1998 te 's-Gravenhage, te verschijnen in N.I.F.R. (*forum conveniens* test).

¹¹ Asser, W. D. H., noot onder *Van Uden/Deco-Line*, T.v.A. 1999, (29) 33; Véron, P., 'L'araignée au centre de la toile': Compétence territoriale internationale pour statuer sur une demande d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet', noot onder Hof van Beroep 's-Gravenhage 23 april 1998, P.I.B.D. 1999, (37) 42-43.

te treffen met uitwerking in het buitenland.¹² Het *Van Uden*-arrest moet immers in het licht van andere beslissingen van het Hof van Justitie worden gelezen. In twee andere arresten werd dan ook impliciet aanvaard dat op basis van artikel 24 EEX toegekende maatregelen hun effecten in het buitenland kunnen sorteren. In de zaak *Denilauler*¹³ heeft het Hof beslist dat een Franse rechter bevoegd is om beschikking te geven tot het leggen van bewarend beslag op goederen van de schuldenaar in Duitsland. Hieruit volgt dat het niet noodzakelijk de rechter is van de plaats waar de goederen van de verweerder zich bevinden, die een beslag kan leggen. In de zaak *Mietz*¹⁴ stelde het Hof dat:

er moet evenwel voor worden gewaakt, dat de tenuitvoerlegging van voorlopige of bewarende maatregelen die op de bij artikel 24 Executieverdrag verleende bevoegdheid zijn gebaseerd, doch die die bevoegdheid overschrijden, in de staat waarin de erkenning wordt gevraagd, niet tot gevolg heeft dat de regels van de artikelen 2 en 5 tot en met 18 Executieverdrag inzake de bevoegdheid tot kennisneming van het bodemgeschil worden omzeild.

Uiteraard is aan dit vereiste voldaan wanneer de voorlopige maatregelen voor het *forum acti* worden gevorderd.¹⁵ Het Hof van Cassatie wijst er dan ook in het *Sanac/Variantsystemet*-arrest op dat de aanwezigheid van goederen en documenten in België de toepasselijkheid van artikel 24 EEX rechtvaardigt. Maar is dit ook voldoende om het grensoverschrijdende karakter van het beslag inzake namaak toe te staan?

B Territorialiteitsbeginsel versus grensoverschrijdende maatregelen op basis van artikel 24 EEX?

8 Naar aanleiding van het vereiste van 'reële band' met het forum, rijst de vraag of de territoriale werking van octrooirechten zich tegen de toekenning van grensoverschrijdende maatregelen verzet.¹⁶ Volgens eiseressen in cassatie volgt uit de afwezigheid van octrooirechtelijke bescherming in België dat de Belgische rechter niet bevoegd is om het beslag inzake namaak toe te kennen. Door de essentiële rol van het territorialiteitsbeginsel in het handhaven van IE-rechten kan een maatregel ter bewaring van buitenlandse octrooirechten geenszins voldoen aan de toepassingsvereisten van artikel 24 EEX.

Uitgangspunt is echter de vaststelling dat grensoverschrijdende bevoegdheid inherent is aan de door het EEX geschetste bevoegdheidsregeling. Bij zijn definiëring van het doel van voorlopige maatregelen onder artikel 24 EEX heeft het Hof van Justitie dan ook niet vereist dat de rechten die de voorlopige en

bewarende maatregelen dienen te beschermen van 'lokale' aard moeten zijn. De ultieme grenzen van artikel 24 EEX resulteren immers uit het belang te voorkomen dat de regels van het Executieverdrag worden omzeild en niet uit het territoriale karakter van de rechten die door de aangevraagde maatregelen dienen te worden beschermd.

9 Het Hof van Cassatie bevestigt dan ook dat een Belgische rechter bevoegd is om voorlopige maatregelen te treffen tot vaststelling van een (vermeende) inbreuk in België maar ook in andere staten. De territoriale begrenzing van de octrooirechten heeft immers geen rechtsstrecke gevolgen op de bevoegdheidstoebedeling op basis van artikel 24 EEX. Opvallend is dat de Nederlandse rechtspraak in octrooizaken terughoudender is. Het Hof van Beroep te 's-Gravenhage heeft gesteld dat artikel 24 geen mogelijkheid biedt om een voorlopig verbod uit te spreken met betrekking tot inbreuken in het buitenland gepleegd.¹⁷

In afwachting van een definitief standpunt van het Hof van Justitie over de interpretatie van het EEX-Verdrag inzake internationale octrooi-inbreuken, heeft het Hof van Cassatie met zijn *Sanac*-arrest wellicht bijgedragen tot de concentratie van grensoverschrijdende IE-geschillen voor de Belgische rechtbanken. Niet alleen onderzoeksmaatregelen (bv. een beslag inzake namaak) maar ook anticiperende maatregelen (bv. een verklaring van niet-inbreuk)¹⁸ werden reeds door de Belgische rechtbanken op basis van artikel 24 EEX toegekend. De oplegging van een voorlopig inbreukverbod met extraterritoriale werking behoort dan ook tot de mogelijkheden van de octrooihouders. Wordt België de nieuwe 'Court Gate to the World'¹⁹ om in grensoverschrijdende IE-geschillen een voorlopig oordeel uit te spreken?

IV Het Belgisch recht verzet zich niet tegen de toekenning van een bewarende maatregel ter bescherming van buitenlandse octrooien

10 Uiteraard is het grensoverschrijdend optreden van een Belgische rechter niet alleen afhankelijk van de bevoegdheidsregeling: de bevoegde rechter zal immers moeten onderzoeken of de gevorderde maatregel krachtens de toepasselijke wetgeving gegrond is.

Vanuit het standpunt van eiseressen in cassatie zijn de toepassingsvoorwaarden van artikel 1481 c.v. *Ger. W.* niet vervuld daar de 'houders van octrooien' in de zin van deze bepalingen uitsluitend houders van Belgische octrooien zijn. Eiseressen bewisten echter niet dat de beschermingsomvang *ratione personae* van een beslag inzake namaak naar Belgisch recht dient te worden onderzocht. Alvorens de eventuele territoriale grenzen van een beslag inzake namaak naar Belgisch recht na te gaan, lijkt het dan ook nuttig om enige aandacht aan de IPR-vraag te

¹² Zie ook Van Drooghenbroeck, J.-E., 'Les compétences internationale et territoriale du juge du provisoire (Les mesures provisoires et le litige européen)', in: Van Compernelle, J. & Tarzia G., (eds.), *Les mesures provisoires en droit belge, italien et français*, Brussel, Larcier, 1998; (475) 510; Pertegas Sender, M., 'Mesures provisoires extra-territoriales et compétence internationale du juge belge', noot onder V.7. Rb. Hasselt, 20 september 1996, T.B.J.I. 1997, (323) 325.

¹³ H.v.J. 21 mei 1980, nr. 125/79 (*Denilauler/Couchet Frères*), *Jur. H.v.J.* 1980, 1553. Zie ook Rb. Brussel 29 juli 1993, J.T. 1994, 251 (voorlopige maatregelen in Engeland getroffen zijn in België uitvoerbaar op basis van art. 31 EEX).

¹⁴ H.v.J. 27 april 1999, nr. C-99/96, (*Mietz/Intership Yachting*), *Jur. H.v.J.* 1999, I-2277.

¹⁵ Zie Van Haersolte-Van Hof, J.J., 'Artikel 24 EEX: het kort geding in beginsel gered', N.I.E.R. 1999, (63) 67.

¹⁶ Zie ook Pertegas Sender, M., 'Article 24 of the Brussels Convention: a particular reading for patent infringement disputes?', in: Fentiman, R. e.a., *L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale*, Brussel, Bruylant, 1999, 277-289.

¹⁷ Hof van Beroep 's-Gravenhage 23 april 1998, I.E.R. 1998, 170, noot S. De Wit; N.I.P.R. 1998, 389. Zie ook Pres. Rb. 's-Gravenhage 23 december 1997, (*Akzo Nobel/Webster*), I.E.R. 1998, 75; B.I.E. 1999, 55; Pres. Rb. 's-Gravenhage 26 november 1997, (*Goldschmidt/Etzbleud*), I.E.R. 1998, 79; Pres. Rb. 's-Gravenhage 17 april 1997, (*Chiron/SmithKline Beecham*), I.E.R. 1997, 116.

¹⁸ Rb. Brussel, 6 februari 1997, AR nr. 96/507/C, onuitg. (de Brusselse rechtbank kende een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk toe op basis van art. 24 EEX).

Zie ook De Meyer, C., 'Bedenkingen bij het fenomeen van de 'Belgische Torpedo'', I.R.D.I. 1999, 76-84.

¹⁹ Zie Verkade, D.W.F., noot bij Hoge Raad 24 november 1989 (*Interlas/ Lincoln*), N.J. 1992, (1607) 1609.

besteden, nl. de vraag naar de relevante verwijzingsregel die tot de toepassing van het Belgisch recht leidt.

A Is het toekennen van een beslag inzake namaak een proces-rechtelijke vraag?

11 Hier rijst een kwalificatieprobleem: is het bekomen van een beslag inzake namaak een procedurele vraag (en dus onderworpen aan de *lex fori*) of een materiële vraag die wordt beheerst door het recht dat van toepassing is op de grond van de zaak?

Deze kwalificatievraag kwam voor het Hof van Cassatie niet expliciet aan de orde.²⁰ Er wordt blijkbaar verondersteld dat het vorderen van bewarende maatregelen om het bewijsmateriaal veilig te stellen als een processuele rechtsvraag valt te beschouwen. Hieruit volgt dat het Belgisch recht als *lex fori processus* de gegrondheid en omvang van de gevorderde maatregelen bepaalt. Men zou dan ook voorzichtig kunnen concluderen dat de bewijsvoering (naar aanleiding van een beweerde namaak) naar Belgisch internationaal privaatrecht door de *lex fori* wordt beheerst.

12 Zou men hieruit kunnen afleiden dat het toekennen van voorlopige maatregelen in het algemeen – waaronder uiteraard ook een inbreukverbod – een processueel karakter heeft? Dit is uiteraard een essentieel vraagstuk in het kader van de discussie over de extraterritoriale reikwijdte van IE-beslissingen.

M.i. lijkt het onwaarschijnlijk dat de procedurele kwalificatie van de bewijsvoering ook op de (voorlopige) rechtsmiddelen zal worden toegepast. Enerzijds wordt in het Belgisch internationaal privaatrecht vrij algemeen aanvaard dat de uit te spreken sancties binnen het toepassingsgebied vallen van het materiële recht dat de rechtsverhouding tussen partijen beheerst.^{21, 22} Anderzijds blijkt de buitenlandse rechtsleer die aan deze kwalificatievraag aandacht heeft besteed een voorkeur uit te spreken voor een onderwerping aan de *lex causae*.²³ Concreet be-

tekent een materieelrechtelijke kwalificatie van de aan te wenden middelen dat de Belgische rechter dient na te gaan of zulke middelen (verbod, schadevergoeding, enz.) in het relevante (buitenlands) recht bestaan.

13 Uit de groeiende internationalisering van IE-geschillen volgt noodzakelijkerwijze dat het internationaal privaatrecht niet over het hoofd kan gezien of genegeerd worden. De correcte toepassing van de verwijzingsregels brengt echter geen definitieve oplossingen voor de berwiste rechtsvragen. Ook in het geannoteerde arrest waren de partijen het niet eens over de interpretatie van de relevante bepalingen van het Belgisch recht.

B Geen territoriale begrenzing van het beslag

14 Een bijkomend discussiepunt in het licht van de *Sanac*-zaak is de interpretatie van de in het Gerechtelijk Wetboek geregelde procedure tot beslag inzake namaak. In dit verband rijst de vraag naar de omvang *ratione personae* van het begrip 'houders van octrooien' in de zin van artikel 1481 Ger.W.

Over de uitleg van deze bepaling in verband met (beweerde) grensoverschrijdende inbreuken op octrooien geeft het Hof van Cassatie een duidelijk antwoord:

Overwegende dat, krachtens artikel 1481 van het Gerechtelijk Wetboek, de houders van octrooien, met toelating van de rechter, kunnen doen overgaan tot de beschrijving van de toestellen, machines en alle voorwerpen en werkwijzen waarvan beweerd wordt dat zij nagemaakt zijn, evenals van de plans, documenten, berekeningen, geschriften waaruit de beweerde namaak kan blijken en van de gereedschappen die rechtstreeks gediend hebben om de aangeklaagde vervaardiging te plegen;

Dat die procedure geregeld is in het Gerechtelijk Wetboek en niet in de octrooiwet;

Dat de tekst van het vermeld artikel, niet uitsluit dat het octrooi waarvan sprake in dit artikel een buitenlandse octrooi zou zijn;

Dat waar octrooirechten slechts gelden binnen de Staat die de octrooirechten verleent, maatregelen ter bewaring van recht die inzonderheid ertoe strekken de bewijsmogelijkheden te vrijwaren van de octrooihouder niet onderworpen zijn aan dezelfde begrenzing;

15 Met zijn uitspraak bevestigt het Hof van Cassatie dat het verciste van nationale octrooibescherming in de tekst van artikel 1481 Ger.W. ontbreekt en ook niet impliciet uit de territoriale werking van octrooirechten kan afgeleid worden. Deze – letterlijke en tevens teleologische – interpretatie van artikel 1481 Ger.W. leidt dan ook tot de toelaatbaarheid naar Belgisch recht van beschrijvingsmaatregelen naar aanleiding van een *prima facie* inbreuk op buitenlandse octrooien.

V Tot slot

16 De rode draad die door het door het Hof van Cassatie gewezen arrest loopt, is uiteraard de noodzakelijkheid van een onderscheid tussen materieel en procesrecht inzake octrooien.

Hoewel het territorialiteitsbeginsel in de materieelrechtelijke octrooibepalingen een cruciale rol speelt, hoeft dit geen procedureel *accessorium* te veronderstellen. Hieruit volgt immers dat de territoriale werking van IE-rechten zich niet opdringt aan het stelsel van internationale bevoegdheidstoedeling, dat uiteraard tot het procesrecht behoort. Hetzelfde geldt dan ook voor andere procedurele rechtswetsties, zelfs als ze een nauw verband houden met de beschermingsomvang van het intellectuele eigendomsrecht.

²⁰ Eiscrassen in cassatie lieten in hun beroepsconclusie echter gelden dat 'de bestrijding c.q. vaststelling van (beweerde) namaak in elk land afzonderlijk volgens de aldaar geldende regels dient te worden beoordeeld'. Ze lijken dan ook te pleiten voor een distributieve toepassing van de *lex loci protectionis* of de *lex loci delicti*. Zie *infra* voetnoot nr. 22.

²¹ Vergelijk met, bv., artikel 10. lid 1 EVO met betrekking tot de inhoud van de *lex contractus*; de gevolgen van tekortkomingen worden geregeld door het recht van de overeenkomst, 'binnen de grenzen welke het procesrecht van de rechter aan diens bevoegdheden stelt' of, over het toepassingsgebied van de *lex loci delicti*, Cass. 17 mei 1957, *Arr. Cass.* 1957, 778 (de gevolgen van een onrechtmatige daad worden beheerst door de *lex loci delicti*). Zie ook Erauw, J. *De onrechtmatige daad in het internationaal privaatrecht*, Antwerpen-Apeldoorn, Maarten Kluwer, 1982, 243.

²² Een bijkomend discussiepunt is overigens de vraag of – naar Belgisch internationaal privaatrecht – een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten aan de *lex loci protectionis* ofwel aan de *lex loci delicti* onderworpen is.

²³ Genuanceerd, in het Zwitsers IPR, Vischer, F., 'Das internationale Privatrecht des immateriälgüterrechtes nach dem schweizerischen IPR-Gesetzesentwurf', *G.R.U.R. Int.* 1987, (670) 680; in Spanje, Jiménez Blanco, P., *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Granada, Ed. Comares, 1998, 197; in Nederland, Polak, M.V., *Civile sancties in het internationale geval voor de Nederlandse rechter*, Deventer, Kluwer, 1995, 17-18. J.J. Brinkhof lijkt echter een procedurele opvatting te verdedigen: zie Brinkhof, J.J., 'Het grensoverschrijdend verbod in octrooizaken in kort geding', in: Groshede, F.W. en Boele-Woelki, K., *Europees Privaatrecht* 1995, Koninklijke Vermande, Lelystad, 1995, 236 en recent, Brinkhof, J.J., 'Het grensoverschrijdend verbod in octrooizaken en internationale bevoegdheid ex artikel 6(1) EEX-verdrag', verslag voor de studiedag 'IPR en kort geding', gehouden op 11 december 1998 te 's-Gravenhage, te verschijnen in *N.I.P.R.*

17 Het is echter niet altijd eenvoudig te onderscheiden wat onder het materieel (octrooi)recht en wat onder het procesrecht valt. Immers, in de woorden van Rigaux en Fallon,²⁴ *Autant la distinction entre le déroulement de la procédure et une question de fond ou de substance est facile à poser en son principe, autant peut-elle paraître difficile à mettre en œuvre en certaines situations particulières.*

Octrooizaken vormen een mooie aanleiding om de grens tussen de verschillende relevante verwijzingsregels – alsook andere internationaal privaatrechtelijke aspecten – te onderzoeken. Dit valt uiteraard buiten het bestek van deze bijdrage, dat beperkt blijft tot een kort commentaar op een Cassatie-arrest in een

²⁴ Rigaux, F. en Fallon, M., *Droit international privé. Tome II*, Brussel, Larcier, 1993, 257.

octrooizaak. Een ruimere studie van de interactie tussen het internationaal privaatrecht en het intellectuele eigendomsrecht zal echter niet lang meer op zich laten wachten.²⁵

Leuven, januari 2000

²⁵ De auteur zal eind 2000 haar proefschrift 'International litigation against cross-border infringements of patents? An analysis of the interface of intellectual property and private international law' verdedigen aan de K.U. Leuven.

JURISPRUDENTIE

Nr. 31 Hoge Raad der Nederlanden, 9 april 1999

(Diversey/Epenhuysen I)

Mrs. F.H.J. Mijnsen, E. Korthals Altes, W.H. Heemskerk, R. Herrmann en J.B. Fleers

Art. 56, lid 4 ROW (1910)

Rb.: het belang van Diversey als octrooihoudster c.q. licentiehoudster bij een daadwerkelijke bescherming in haar rechten en, dus, een spoedige beslissing op de vraag of Epenhuysen inbreuk maakt, is groter dan het belang van Epenhuysen het oordeel van het EOB in de oppositieprocedures af te wachten. Een spoedige beslissing zou illusoir blijken indien de uitslag van de oppositieprocedure (in twee instanties?) zou moeten worden afgewacht. Daar komt bij dat Epenhuysen heeft volstaan met de mededeling dat oppositie is ingesteld doch heeft nagelaten mede te delen op welke gronden dat is geschied. Evenmin heeft zij in reconventie nietigheidsargumenten ter tafel gebracht. Op grond van de thans voorliggende stukken kan de kans van slagen van de opposities onmogelijk worden ingeschat. Ook het feit dat in de oppositieprocedure een andere tekst voor conclusie 1 is voorgesteld, leidt niet tot schorsing dan wel aanhouding van de procedure. De voorgestelde beperking is niet zodanig dat de met gedaagdes systeem toegepaste werkwijze na beperking buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt.

Artt. 30 en 54 ROW (1910)

Hof: hoewel een ordelijk verloop van het debat over nietigheid wordt bevorderd door het instellen van een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het octrooi, kan nietigheid ook bij wege van verweer in een inbreukprocedure worden opgeworpen. Als de rechter tot de conclusie zou komen dat een of meer gronden voor nietigheid aanwezig zijn, zal hij echter niet de niet gevorderde nietigverklaring van het octrooi kunnen uitspreken, maar zal hij slechts de inbreukvordering afwijzen.

Art. 30, lid 2 ROW (1910)

HR: door te overwegen dat de vakman, na lezing van conclusie 1 in het licht van de beschrijving, zal begrijpen dat het noodzakelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil moet kunnen uitoefenen en dat gedurende die tijd dus niet zodanig gesproeid zal mogen worden dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd ('after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed') heeft het hof in overeenstemming met de voor de uitleg van octrooien geldende regels beoordeeld of de aan de octrooi-conclusie gegeven uitleg voldoende recht doet weidervaren aan de rechtszekerheid voor derden. Daarbij heeft het hof niet miskend dat de hier bedoelde zinsnede in de conclusie door de

octrooihouder in de loop van de oppositieprocedure is voorgesteld om het aanvankelijk ruimer geformuleerde octrooi voor handhaving in beperktere vorm in aanmerking te laten komen.

Epenhuysen Chemic NV te Zwijndrecht, eiseres tot cassatie (oorspronkelijk gedaagde), advocaat jhr. mr. J.L.R.A. Huydecopet, tegen

1 Diversey Corporation te Mississauga, Ontario, Canada en
2 Diversey BV te Woerden, gedaagden, advocaat mr. E. Grabandt (voorheen mr. R. Laret).

a Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage, 22 december 1993 (mr. J.H.P.J. Willems)

Rechtsoverwegingen

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast:

1.1 Eiseressen in de hoofdzaak, verder ook te noemen: Diversey, zijn rechthebbende op c.q. exclusieve licentiehoudster onder het Europees octrooi o 282 214 voor een machinaal vaatwasproces. Dit octrooi is verleend op 9 oktober 1991 voor onder meer Nederland.

1.2 Tegen dit octrooi is oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau door een drietal opposanten, te weten de firma's Henkel uit Düsseldorf, Weigert uit Hamburg en Unilever uit Rotterdam.

2 Diversey vordert in de hoofdzaak – zakelijk samengevat – een verklaring voor recht dat gedaagde inbreuk maakt op haar octrooi, een verbod aan gedaagde tot het maken van inbreuk alsmede veroordeling van gedaagde tot betaling van schadevergoeding dan wel winstafdracht.

3 Epenhuysen heeft gemotiveerd verweer gevoerd en in verband met de sub 1.2 bedoelde oppositieprocedures incidenteel schorsing van het geding gevorderd als bedoeld in art. 56 lid 4 ROW.

4 Diversey heeft zich in het incident verzet tegen de gevorderde schorsing.

5 Aan Epenhuysen kan worden toegegeven dat er gronden kunnen zijn het oordeel van het EOB in de oppositieprocedures af te wachten. Immers, de eventuele herroeping van het octrooi heeft terugwerkende kracht, in welk geval geen ruimte meer bestaat voor de vraag of Epenhuysen inbreuk maakt op dat octrooi.

6 Niettemin wordt het belang van Diversey als octrooihoudster c.q. licentiehoudster bij een daadwerkelijke bescherming in haar rechten en, dus, een spoedige beslissing op de vraag of

Epenhuysen inbreuk maakt groter geacht. Een dergelijke spoedige beslissing zou illusoir blijken indien de uitslag van de oppositieprocedure (in twee instanties?) zou moeten worden afgewacht. Daar komt bij dat Epenhuysen heeft volstaan met de mededeling dat oppositie is ingesteld doch heeft nagelaten mee te delen op welke gronden dat is geschied. Evenmin heeft Epenhuysen harerzijds in reconventie nietigheidsargumenten ter tafel gebracht. Op grond van de thans voorliggende stukken kan dan ook onmogelijk worden ingeschat of de opposities kans van slagen hebben.

7 Het verzoek om schorsing van de procedure zal dus thans niet worden ingewilligd. Dat neemt niet weg dat in een later stadium van de procedure anders zou kunnen worden beslist indien het verloop van de oppositieprocedures daartoe aanleiding zou geven.

8 Epenhuysen zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident. In de hoofdzaak zal naar de rol worden verwezen voor voortprocederen ofwel, gezien de beschikking ex art. 145 Rv die in deze zaak is gegeven, voor het vragen van pleidooi dan wel het vragen van vonnis in de hoofdzaak. Enz.

b Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage, 21 september 1994 (mrs. G.W.M. Bodewes, A.J.M.E. Arpeau en J.L. Driessen)

2 De feiten:

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken staat tussen partijen het volgende vast:

2.1 Diversey Corporation is houder van het Europese octrooi nr 0282214 waarvan de verlening is gepubliceerd op 9 oktober 1991 (hierna: het Diversey octrooi). Het octrooi is onder meer voor Nederland verleend voor een 'machine dishwashing process'. Aan Diversey B.V. is onder meer voor Nederland een exclusieve licentie onder het octrooi verleend.

2.2 Conclusie 1 van het octrooi luidt: *A machine dishwashing process which comprises spraying onto at least partially soiled articles a highly concentrated aqueous cleaning formulation comprising at least 0.5 weight percent of one or more active cleaning agents and, after a contact time of at least 2 seconds, removing the cleaning formulation and soil in one or more subsequent stages.*

2.3 Na verlening van het octrooi is bij het Europese Octrooi Bureau te München een oppositie procedure gestart. Tijdens deze, thans nog lopende, procedure heeft Diversey 'unconditionnally' gewijzigde conclusies ingediend waarvan conclusie 1 als volgt luidt: *A machine dishwashing process wherein there are one or more optional prewash cycles or zones, one or more wash cycles or zones and one or more rinse cycles or zones which comprises spraying inside the machine from a plurality of nozzles onto at least partially soiled articles in a fine, gentle mist-like spray a highly concentrated aqueous cleaning formulation comprising at least 0.5 weight percent of one or more active cleaning agents and, after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed, removing the cleaning formulation and soil in one or more subsequent stages, the cleaning formulation being sprayed prior to the final rinse cycle or zone.*

2.4 Epenhuysen plaatst vaatwasmachines bij afnemers waarin haar zogenaamde 'Jetclean'-systeem wordt toegepast. Het 'Jetclean'-systeem omvat (zie blz. 4 pleitnota mr. Vles) *vaatwerk begieten met warm water waarin een geringe concentratie reinigingssamenstelling is opgelost. Vervolgens een hooggeconcentreerde reinigingssamenstelling over dat natgemaakte vaatwerk vernevelen..... Dan een contacttijd aanhouden van minimaal 3 seconden. Daarna het vaatwerk spoelen met warm water, waarin de reinigingssamenstelling is opgelost.*

Vervolgens het vaatwerk nog eens spoelen met warm leidingwater en tenslotte het vaatwerk drogen.

2.5 Epenhuysen past met haar 'Jetclean'-systeem conclusie 1 van het octrooi van Diversey toe, althans doet deze toepassen.

3 Het geschil

3.1 Diversey stelt dat Epenhuysen inbreuk maakt op haar octrooi en vordert een verklaring voor recht dat de handelingen van Epenhuysen onrechtmatig zijn, een verbod tot directe en indirecte inbreuk in de aangewezen landen, onder oplegging van een dwangsom bij overtreding van het verbod, alsmede veroordeling tot vergoeding van de geleden en nog te lijden schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet dan wel, naar keuze van Diversey, afdracht van de met de onrechtmatige handelingen genoten winst.

3.2 Epenhuysen verweert zich tegen de vorderingen door te stellen dat zij met het 'Jetclean'-systeem het uit het Amerikaanse octrooijschrift 2.190.391 (dat op 27 oktober 1959 – dus ruim vóór de voorangsdatum van het Europese octrooi van Diversey – is gepubliceerd) bekende vaatwassysteem toepast met enige verfijningen ten aanzien van het aanbrengen van het reinigingsmiddel.

Voorts is door Epenhuysen gesteld dat het vaatwasproces volgens het octrooi van Diversey *niet* nieuw is en tenslotte heeft Epenhuysen verzocht om op grond van hergeen in de oppositieprocedure voor het Europees Octrooi Bureau naar voren is gebracht het thans herhaalde verzoek om schorsing ex. art. 56, lid 4 Rijksoctrooiwet toe te wijzen.

4 Beoordeling

4.1 Waar vaststaat dat Epenhuysen met het Jetclean-systeem de werkwijze volgens conclusie 1 van het Diversey-octrooi toepast, dienen gezien het verweer van Epenhuysen de volgende vragen nog te worden beantwoord:

a Is er aanleiding de procedure te schorsen, respectievelijk aan te houden tot de oppositie voor het Europese Octrooi Bureau is voltooid?

b Past Epenhuysen slechts de reeds bekende werkwijze volgens het Amerikaanse octrooijschrift 2.190.391 toe? en

c Is de werkwijze volgens het Diversey-octrooi nog nieuw na hetgeen uit het Amerikaanse octrooijschrift 2.190.391 bekend is geworden?

4.2 Het verzoek om schorsing

4.2.1 De rechtbank wijst het herhaalde verzoek tot schorsing van de procedure af. Ook acht de rechtbank geen gronden aanwezig voor aanhouding van de procedure tot op de oppositie is beslist.

Epenhuysen heeft weliswaar bij pleidooi stukken uit de oppositie procedure afkomstig van de opposanten Henkel en Unilever overgelegd, doch van de daarin naar voren gebrachte bezwaren slechts de getuigenverklaringen van Kranvitowski en Oberwein nader besproken. De waarde en betekenis van deze verklaringen kan de rechtbank niet beoordelen; de getuigen zijn nog niet gehoord door de 'Beschwerdekammer' van het Europese Octrooi Bureau; hetgeen namens Epenhuysen daaromtrent naar voren is gebracht, is niet meer dan een eigen interpretatie van deze verklaringen. De rechtbank kan ook thans niet bepalen wat de kans van slagen van de ingestelde opposities is.

4.2.2 Ook het feit dat in de oppositieprocedure een andere tekst voor conclusie 1 is voorgesteld leidt niet tot schorsing dan wel aanhouding van de procedure. De voorgestelde beperking is naar het oordeel van de rechtbank niet zodanig dat de met het

'Jetclean'-systeem toegepaste werkwijze na beperking buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt.

4.2.3 De rechtbank acht termen aanwezig om de kosten in het herhaald schorsingsincident te compenseren.

4.3 De bovenstaande vragen a) en b) [lees: b) en c]; *Red.*] lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.3.1 Anders dan Epenhuysen stelt (zie daarover ook de brief van haar octrooigemachtigde ir. J. Assendelft van 6 juni 1994, punt 5) bevat het Amerikaanse octrooi-schrift 0.219.039 [lees: 2.190.391; *Red.*] geen aanwijzingen voor de werkwijze volgens conclusie 1 van het Diversey-octrooi. Met name de als wezenlijk te beschouwen combinatie van een reinigingssamenstelling met ten minste 0,5 gew.% reinigingsmiddelen en een contacttijd van ten minste 2 seconden alvorens het reinigingsmiddel en het vuil worden verwijderd valt op geen enkele wijze uit het Amerikaanse octrooi-schrift af te leiden. In het Amerikaanse octrooi-schrift is niets vermeld over een contacttijd noch over de concentratie van de reinigingssamenstelling (vergelijk ook de brief van ir. J. Assendelft blz. 3, eerste alinea).

Anders gezegd: de werkwijze volgens conclusie 1 van het Diversey-octrooi is nieuw ten opzichte van het Amerikaanse octrooi-schrift 0.219.391 [lees: 2.190.391; *Red.*].

4.3.2 Uit het vorenstaande vloeit tevens voort dat het 'Jetclean'-systeem meer doet dan de toepassing van het Amerikaanse octrooi-schrift; de nieuwe – niet uit het Amerikaanse octrooi-schrift bekende, noch daaruit af te leiden – combinatie van de reinigingsmiddelconcentratie van ten minste 0,5 gew.% met de minimale contacttijd van 2 seconden (i.c. 3 seconden) wordt in het Jetclean-systeem toegepast.

4.3.3 Op grond van het hiervoor onder 4.2.1 overwogene acht de rechtbank ook de inhoud van de, in de Europese oppositie-procedure naar voren gebrachte getuigenverklaringen onvoldoende om de nieuwheid aan het Diversey-octrooi te ontnemen.

4.4 Inbreuk

Het vorenoverwogene leidt tot de vaststelling dat met het Jetclean-systeem inbreuk wordt gemaakt op conclusie 1 van het Diversey-octrooi; daaraan doet niet af dat het Jetclean-systeem een andere sproeiwijze toepast dan omschreven in het octrooi; conclusie 1 van het octrooi is niet beperkt tot een bepaalde sproeiwijze.

De rechtbank herhaalt tot slot haar oordeel dat het Jetclean-systeem ook valt onder de, in de oppositieprocedure door Diversey onvoorwaardelijk voorgestelde, nieuwe, beperkte, conclusie.

5 Slotsom

Nu vaststaat dat Epenhuysen met het Jetclean-systeem inbreuk maakt zullen de vorderingen van Diversey worden toegewezen, met dien verstande dat het op te leggen verbod wordt beperkt tot Nederland, omdat Diversey niet aannemelijk heeft gemaakt dat buiten Nederland inbreuk gemaakt wordt c.q. dat inbreuk valt te duchten.

Voorts is niet weersproken dat gedaagde de inbreuk-makende handelingen desbewust heeft verricht. Dit brengt mee dat de vordering tot schadevergoeding kan worden toegewezen in ieder geval ten aanzien van de inrichting waarvan blijken de dagvaarding op 12 maart 1993 is geconstateerd dat deze het geotrooicerde vaatwasproces toepast, én van de nadien geplaatste inrichtingen. Art. 43, lid 3 Row, geeft echter de mogelijkheid om desgevorderd in plaats van schadevergoeding winstafdracht toe te wijzen. Nu Diversey beide alternatief heeft gevorderd zal de rechtbank de vordering tot winstafdracht toewijzen.

Beslissing

De rechtbank:

In het schorsingsincident

– Wijst de vordering af.

– Compenseert de kosten in die zin dat ieder der partijen haar eigen kosten draagt.

In de hoofdzaak:

– Verklaart voor recht dat het toepassen van het Jetclean-systeem van gedaagde onrechtmatig is;

– Verbiedt gedaagde in Nederland inbreuk te maken op het Europees octrooi 0.282.214 van Diversey door de werkwijzen van een der conclusies van het octrooi in of voor haar bedrijf toe te passen, alsmede het in of voor haar bedrijf gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen dan wel voor een en ander aan te bieden of in voorraad hebben van middelen waarmee de in het octrooi beschermde werkwijze wordt toegepast;

Bepaalt dat gedaagde voor elke overtreding van het vorenstaande verbod een dwangsom verbodt van f 50.000,- per dag of per installatie, zulks naar keuze van eiseressen;

– Veroordeelt gedaagde in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseressen begroot op f 1.853,35.

– Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

– Veroordeelt gedaagde aan eiseressen de winst af te dragen, welke gedaagde door de inbreuk heeft behaald en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen;

– Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

c Hof 's-Gravenhage, 15 mei 1997 (mrs. J.J. Brinkhof, E.J. van Sandick en J.A.M. van Angeren)

11 Bij akte, genomen ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep, hebben Diversey c.s. de beslissing van de Oppositie-afdeling in het geding gebracht. Daaruit blijkt dat het octrooi in stand is gebleven en dat conclusie 1 luidt zoals deze tijdens de oppositieprocedure door de octrooihouder is voorgesteld.

12 In hoger beroep neemt Epenhuysen Chemie in het kader van de grieven I en IV, het standpunt in dat van inbreuk geen sprake is omdat bij het procédé van Epenhuysen Chemie zich niet voordoet *a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed*. Bij haar procédé vindt een continu spraying plaats.

13 Voorts betoogt Epenhuysen Chemie in hoger beroep in het kader van de grieven II en III, dat het octrooi nietig is. Gelet op het Amerikaanse octrooi 2.910.391, is niet aan de nieuwerheids-cis voldaan, althans kan van uitvinderswerkzaamheid niet gesproken worden (grief II), terwijl voorts getuigenverklaringen nieuwerheidsschadelijk moeten worden geacht (grief III).

14 Het hof zal eerst het nietigheidsverweer bespreken en zo nodig vervolgens ingaan op het verweer dat geen inbreuk wordt gemaakt.

15 Alvorens op het nietigheidsverweer in te gaan wil het hof nog het volgende opmerken. Partijen hebben niet stilgestaan bij de vraag of nietigheid van een octrooi wel bij wege van verweer in een inbreukprocedure aan het oordeel van het hof kan worden onderworpen. Hoewel het hof meent dat een ordelijk verloop van het debat over nietigheid wordt bevorderd door het instellen van een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het octrooi, is het van oordeel dat nietigheid ook bij

wege van verweer in een inbreukprocedure kan worden opgeworpen. Als het hof tot de conclusie zou komen dat een of meer gronden voor nietigheid aanwezig zijn, zal het echter niet de niet gevorderde nietigverklaring van het octrooi kunnen uitspreken. In dat geval zal slechts de inbreukvordering worden afgewezen.

16 Met de Oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau is het hof van oordeel dat het Amerikaanse octrooi 2.910.391 niet de nieuwigheid wegneemt van de geoctrooide uitvinding. Genoemd Amerikaanse octrooi openbaart namelijk niet de *cleaning formulation comprising at least 0,5 weight percent of one or more active cleaning agents en evenmin a contact time of from 2 to 100 seconds*. Voorts ontbreekt in dit octrooi, zoals Epenhuysen Chemie erkent, *a plurality of nozzles*.

17 Ligt de geoctrooide uitvinding voor een deskundige voor de hand, gelet op meergenoemd Amerikaans octrooi-schrift? Epenhuysen Chemie stelt dit en herhaalt daarbij argumenten die in de oppositieprocedure tegen de verlening van het octrooi zijn aangevoerd.

18 Die argumenten zijn door de Oppositie-afdeling weerlegd. Het is opmerkelijk dat Epenhuysen Chemie op deze weerlegging in het geheel niet ingaat. Zij maakt er zelfs geen melding van. De vraag is gewettigd of het verweer van Epenhuysen Chemie in dit opzicht wel als voldoende gemotiveerd is aan te merken.

19 Wat daarvan zij, het hof acht de weerlegging van de argumenten door de Oppositie-afdeling in haar beslissing onder 5 tot en met 5.8 van de *Reasons for the Decision* overtuigend en sluit zich daarbij aan. Het hof merkt daarbij nog op dat Epenhuysen Chemie op geen enkele wijze duidelijk maakt op welke wijze een deskundige die geen kennis heeft van het litigieuze octrooi, na lezing van het Amerikaanse octrooi-schrift tot de geoctrooide uitvinding kan komen. In dit verband wijst het hof erop dat het Amerikaanse octrooi op 27 oktober 1959 is verleend en dat de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi 7 maart 1987 is. Dit grote tijdsverloop vormt een sterke aanwijzing voor de onjuistheid van de stelling van Epenhuysen Chemie, nu bijzondere omstandigheden ter verklaring van dit tijdsverloop gesteld noch gebleken zijn.

20 Volgens Epenhuysen Chemie moeten, blijkens haar toelichting op grief III, de in de Europese oppositieprocedure naar voren gebrachte getuigenverklaringen, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, nieuwigheidsschadelijk worden geacht.

21 Deze toelichting munt niet uit in duidelijkheid.

Gelet op de pleitaantekeningen van de raadsman van Epenhuysen Chemie in eerste aanleg (pagina 10) moet Epenhuysen Chemie het oog hebben op de getuigen Krawitowski en Oberwein. Van deze getuigen is namelijk sprake in het stuk waarmee Henkel de oppositie heeft ingeleid en dat door Epenhuysen Chemie is overgelegd (productie 11 bij de pleitaantekeningen van de raadsman van Epenhuysen Chemie in eerste aanleg, pagina's 7 e.v.). Henkel bood aan deze getuigen in de oppositieprocedure te doen horen. In dat stuk van Henkel wordt verwezen naar: 8) *Bericht Krawitowski vom 07.03.1987, 9) eidesstattliche Versicherung des Zeugen Krawitowski en 13) Werksmittellung Oberwein vom 16.01.1989*. Deze stukken zijn door Epenhuysen Chemie niet in het geding gebracht. Uit de beslissing van de Oppositie-afdeling blijkt verder dat deze door middel van een mededeling van 19 juli 1994

aan de opposanten heeft laten weten dat het niet noodzakelijk was de aangeboden getuigen te doen horen omdat *the alleged prior uses were not relevant in the discussion of lack of novelty* (onder punt 7 van de *Facts and Submissions*). In het licht van een en ander had van Epenhuysen Chemie verwacht mogen worden dat zij de genoemde stukken van de getuigen in het geding had gebracht en had aangegeven dat de Oppositie-afdeling ten onrechte het horen van de getuigen niet van belang heeft geacht. Diversey c.s. had dan haar visie daartegenover kunnen stellen. Nu Epenhuysen Chemie geen bewijs heeft aangeboden, ziet het hof, gelet op het vorenstaande, geen aanleiding Epenhuysen Chemie tot bewijsoverlevering toe te laten.

22 De conclusie is dat het nietigheidsverweer niet opgaat. De grieven II en III falen mitsdien. Dit maakt het noodzakelijk op het niet-inbreuk verweer in te gaan.

23 Ook dit verweer is niet eenvoudig te beoordelen. De reden hiervan is dat Epenhuysen Chemie in de memorie van grieven een beschrijving geeft van het Epenhuysen Chemie-systeem die afwijkt van het systeem zoals beschreven door de raadsman van Epenhuysen Chemie in de pleitaantekeningen in eerste aanleg (op pagina 4), en vervolgens, nadat Diversey c.s. in de memorie van antwoord tegen deze verandering bezwaar had gemaakt, voor het eerst tijdens de pleidooien in hoger beroep heeft aangevoerd dat sprake is van twee Epenhuysen Chemie-systemen: JetClean-oud en JetClean-nieuw. Epenhuysen Chemie stelt zich op het standpunt dat in geen van beide systemen het octrooi wordt toegepast.

24 In eerste aanleg was het Epenhuysen Chemie-systeem door de raadsman van Epenhuysen Chemie (pleitaantekeningen pagina 4; vergelijk ook productie 5 bij deze pleitaantekeningen: de brief van de octrooigemachtigde Assendelft aan die raadsman, pagina 3) als volgt beschreven:

Wetnu, het procédé, beschreven in US (bedoeld is: Amerikaans octrooi-schrift 2.910.391, hof) omvat alle relevante aspecten van wat Relavit (een speciale divisie van Epenhuysen Chemie, hof) in haar JetClean-procéde doet: namelijk vaatwerk begieten met warm water waarin een geringe concentratie reinigingssamenstelling is opgelost, vervolgens een hoogconcentreerde reinigingssamenstelling over dat natgemaakte vaatwerk vernevelen volgens Relavit's vernevelsysteem door middel van haar unieke sproeikoppen. Dan een contacttijd aanhouden van minimaal 3 seconden. Daarna het vaatwerk spoelen met warm water, waarin de reinigingssamenstelling is opgelost. Vervolgens het vaatwerk nog eens spoelen met warm leidingwater en tenslotte het vaatwerk drogen.

Een dergelijk systeem zou, aangenomen dat geen afwijkingen bestaan ten opzichte van de andere kenmerken van de nieuwe conclusie 1 van het octrooi, letterlijk samenvallen met het procédé als omschreven in die conclusie.

25 In de memorie van grieven voert Epenhuysen Chemie aan dat gedurende de hoofdwassfase sprake is van een continu spraying. In de pleitaantekeningen preciseert de raadsman dit aldus dat in het JetClean-oud-systeem de JetClean-rails waren opgesteld aan het begin van de wassectie die deel uitmaakt van een wasmachine van het transportcurtype. Daar bevonden zich de sproeikoppen. Epenhuysen Chemie betoogt nu dat door de krachtige luchtstroom waarmee continu reinigingsmiddel wordt verspreid, een zodanige turbulentie wordt veroorzaakt dat de gehele wassectie continu gevuld is met het reinigingsmiddel. Gezegd wordt: *Aan het begin van de sectie is er sprake van continu sproeien, aan het einde van continu nevelen (naadloos), zodat het reinigingsmiddel continu op het vaatwerk neerdaalt.*

26 Nu niet is aangevoerd dat de fase van het nevelen niet minstens twee seconden duurt en dat het procédé overigens niet verschilt van de nieuwe conclusie 1, is het hof van oordeel dat dit procédé – het JetClean-oud-systeem – letterlijk overeenkomt met conclusie 1 van het octrooi. Bij het neerdalen van de nevel aan het einde van de wassectie is sprake van *non deliberately sprayed*. Deze werkwijze wijkt af van die welke beoordeeld is door de president van de rechtbank Den Haag in de zaak KG 95/334, welk vonnis Epenhuysen Chemie ter ondersteuning van haar standpunt heeft aangehaald. Daar wordt in de waszone continu gesproeid, terwijl in het JetClean-oud systeem in het eerste deel van de sectie wordt gesproeid en in het laatste deel nevel neerslaat die bij het sproeien ontstaat en door de turbulentie in het laatste deel terechtkomt.

27 Hoe het JetClean-nieuw-systeem werkt, is in de stukken niet helemaal duidelijk uiteengezet. In de memorie van grieven (onder 2.6) wordt gesproken over continu spraying gedurende de hoofdwassfase. Deze werkwijze levert, aldus Epenhuysen Chemie, een treffende gelijkenis op met de werkwijze welke onderwerp van geschil was in de hierboven genoemde zaak KG 95/334. Bij die werkwijze is volgens het vonnis sprake van een waszone, waarin de vaat zich in de regel circa 15 seconden bevindt en waarin deze niet anders wordt besproeid dan met een hooggeconcentreerde waterige reinigingsamenstelling met tenminste 0,5 gewichts-% van een of meer actieve reinigingsmiddelen. Het hof zal hiervan uitgaan, nu ook Diversey c.s. dit blijktens de pleitaantekeningen van de octrooigemachtigde van Diversey c.s. in hoger beroep heeft gedaan.

28 Wat is bedoeld met *a contact time* en met *not deliberately sprayed*? Om deze vragen te beantwoorden moet, geleerd op artikel 69 lid 1 Europees Octrooioverdrag, te rade worden gegaan bij de beschrijving.

29 De beschrijving geeft eerst een beeld van de stand van de techniek: het bekende machinale vaatwasproces waarbij in de voorwaszone of -cyclus de vaat intensief met water wordt besproeid (*intensively sprayed with water*, pagina 2, regel 7), in de hoofdwasszone of -cyclus de vaat wederom krachtig wordt besproeid met een wasvloeistof (*again vigorously sprayed ... with a wash liquor*, pagina 2, regel 12), waarna nog een of meer spoelzones of -cycli volgen. De wasvloeistof is in het algemeen water bij een temperatuur van 50 tot 60 °C waaraan als vloeistof of in poedervorm wasmiddel is toegevoegd (*The wash liquor is generally water at a temperature of from 50 to 60 °C to which a liquid or powder-form detergent is added*, pagina 2, regels 13 en 14). De verbetering die het octrooi biedt, bestaat hieruit dat in plaats van het besproeien van de vaatwas met een groot volume water en wasmiddel, gekozen wordt voor het besproeien *in a fine, gentle mist-like spray van a highly concentrated aqueous cleaning formulation*. Daarmee wordt een verbeterde doelmatige reiniging verkregen doordat minder werk en minder verbruik van water en chemicaliën nodig zijn (pagina 2, regels 33 en 34). Vervolgens dient er een contacttijd te zijn voor de gewenste chemische werking. Deze werking wordt gesteld tegenover de bekende mechanische werking (pagina 2, regel 48). Over het vernevelen zegt de beschrijving:

In order to optimise results, it is important that substantially the whole surface of a soiled article should be contacted by the sprayed cleaning formulation and the amount of formulation sprayed and the manner in which it is sprayed may be adapted bearing this aim in mind. A fine, gentle mist-like spray is particularly desirable. In a conveyor-type machine, the belt speed will also be a factor. More particularly, the volume sprayed and/or the number and/or arrangement of spray nozzles is/are

selected so that low volume and low intensity spraying will ensure the desired type of complete coverage and even distribution. (Pagina 2, regels 52-57)

Het hof is ervan overtuigd dat de vakman, na lezing van conclusie 1 in het licht van de beschrijving, zal begrijpen dat het noodzakelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil moet kunnen uitoefenen. Gedurende die tijd zal dus niet zodanig gesproeid moeten worden dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd.

Bevestiging voor dit oordeel vindt het hof in het antwoord van de Oppositie-Afdeling op de stelling dat de woorden *not deliberately sprayed* onduidelijk zijn. De Oppositie-Afdeling respondeerde aldus:

In the description it is explained what is meant by the term not deliberately sprayed.

On page 2, lines 47 to 48, it is stated that during the contact time a chemical, as opposed to mechanical, action is taking place. Furthermore, in the description it is explained in lines 50 to 51, that during the contact time the articles are not deliberately sprayed.

From this, the skilled person is clearly and unambiguously taught that this expression means that the articles are not sprayed during the contact time, but that a chemical action (not a mechanical action such as spraying) is taking place. Occasional dripping from the spray nozzles can of course not be excluded. The term not deliberately, is used in order to take account of this eventuality.

30 Epenhuysen Chemie zegt dat bij het JetClean-nieuw-systeem het continu versproeiende volume in belangrijke mate door lucht wordt ingenomen in plaats van water of zeep, en dat een (sterk) wervelend mengsel van lucht en druppeltjes geconcentreerd reinigingsmiddel wordt opgewekt.

31 Ter zitting heeft Epenhuysen Chemie de verneveling door middel van het JetClean-nieuw-systeem gedemonstreerd. Het hof heeft daarbij gevoeld en vastgesteld dat sprake is van *a fine, gentle mist-like spray* en dat deze als gevolg van de lucht-turbulentie de gehele ruimte vult. Van mechanisch spoelen zoals gebruikelijk in vaatwasmachines, is bepaald geen sprake. Evenmin is sprake van een krachtige, gerichte luchtstroom. Een zachte werveling is voelbaar.

32 Gelet hierop is het hof ervan overtuigd dat door het continu besproeien *in a fine, gentle mist-like spray* van *a highly concentrated aqueous cleaning formulation* de chemische werking niet wordt verstoord: de druppeltjes geconcentreerd reinigingsmiddel die neerslaan op de vuile vaat worden niet weggespoeld of weggeblazen. Daarvoor is de werveling niet krachtig genoeg. Wegspoelen en/of wegblazen zou (den) ook niet mogen omdat het reinigingsmiddel dan zijn werking niet zou kunnen uitoefenen. Het hof wijst erop dat in de conclusie niet te lezen is dat tijdens de contacttijd niet *in a fine, gentle mist-like* manier gesproeid zou mogen worden. Aldus gezien en onder verwijzing naar het onder 29 overwogene, kan slechts geconcludeerd worden dat het JetClean-nieuw-systeem letterlijk onder de woorden van conclusie 1 van het octrooi valt. Met dit systeem wordt dezelfde verbetering ten opzichte van de bekende, tot de stand van de techniek behorende systemen bereikt.

33 Uit het vorenstaande volgt dat de grieven I en IV niet op gaan.

34 Grief V verstaar het hof aldus dat volgens Epenhuysen Chemie de verklaring voor recht anders dient te worden geformuleerd.

leerd ingeval toepassing van het JetClean-systeem onrechtmatig wordt geoordeeld.

35 Uit het hierboven overwogene blijkt dat toepassing van de beoordeelde wassystemen van Epenhuysen Chemie onrechtmatig is. Epenhuysen Chemie heeft er belang bij dat in het dictum de verwijzing naar het JetClean-systeem verdwijnt nu JetClean een merk is dat, zoals door Epenhuysen Chemie onweersproken is gesteld, gebruikt kan worden voor systemen waarmee geen inbreuk wordt gemaakt. Het dictum zal in de door Epenhuysen Chemie voorgestelde zin komen te luiden.

36 Met grief VI keert Epenhuysen Chemie zich tegen het algemeen luidend inbreukverbod. Het hof stelt vast dat Epenhuysen Chemie geen bezwaar maakt tegen een verbod van directe octrooi-inbreuk, hoewel gesteld noch gebleken was dat Epenhuysen Chemie zelf het geoctrooieerde wasproces toepast. De grief gaat niet op. Een inbreukverbod behoeft niet beperkt te zijn tot de beoordeelde inbreukmakende handelingen. De omschrijving van het verbod mag in algemene termen geschieden teneinde dreigende inbreuk in andere vormen af te wenden. In de omschrijving van het verbod zal wel een afbakening moeten worden gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod begrepen is. Deze afbakening is in voldoende mate aanwezig, in aanmerking genomen dat het dictum verstaan dient te worden in het licht van de beoordeling.

37 Grief VII gaat op. Het dictum zal worden afgestemd op de wettelijke formulering in artikel 44A Rijksoctrooiwet 1910.

38 De algemene grief VIII behoeft na het voorgaande geen bespreking meer.

Beslissing

Het hof

– vernietigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 21 september 1994 voorzover voor recht is verklaard dat het toepassen van het JetClean-systeem van Epenhuysen Chemie onrechtmatig is en voorzover Epenhuysen Chemie verboden is *het in of voor haar bedrijf gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen dan wel voor een en ander aanbieden of in voorraad hebben van middelen waarmee de in het octrooi beschermde werkwijze wordt toegepast;*

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

- verklaart voor recht dat het toepassen van de ten processe bedoelde wasprocessen van Epenhuysen Chemie onrechtmatig is;
- verbiedt Epenhuysen Chemie in Nederland middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de geoctrooieerde uitvinding aan derden aan te bieden of te leveren voor de toepassing van die uitvinding;
- bekrachtigt het vonnis voor het overige;
- veroordeelt Epenhuysen Chemie in de kosten van het hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Diversey c.s. begroot op f 4.620,-. Finz.

d Cassatiemiddel

1 De partijen zullen hierna gewoonlijk worden aangeduid bij hun (verkorte) eigen namen.

2 Het bestreden arrest geeft, in het bijzonder in rov. 28-33, blijk van een onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot de regels die gelden voor de uitleg van (Europese) octrooiën door de rechter. Epenhuysen betreft deze stelling met name op de beoordeling, door het Hof, van de (gewijzigde) conclusie 1 van EO o 282

214, die blijkens rov. 8 van het bestreden arrest als volgt geformuleerd is:

A machine dishwashing process wherein there are one or more optional prewash cycles or zones, one or more wash cycles or zones and one or more rinse cycles or zones which comprises spraying inside the machine from a plurality of nozzles on to at least partially soiled articles in a fine, gentle mist-like spray a highly concentrated aqueous cleaning formulation comprising at least 0,5 weight percent of one or more active cleaning agents and, after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed, removing the cleaning formulation and soil in one or more subsequent stages, the cleaning formulation being sprayed prior to the final rinse cycle or zone.

De bezwaren van Epenhuysen betreffen in het bijzonder de beoordeling, in het bestreden arrest, van het gegeven 'during which the articles are not deliberately sprayed' uit deze octrooi-conclusie. 's Hof's uitleg van de octrooi-conclusie laat zich aldus samenvatten dat wanneer gedurende de in de octrooi-conclusie aangeduide 'contact time' van 2-100 seconden wordt voortgegaan met besproeiing in de vorm van een 'fine, gentle mist-like spray' (als nader in de octrooi-conclusie aangeduid), nochtans voldaan is aan de parameter dat (gedurende de bedoelde 'contact time') 'the articles are not deliberately sprayed'. Daarmee is aan de octrooi-conclusie een uitleg gegeven die zozeer op gespannen voet staat met de voor uitleg van (Europese) octrooiën geldende regels, en met name met het gegeven: een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden, dat die uitleg niet als berustend op een juiste rechtsopvatting kan worden aanvaard. Deze algemeen geformuleerde klacht wordt in de volgende middelonderdelen nader toegelicht en uitgewerkt.

2.2 In verband met het in middelonderdeel 2.1 bedoelde gegeven was door Epenhuysen gesteld, of ligt (voldoende duidelijk) in de namens Epenhuysen aangevoerde stellingen besloten:

a dat met betrekking tot de zojuist geciteerde conclusie 1 van EO o 282 214, zowel naar de luid van de (tekst van de) conclusie als naar de door het zinsverband aangedrongen betekenis der woorden, slechts die lezing in aanmerking komt (en althans die lezing in hoge mate voor de hand ligt) waarbij het gebruikte woord 'spraying' of 'sprayed' telkens ziet op dezelfde, of althans op eenzelfde bewerking, met als gevolg dat waar er sprake van is dat gedurende de 'contact time' er voor moet worden gewaakt dat 'the articles are not deliberately sprayed' de vakman ervan uit mag gaan dat daarmee bedoeld is dat de elders in de conclusie als 'spraying' aangeduide bewerking, gedurende de aangeduide 'contact time' (van 2-100 seconden) niet, en althans niet opzettelijk ('deliberately'), wordt uitgevoerd. Deze lezing wordt nog nader aangedrongen door het feit dat zowel de (eerste) conclusie, als de beschrijving van het octrooi verwijzen naar slechts één andere bewerking waarbij enige in dit verband relevante besproeiing van de te reinigen artikelen kan plaatsvinden, namelijk de bewerking van het spoelen ('rinse cycles'), terwijl de octrooi-conclusie en de beschrijving aangeven dat *die* bewerking dient plaats te vinden *na* de periode ('in one or more subsequent stages') van de 'contact time' van 2-100 seconden, gedurende welke 'the articles are not deliberately sprayed'; hetgeen logisch uitsluit dat met de betreffende bewerking (bedoeld met de woorden 'not deliberately sprayed') reeds op de pas nadien uit te voeren 'rinse cycles' zou worden gedomd.

Uit een en ander volgt dat voorzover de conclusie zo zou (moeten) worden gelezen dat met 'sprayed' in de bijstelling 'during which the articles are not deliberately sprayed' (alleen) bedoeld wordt op andere bewerkingen dan het in de conclusie aange-

duide '... spraying inside the machine ... in a fine, gentle mist-like spray ... a highly concentrated aqueous cleaning formulation' (terwijl als zodanige andere bewerking in de context van de octrooiconclusie en de beschrijving in feite alleen in aanmerking komt de bewerking van het spoelen ('rinse cycles')), de octrooiconclusie en de daarbij aansluitende beschrijving in zoverre (in hoge mate) aan onduidelijkheid lijden. In de zojuist gesuggereerde lezing van de octrooiconclusie en de daarmee overeenstemmende beschrijving (te weten, inhoudelijk, de lezing die het Hof heeft aanvaard) wordt het in de octrooiconclusie en de daarmee overeenstemmende beschrijving gebruikte begrip 'spraying' respectievelijk 'sprayed' dan in verschillende (en elkaar uitsluitende) betekenissen uitgelegd, terwijl zowel de tekst (de woordkeus) van de conclusie als het zinsverband, als ook de daarmee overeenstemmende tekst van de beschrijving, in sterke mate een tegengestelde uitleg suggereren.

Epenhuysen verwijst voor haar stellingen waarop in dit (sub-) onderdeel een beroep wordt gedaan naar de Memorie van Grieven, alinea's 2.5 – 2.6, en in het bijzonder alinea 2.7.

b Het inventieve gehalte van de geoctrooieerde voorziening, respectievelijk de mate waarin die voorziening vernieuwing heeft gebracht, is rehtens onvoldoende. Daarin ligt besloten dat beide grootheden ook, en althans, gering zijn. Epenhuysen verwijst voor haar stellingen waarop in dit (sub-) onderdeel een beroep wordt gedaan naar de Memorie van Grieven alinea 2.10 en alinea's 3.2 – 3.9 en de pleitnota namens Epenhuysen in appèl, alinea 6.3 (sub i).

c Ook de passages uit de 'grounds' die in de oppositie-instantie voor gewijzigde instandhouding van het octrooi door de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau zijn aangevoerd, zijn voor meerderlei uitleg vatbaar en spreken elkaar tegen, met name voorzover die betrekking (kunnen) hebben op de hiervoor in subonderdeel a bedoelde begrippen 'spraying' respectievelijk 'sprayed'. De passage die het Hof in rov. 29 in dit verband aanhaalt geeft daarover geen uitsluitsel, en kan zeer wel zo worden gelezen, dat beoogd is, dat gedurende de 'contact time' geen versproeien van stoffen plaatsvindt, maar hoogstens onopzettelijk 'nadruppelen' uit de spuitmonden plaatsvindt. De laatstgenoemde lezing ligt zelfs te meer voor de hand, omdat het in de rede ligt dat de in deze passage genoemde 'spray nozzles' dezelfde zijn als de in de octrooiconclusie genoemde 'nozzles' die in die conclusie voorzien zijn als het middel voor het opwekken van 'a fine gentle mist-like spray'.

Bovendien bevatten de betreffende 'grounds' ook de nodige, door Epenhuysen specifiek in appèl benadrukte, passages die indicatief zijn voor een andere (en met name voor de zojuist hiervoor gesuggereerde) betekenis van de door het Europees Octrooibureau in de 'grounds' neergelegde beoordeling. Zulke passages zijn bijvoorbeeld aangehaald in de Memorie van Grieven, alinea 2.8 en in de pleitnota namens Epenhuysen in appèl, o.a. in alinea's 3.3, 3.4 en vooral 3.10 en 3.11, en in alinea's 4.1 en 4.2.

Ook ten aanzien van de 'grounds' mag er daarom van uit worden gegaan dat die, met name ten aanzien van de hier aan de orde zijnde begrippen, onduidelijkheden inhielden, en dat die ruimte lieten voor redelijke twijfel ten aanzien van de strekking van het daarin betoogde. Voorzoveel nodig heeft Epenhuysen dat ook aangevoerd in de pleitnota namens Epenhuysen in appèl, alinea's 6.5 en 6.6.

d De in de octrooiconclusie voorkomende beperking 'during which the articles are not deliberately sprayed' neemt in dit geding (ook daarom) een centrale plaats in omdat door Epenhuysen was gesteld (en ook door het Hof tot uitgangspunt is genomen, en althans in cassatie veronderstellenderwijs tot uitgangspunt mag worden genomen) dat bij de door Epenhuysen toegepaste werkwijze géén bewerkingsfase voorkomt waarin 'the articles are not deliberately sprayed', in die zin dat in het geheel geen besproeiing (ook niet in de vorm van een 'fine, gentle mist like spray') plaatsvindt, en dat bij de werkwijze van Epenhuysen continu besproeiing, overeenkomend met 'spraying ... in a fine, gentle mist-like spray a highly concentrated aqueous cleaning formulation' plaatsvindt, zonder dat een 'contact time' kan worden aangewezen van 2-100 seconden gedurende welke de bewerking in de vorm van de hier bedoelde besproeiing wordt onderbroken.

e Voorts was namens Epenhuysen gesteld, en mag in cassatie althans veronderstellenderwijs tot uitgangspunt worden genomen, dat de hier bedoelde beperking in de octrooiconclusie door de octrooihouder in de loop van de oppositieprocedure is voorgesteld om het aanvankelijk ruimer geformuleerde octrooi alsnog voor handhaving (in beperkte) vorm in aanmerking te laten komen. Tegen deze achtergrond mag de betreffende beperking in beginsel door derden worden begrepen als een noodzakelijke, of althans als een relevante toevoeging waarmee de door het octrooi beschermde werkwijze wordt afgebakend van niet onder de bescherming van het octrooi begrepen materie. De rechtszekerheid waarop derden rechtmatig aanspraak mogen maken wordt in onaanvaardbare mate aangetast wanneer, juist ten aanzien van een dergelijke beperking, een uitleg wordt toegepast die aan die beperking het gehele, of het belangrijkste deel van het beperkende effect ontnemt zoals dat met de tekst van de octrooiconclusie, ook in aanmerking genomen de daarmee overeenstemmende passages uit de inleidende beschrijving, beoogd lijkt te zijn; en tevens een uitleg die aan de betreffende beperking een betekenis toekent waardoor die het karakter krijgt van een toevoeging met een in hoge mate vanzelfsprekende, en daardoor als bijdrage tot de technische leer van het octrooi effectief zinledige betekenis.

Epenhuysen verwijst voor haar stellingen waarop in dit (sub-) onderdeel een beroep wordt gedaan naar de Memorie van Grieven, alinea's 2.5-2.6 en 2.9, en de pleitnota namens Epenhuysen in appèl, alinea's 2.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 en alinea's 4.1-4.5.

2.3 De door het Hof toegepaste uitleg van de in de oerde middelonderdelen bedoelde parameter 'during which the articles are not deliberately sprayed' is daarom onverenigbaar met de regels ten aanzien van, met name, de plaats die bij de uitleg van octrooiën toekomt aan een redelijke rechtszekerheid voor derden en wel

a omdat daarbij een uitleg is aanvaard die met de tekst en de meest voor de hand liggende strekking van de betreffende octrooiconclusie, en ook met de tekst en de meest voor de hand liggende strekking van de daarmee overeenstemmende passages uit de inleidende beschrijving, niet valt te rijmen, en tevens een uitleg die in het licht van de bedoelde teksten als het tegendeel van voor de hand liggend kan gelden, en/of

b omdat daarbij aan een onduidelijk geformuleerde octrooi-conclusie, waarvan de strekking in een op dezelfde wijze onduidelijk geformuleerde inleidende beschrijving wordt toegelicht, een (sterk) extensieve uitleg in het voordeel van de octrooihou-

der is gegeven, in weerwil van het feit dat onduidelijkheden in octrooiconclusies (zeker wanneer de tekst van de inleidende beschrijving dienovereenkomstig is) in beginsel ten nadele van de octrooihouder werken, en omstandigheden van een voldoende gewicht om afwijking van deze 'in beginsel'-regel te rechtvaardigen niet waren gesteld, en althans niet door het Hof zijn vastgesteld; terwijl integendeel was gesteld, en in cassatie althans veronderstellenderwijs tot uitgangspunt mag worden genomen, dat de in het octrooi beschermde materie is ingebed in een zeer nabijliggende stand van de techniek, althans dat de betreffende materie niet of nauwelijks vernieuwing heeft gebracht; hergeen aan verruiming van de beschermingsomvang in de weg staat; en/of

c omdat daarbij aan passages uit de verleningsgeschiedenis van het octrooi die – in de context van de (overige) verleningsgeschiedenis van het octrooi, en ook in hun eigen intrinsieke formulering – eveneens als onduidelijk kunnen gelden, argumenten ten voordele van de door de octrooihouder voorgestane uitleg van het octrooi zijn ontleend, terwijl (althans onduidelijke stukken van) het verleningsdossier met terughoudendheid moet(en) worden beoordeeld als de octrooihouder zich daar in zijn voordeel op beroept, en onduidelijke formuleringen in beginsel voor risico van de octrooihouder komen, en terwijl er geen omstandigheden van een voldoende gewicht om afwijking van de hier bedoelde 'in beginsel'-regel te rechtvaardigen waren gesteld, of althans dergelijke omstandigheden niet door het Hof zijn vastgesteld; en/of

d omdat de passage uit de octrooiconclusie (en het daarmee corresponderende deel van de inleidende beschrijving) die in de door het Hof gevolgde uitleg van het octrooi centraal staat, in die octrooiconclusie is opgenomen tijdens een tegen het octrooi gevoerde oppositieprocedure, op voorstel van de octrooihouder en dus, naar in hoge mate in de rede ligt, als een formulering ter nadere – beperkende – afbakening van onder het beoogde octrooi beschermde materie, aangebracht om de aldus nader afgebakende materie alsnog voor octrooiverlening in aanmerking te doen komen; terwijl de door het Hof aanvaarde uitleg ertoe leidt, althans er zeer geredelijk toe kan leiden, dat van een materieel relevante beperking van de geoctrooideerde materie, danwel van een nadere afbakening daarvan ten opzichte van de voorbekende stand van de techniek, geen sprake meer is. Hierdoor (en althans) is, in de door het Hof toegepaste uitleg van het octrooi eenzijdig de functionaliteit van de in het octrooi beschreven werkwijze of inrichting tot richtsnoer genomen, en heeft het Hof bij die uitleg (althans voorzover uit de motivering van het arrest kenbaar) geen gewicht toegekend aan het feit dat de in een octrooiconclusie opgenomen formuleringen niet slechts door de functionaliteit van de beschreven werkwijze of inrichting (kunnen) worden ingegeven maar óók – of zelfs vooral – door de wens of de noodzaak om de beschreven werkwijze of inrichting door één of meer kenmerkende verschillen af te bakenen van tot de stand van de techniek behorende gegevens.

Door een en ander komt de door het Hof aanvaarde uitleg nader in conflict met het uitgangspunt dat bij de uitleg van octrooien in redelijke mate aan de ten gunste van derden in het oog te houden rechtszekerheid gewicht moet worden toegekend;

terwijl ieder van de sub a t/m d van dit middelonderdeel genoemde redenen op zich, en dus a fortiori de gezamenlijkheid van de genoemde redenen of combinaties daarvan, voldoende is om de door het Hof gevonden uitleg van het octrooi als rechtens onaanvaardbaar te doen gelden.

2.4 Althans geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting danwel van een rechtens onvoldoende motivering, omdat het Hof in dat arrest niet heeft aangegeven welke dragende redenen er zouden zijn om, in afwijking van de in beginsel voor de uitleg van octrooien geldende regels, de onduidelijkheid in de octrooiconclusie en de inleidende beschrijving, zoals o.a. gesignalceerd in middelonderdeel 2.2 sub a, in dit geval niet in het nadeel van de octrooihouder in aanmerking te nemen of om – wederom in afwijking van de bedoelde regels – geen (verdergaande) terughoudendheid te betrachten bij het ten voordele van de octrooihouder toepassen van gegevens uit het verleningsdossier, alsmede om in dit verband niet ten nadele van de octrooihouder te wegen dat ook dat verleningsdossier, met name op de in middelonderdeel 2.2 sub c beschreven wijze, onduidelijk is, terwijl het bovendien gaat om een in het kader van de oppositieprocedure op voorstel van de octrooihouder aan de octrooiconclusie toegevoegde, en dus in het algemeen als beperkend bedoeld aan te merken nadere bepaling van de geoctrooideerde voorziening, bij de uitleg waarvan dan ook niet slechts de functionaliteit van de betreffende voorziening in de technische context van de in het octrooi beschreven werkwijze of inrichting van belang is, maar ook de functie die de betreffende voorziening kan hebben ter afbakening van de geoctrooideerde materie ten opzichte van de stand van de techniek. Rechtens heeft namelijk te gelden dat de tot oordelen geroepen rechter gehouden is om, wanneer hij op de in de vorige volzin aangeduide wijze oordeelt, dat oordeel slechts te baseren op daartoe rechtens toereikende en bovendien in de uitspraak voldoende duidelijk tot uitdrukking gebrachte gronden, opdat het mogelijk wordt om te beoordelen of de betreffende beslissing op een juiste rechtsopvatting berust. Doordat het Hof in het onderhavige geval gronden als zojuist hiervoor bedoeld niet in het arrest tot uitdrukking heeft gebracht, is de bestreden uitspraak in strijd met de hier geformuleerde regel, en heeft die uitspraak althans te gelden als rechtens onvoldoende gemotiveerd.

2.5 Voorzover de beslissing van het Hof zo zou moeten worden begrepen dat het Hof ervan uit is gegaan dat de octrooiconclusie, gelezen met inachtneming van de ingevolge art. 69 EOV in acht te nemen uitlegfactoren, niet als onduidelijk heeft te gelden en/of dat dat (ook) het geval is met betrekking tot de door het Hof geciteerde passages uit de verleningsgeschiedenis van het octrooi, zou 's Hof's oordeel in zoverre onbegrijpelijk zijn, nu de in beide opzichten in aanmerking te nemen interpretatiefactoren geen andere conclusie toelaten dan dat de betreffende teksten, op zijn minst genomen, voor meerderlei uitleg vatbaar zijn en – althans wanneer men die teksten uitlegt zoals het Hof dat heeft gedaan – ook in uitgesproken mate aan onduidelijkheid lijden; en dit in versterkte mate, wanneer men in aanmerking neemt dat het in dit geding centraal staande gegeven van de 'contact time' gedurende welke geen opzettelijke besproeiing plaatsvindt, niet slechts de bedoeling behoeft te hebben van een nadere verduidelijking van de functionaliteit van de beschreven werkwijze of inrichting, maar ook geredelijk de bedoeling kan hebben, de geoctrooideerde werkwijze of inrichting nader af te bakenen van de bekende stand van de techniek; aan welke laatste mogelijkheid in het arrest niet op kenbare wijze aandacht is gewijd.

3.1 Althans is het bestreden arrest onvoldoende gemotiveerd omdat daarin geen feiten of omstandigheden worden vastgesteld, of rechtens dragende gronden worden aangewezen, die zouden kunnen rechtvaardigen en/of voor degene die van het arrest kennisneemt begrijpelijk kunnen maken waarom het Hof

in weerwil van de in de middelonderdelen 2.2 en 2.3 aangeduide feitelijke elementen en de daarmee verband houdende rechtsregels of uitgangspunten, tot de uitleg van het octrooi is gekomen, waartegen dit cassatiemiddel zich richt.

3.2 Voorts vormen de in de middelonderdelen 2.3 aangevoerde elementen even zovele redenen, waarom de uitkomst waartoe het Hof bij de uitleg van EO o 282 214 is gekomen zonder nadere motivering (die in het bestreden arrest ontbreekt) onvoldoende begrijpelijk is. In het bijzonder is onvoldoende begrijpelijk de gedachtengang van het Hof, voorzover die erop neerkomt dat, met voorbijgaan aan de voor de hand liggende betekenis van de in conclusie 1 van het octrooi en in de daarbij aansluitende inleidende beschrijving gebruikte woorden, een interpretatie is aanvaard die insluit dat de derde die van het octrooi kennisneemt zou hebben te begrijpen dat 'spraying' respectievelijk 'sprayed' in de octrooi-conclusie en in de beschrijving ziet op verschillende, elkaar uitsluitende bewerkingen, en ook dat 'nozzle(s)' in de octrooi-conclusie, respectievelijk 'spray nozzles' in de in rov. 29 van het bestreden arrest geciteerde passage uit de 'grounds' van de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooi Bureau zien op verschillende, althans in deze context voor verschillende bewerkingen toegepaste elementen uit de besproken inrichting (zie in dit verband nader middelonderdelen 2.2 sub a en 2.2 sub c, slot); en dat een en ander met voldoende duidelijkheid uit het octrooi kan worden opgemaakt, om te kunnen rechtvaardigen dat het octrooi, ten detrimente van de rechtszekerheid voor derden, op de door het Hof aanvaarde wijze extensief wordt uitgelegd.

e Conclusie A. G. mr. Langemeijer, 29 januari 1999

2.1 Het cassatiemiddel heeft uitsluitend betrekking op het oordeel van het hof dat het vernieuwde Jet Clean-systeem van Epenhuysen Chemie inbreuk maakt op het (gewijzigde) octrooi van Diversey, dus op de rov. 28 – 33. Onderdeel 1 van het middel bevat geen klacht. Onderdeel 2 bevat hoofdzakelijk de rechtsklacht dat het hof de regels, welke gelden voor de uitleg van octrooiën door de rechter, niet heeft nageleefd; subonderdeel 2.5 voegt een voorwaardelijke motiveringsklacht toe. Onderdeel 3 herhaalt de bezwaren van onderdeel 2 in de vorm van motiveringsklachten.

2.2 Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi is artikel 30 lid 2 van de vroegere Rijksoctrooiwet (ROW) van belang: het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooi-schrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. De bepaling sluit aan bij artikel 69 lid 1 van het Europees Octrooi-verdrag (EOV), dat luidt:

The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

Het 'Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het Verdrag'⁷ luidt in vertaling als volgt:

Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst

⁷ Wet van 7 november 1910, Stb. 313. De huidige Rijksoctrooiwet 1995 kent eenzelfde regel in art. 53 lid 2, maar is in casu niet van toepassing ingevolge de overgangsbepaling van art. 102.

⁸ Stf 73-II editie 1998 blz. 173, vertaling op blz. 353. Ingevolge artikel 164 EOv vormt het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 een wezenlijk bestanddeel van het EOv.

van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming van de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

2.3 De Hoge Raad heeft in het arrest Ciba Geigy/Oté⁹ aangegeven hoe de Nederlandse rechter bij de uitleg van octrooiën recht behoort te doen aan de strekking van het bepaalde in artikel 30, lid 2 ROW, respectievelijk artikel 69, lid 1 EOv en het daarbij behorende interpretatief Protocol:

De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtneming van art. 30, lid 2 ROW, komt erop neer dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooi-schrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooi-schrift genoemde rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in die voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening gehouden worden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht.

2.4 Dit arrest vormde een ombuiging van de voordien geldende rechtspraak welke kort gezegd inhield dat het bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht niet aankomt op de letterlijke bewoordingen van het octrooi-schrift, maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. Zie voor latere toepassingen van de Ciba Geigy/Oté norm o.m.: HR 9 februari 1996, NJ 1996, 2 m.nt. DWFV; HR 5 september 1997, RvdW 1997, 160. Een recente beschrijving van deze rechtsonwikkeling wordt gegeven door H.M.E. Bertrams, *Equivalentie in het octrooirecht*, diss. RUU 1998, blz. 223 e.v.

2.5 Hiermee kom ik toe aan de bespreking van het cassatiemiddel. Voor een goed begrip van de met technische termen doorspekte gedingstukken wijs ik allereerst op het onderscheid, dat in de beschrijving van het octrooi-schrift wordt gemaakt tussen een mechanisch reinigende werking (van water, met of zonder wasmiddel) en een chemisch reinigende werking (de inwerking van een reinigingsmiddel op het vuil). Volgens de beschrijving

⁹ HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV. Het arrest is besproken door J.J. Brinkhof in AA 1995 blz. 511; door Reeskamp in Bb 1995 blz. 114; door H. Wien, NJR 1995 blz. 1035; J.I.J. den Hartog in EIE 1996, blz. 83.

van het octrooischrift beoogt de uitvinding een chemische werking teweeg te brengen. Om de beoogde chemische werking te verkrijgen is, in de door Diversey verdedigde lezing van het octrooischrift, nodig dat het reinigingsmiddel een bepaalde periode in contact staat met het vuil. Dit is de minimum contacttijd, uitgedrukt in seconden. Gedurende dit tijdvak moet het mechanische effect van besproeiing uitblijven of ten minste beperkt blijven, anders spoelt het reinigingsmiddel meteen weer weg.

2.6 Volgens Epenhuysen Chemie is deze lezing van het octrooischrift te ruim: de gewijzigde Conclusie – dus de 'claim' van Diversey – is immers beperkt tot een procédé waarin een contacttijd voorkomt van 2 tot 100 seconden waarin de te reinigen artikelen niet opzettelijk worden besproeid. Volgens Epenhuysen Chemie ligt het voor de hand dat de gebruikte term 'spraycd' dezelfde betekenis heeft als de term 'spraying' eerder in diezelfde volzin. Met andere woorden: het octrooi beschermt volgens Epenhuysen Chemie alleen een procédé waarin het besproeien met een hoog geconcentreerd vlocibaar reinigingsmiddel in een 'fine gentle mist-like spray' ten minste 2 seconden wordt onderbroken. Aan die omschrijving voldoet het JetClean-systeem volgens Epenhuysen Chemie zeker niet, want in het JetClean-systeem wordt continu doorgesproeid.

2.7 Het hof, de juistheid van dit verweer onderzoekend, heeft vastgesteld dat bij het vernieuwde Jet Clean-systeem inderdaad een 'continu spraying gedurende de hoofdwafase' plaatsvindt. Vervolgens heeft het hof onderzocht wat die besproeiing precies inhoudt. Het blijkt te gaan om 'een waszone'¹⁰, waarin de vaat zich in de regel circa 15 seconden bevindt en waarin deze niet anders wordt besproeid dan met een hooggeconcentreerde waterige reinigingssamenstelling met tenminste 0,5 gewichts-% van een of meer actieve reinigingsmiddelen' (rov. 27). Het hof heeft 'gevoeld en vastgesteld' dat hierbij sprake is van 'a fine, gentle mist-like spray'. Hierbij is – nog steeds: naar de waarneming van het hof – bepaald geen sprake van mechanisch spoelen, noch van een krachtige, gerichte luchtstroom (rov. 31). In rov. 32 maakt het hof de gevolgtrekking dat het *continu* besproeien van de vaat met een 'fine, gentle mist-like spray' van een 'highly concentrated aqueous cleaning formulation' de chemische werking niet verstoort. En daarmee komt het hof, in navolging van Diversey, tot het oordeel dat het procédé van het nieuwe JetClean-systeem inbreuk maakt op de geoctrooïerde werkwijze.

2.8 In de vroegere rechtsopvatting, waarin het aankwam op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooïerde uitvinding bestaat, zou 's hofs redenering niet tot cassatie leiden: het gaat in wezen om een beoogd chemisch effect dat niet verstoord mag worden door een mechanisch effect. Het cassatiemiddel (onderdeel 2.1) knoopt evenwel aan bij de rechtsopvatting sedert het arrest Ciba Geigy/Oté en betoogt in de eerste plaats dat het hof, geroepen tot de uitleg van de conclusie van het octrooischrift, niet mag volstaan met een onderzoek naar het wezen van de geoctrooïerde uitvinding, maar tevens moet beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden (zoals Epenhuysen Chemie) voldoende tot haar recht laat komen. Volgens het middel, in al zijn varian-

ten, heeft het hof aan de rechtszekerheid onvoldoende aandacht geschonken.

2.9 Het hof, gesteld voor de vraag wat in de onderstreepte passage van de octrooi-conclusie wordt bedoeld, is in de rov. 28 en 29 eerst in de beschrijving in het octrooischrift te rade gegaan. Dat is toegestaan: zie art. 30 lid 2 ROW en art. 69 EOV. Vervolgens heeft het hof als maatstaf genomen hoe de vakman, na lezing van Conclusie 1 in het licht van de daaraan voorafgaande beschrijving, de geoctrooïerde uitvinding zal begrijpen. Ook die maatstaf is in overeenstemming met het arrest Ciba Geigy/Oté, aangenomen dat het hof met 'de vakman' bedoelt: de gemiddelde vakman. De vakman zal, aldus het hof, uit het octrooischrift begrijpen dat het noodzakelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil moet kunnen uitoefenen. Gedurende de contact-tijd zal dus niet *zodanig* gesproeid mogen worden *dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd*.

2.10 Het hof heeft dus de lezing door de gemiddelde vakman (en daarmee de rechtszekerheid voor derden) tot uitgangspunt genomen. Dat heeft voor het hof geen beletsel gevormd om aan de term 'spray' een andere betekenis toe te kennen (nl. het zodanig besproeien dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd) dan het begrip 'spray' waarvan Epenhuysen Chemie uitgaat (nl. het besproeien met het hoog geconcentreerde vlocibare reinigingsmiddel). De consequentie van 's hofs redenering is dat het er niet toe doet dat het reinigingsmiddel in het JetClean-systeem ononderbroken wordt doorgesproeid, zolang dit maar niet tot gevolg heeft dat het reinigingsmiddel wordt weggespoeld voordat het heeft kunnen inwerken.

2.11 Het hof (rov. 29) zoekt voor zijn opvatting bevestiging in de motivering van de beslissing van de oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau. In onderdeel 2.2 onder c voert Epenhuysen Chemie hier tegen aan dat de motivering van de oppositie-afdeling op dit punt onduidelijk is. Onderdeel 3.2 verbindt hieraan een motiveringsklacht. Deze motiveringsklacht komt mij gegrond voor. De oppositie-afdeling heeft zich weliswaar gebogen over de betekenis van de passage 'during which the articles are not deliberately sprayed' in de gewijzigde octrooi-conclusie, maar heeft zich gericht op het bestanddeel 'deliberately'. De oppositie-afdeling is tot de slotsom gekomen dat dit bestanddeel tot uitdrukking brengt dat het sproeien in het geoctrooïerde procédé weliswaar gedurende een aantal seconden wordt onderbroken, maar dat daarbij uiteraard niet kan worden uitgesloten dat vanuit de spuitmonden (spray nozzles) enig onbeoogd nadruppelen (occasional dripping) plaatsvindt. Over de vraag die partijen thans verdeeld houdt – de vraag welke vorm van 'sprayen' onderbroken wordt – heeft de oppositie-afdeling zich echter niet uitgelaten: in zoverre heeft Epenhuysen Chemie gelijk, dat de verwijzing in rov. 29 naar de motivering van de oppositie-afdeling niet bijdraagt aan de argumentatie. Een gegrond bevinding van deze motiveringsklacht is echter onvoldoende reden voor cassatie: in de redenering van het hof gaat het slechts om een bijkomend argument. De dragende overweging is en blijft immers dat het hof ervan overtuigd is dat de vakman, na lezing van conclusie en beschrijving, de reikwijdte van het octrooi op de door het hof aangegeven wijze zal opvatten.

2.12 De rechtsklacht van Epenhuysen Chemie (dat het hof onvoldoende rekening houdt met het aspect van de rechts-

¹⁰ Bij vaatwasmachines waarin de vaat op zijn plaats blijft is sprake van 'cycilus'; bij grotere vaatwasmachines wordt de vaat op een transportband door de cycli heen gevoerd en spreekt men van 'zone'.

zekerheid voor derden) wordt in onderdeel 2.2 verder onderbouwd als volgt:

(i) Het strijdt met de rechtszekerheid dat aan één woord in een octrooi-conclusie meer dan één betekenis wordt toegekend. Naar tekst en zinsverband van de octrooi-conclusie komt slechts die lezing in aanmerking, waarbij aan de term 'sprayed' in 'during which the articles are not deliberately sprayed' dezelfde betekenis wordt gegeven als aan de term 'spraying' eerder in dezelfde volzin (onderdeel 2.2 onder a);

(ii) Gelet op de geringe mate van vernieuwing die de uitvinding van Diversey biedt, moet de uitleg van het octrooi zo nauw mogelijk aansluiten bij de letterlijke tekst van de octrooi-conclusie (onderdeel 2.2 onder b);

(iii) De zinsnede 'during which the articles are not deliberately sprayed' is in het kader van de oppositie-procedure aangebracht ter beperking van de oorspronkelijke 'claim' van Diversey. Daarom mag aan deze zinsnede niet een zo ruime uitleg worden gegeven dat deze beperking grotendeels weer ongedaan wordt gemaakt (onderdeel 2.2 onder e).

2.13 Het argument onder (i) moet worden beoordeeld in het licht van het arrest Ciba Geigy/Oté: is er sprake van een gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen? De stelling dat de lezer van een octrooi-schrift in het algemeen niet erop bedacht behoort te zijn dat aan één woord (in casu het woord: 'spray') verschillende betekenissen worden toegekend, laat onverlet dat de rechter in het octrooi-schrift voldoende aanwijzingen kan vinden die ook de gemiddelde vakman op het spoor zetten dat er meer dan één betekenis relevant is. Ook al zou de stelling in het algemeen juist zijn, zij staat niet in de weg aan de slotsom dat het hof in dit geval ervan overtuigd is geraakt dat de gemiddelde vakman de omschrijving in de octrooi-conclusie zal begrijpen in de door het hof aangegeven zin. Een dergelijk oordeel is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Het oordeel behoeft geen nadere uitwerking om begrijpelijk te zijn.

2.14 Het argument onder (ii) vindt enige steun in het arrest Ciba Geigy/Oté: rekening moet worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. De achtergrond van deze eis is dat het bij een sterk innoverende vinding voor een octrooihouder feitelijk niet altijd mogelijk is een precieze afbakening in de octrooi-conclusie te formuleren: wie terra incognita betreedt heeft het moeilijker bij het maken van een landkaart dan degene die een nieuw zijpad ontdekt aan een reeds platgetreden hoofdweg. Er bestaat overigens discussie over de vraag of de mate van innovatie wel een werkbaar criterium is.¹⁴ Wat er van die discussie zij, het hof heeft zich in rov. 29 – en trouwens ook al in het kader van de nieuwigheidsberwisting (rov. 16 – 18) – rekenschap gegeven van de verbetering die het octrooi inhield ten opzichte van de stand van de techniek voordien. De mate waarin de geoctrooieerde vinding vernieuwing bracht is dus, als één van de omstandigheden van het concrete geval, meegenomen in de beoordeling. Dat is m.i. voldoende. De jurisprudentiële regel luidt immers niet dat een octrooi-conclusie meer naar de letter geïnterpreteerd zou moeten worden naar mate de geoctrooieerde vinding minder vernieuwend is. Hiervan uitgaande, heeft het hof geen onjuiste

maatstaf aangelegd en voldoet de redengeving op dit punt aan de daaraan te stellen eisen.

2.15 De klacht, bedoeld onder (iii), mist in zoverre feitelijke grondslag dat ook in de lezing van het hof de gewijzigde octrooi-conclusie beperkt is in vergelijking met de oorspronkelijke octrooi-conclusie: niet elk procédé met een contact tijd van ten minste 2 seconden wordt beschermd, maar (sinds de wijziging) alleen een procédé waarin het besproeien opzettelijk wordt onderbroken. Wanneer Epenhuysen Chemie met deze klacht wil aangeven dat een restrictieve uitleg van de octrooi-conclusie geboden is, voegt die stelling niets wezenlijks toe aan de maatstaven die reeds door het arrest Ciba Geigy/Oté zijn aangegeven voor de uitleg van octrooi-conclusies die onvoldoende duidelijk zijn voor de gemiddelde vakman. Of het hof daarbij voldoende rekening gehouden heeft met derden komt in onderdeel 2.3 aan de orde.

2.16 In onderdeel 2.3 herhaalt Epenhuysen Chemie de klacht dat de uitleg welke het hof geeft aan de passage 'during which the articles are not deliberately sprayed' onverenigbaar is met de plaats die volgens de regels voor uitleg van octrooiën toekomt aan een redelijke rechtszekerheid voor derden. Voor de subklachten a t/m d verwijs ik naar de tekst van het middel.

2.17 De plaats die volgens de regels voor uitleg van octrooiën toekomt aan de rechtszekerheid is omlijnd in het al meermalen aangehaalde arrest Ciba Geigy/Oté. Deze regels behelzen geen absolute maatstaf, maar bieden de rechter een zekere beoordelingsruimte. Dat laatste maakt de mogelijkheden voor toetsing in cassatie beperkt: de cassatierechter kan niet op de zetel van de feitenrechter plaats nemen. De klachten van het onderdeel ten spijt, doet zich m.i. hier geen situatie voor, waarin de beoordelingsruimte voor het hof ontbreekt en de afweging slechts tot een andere uitkomst kan leiden dan die waartoe het hof gekomen is. Hierop stuiten de subklachten onder a, b en d af.

2.18 Op subonderdeel 2.3 onder c wil ik nader ingaan. Het beoogt dat het hof ten onrechte aan onduidelijke passages uit de verleningsgeschiedenis van het octrooi argumenten ontleent ten voordele van de octrooihouder, terwijl de benodigde rechtszekerheid voor derden meebrengt dat onduidelijkheden voor risico van de octrooihouder behoren te blijven.

2.19 De klacht hangt kennelijk samen met rov. 3.4.1 van meer genoemd arrest Ciba Geigy/Oté:

Het bepaalde in art. 69 lid 1 FOV, zoals uitgelegd volgens het daarbij behorende protocol, heeft weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voor derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat de gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voor derden toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi zouden mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelijkheden die het gevolg zijn van een on-

¹⁴ Zie o.m.: Hof 's-Gravenhage 12 september 1996, RfE 1997 nr. 63 blz. 319; Bertrams, diss. 1998, blz. 293.

zorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder behoren te komen.¹²

In dit geval heeft het hof (buiten de hierboven besproken beslissing van de oppositie-afdeling, als argument ten overvloede) geen gebruik gemaakt van stukken uit het verleningsdossier. De klacht mist in zoverre feitelijke grondslag. Wanneer de steller van het middel bedoelt dat de enkele omstandigheid dat de passage 'during which the articles are not deliberately sprayed' voor meer dan één uitleg vatbaar is een onduidelijkheid oplevert die het gevolg is van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift en daarom voor risico van de octrooihouder behoort te komen, wordt m.i. miskend dat in de redenering van het hof de mogelijke dubbelzinnigheid van de term 'spray' wordt goedge maakt door de duidelijkheid die de gemiddelde vakman kan verkrijgen door de rest van het octrooischrift. Dat een dubbelzinnig of zelfs fout bestanddeel in de omschrijving wordt 'overruled' door informatie elders uit het octrooischrift die de lezer wel op het juiste spoor zet is aanvaardbaar, zolang de rechtszekerheid voor derden maar het uitgangspunt blijft. In het maatschappelijk verkeer is dit trouwens niets bijzonders: wanneer in Utrecht de lichtbak boven spoor 5 de bestemming 'Den Haag CS' vermeldt, maar ik zie het treinstel binnenkomen op spoor 7 en ik hoor eventueel ook nog omroepen dat de trein naar Den Haag CS vandaag vertrekt van spoor 7, blijf ik niet bij spoor 5 wachten. Onderdeel 2.3 leidt daarom niet tot cassatie. Onderdeel 2.4, waarvan de klachten voortbouwen op het voorgaande, faalt om dezelfde reden.

2.20 Onderdeel 2.5 bevat een motiveringsklacht voor het geval het hof de octrooi-conclusie voldoende duidelijk vindt voor de gemiddelde vakman. Het onderdeel faalt m.i. omdat de redengeving van het hof aan de daaraan te stellen eisen voldoet. In het bijzonder behoefde het hof – om zijn gedachtengang inzichtelijk te maken – niet nader uit te leggen waarom zijn interpretatie van het begrip besproeien verband houdt met de functionaliteit van de beschreven werkwijze en niet met de afbakening van de geoctrooideerde werkwijze ten opzichte van de bekende stand van de techniek (zie de slotzin van onderdeel 2.5).

2.21 In onderdeel 3 worden de klachten herhaald, maar dan in de vorm van motiveringsklachten. Ook gezien in het licht van de stellingen die Epenhuysen Chemie in hoger beroep had aangevoerd, is de gedachtengang van het hof voldoende inzichtelijk en kan de redengeving van het bestreden arrest de beslissing dragen. Meer valt over dit onderdeel m.i. niet te zeggen.

3 Conclusie

De conclusie strekt tot verworping van het beroep.

f Hoge Raad, enz.

3.3.1 De gronden waarop het Hof tot deze beslissing is gekomen, kunnen – voor zover in cassatie van belang – als volgt worden weergegeven.

3.3.2 In rov. 29 heeft het Hof – na de in de beschrijving voorkomende stand van de techniek te hebben weergegeven – in de eerste plaats geoordeeld dat de verbetering die het octrooi biedt, hieruit bestaat dat in plaats van het besproeien van de vaatwas

met een groot volume water en wasmiddel gekozen wordt voor het besproeien 'in a fine, gentle mist-like spray' van 'a highly concentrated aqueous cleaning formulation', dat daarmee een verbeterde doelmatische reiniging wordt verkregen, doordat minder werk en minder verbruik van chemicaliën nodig zijn, en dat er vervolgens een contacttijd dient te zijn voor de gewenste chemische werking, welke chemische werking wordt gesteld tegenover de bekende mechanische werking. Daarbij verdient aantekening dat in de beschrijving van het octrooischrift steeds onderscheid wordt gemaakt tussen de chemisch reinigende werking van een reinigingsmiddel op het aangehechte vuil en de mechanisch reinigende werking van water.

3.3.3 Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat de vakman, na lezing van conclusie 1, in het licht van de beschrijving, zal begrijpen dat het noodzakelijk is dat het verneveld, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil kan uitoefenen, en dat gedurende die tijd dus niet zodanig gesproeid zal moeten worden dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd.

Bevestiging voor dit oordeel is, aldus het Hof, te vinden in het antwoord van de Oppositie-Afdeling op de stelling dat de woorden 'not deliberately sprayed' onduidelijk zouden zijn, nu de Oppositie-Afdeling daarop aldus heeft gerepsondeerd:

In the description it is explained what is meant by the term 'not deliberately sprayed'.

On page 2, lines 47 to 48, it is stated that during the contact time a chemical, as opposed to mechanical, action is taking place. Furthermore, in the description it is explained in lines 50 to 51, that during the contact time the articles are not deliberately sprayed.

From this, the skilled person is clearly and unambiguously taught that this expression means that the articles are not sprayed during the contact time, but that a chemical action (not a mechanical action such as spraying) is taking place. Occasional dripping from the spray nozzles can of course not be excluded. The term 'not deliberately' is used in order to take account of this eventuality.

3.3.4 Met betrekking tot het door Epenhuysen gebezigde nieuwe JetClean-systeem heeft het Hof overwogen dat, naar het Hof bij een demonstratie ter zitting heeft gevoeld en vastgesteld, sprake is van 'a fine, gentle mist-like spray' en dat deze als gevolg van de luchturbulentie de gehele ruimte vult, dat van mechanisch spoelen, zoals gebruikelijk in vaatwasmachines, bepaald geen sprake is, dat evenmin sprake is van een krachtige, gerichte luchtstroom, en dat een zachte werveling voelbaar is (rov. 31).

3.3.5 Op grond hiervan is het Hof in rov. 32 tot de slotsom gekomen dat door het continu besproeien 'in a fine, gentle mist-like spray' van 'a highly concentrated aqueous cleaning formulation', zoals bij het nieuwe JetClean-systeem het geval is, de chemische werking niet wordt verstoord, nu de druppeltjes geconcentreerd reinigingsmiddel die neerslaan op de vuile vaat, niet worden weggespoeld of weggeblazen, omdat de werveling daarvoor niet krachtig genoeg is. Wegspoelen en/of wegblazen zouden, aldus het Hof, ook onwenselijk zijn, omdat dan het reinigingsmiddel zijn werking niet zou kunnen uitoefenen. In de octrooi-conclusie is niet te lezen dat tijdens de contacttijd niet op een 'fine, gentle mist-like spray' manier zou mogen worden gesproeid. Aldus kan slechts worden geconcludeerd dat het JetClean-nieuw-systeem van Epenhuysen letterlijk onder de woorden van conclusie 1 van het octrooi valt.

¹² Juist dit deel van het arrest is kritisch besproken door Brinkhof in het slot van zijn Ars Aequi-noot. Bertrams, diss. blz. 36, neemt hier geen eigen standpunt in.

3.4 Het middel keert zich tegen 's Hofs uitleg van de octrooi-conclusie, zoals deze door Diversy Corporation is gewijzigd, en met name tegen de uitleg van de daarin voorkomende woorden 'after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed'. Die uitleg laat zich, aldus het middel, dus samenvatten dat wanneer gedurende de in de octrooi-conclusie aangeduide 'contact time' van 2 tot 100 seconden wordt voortgegaan met besproeiing in de vorm van een 'fine, gentle mist-like spray', niettemin is voldaan aan de eis dat gedurende deze 'contact time' 'the articles are not deliberately sprayed'. Het middel betoogt – in een algemeen geformuleerde, en in de volgende onderdelen nader uitgewerkte klacht – dat deze uitleg zozeer op gespannen voet staat met de voor de uitleg van (Europese) octrooien geldende regels, en met name met de daarbij in het oog te houden redelijke rechtszekerheid voor derden, dat die uitleg niet als berustend op een juiste rechtsopvatting kan worden aanvaard.

3.5.1 De bestreden overwegingen zijn echter niet in strijd met de voor de uitleg van bedoelde octrooien geldende regels, met name ook niet met de daarbij in het oog te houden redelijke rechtszekerheid voor derden, en geven ook overigens geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

3.5.2 Door te overwegen dat de vakman, na lezing van conclusie 1 in het licht van de beschrijving, zal begrijpen dat het noodzakelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil moet kunnen uitoefenen en dat gedurende die tijd dus niet zodanig gesproeid zal mogen worden dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd ('after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed'), heeft het Hof in overeenstemming met voormelde regels beoordeeld of de aan de octrooi-conclusie gegeven uitleg voldoende recht doet wedervaren aan de rechtszekerheid voor derden. Daarbij heeft het Hof niet miskend dat de hier bedoelde zinsnede in de conclusie door de octrooihouder in de loop van de oppositieprocedure is voorgesteld om het aanvankelijk ruimer geformuleerde octrooi voor handhaving in beperktere vorm in aanmerking te laten komen.

3.5.3 Onderdeel 2.2 onder c klaagt dat het slot van rov. 29, waarin het Hof voor zijn opvatting bevestiging zoekt in de overwegingen van de Oppositie-Afdeling omtrent de betekenis van de woorden 'not deliberately sprayed', onduidelijk is. Deze klacht is ongegrond: het Hof heeft die bevestiging kennelijk gevonden in de overweging van de Oppositie-Afdeling dat de aangehaalde passages uit de beschrijving de vakman duidelijk maken dat de uitdrukking 'not deliberately sprayed' betekent dat er gedurende de 'contact time' niet wordt gesproeid, maar dat 'a chemical action (not a mechanical action such as spraying) is taking place'.

3.5.4 Dat bij deze uitleg aan het begrip 'spraying' in de zinsnede 'spraying (...) a highly concentrated aqueous cleaning formulation' een andere betekenis toekomt dan aan het begrip 'sprayed' in de zinsnede 'after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed' – in die zin dat, naar het Hof kennelijk heeft aangenomen, in eerstgenoemde zinsnede sprake is van het besproeien met een reinigingsmiddel, terwijl in de laatste zinsnede bedoeld wordt op het besproeien met water op zodanige wijze dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd voordat het zijn werking (ten volle) heeft kunnen uitoefenen – brengt niet mee dat die uitleg inner-

lijk tegenstrijdig of onbegrijpelijk is en daarom niet zou mogen worden aanvaard. Voor zover de in het middel vervatte klachten ervan uitgaan dat de octrooi-conclusie en de beschrijving aan onduidelijkheid lijden, missen zij dan ook feitelijke grondslag.

3.6 Onderdeel 2.2 onder d faalt, voor zover het erover klaagt dat het Hof heeft miskend dat bij de door Epenhuysen toegepaste werkwijze geen bewerkingsfase voorkomt waarin 'the articles are not deliberately sprayed', en dat bij die werkwijze continu besproeiing, overeenkomend met 'spraying (...) in a fine, gentle mist-like spray a highly concentrated aqueous cleaning formulation', plaatsvindt zonder dat een 'contact time' kan worden aangewezen van 2 tot 100 seconden gedurende welke in het geheel geen besproeiing, ook niet in de vorm van een 'fine, gentle mist-like spray', plaatsvindt. Het Hof heeft immers in rov. 29 gecoördeld dat het volgens octrooi-conclusie 1 noodzakelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil uitoefent, en dat gedurende die tijd niet zodanig mag worden gesproeid dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd, terwijl het in rov. 32 heeft gecoördeld dat bij de werkwijze van Epenhuysen door het continu besproeien 'in a fine, gentle mist-like spray' van 'a highly concentrated aqueous cleaning formulation' de chemische werking (van het reinigingsmiddel) niet wordt verstoord, immers de druppeltjes geconcentreerd reinigingsmiddel die neerslaan op de vuile vaat, niet worden weggespoeld of weggeblazen; hieraan heeft het Hof nog toegevoegd dat in de conclusie niet is te lezen dat tijdens de contacttijd niet op een 'fine, gentle mist-like' manier zou mogen worden gesproeid.

3.7 Op het vorenoverwogene stuiten ook de overige in onderdeel 2 vervatte klachten af.

3.8 De in onderdeel 3 vervatte motiveringsklachten zijn eveneens tevergeefs voorgesteld, nu het Hof, mede gezien hetgeen Epenhuysen in eerste aanleg en in hoger beroep heeft aangevoerd, de uitkomst waartoe het bij de uitleg van het octrooi is gekomen, en de daarvoor gebezigde gronden genoegzaam heeft gemotiveerd.

4 Bestitting

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Epenhuysen in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Diversy c.s. begroot op f 597,20 aan verschotten en f 3.000,- voor salaris. Enz.

Nr. 32 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 19 januari 1995

(Epenhuysen/Diversey II)

Mr. G.W.M. Bodewes

Art. 44A ROW (1910) (executiegeschil)

Het reinigingsmiddel van Epenhuysen betreft een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, maar is een algemeen in de handel verkrijgbaar product. Het middel zou, tezamen met andere elementen, nog wel aanzetten tot octrooibreuk kunnen opleveren, met name indien Epenhuysen service en garantie voor haar installaties afhankelijk stelt van afname van haar reinigingsmiddel. De combinatie van onderhoud aan een machine waarmee de inbreuk wordt uitgevoerd en de (exclusieve) leverantie van het reinigingsmiddel daarvoor, kan dan slechts worden gezien als samenspanning met de rechtstreekse inbreukmaker. Deelneming daaraan door middel van levering is te beschouwen als aanzetten tot octrooibreuk.

Epenhuysen Chemie NV te Zwijndrecht, eiseres, procureur mr. K. Limpreg, tegen

1 Diversey Corporation te Mississauga, Ontario, Canada en
2 Diversey BV te Woerden, gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. C.A.J. Crul te Amsterdam.

De feiten:

2 Uit de stukken en de behandeling ter zitting is het volgende duidelijk geworden:

a Tussen partijen is op 21 september 1994 (zie hiervoor, onder nr. 31, *Red.*) het in copie aan dit vonnis te hechten vonnis uitgesproken. (De in het dictum voorkomende kennelijke verschrijving is door partijen als zodanig opgevat.)

b Bij dit vonnis is aan Epenhuysen onder meer verboden om indirecte octrooibreuk te plegen op het Europees octrooi 0282214 van gedaagde sub 1 voor een 'machine dishwashing process'.

c Dit octrooi is in oppositie gehandhaafd met een gewijzigde conclusie 1 zoals weergegeven in het aan te hechten vonnis onder 2.3.

Het geschil:

3 Partijen strijden over de vraag of aanbidding en levering in Nederland door Epenhuysen van een reinigingsmiddel aan klanten die beschikken over haar inbreukmakende Jetclean-systeem, indirecte octrooibreuk oplevert.

4 Epenhuysen stelt dat het reinigingsmiddel niet een wezenlijk bestanddeel van de geoctrooieerde werkwijze betreft, dat het middel een algemeen in de handel verkrijgbaar product is en – zeker nu Epenhuysen het middel niet meer levert met de aanduiding Jetclean of andere verwijzing naar dat systeem – van aanzetten tot octrooibreuk geen sprake is.

5 Zij vordert het opleggen van een verbod tot – althans beperkingen aan – de tenuitvoerlegging door Diversey van vorenbedoeld vonnis met betrekking tot de aanbidding/levering van het reinigingsmiddel op straffe van een dwangsom.

6 Diversey verweert zich onder aanvoering van gronden en concludeert tot weigering van de gevraagde voorziening.

Beoordeling van het geschil:

Wezenlijk bestanddeel?

7 Het reinigingsmiddel van Epenhuysen bevat, evenals andere reinigingsmiddelen, ter vermindering van onnodige transport- en opslagkosten, een hoge concentratie aan actieve bestanddelen.

8 Die concentratie is weliswaar veel hoger dan het in het octrooischrift aangegeven minimum van 0,5 gewichtsprocent, maar dat neemt niet weg (het octrooischrift stelt ook geen maximum) dat het middel wel een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreft.

9 Of het middel door zijn concentratie wellicht zeer geschikt is voor toepassing van het uitvoeringsvoorbeeld gevormd door het Jetcleansysteem (dat in de tweede bewerking onverdund reinigingsmiddel versproeit) behoeft dus, althans in het licht van artikel 44A, lid 1 ROW, geen bespreking meer.

Algemene verkrijgbaarheid?

10 Diversey heeft aangevoerd dat het middel van Epenhuysen, met het oog op de onverdrunde toepassing in het Jetcleansysteem, ter bescherming van het vaatwerk veel hardheidsbinders en silicaten en geen bleekmiddel bevat.

11 Daarmee heeft Diversey echter onvoldoende weersproken de stelling van Epenhuysen dat het middel binnen de veelheid van verkrijgbare samenstellingen zo gangbaar is en ook voor zoveel toepassingen geschikt dat van een algemeen in de handel verkrijgbaar product moet worden gesproken.

Aanzetten tot octrooibreuk?

12 Die voor het Jetcleansysteem geschikte samenstelling zou, ofschoon ook elders verkrijgbaar, tezamen met andere elementen nog wel aanzetten tot octrooibreuk kunnen opleveren.

13 Met name indien juist zou zijn dat – zoals Diversey beweert – Epenhuysen service en garantie voor Jetcleaninstallaties (voorzover die door niet afkoppelen van de sproeileidingen nog inbreuk maken) afhankelijk stelt van afname van het reinigingsmiddel bij Epenhuysen, maakt deze zich schuldig aan bedoeld aanzetten.

14 De combinatie van onderhoud aan een machine waarmee de inbreuk wordt uitgevoerd en de (exclusieve) leverantie van het reinigingsmiddel daarvoor kan dan slechts worden gezien als samenspanning met de rechtstreekse inbreukmaker.

Deelneming daaraan door middel van levering is te beschouwen als aanzetten tot octrooibreuk.

De beslissing

15 Voor het verbieden of beperken van executiemaatregelen is slechts plaats indien er een dreiging bestaat dat ze ten onrechte zullen worden genomen.

16 De uiteenlopende standpunten van partijen geven echter voldoende aanleiding om die vrees te rechtvaardigen en om, door het opleggen van beperkingen, de tenuitvoerlegging in goede banen te leiden.

17 Daarbij zal ervan worden uitgegaan dat, zoals hierboven overwogen, het litigieuze reinigingsmiddel vrij in de handel verkrijgbaar is en dat de wetenschap dat octrooibreuk wordt gepleegd niet voldoende is om van aanzetten daartoe te kunnen spreken.

18 Daarom zullen executiemaatregelen worden verboden voor het aanbieden of leveren van het reinigingsmiddel, ook indien dit geschiedt aan (nog) inbreukmakers, tenzij sprake is van aanzetten tot octrooibreuk.

19 Onder aanzetten tot zal daarbij mede zijn te begrijpen elke verwijzing naar het Jetclean-systeem alsook de onder 13 en 14 weergegeven handclwijze.

20 De gevraagde dwangsom, tegen de hoogte waarvan ook geen verweer is gevoerd, is passend.

21 Diversey zal als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de kosten worden verwezen.

Rechtsdoende in kort geding:

De President:

I Verbiedt Diversey, met ingang van de betekening van dit vonnis, het treffen van of dreigen met executiemaatregelen ingevolge aangehecht vonnis voorzover het betreft de aanbidding of levering van het ten processe bedoelde reinigingsmiddel, tenzij Epenhuysen daarmee aanzet tot octrooiinbreuk, waaronder mede is te begrijpen handelen als onder 13/14 en/of 19 bedoeld.

II Bepaalt dat Diversey aan Epenhuysen een dwangsom van f 100.000,- zal verbeuren voor elke keer (of ter keuze van Epenhuysen elke dag) dat zij in strijd met dit verbod zal handelen.

III Veroordeelt Diversey in de kosten van deze procedure die, tot op de dag van deze uitspraak aan de zijde van Epenhuysen worden begroot op f 2.500,-, waarvan f 350,- aan griffierecht.

IV Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

V Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 33 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 9 september 1998¹

(Epenhuysen/Diversey III)

Mr. E.J. Numann

Art. 30, lid 2 ROW (1910) (executiesgeschil)

Diversey heeft de woorden 'in a fine, gentle mist-like spray' in de loop van de oppositieprocedure zelf en onvoorwaardelijk voor haar hoofdconclusie voorgesteld, zulks terwijl op dat moment reeds wassystemen algemeen werden toegepast waarbij schuim op een wijze als Epenhuysen thans voornemens is te doen, op te reinigen voorwerpen werden aangebracht voor een chemische inwerktijd, met name in autowasstraten, voor welke systemen Diversey destijds reeds zelf reinigingsmiddelen vervaardigde. Bij deze stand van zaken moet worden aangenomen dat Diversey de beschermingsomvang van haar octrooi heeft willen beperken tot sproei-systemen met fijn verstoven vloeistof. Een uitleg als door Diversey voorgestaan die neerkomt op bescherming voor iedere niet-conventionele sproeiwijze zou onverenigbaar zijn met de redelijke rechtszekerheid die derden moet worden geboden. Die uitleg is ook niet uit de door Diversey bedoelde overwegingen van de Oppositieafdeling af te leiden.

Epenhuysen Chemie NV te Zwijndrecht, eiseres, procureur mr. W.E. Pors, tegen

1 Diversey Corporation te Mississauga Ontario, Canada en

2 Diversey BV te Maarssen, gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. C.A.J. Crul te Amsterdam.

1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a Gedaagde sub I is houdster, gedaagde sub 2 licentiehouder, van het Europees octrooi o 282 214, op 9 oktober 1991 (met prioriteitsdatum 7 maart 1987) onder meer voor Nederland ver-

leend voor een 'Machine dishwashing process', hierna: het octrooi.

b Nadar het octrooi was verleend is daartegen oppositie ingesteld. Na die oppositie, waarin de Oppositieafdeling van het EOB op 15 november 1994 conclusie 1 in geamendeerde vorm in stand heeft gelaten, luidt die conclusie als volgt:

A machine dishwashing process wherein there are one or more optional prewash cycles or zones, one or more wash cycles or zones and one or more rinse cycles or zones which comprises spraying inside the machine from a plurality of nozzles onto at least partially soiled articles in a fine, gentle mistlike spray a highly concentrated aqueous cleaning formulation comprising at least 0.5 weight percent of one or more active cleaning agents and, after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed, removing the cleaning formulation and soil in one or more subsequent stages, the cleaning formulation being sprayed prior to the final rinse cycle or zone;

c Diversey heeft Epenhuysen in 1993 voor deze rechtbank gedaagd terzake van inbreuk die Epenhuysen volgens haar met de vervaardiging en verhandeling van de zogeheten 'Jetclean' professionele vaatwassystemen op het octrooi maakte. Bij vonnis van 21 september 1994 heeft de rechtbank - kort gezegd - het genoemde Jetclean-systeem inbreukmakend geoordeeld en Epenhuysen, op verbeurte van een dwangsom, verboden hier te lande inbreuk op het octrooi te maken.

d Epenhuysen heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld. Bij arrest van 15 mei 1997 heeft het gerechtshof alhier het vonnis, met enkele wijzigingen die hier niet ter zake doen, bekrachtigd.

e Tegen dit arrest heeft Epenhuysen beroep in cassatie ingesteld, welk beroep nog aanhangig is. (zie inmiddels HR 9 april 1999, hiervoor onder nr. 31 Red.)

f Epenhuysen heeft een nieuw systeem voor haar vaatwasmachines ontwikkeld, dat hierna nader zal worden beschreven en waarvan een werkend model ter terechtzitting is gedemonstreerd.

2 Epenhuysen stelt dat haar nieuwe systeem - hierna ook: het nieuwe Relavit-systeem - geen inbreuk maakt op het octrooi en vordert daarom - vooruitlopend op een in een aan te spannen bodemprocedure te vorderen verklaring voor recht - dat het Diversey zal worden verboden de onder c en d bedoelde uitspraken tegen haar ten uitvoer te leggen waar het het nieuwe Relavit-systeem betreft, met nevenvorderingen.

3 Diversey verzet zich tegen de gevraagde voorzieningen, stellende dat ook het nieuwe Relavit-systeem een inbreuk op het octrooi vormt.

4 Ambtshalve wordt allereerst overwogen dat, nu het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bij en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) bepaalde onverkort van toepassing is.

5 Ten processe staat vast dat het nieuwe Relavit-systeem alle kenmerken van de hierboven onder b geciteerde hoofdconclusie bezit, behoudens het onderdeel *spraying inside the machine from a plurality of nozzles [...] in a fine, gentle mistlike spray*. De inzet van het geding vormt de vraag of bij de door Epenhuysen te introduceren vaatwasmachines gebruik wordt gemaakt van 'a fine, gentle mist-like spray'.

6 Blijkens hetgeen Epenhuysen onweersproken heeft gesteld en uit hetgeen door de president bij de demonstratie is waar-

¹ Beroep ingesteld. Red.

genomen wordt in de 'wash cycle or zone' van de machines volgens het nieuwe Relavit-systeem uit een aantal boven en onder de te reinigen voorwerpen aangebrachte sproeiers vloeibaar schuim in de richting van de vaat gespoten. Dit schuim is tevoren gevormd in een mengkamer met behulp van water, lucht en een reinigingsmiddel. De sproeiers zijn elk voorzien van twee koppen, die zodanig zijn gericht dat de schuimstralen uit de twee koppen direct na het verlaten van die koppen met elkaar in botsing komen, waardoor een sproei-effect ontstaat.

7 Diversey betoogt dat deze wijze van opbrengen van reinigingsmiddel aan conclusie 1 van het octrooi beantwoordt, omdat uit de verleningsgeschiedenis van het octrooi valt af te leiden dat met de in conclusie 1 beschreven methode bedoeld wordt: elke methode waarmee in een rustige omgeving een hooggeconcentreerde samenstelling reinigingsmiddel wordt aangebracht om die samenstelling de gelegenheid te geven haar chemische werking te verrichten zonder daarbij gehinderd te worden door sproei of welk ander middel ook dat die chemische werking belet of onderbreekt. Het gaat aldus, zo betoogt Diversey met een beroep op de 'grounds' van de beslissing van de Oppositieafdeling van het EOB, om een tegenstelling met de 'conventional manner', waarbij grote hoeveelheden water met een weinig reinigingsmiddel met kracht op de vaat worden gesproeid.

8 De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt volgens artikel 69 van het Europees Octrooioverdrag bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te geschieden dat zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Deze laatste eis brengt mede dat terughoudendheid geboden is bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten en dat de rechter dan ook slechts van (verhelderende) gegevens uit dat dossier gebruik mag maken, indien hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen.

9 Vooropgesteld zij dat onder een 'a fine, gentle mist-like spray' te verstaan is: een fijne, zachte/lichte, nevelachtige spray. Dit laatste woord is deel gaan uitmaken van de Nederlandse taal en laat zich eventueel vertalen met 'fijn verstoven vloeistof'. Gelet op de betekenis van het begrip 'nevel' verdichte waterdamp moet het derhalve gaan om deeltjes die zo licht zijn dat zij, althans enige tijd, in de lucht blijven zweven. Dit oordeel spoort met hetgeen het hof in zijn arrest van 15 mei 1997 in r.o. 31 heeft overwogen omtrent de toen waargenomen spray.

10 Het schuim zoals het in het nieuwe Relavit-systeem wordt versproeid beantwoordt, zo wordt voorshands geoordeeld, niet aan de evenbedoelde omschrijving. Weliswaar spettert een (klein) gedeelte van het schuim, als gevolg van de botsing van de stralen, in andere richtingen dan waar zich de te reinigen artikelen bevinden, doch zweven doen de schuimdruppels niet; er bevindt zich (dan ook) geen schuim in de ruimte boven de bovenste sproeikoppen.

11 Epenhuysen heeft er terecht op gewezen dat Diversey de woorden 'in a fine, gentle mist-like spray' in de loop van de oppositieprocedure zelf en onvoorwaardelijk voor haar hoofdconclusie heeft voorgesteld, zulks terwijl, naar Epenhuysen onweersproken heeft aangevoerd, op dat moment reeds was-

systemen algemeen werden toegepast waarbij schuim op een wijze als zij thans voornemens is te doen, op te reinigen voorwerpen werden aangebracht voor een chemische inwerking, met name in autowasstraten, voor welke systemen Diversey destijds reeds zelf reinigingsmiddelen vervaardigde.

12 Bij deze stand van zaken moet worden aangenomen dat Diversey de beschermingsomvang van haar octrooi heeft willen beperken tot sproeisysteem als hierboven (r.o. 9) omschreven. Een uitleg als door Diversey voorgestaan – die neerkomt op bescherming voor iedere niet-conventionele sproeiwijze als bedoeld in r.o. 7 – zou onverenigbaar zijn met de redelijke rechtszekerheid die derden moet worden geboden. Die uitleg acht de president uit de door Diversey bedoelde overwegingen van de Oppositieafdeling overigens ook niet af te leiden.

13 De vorderingen zijn derhalve toewijsbaar in voege als na te melden. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Diversey in de proceskosten te worden verwezen.

Beslissing

de President

Verbiedt ieder van gedaagden iedere executie of dreiging met executie van het vonnis van Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 21 september 1994 in de zaak rolnummer 93/2331 en/of van het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 15 mei 1997 rolnummer 95/40 terzake van professionele vaatwasmachines waarbij het reinigingsmiddel in schuimvorm wordt opgebracht op de wijze als bij het nieuwe Relavit-systeem, zoals nader omschreven in dit vonnis.

Verbiedt ieder van gedaagden op enigerlei wijze aan derden, daaronder begrepen (potentiële) afnemers van Epenhuysen, kenbaar te maken dat naar de mening van Diversey het opbrengen van reinigingsmiddel in schuimvorm, op de wijze als bij het nieuwe Relavit-systeem, zoals nader omschreven in dit vonnis, een inbreuk vormt op Europees octrooi 0 282 214, dan wel dat het vervaardigen en/of in de handel brengen van professionele vaatwasmachines door Epenhuysen waarin die methode wordt toegepast in strijd zou zijn met het genoemde vonnis of arrest.

Bepaalt dat de gedaagde die in strijd met deze verboden mocht handelen een dwangsom zal verbeuren van f 50.000,- voor iedere overtreding of voor iedere dag dat een overtreding mocht voortduren, zulks ter keuze van Epenhuysen.

Veroordeelt Diversey in de kosten van het geding, aan de zijde van Epenhuysen tot aan deze uitspraak begroot op f 2.445,96, waarin begrepen het griffierecht.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 34 Kantongerecht te Amsterdam, 27 mei 1999¹**(Geldplan)**

Mr. H. van Breda

Art. 1 BMW

Het woord 'Geldplan' kan niet worden gekwalificeerd als 'louter beschrijvend' en is voor merkgebruik dus niet ongeschikt.

Art. 5a Hnw

Het moge zo zijn dat verweerster zich alleen bezig houdt met het aanbieden en verstrekken van wat zij in haar advertenties als 'Rentekredietlening' aanduidt, gebleken is dat verzoekster met gebruikmaking van haar merk 'Geldplan' financiële advisering in brede zin, dus niet alleen (meer) hypothecaire dienstverlening, aanbiedt. Deze laatste markt overlapt dan ook het marktsegment waarop verweerster zich beweegt. De verwarring van art. 5a Hnw is dus te duchten.

Art. 5b Hnw

Door zich met de handelsnaam Geldplan te tooien heeft verweerster niet een onjuiste indruk van haar onderneming, met misleiding van het publiek als gevolg, gewekt.

De Hypotheekshop Centrale Organisatie BV te Huizen, verzoekster, gemachtigde mr. H.G.J.E. Plagge,

tegen
Geldplan BV te Amsterdam, verweerster, gemachtigde mr. D.J.P. van Barneveld.

2 De feiten

2.1 Op 8 februari 1995 heeft Anjo Brombacher, wonende of gevestigd aan de James Wattstraat 8 te Alkmaar (met als gemachtigde Merkenbureau Onel B.V. te Amsterdam) bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk 'GELDPLAN' gedeponneerd.

2.2 Sedert 18 september 1996 maakt verweerster gebruik van de handelsnaam GELDPLAN.

2.3 Op 13 mei 1997 heeft NVM Hypotheekshop B.V., zoals verzoekster voor 21 april 1998 genaamd was, bij het Benelux-Merkenbureau het woord/beeldmerk GELDPLAN gedeponneerd (zie voor de afbeelding de overgelegde ontvangstbevestiging van het Benelux-Merkenbureau).

2.4 Verzoekster heeft voor de procedure verweerster vergeefs aangeschreven tot wijziging van haar handelsnaam.

3 Het geschil

3.1 Verzoekster stelt dat zij – franchisegeefster van een keten van bijna 190 franchisenemers, die krachtens franchisecontracten exclusief gerechtigd en verplicht zijn tot het gebruik van verzoeksters handelsnaam en merken – houdster is van de onder 2.1 en 2.3 genoemde dienstmerken en dat verweerster door haar merk GELDPLAN als handelsnaam te gebruiken opzettelijk het verbod van de artt. 5a en 5b van de Handelsnaamwet (Hnw) overtreedt en derhalve onrechtmatig jegens haar handelt. Op die gronden verzoekt zij de kantonrechter om verweerster te veroordelen tot wijziging van haar handelsnaam GELDPLAN (B.V.) en in de kosten van het geding.

3.2 Verweerster heeft het gevorderde gemotiveerd bestreden, met conclusie – zakelijk – tot afwijzing van het verzoek en veroordeling van verzoekster in de proceskosten.

3.3 Op het over en weer gestelde wordt, voorzover relevant, hierna ingegaan.

4 De beoordeling

4.1 Verweerster heeft niet tegengesproken dat verzoekster ook houdster is van het oudste, hiervoor onder 2.1 bedoelde woordmerk GELDPLAN, zodat daarvan in rechte moet worden uitgegaan.

4.2 Het primaire verweer houdt in:

(1) dat het woordmerk GELDPLAN, dat ouder is dan verweersters handelsnaam, nietig is op grond van art. 4 jo. 6bis jo. 39 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW), zodat het niet succesvol kan worden ingeroepen tegen het gebruik van de handelsnaam GELDPLAN, aangezien het woord GELDPLAN onvoldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te fungeren, en

(2) dat het woord/beeldmerk GELDPLAN, waarvan verweerster geen gebruik maakt, jonger is dan haar handelsnaam zodat verzoekster (ook) de bescherming van dit merk niet kan invoeren.

4.3 Argument (1) faalt, reeds omdat het woord GELDPLAN niet kan worden gekwalificeerd als 'louter beschrijvend'. Voor merkgebruik is dat woord dus niet ongeschikt. Dat sprake lijkt te zijn van een weinig sterk merk, met een navenant geringe beschermingsomvang, doet niet ter zake. Immers, verweersters handelsnaam – althans de relevante kern ervan, het woord GELDPLAN – is identiek aan het als woordmerk gedeponneerde teken GELDPLAN.

4.4 Dat argument (2) wel als juist moet worden aanvaard is, gegeven 4.3, voor de uitslag van dit geding niet van belang. Uit het door verzoekster na de mondelinge behandeling overgelegde bewijsmateriaal, waarop verweerder – blijkens haar brief van 21 mei 1999 – bewust niet inhoudelijk heeft gereageerd, komt immers naar voren dat verzoekster, die na het depot van het woordmerk – op 8 februari 1995 – het teken GELDPLAN niet dadelijk als merk is gaan gebruiken, dit nadien wel is gaan doen en zulks binnen de vervallenverklaringstermijn van art. 5 lid 2, aanhef en onder a BMW. Dit laatste heeft tot gevolg dat het exclusieve recht op het woordmerk GELDPLAN wordt geacht met ingang van 8 februari 1995 te zijn verkregen (door verzoekster als kennelijke rechtsopvolgster van genoemde Brombacher). Dus kan verweerster (lcs: verzoekster, Red.) haar (oudere) dienstmerk GELDPLAN met vrucht tegenwerpen aan de (jongere) identieke handelsnaam van verweerster.

4.5 De slotsom ligt voor de hand. Door het voeren van de handelsnaam GELDPLAN (B.V.) handelt verweerster – jegens verzoekster – in strijd met het verbod van art. 5a Hnw 'een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren' – met inbegrip van diensten – 'recht heeft ... voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is'. Subsidiar heeft verweerster weliswaar nog betwist dat gevaar voor verwarring bestaat, omdat elk van partijen een eigen, zeer specifieke doelgroep en marktaandeel heeft, maar tevergeefs. Het moge zo zijn dat verweerster zich alleen bezig houdt met het aanbieden en verstrekken van wat zij in haar advertenties als *Rentekredietlening* aanduidt, gebleken is dat verzoekster met gebruikmaking van haar merk GELDPLAN financiële advisering in brede zin, dus niet alleen (meer) hypothecaire dienstverlening, aanbiedt. Deze laatste markt overlapt dan ook het marktsegment waarop verweerster zich beweegt. De verwarring van art. 5a Hnw is dus te duchten.

¹ Beroep ingesteld. Red.

4.6 Tenslotte – maar voor de uitslag van dit geding alweer niet van belang – ziet de kantonrechter, anders dan verzoekster, niet dat verweerster (ook) handelt in strijd met het verbod van art. 5b Hnw. Door zich met de handelsnaam GELDPLAN te toeven heeft verweerster immers niet een onjuiste indruk van haar onderneming gewekt, met misleiding van het publiek als gevolg.

4.7 Een en ander leidt tot de volgende beslissing.

5 De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt verweerster om haar handelsnaam GELDPLAN (B.V.) aldus te wijzigen dat daarin het woord GELDPLAN niet langer voorkomt;
- veroordeelt verweerster in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van verzoekster begroot op f 1.310,45, waarvan f 450,00 ter zake van door verzoekster volstaan griffierecht, f 110,45 ter zake van betekenkingskosten van het verzoekschrift en f 750,00 aan salaris gemachtigde;
- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 35 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 2 juli 1998

(Australian by l'Alpina/Australian Boy)

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

Art. 13A BW jº art. 5, lid 1 Eerste Merkenrichtlijn

Art. 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Europese Merkenrichtlijn eist zodanige overeenstemming tussen teken en merk dat bij gebruik van het teken 'bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk'.

Onder verwarring valt ook indirecte verwarring; dit betekent dat van merkinbreuk ook sprake is als het gevaar bestaat dat het publiek bij confrontatie met het teken denkt dat de onderneming waaruit de met het teken voorziene truien afkomstig zijn dezelfde is als die waaruit de met het merk voorziene kleding afkomstig is, of dat deze ondernemingen in enig opzicht met elkaar zijn gelieerd.

Artt. 7 en 8 Verordening Gemeenschapsmerk

Het hof verwerpt het verweer dat geen sprake kan zijn van merkinbreuk, zolang niet blijkt dat de door de leverancier van de truien ingediende aanvraag van een EU-merkregistratie is geweigerd. Niet is gebleken dat de procedure, waarbij het Europese Merkenbureau de aanvraag toetst aan formele eisen en absolute weigeringsgronden, terwijl een onderzoek wordt verricht naar oudere rechten, is voltooid. In elk geval zal het gemeenschapsmerk niet tegen het oudere merkrecht van l'Alpina kunnen ingeroepen.

Egbertus Edwin de Vroome te Zoetermeer, appellant, procureur mr. C.M. van der Burg, advocaat mr. D.H. Poelman te Zoetermeer, tegen

1 Kesbo Sport BV te Weert,

2 l'Alpina Maglierie Sportive SpA te Milaan, Italië, geïntimeerden, procureur mr. G.R. van der Plas, advocaat mr. S.J.M.H. Willems te Weert.

a President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 16 mei 1997 (mr. E.J. Numann)

1 De feiten in conventie en in reconventie

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 7 mei 1997 staat het navolgende tussen partijen vast:

a De Vroome exploiteert voor eigen rekening een detailhandel in kleding, waaronder begrepen truien, T-shirts, trainingspakken en sweat-shirts.

b De Vroome heeft in Frankrijk een aantal truien gekocht van het merk AUSTRALIAN BOY, welke hij vervolgens in zijn winkel te koop heeft aangeboden. Het merk AUSTRALIAN BOY is in Frankrijk op 22 februari 1995 gedeponereerd door een derde.

c l'Alpina Maglierie Sportive S.P.A. – hierna: l'Alpina – is houder van het woord/beeldmerk AUSTRALIAN BY L'ALPINA, samen met de afbeelding van een kangoeroe, welk merk door haar op 19 december 1991 is gedeponereerd bij het Benelux-Merkenbureau, onder meer voor kledingstukken. Kesko Sport BV – hierna: Kesko [lees hier en in het verdere vonnis: Kesbo. Red.] – is volgens eiseressen licentiehouder van dit merk voor de Benelux.

d Op 24 maart 1997 zijn door de politie Haaglanden, onderdeel Zoetermeer, uit handen van De Vroome 61 truien met het merk AUSTRALIAN BOY in beslag genomen, zulks op grond van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht (merkvervalsing).

e De Vroome heeft tegen de inbeslagname een klaagschrift ingediend.

f Op 24 april 1997 heeft Kesko bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk AUSTRALIAN gedeponereerd (onder nummer 892.457), eveneens (onder meer) voor kledingstukken.

2 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer

2.1 De Vroome vordert in conventie:

Kesko en l'Alpina te veroordelen zich te onthouden van handelingen welke ten doel hebben tot c.q. resulteren in inbeslagname van truien met het merk AUSTRALIAN BOY, welke De Vroome ten behoeve van verkoop onder zich heeft of zal krijgen c.q. de verkoop hiervan op welke wijze dan ook te (doen) verhinderen, totdat onherroepelijk in rechte is komen vast te staan dat voormeld merk inbreuk maakt op de merkrechten van Kesko en l'Alpina, zulks op verbeurte van een dwangsom.

(...)

2.4 Kesko en l'Alpina vorderen in reconventie:

I De Vroome te gebieden onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere vorm van inbreuk op de merkrechten van Kesko en l'Alpina te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder iedere vorm van gebruik van een of meerdere van de met de merken van Kesko en l'Alpina te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

II De Vroome te veroordelen tot afgifte dan wel afstaan aan Kesko en l'Alpina ter vernietiging of onbruikbaarmaking van alle producten waarmee inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Kesko en l'Alpina;

III De Vroome te gebieden om aan de raadsvrouw van Kesko en l'Alpina binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis schriftelijke opgave te doen van:

- de namen en adressen van de personen en/of bedrijven van wie de gewraakte artikelen zijn betrokken;
- de per artikel totaal ingekochte en verkochte hoeveelheden van de gewraakte artikelen;
- de prijzen waartegen De Vroome de artikelen heeft ingekocht en verkocht;

een en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

IV De Vroome te veroordelen om aan Kesko en l'Alpina als voorschot op de door hen geleden schade een bedrag ad f 5.000,- te betalen.

3 Beoordeling van het geschil

3.1 Voor zover het bepaalde in art. 37A en 37C Benelux-Merkenwet al van toepassing is op een vordering in kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen in conventie en in reconventie, nu de gevraagde voorziening in dit arrondissement effect dient te hebben en gedaagde in reconventie in dit arrondissement woonachtig is.

3.2 Krachtens artikel 13A Benelux Merkenwet (BMW) kan de merkhoudster zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk. De Vroome betwist dat sprake zou zijn van overeenstemmende tekens.

3.3 De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of de merken AUSTRALIAN BY L'ALPINA en AUSTRALIAN BOY elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief of visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met het merk AUSTRALIAN BOY, associaties zullen worden gewekt met het merk AUSTRALIAN BY L'ALPINA.

3.4 Voorshands wordt geoordeeld dat bovenbedoeld associatiegevaar zich in casu voordoet en dat zelfs verwarring te duchten is. Wanneer men beide merken in hun geheel in aanmerking neemt, moet vooreerst worden vastgesteld dat het woord 'Australian' het meest kenmerkende onderdeel van beide merken is. Tussen de merken bestaat in de eerste plaats visuele overeenstemming, nu verschillende van de door De Vroome op de markt gebrachte truien zijn voorzien van het woord 'Australian', aangeeschreven in een schrijffletter, op een wijze nagenoeg identiek aan het overeenkomstige woord in het beeld/woordmerk van Kesko en l'Alpina. Er is tevens sprake van auditieve en begripsmatige overeenstemming. Het feit dat Kesko en l'Alpina zich bedienen van het merk AUSTRALIAN BY L'ALPINA en De Vroome van het merk AUSTRALIAN BOY doet daaraan niet af, nu, gelijk overwogen, het woord 'Australian' het kenmerkende bestanddeel van de merken vormt. Het feit dat daaraan bij de door Kesko en l'Alpina op de markt gebrachte artikelen de woorden 'by l'Alpina' zijn toegevoegd en bij de door De Vroome op de markt gebrachte artikelen het woord 'boy', is onvoldoende om dit associatiegevaar weg te nemen. De toevoeging 'boy' is niet geschikt om het door De Vroome gebruikte merk te onderscheiden van dat van Kesko en l'Alpina, nu een dergelijke toevoeging evenzeer de indruk kan wekken dat sprake is van een 'sub-merk' van AUSTRALIAN BY L'ALPINA. Daarbij komt dat de toevoeging BOY in ieder geval bij een der overgelegde, door De Vroome gevoerde artikelen is aangebracht in een kleur gelijk aan de achtergrond, zodat zij nauwelijks opvalt.

3.5 Gelet op het voorgaande is voorshands voldoende aannemelijk dat De Vroome door het op de markt brengen van de AU-

STRALIAN BOY-truien inbreuk maakt e.q. heeft gemaakt op de merkrechten van l'Alpina. Derhalve bestaat geen reden voor toewijzing van het door De Vroome gevorderde, ook niet indien de stelling van De Vroome juist mocht zijn dat hij bij de verkoop van de kleding met het gewraakte merk te goeder trouw in de zin van art. 13bis lid 1 BMW is geweest. In de toekomst – waarvoor zijn vordering geldt – zal dat immers niet meer het geval zijn.

3.6 De reconventionele vorderingen onder I, III en IV zullen worden toegewezen, in voege als na te melden. Voorshands zal er van worden uitgegaan dat Kesko inderdaad licentiehouder is van het merk AUSTRALIAN BY L'ALPINA. Nu Kesko bovendien sedert 24 april 1997 merkhoudster is van het woordmerk AUSTRALIAN bestaat er te minder aanleiding om de vorderingen niet ook ten behoeve van Kesko toe te wijzen.

3.7 Het onder 2.4.II gevorderde zal worden afgewezen, aangezien toewijzing daarvan in dit geval in kort geding te ingrijpend wordt geoordeeld.

3.8 Voldoende aannemelijk is geworden dat Kesko en l'Alpina de door hen gestelde schade hebben geleden als gevolg van de bovengenoemde merkinbreuk.

De hoogte van het door hen gevorderde bedrag is door De Vroome niet betwist.

(...)

4 Beslissing

De president:

in conventie:

Wijst het gevorderde af.

Veroordeelt De Vroome in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kesko en l'Alpina begroot op f 1.845,-, waarvan f 345,- aan griffierecht.

in reconventie:

Beveelt De Vroome onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere vorm van inbreuk op de rechten van Kesko en l'Alpina op de in r.o. 1 onder c en f bedoelde AUSTRALIAN-merken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ieder gebruik te staken en gestaakt te houden van het merk AUSTRALIAN BOY voor kledingstukken, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- per overtreding.

Beveelt De Vroome om aan de raadvrouw van Kesko en l'Alpina binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis schriftelijke opgave te doen van:

- de namen en adressen van de personen en/of bedrijven van wie de inbreukmakende artikelen zijn betrokken;
- de per artikel totaal ingekochte en verkochte hoeveelheden van de inbreukmakende artikelen;
- de prijzen waartegen De Vroome de artikelen heeft ingekocht en verkocht;

een en ander onder overlegging van facturen en/of andere deugdelijke bewijsstukken, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- voor iedere dag dat De Vroome met de nakoming van dit bevel in gebreke mocht blijven.

Beveelt De Vroome om aan Kesko en l'Alpina als voorschot op de door hen geleden schade een bedrag ad f 5.000,- te betalen.

Veroordeelt De Vroome in de kosten van dit geding reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kesko en l'Alpina begroot op nihil.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

b Het Hof, enz.

De beoordeling van het hoger beroep

1 De in het vonnis onder 1 vastgestelde feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

2 De grieven I tot en met III zijn gericht tegen rechtsoverweging 3.4, waarin de president aan de hand van de in rechtsoverweging 3.3 geformuleerde maatstaf zijn oordeel motiveert dat voorschans voldoende aannemelijk is dat De Vroome door het op de markt brengen van de AUSTRALIAN BOY-truien inbreuk maakt c.q. heeft gemaakt op de merkrechten van l'Alpina. De grieven hebben de strekking aan het hof opnieuw de vraag voor te leggen of De Vroome zich schuldig maakt c.q. heeft gemaakt aan merkinbreuken en tenen zich voor gezamenlijke behandeling.

3 Volgens artikel 13A, aanhef en onder b BMW – zoals deze bepaling luidt na aanpassing van deze wet aan de Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens van 21 december 1988 – is voor toewijzing van de vordering van Kesko en l'Alpina tot oplegging van een gebruiksverbod vereist, dat het teken op de door De Vroome te koop aangeboden truien zodanig overeenstemt met het woord/beeldmerk AUSTRALIAN BY l'ALPINA van l'Alpina dat door dit gebruik de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen dit teken en het merk.

Deze tekst wijkt af van die van artikel 5, lid 1 aanhef en onder b van genoemde richtlijn. Dit artikel eist zodanige overeenstemming tussen teken en merk dat bij gebruik van het teken (in casu voor kleding) *bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk*. Overeenkomstig vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dient de betreffende bepaling in de BMW zoveel mogelijk te worden uitgelegd conform de bepaling in de richtlijn. Het hof is van oordeel, dat geen beletsel bestaat de betrokken bepaling in de BMW uit te leggen alsof zij woordelijk overeenstemt met de bepaling in de richtlijn.

In het arrest van 11 november 1997 in de zaak Puma/Sabel heeft het Hof van Justitie onder 18 overwogen dat het begrip associatiegevaar geen alternatief is voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan. Associatiegevaar hoeft dus niet het door de richtlijn bepaling vereiste verwarringsgevaar op te leveren.

Het hof zal nu onderzoeken of sprake is van zodanige overeenstemming tussen het door De Vroome gebruikte teken en voornoemd merk van l'Alpina, dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Het hof merkt op dat verwarring niet beperkt is tot directe verwarring tussen teken en merk. Ook zogenaamde indirecte verwarring valt hieronder. Dit betekent dat de onder 2 genoemde vraag eveneens bevestigend mocht worden beantwoord, als het gevaar bestaat dat het publiek bij confrontatie met het teken denkt dat de onderneming waaruit de met het teken voorziene truien en die waaruit de met voornoemd merk voorziene kleding afkomstig zijn, dezelfde is of denkt dat deze ondernemingen in enig opzicht met elkaar zijn gelieerd.

4 Anders dan De Vroome betoogt, dient bij de beoordeling van de totaalindruk die door het woord/beeldmerk AUSTRALIAN

BY l'ALPINA van l'Alpina en het teken AUSTRALIAN BOY op de door De Vroome te koop aangeboden truien wordt opgeroepen, ermee rekening gehouden te worden dat van beide het woord AUSTRALIAN het kenmerkende onderdeel is. De gemotiveerde stelling van l'Alpina dat de onder genoemde woord/beeldmerk in het verkeer gebrachte kleding bij het publiek een grote bekendheid geniet als AUSTRALIAN-kleding, soms afgekort tot 'AUSSIES', is door De Vroome in dit kort geding onvoldoende bestreden. De Vroome heeft van zijn kant weliswaar gesteld dat het publiek de, van het woord/beeldmerk deel uitmakende, (afbeelding van een) kangoeroe als het voor de kleding van l'Alpina meest typerende onderscheidingssteken ziet, maar hij heeft deze stelling niet onderbouwd en aannemelijk gemaakt. De visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen woord/beeldmerk en teken met AUSTRALIAN als kenmerkend onderdeel is zo groot, dat voldoende aannemelijk is dat het publiek merk en teken met elkaar verwart dan wel denkt dat de truien een 'submerk' zijn en dat de gerechtigden op het merk en de onderneming waaruit de truien met het teken AUSTRALIAN BOY afkomstig zijn, dezelfde zijn of dat deze ondernemingen in enig opzicht met elkaar zijn gelieerd. De toevoeging BY l'ALPINA in het woord/beeldmerk van l'Alpina maakt dit niet anders. Het publiek in de Benelux, dat gewend is aan dergelijke Engelstalige uitdrukkingen, zal begrijpen dat daarmee wordt verwezen naar de onderneming die deze kleding onder dit woord/beeldmerk fabriceert of in de handel brengt. De toevoeging BOY is niet geschikt om het teken op de door De Vroome op de markt gebrachte truien te onderscheiden van het woord/beeldmerk van l'Alpina of het woordmerk van Kesko. Het publiek in de Benelux, als gezegd gewend aan dergelijke Engelstalige uitdrukkingen, zal deze toevoeging met het vaker voorkomend woord BOY opvatten als een – beschrijvende – verwijzing naar het geslacht en de leeftijd van het koperspubliek (jongens) waarvoor de betrokken kleding bestemd is. Voor zover er een visueel verschil is tussen de schrijfwijze van het kenmerkende onderdeel AUSTRALIAN (bij l'Alpina in een vloeiend, schuin aaneengeschreven schrijffletter met onderaan de 's' een lus en bij de truien in een dikke, kapitale letter), acht het hof dit verschil bij een beoordeling van de totaalindruk, die door merk en teken worden opgeroepen, onvoldoende om voornoemd verwarringsgevaar niet aannemelijk te achten. De grieven I tot en met III kunnen niet slagen.

5 In de grieven IV en V verweert De Vroome zich nog met de stelling dat er geen sprake kan zijn van merkinbreuk zolang niet blijkt dat de aanvraag door de Franse leverancier van de truien van een EU-merkregistratie is geweigerd en dat hij in elk geval vanaf de datum van indiening van die aanvraag, 26 maart 1997, bij de verkoop van de truien te goeder trouw was; bij het aanschaffen van de truien heeft hij van die leverancier vernomen dat het merk AUSTRALIAN BOY was geregistreerd en dat een EU-registratie zou worden gevraagd.

6 Dit verweer wordt verworpen. De Vroome heeft slechts de aanvraag voor deponering van het Gemeenschapsmerk AUSTRALIAN BOY overgelegd, terwijl niet is gebleken dat de op de aanvraag volgende procedure, waarbij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (het Europese Merkenbureau) de aanvraag toetst aan formele eisen en absolute weigeringsgronden, terwijl een onderzoek wordt verricht naar oudere rechten (zoals dat van l'Alpina), is voltooid. Eerst na voltooiing van deze procedure wordt de aanvraag openbaar gemaakt. Niet is gesteld of gebleken dat dit reeds is geschied. Er dient dus van uitgegaan te worden dat het onderzoek, dat mede oudere rechten omvat, nog gaande is.

Gelet op hetgeen hierboven is overwogen bestaat de gerede, niet te verwaarlozen kans dat in verband met het oudere merkrecht van l'Alpina de aanvraag het onderzoek niet met succes zal doorstaan dan wel een oppositie van l'Alpina tegen de inschrijving van het gemeenschapmerk niet zal overleven; in elk geval zal het gemeenschapmerk niet tegen het oudere merkrecht van l'Alpina kunnen worden ingeroepen.

In deze situatie kan De Vroome zijn goede trouw niet baseren op de mededeling van de leverancier van de truien dat een EU-merkregistratie is gevraagd. Wat het door de leverancier in Frankrijk op 22 februari 1995 gedeponeerde merk betreft heeft De Vroome moeten begrijpen dat dit territoriaal tot Frankrijk begrensde merkrecht geen vrijbrief vormde voor het verkopen van de truien onder dat merk buiten dat land.

(...)

Beslissing

Het Gerechtshof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en verwijst De Vroome in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van l'Alpina en Kesbo begroot op f 1840,-. Enz.

Nr. 36 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 29 juni 1999¹

(VNU/The Monster Board)

Mr. J.W. du Pon

Art. 13A, lid 1a BMW

Het verweer dat gedaagde door het reserveren van het woord Intermediair als magneetwoord bij Vindex geen gebruik maakt van de merken waarop eiseres rechthebbende is, omdat niet zij het woord Intermediair intypt waardoor haar advertentie verschijnt, doch de willekeurige gebruiker van het internet, faalt. De vraag is nu juist of het systeem dat tevoren is opgezet om dat effect te bereiken, gebruik door gedaagde van het merk inhoudt. Die vraag wordt voorspand bevestigend beantwoord. Op verzoek en tegen betaling van gedaagde is in de zoekmachine software geïnstalleerd, die bewerkstelligt dat bij het intypen van het woord Intermediair de advertentie van gedaagde verschijnt. Dusdoende is het gedaagde zelf die het merk (als eerste) heeft gebruikt door dit aan de exploitant van de zoekmachine met het vorenomschreven doel op te geven, terwijl ook zij het is die – voortdurend – gebruikshandelingen verricht door de overeenkomst met de exploitant in stand te houden en daarvoor betalingen te verrichten.

Gedaagde heeft niet het gebruik van het magneetwoord Intermediair geen andere bedoeling dan belangstellenden, op zoek naar een carrièresite, via haar advertentie te bewegen 'door te klikken' naar haar carrièresite in plaats van naar de carrièresite van een van haar concurrenten, zoals eiseres, waarmee dat gebruik kan gelden als gebruik in het economisch verkeer.

VNU Business Publications BV te Amsterdam, eiseres, procureur mr. W. Tackema, advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam, tegen
The Monster Board BV te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.A. Schuman te Utrecht.

De feiten

1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a VNU is rechthebbende op het woordmerk INTERMEDIAIR, zulks krachtens Benelux merkendepot d.d. 8 maart 1971 voor waren en diensten in de klasse 16 (tijdschriften en periodieken). Voorts is VNU krachtens Benelux merkendepot d.d. 20 oktober 1995 rechthebbende op het woordmerk INTERMEDIAIR ONLINE voor waren en diensten in de klassen 16, 35 (Arbeidsbemiddeling en advisering inzake personeel en personeelszaken) en 38, welke laatste klasse betrekking heeft op Telecommunicatie, waaronder het ter beschikking stellen van directe ('on-line') verbindingen naar informatie- en gegevensbestanden.

b Sedert 1964 gebruikt VNU het teken INTERMEDIAIR voor de naamgeving van een tijdschrift dat is gericht op werkzoekenden, en grotendeels bestaat uit het vermelden van vacatures, al dan niet in advertenties. Het tijdschrift INTERMEDIAIR wordt verspreid in een oplage van 240.000 en is daarmee een van de grootste tijdschriften van Nederland.

c Onder de naam INTERMEDIAIR ONLINE onderhoudt VNU een website op het internet, die kan gelden als het elektronische equivalent van het tijdschrift INTERMEDIAIR. Op deze website bevinden zich artikelen over de arbeidsmarkt alsmede advertenties ten behoeve van het vervullen van vacatures. In de Nederlandse markt voor vacature-sites (welke ook plegen te worden aangeduid als 'carrièresites') geldt INTERMEDIAIR ONLINE als koploper, nu 27,3% van de respondenten op on-line-vacatures via INTERMEDIAIR ONLINE komt.

d The Monster Board is een in januari 1998 op de Nederlandse markt gestarte dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf Monster.com, dat de grootste carrièresite ter wereld exploiteert. The Monster Board legt zich toe op het instandhouden en uitbreiden van een Nederlandse carrièresite, en is daarmee een rechtstreekse concurrent van INTERMEDIAIR ONLINE.

e The Monster Board heeft met de exploitant van de zoekmachine Vindex een advertentie-overeenkomst gesloten, waardoor zij zich ervan heeft verzekerd dat bij het gebruik van bepaalde zogenaamde 'magneetwoorden' een advertentie voor haar (eigen) carrièresite verschijnt. Dit heeft tot gevolg dat telkens wanneer een internetgebruiker via Vindex een als magneetwoord aangemerkt zoekterm intypt, bovenaan de weergave van de resultaten van de zoekopdracht prominent een in kleur uitgevoerde, grote advertentie voor de carrièresite van The Monster Board verschijnt, waarbij aan de internetgebruiker op uitnodigende wijze de mogelijkheid wordt geboden om, door te klikken op die advertentie, rechtstreeks terecht te komen op de carrièresite van The Monster Board.

f Een van de magneetwoorden welke The Monster Board in voordeel van zijn bij Vindex heeft gereserveerd is INTERMEDIAIR.

g VNU heeft, middels haar raadsman, The Monster Board gesommeerd om het gebruik van het magneetwoord INTERMEDIAIR te staken en gestaakt te houden en de exploitant van Vindex te verzoeken dat magneetwoord uit haar systeem te verwijderen. The Monster Board heeft aan die sommatie geen gevolg gegeven.

Beoordeling van het geschil

5 Voor zover het bepaalde in artikel 37A BMW ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige verdring nu – waar het internet zich ook in het arrondissement 's-Gravenhage manifesteert – de beweerdelijk inbreukmakende

¹ Beroep ingesteld. Red.

handelingen mede in dit arrondissement hebben plaatsgevonden.

6 Partijen hebben in het debat omtrent de beweerdelijke merkinbreuk geen onderscheid gemaakt tussen enerzijds het merk INTERMEDIAIR en anderzijds het merk INTERMEDIAIR ONLINE. In dit vonnis zal in het voetspoor daarvan – en omdat duidelijk is dat van het merk INTERMEDIAIR ONLINE het woord INTERMEDIAIR het meest kenmerkende bestanddeel vormt – (ook wel) over het merk INTERMEDIAIR worden gesproken, als het om beide merken of uitsluitend om het merk INTERMEDIAIR ONLINE gaat.

7 Als meest verstrekkend verweer heeft The Monster Board betoogd dat het teken INTERMEDIAIR niet als merk kan gelden, nu het ieder onderscheidend vermogen mist. Dit betoog is door The Monster Board niet anders onderbouwd dan door overlegging van een kopie van een bladzijde uit Van Dale's Groot Woordenboek van hedendaags Nederlands, waarin enige betekenissen (onder meer 'tussenpersoon') van het woord INTERMEDIAIR worden gegeven.

8 Dat het woord INTERMEDIAIR synoniem is aan andere Nederlandse woorden brengt evenwel nog niet met zich dat het ongeschikt is als merk te fungeren. Reeds daarom gaat het door The Monster Board op dit punt gevoerde verweer niet op. Daar komt bij dat naar voorlopig oordeel van de president niet kan worden gezegd dat het woord INTERMEDIAIR ieder onderscheidend vermogen mist zodat dat woord wel degelijk als merk kan gelden. VNU heeft bovendien aannemelijk gemaakt dat er, door langdurig en intensief gebruik, sprake is van een sterk merk.

9 Krachtens artikel 13A, lid 1 onder a juncto artikel 39 BMW kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De vordering van VNU is primair gegrond op de stelling dat in casu sprake is van gebruik van het merk INTERMEDIAIR in de zin van deze wetsbepaling.

10 The Monster Board heeft betwist dat zij, door het reserveren van het woord INTERMEDIAIR als magneetwoord bij Vindex, gebruik maakt van de merken waarop VNU rechthebbende is. Daartoe heeft zij gesteld dat niet zij het is die het woord INTERMEDIAIR intypt, waardoor haar advertentie verschijnt, doch de willekeurig gebruiker van het internet.

11 Dit verweer faalt. Het moge zo zijn dat het feitelijk oproepen van de advertentie van The Monster Board (pas) geschiedt nadat een gebruiker van het internet het woord INTERMEDIAIR als zoekopdracht heeft ingetypt, de vraag is nu juist of het systeem dat *tevorens* is opgezet om dat effect te bereiken gebruik door The Monster Board van het merk INTERMEDIAIR inhoudt. Die vraag wordt voorshands bevestigend beantwoord.

12 Daarvoor is redengevend dat ten processe is komen vast te staan dat op verzoek van en tegen betaling door The Monster Board in de betreffende zoekmachine software is geïnstalleerd, welke – kort gezegd – bewerkstelligt dat bij het intypen van het woord INTERMEDIAIR door een willekeurige derde de advertentie van The Monster Board verschijnt. Dusdoende is het The Monster Board *zelf* die het merk INTERMEDIAIR (als eerste) heeft gebruikt door dit aan de exploitant van Vindex met het vorenomschreven doel op te geven, terwijl ook zij het is die – voortdurend – gebruikshandelingen verricht door de overeenkomst met Vindex in stand te houden en daarvoor betalingen te verrichten.

13 Dat voormeld gebruik bovendien kan gelden als gebruik in het economisch verkeer voor diensten waarvoor het merk is ingeschreven is voorshands al evenzeer aannemelijk. The Monster Board heeft dit met zoveel woorden erkend doordat zij ter terechtzitting te kennen heeft gegeven dat zij bij het magneetwoord INTERMEDIAIR adverteert

...omdat zij daarmee haar doelgroep wil bereiken. Haar doelgroep bestaat uit de mensen die zoeken naar een bemiddelaar op het gebied van de arbeidsmarkt, omdat zij een nieuwe baan willen of zich willen oriënteren op een nieuwe baan. Er bestaat een reële kans dat die doelgroep een zoeksite als Vindex benadert en middels het intypen van het trefwoord INTERMEDIAIR op zoek gaat naar sites die in die behoefte kunnen voorzien (...)

Het vorenstaande maakt duidelijk dat The Monster Board met het gebruik van het magneetwoord INTERMEDIAIR geen andere bedoeling heeft dan belangstellenden, op zoek naar een carrièresite, via haar advertentie te bewegen 'door te klikken' naar haar carrièresite in plaats van naar de carrièresite van één van haar concurrenten, zoals VNU, waarmee dat gebruik kan gelden als gebruik van de onderhavige merken in het economisch verkeer en wel voor diensten (meer in het bijzonder arbeidsbemiddeling en telecommunicatie) waarvoor de merken zijn ingeschreven.

14 Een en ander voert tot de slotsom dat de gewraakte handelingen van The Monster Board zijn aan te merken als gebruik in de zin van artikel 13A, lid 1 onder a BMW en daarmee als inbreuk op de merken INTERMEDIAIR en/of INTERMEDIAIR ONLINE. Nu VNU haar spoedeisend belang bij een beëindiging van die merkinbreuk genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt, is haar daartoe strekkende vordering toewijsbaar, met dien verstande dat aan The Monster Board na te melden termijn zal worden gegund om aan de te geven geboden uitvoering te geven.

15 The Monster Board zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de op deze procedure vallende kosten.

16 Ambtshalve wordt nog overwogen dat aan gereede twijfel onderhevig is of artikel 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag rechtstreekse werking heeft. Ter vermijding van de daardoor mogelijke, ongewenste, onzekerheid en de onwenselijke mogelijke gevolgen daarvan zal de president een 'reasonable period' bepalen waarbinnen eiseres uiterlijk een bodemprocedure zal moeten aanspannen, zodat in elk geval aan de bewuste verdragsbepaling is voldaan.

Alle omstandigheden in aanmerking genomen en ook gelcet op de considerans en op art. 41 lid 2 TRIPS-verdrag is de president van oordeel dat een redelijke uiterste termijn voor het aanspannen van de bodemprocedure onder die omstandigheden momenteel te stellen ware op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis.

Beslissing

Gelast gedaagde om, met ingang van één week na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de ten processe bedoelde merk-rechten van eiseres te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

Gelast gedaagde meer in het bijzonder om, met ingang van één week na dag van betekening van dit vonnis, het (doen) verschijnen van enige advertentie van The Monster Board op de resultatenpagina na het intypen door derden van het zoekwoord INTERMEDIAIR in de zoekmachine Vindex of enige andere zoekmachine, direct dan wel door middel van een op eni-

gerlei wijze met haar verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden;

Bepaalt dat gedaagde aan eiseres een dwangsom zal verbeuren van f 10.000,- per keer of per dag waarop gedaagde in strijd handelt met voormelde geboden;

Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseres begroot op f 462,33 aan verschotten waarvan f 62,33 aan dagvaardingskosten en op f 2.500,- aan procureurssalaris;

Bepaalt dat eiseres (tenzij zulks reeds eerder door gedaagde mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op voormelde merkrechten en dat, indien eiseres zulks nalaat, bovenstaande geboden zullen zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken;

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 37 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 2 juli 1999

(Café-restaurant Het Haagsche Schouw/TransFerium 't Schouw A44)

Mr. E.J. Numann

Art. 13A, lid 1b en lid 1d BMW

Gelet op het element 'TransFerium' in het door gedaagde gebruikte teken, dat geen enkele associatie met een horeca-onderneming wekt, valt niet te vrezen dat bij het publiek verwarring wordt gewekt, zodat van overeenstemming tussen merk en teken geen sprake is. Er is evenmin sprake van afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk van eiseres, mede gezien de omstandigheid dat de buurt waar het hotel-restaurant en het transferium zijn gelegen, vanouds bekend staat onder de naam 'Haagsche Schouw'.

Art. 5 Hnw

Gedaagde handelt niet in strijd met de Handelsnaamwet, aangezien het vermelden van de woorden 't Schouw' op een reclamezuil, op bewegwijzeringsborden en in brochures niet betekent dat sprake is van het voeren van een handelsnaam door een onderneming. Bij gedaagde kan niet gesproken worden van het in georganiseerd verband nastreven van materieel voordeel, zodat de gewraakte naam niet door een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet wordt gevoerd.

Café-Restaurant 'Het Haagsche Schouw' Exploitatie BV te Leiden, eiseres, procureur mr. C.L.W. Wachter, tegen

Provinciaal Bestuur van de Provincie Zuid-Holland te 's-Gravenhage, gedaagde, procureur mr. J. Spierdijk.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 juni 1999 wordt van het volgende uitgegaan.

– Eiseres drijft sedert jaren te Leiden een hotel-restaurant, genaamd 'Het Haagsche Schouw', gelegen aan de oude rijksweg Den Haag-Leiden.

– Uit een informatibrochure van de Provincie Zuid-Holland van oktober 1998 is eiseres gebleken dat bij de kruising van rijksweg A44 en de N206 een transferium – dit is een overstap-punt, waar automobilisten hun auto kunnen parkeren en vervolgens kunnen overstappen op openbaar vervoer – zal worden gebouwd, dat de naam 'TransFerium 't Schouw A44' zal dragen.

– De genoemde kruising is (hemelsbreed) enkele honderden me-ters van het hotel-restaurant van eiseres gelegen.

– Eiseres heeft gedaagde gesommeerd het gebruik van de naam 'TransFerium' in combinatie met 't Schouw A44' te staken.

– Eiseres heeft een schrijven van haar merkenbureau overge-legd volgens welk op 27 april 1999 onder depotnummer 937177 bij het Benelux-Merkenbureau namens eiseres het woordmerk HET HAAGSCHE SCHOUW is gedeponeerd.

– Sinds begin juni 1999 is het 'TransFerium 't Schouw A44' in gebruik.

(...)

4 Beoordeling van het geschil

Merk

3.1 Voor zover het bepaalde in artikel 37A Benelux-Merkenwet (BMW) ook van toepassing is op de bevoegdheid van de Presi-dent in kort geding, is de President bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, nu gedaagde in dit arrondisse-ment zetelt.

3.2 Eiseres stelt dat het door gedaagde gebruikte teken met haar merk HET HAAGSCHE SCHOUW overeenstemt en dat dat ge-bruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van haar merk dan wel bij het publiek verwarring wekt. Hoewel eiseres geen bewijs van haar depot heeft overgelegd, maar slechts een brief waarin zij door het door haar ingeschakelde merkenbu-reau wordt geïnformeerd omtrent gegevens met betrekking tot het depot, zal in het kader van dit geding worden aangenomen dat het merk inderdaad is gedeponeerd. Ook gedaagde is daar-van uitgegaan en heeft het merkrecht van eiseres niet betwist. Gedaagde stelt dat zij de woorden 't Schouw' steeds in combina-tie gebruikt met de woorden 'TransFerium' en 'A44'. Eiseres heeft dit niet bestreden. Derhalve dient ervan te worden uitge-gaan dat het door gedaagde gebruikte teken luidt: 'TransFerium 't Schouw A44'.

Van overeenstemming in de zin van artikel 13A, lid 1 onder b BMW tussen het door gedaagde gebruikte teken en het merk van eiseres is sprake wanneer – mede gezien de omstandighe-den van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaal-indruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zo-danige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid be-staat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op merk en teken (indirecte verwarring).

Gelet op het element 'TransFerium' in het door gedaagde ge-bruikte teken, dat geen enkele associatie met een horeca-onderneming wekt, valt niet te vrezen dat bij het publiek ver-warring in evenbedoelde zin wordt gewekt, zodat van overeenstemming in de hier bedoelde zin geen sprake is. Van merkinbreuk als bedoeld in art. 13A, lid 1 onder b kan derhalve evenmin worden gesproken.

Daargelaten of merk en teken overeenstemmen in de zin van art. 13A, lid 1 onder d, komt eiseres ook op die bepaling geen beroep toe, nu niet aannemelijk is dat door het gebruik van de benaming 'TransFerium 't Schouw A44' afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van haar merk HET HAAG-SCHE SCHOUW, zoals eiseres stelt. Daarbij dient in aanmer-king te worden genomen dat het daarbij gaat om het onderschei-dend vermogen voor de waren/diensten waarvoor eiseres het merk heeft gedeponeerd, derhalve voor een horeca-onder-neming, en dat de buurt waar het hotel-restaurant en het trans-

ferium zijn gelegen vanouds bekend staat onder de naam 'Haagsche Schouw'.

Handelsnaam

3.3 De stelling van eiseres dat gedaagde handelt in strijd met de Handelsnaamwet dient te worden verworpen, aangezien het vermeldt van de woorden 't Schouw' op een reclamezuil, op bewegwijzeringsborden en in brochures niet betekent dat sprake is van het voeren van een handelsnaam in de zin van artikel 5 dan wel 5a van de Handelsnaamwet door een onderneming. Bij gedaagde kan niet worden gesproken van het in georganiseerd verband nastreven van materieel voordeel, zodat de gewraakte naam niet door een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet wordt gevoerd.

Onrechtmatige daad

3.4 Eiseres heeft ter zitting verklaard dat het regelmatig, in ieder geval méér dan voorheen, gebeurt dat publiek dat haar hotel-restaurant wil bezoeken, komende van de A44 vanuit de richting Amsterdam, op het eind van de afslag Leiden rechtdoor rijdt en dan bij het TransFerium uitkomt. Om bij de onderneming van eiseres te komen dienen zij echter aldaar linksaf te slaan.

Hoewel kan worden aangenomen dat bezoekers die, vanuit de richting Amsterdam, op weg naar de onderneming van eiseres – die, naar door eiseres is erkend, ook voorheen al niet zo gemakkelijk te vinden was – bij bedoelde afslag rechtdoor zijn gereden, naar alle waarschijnlijkheid meteen zullen bemerken dat zich bij het TransFerium geen hotel of restaurant (anders dan een McDonald's) bevindt en vervolgens alsnog de weg naar de onderneming van eiseres zullen vinden, valt aan te nemen dat deze situatie enig nadeel voor eiseres kan opleveren. Naar voorlopig oordeel kan het geen gehoor geven aan een redelijk verzoek van eiseres tot plaatsing van een zogenoemd hotelbord op de afslag, teneinde te bereiken dat haar bezoekers op de afslag direct in de goede richting worden gezonden, onder de gegeven omstandigheden – waaronder het gebruik van de naam 't Schouw – onzorgvuldig tegenover eiseres zijn.

Uit de onder 1 vermelde brief van gedaagde is gebleken dat initiatieven van eiseres – zoals besproken ter zitting – inmiddels hebben geleid tot de plaatsing van een hotelbord op de afslag. Daarmee is in voldoende mate aan de wensen van eiseres tegemoet gekomen.

Gelet op hetgeen hiervoor reeds is overwogen valt niet in te zien dat het verlenen van toestemming aan een busonderneming om gedurende een korte periode een acriebus in te zetten die is uitgevoerd in de speciaal voor het TransFerium bedoelde kleuren en die de tekst 'TransFerium 't Schouw A44' vermeldt, een onrechtmatige handeling tegenover eiseres zou opleveren.

3.5 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering moet worden afgewezen. Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

4 Beslissing

De President:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van gedaagde begroot op f 1.950,- waarvan f 400,- aan griffierecht. Enz.

Nr. 38 Gerechtshof te Amsterdam, 6 november 1997

(Ajax/Sigarenmagazijn en Sportshop Ajax)

Mrs. M. Coeterier, G.J. Visser en R.J.M. Smit

Art. 13A, lid 1d, j° lid 7 BMW

Onvoldoende aannemelijk is dat Milder c.s. hun handelsnaam vóór de datum van het depot van het woordmerk AJAX door Ajax (13 april 1995) rechtmatig hebben gevoerd. De onderneming van Ajax en het gebruik van die handelsnaam dateren al van tientallen jaren geleden. Het gebruik van de handelsnaam SIGARENMAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX is eerst in november 1994 aangevangen. De 'merchandising' van haar sportartikelen door Ajax dateert van vóór de verkoop van deze artikelen door SIGARENMAGAZIJN AJAX en derhalve ook van vóór het in gebruik nemen van de handelsnaam SIGARENMAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX.

Milder c.s. kunnen zich niet beroepen op een oudere handelsnaam en dus ook niet op een geldige reden c.q. art. 13A, lid 7 BMW.

Amsterdamsche Football Club 'Ajax' te Amsterdam, appellante, procureur mr. S.A. Klos,

tegen

1 Vof Sigarenmagazijn en Sportshop Ajax te Amsterdam,

2 Catharina Theodora Milder te Arnhem,

3 Toon Martinus Lens te Arnhem, geïntimeerden, procureur mr. R. R.E. van der Mark.

a President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 12 december 1996 (mr. R. Orabio de Castro)

Gronden van de beslissing:

1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten:

a Ajax [eiseres; *Red.*] is een Amsterdamse voetbalclub die sinds 1898 de naam 'Ajax' voert. Langenberg Participaties is licentie-neemster van Ajax voor de Benelux, onder meer met betrekking tot het onder 1.e te noemen merk.

b Sinds 1925 is aan de Middenweg 400 te Amsterdam tegenover het voormalig Ajax stadion 'De Meer' een winkel onder de naam 'Sigarenmagazijn Ajax' gevestigd.

c Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam per 4 november 1994 luidt de handelsnaam van de winkel (toen nog eenmanszaak) aan de Middenweg 'Sigarenmagazijn Ajax eig. C. T. Milder, Sportshop Ajax'.

Per 1 januari 1996 is deze naam veranderd in 'v.o.f. Sigarenmagazijn en Sportshop Ajax'.

De bedrijfsomschrijving van de eerst eenmanszaak en later vennootschap luidt als volgt: kleinhandel in tabak, tabaksartikelen en aanverwante artikelen alsmede boeken en tijdschriften, tevens detailhandel van sportartikelen.

d Na verbouwing van de winkel aan de Middenweg zijn daar vanaf november 1994 eveneens sportartikelen van Ajax verkocht.

e Op 13 april 1995 heeft Ajax het woordmerk 'Ajax' gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor waren in de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 32, 33 en 41. Waren uit klasse 28 zijn onder meer sportartikelen.

f Ajax c.s. is sinds 1925 tegen het gebruik van het element 'Ajax' in de aan de Middenweg gevoerde handelsnaam niet opgetreden.

g In de maand maart 1996 heeft Langenberg Participaties een brief aan Milder c.s. verzonden met – voor zover hier van belang – de volgende inhoud:

Desalniettemin zijn wij bereid tegen het gebruik van de firmanamen 'Sigarenmagazijn Ajax' en 'Sportshop Ajax' geen verdere maatregelen te nemen, voorzover deze naam wordt gebruikt voor uw winkel zoals die in de huidige vorm op de Middenweg door u wordt gedreven. Echter, zodra blijkt dat u uw huidige winkel-concept wijzigt, de winkel aan een ander overdraagt of elders een winkel met dezelfde firmanamen opent, zijn wij genoodzaakt de merkrechten van Ajax geldend te maken.

In Op 11 april 1996 hebben Milder c.s. in het winkelcentrum 'de Kolk' aan de Dirk van Hasseltsteeg 11 te Amsterdam een nevenvestiging geopend onder de naam 'Sigarenmagazijn Ajax, Sportshop Ajax'.

In Bij brief van 30 juli 1996 zijn Milder c.s. namens Ajax c.s. – voorzover hier van belang – gesommeerd ieder gebruik van de namen 'Sigarenmagazijn Ajax' en 'Sportshop Ajax' te staken en zich te onthouden van verdere inbreuken op de merkrechten van Ajax.

J Milder c.s. hebben aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

2 Ajax c.s. vorderen thans – kort weergegeven – dat Milder c.s. op straffe van een dwangsom worden veroordeeld het voeren van de naam en het teken Ajax als (element van) hun handelsnaam te staken en gestaakt te houden, met uitzondering van hun onderneming gevestigd aan de Middenweg te Amsterdam. Zij stellen daartoe dat Milder c.s. handelen in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet omdat de handelsnaam van Milder c.s. op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam van Ajax. De omvang van het recht op een handelsnaam wordt bepaald door de beschermenswaardige bekendheid daarvan. Deze bekendheid strekt niet verder dan de Middenweg. In het centrum van Amsterdam heeft Ajax de oudere handelsnaamrechten.

Bovendien kan niet gezegd worden dat Milder c.s. door Ajax sportartikelen te gaan verkopen een open terrein in beslag hebben genomen. Dit terrein was immers al door Ajax bezet omdat zij al gedurende lange tijd sportartikelen onder haar eigen naam verkoopt.

Daarbij komt dat Milder c.s. merkinbreuk plegen. Zij trekken onrechtvaardig voordeel uit het merk 'Ajax' in de zin van artikel 13A, lid 1 sub d van de Beneluxmerkenwet (BMW), aldus Ajax c.s..

3 Milder c.s. hebben betwist onrechtmatig te handelen ingevolge de Handelsnaamwet. Zij voeren aan dat de bescherming van de door hen gevoerde handelsnaam reikt tot waar de handelsnaam bekend is. De handelsnaam van Milder c.s. is in ieder geval bekend in geheel Amsterdam. Milder c.s. hebben niet een klein wijkgebonden sigarenwinkelje. Dit blijkt uit de winst- en verliesrekening over 1995 waaruit volgt dat de netto-winst over 1995 f 119.720,- bedraagt. In hun winkel aan de Middenweg komt alleen gericht koperspubliek dat vanuit alle windstreken van Nederland en Amsterdam in het bijzonder, naar de vestiging komen om daar spullen te kopen. Milder c.s. wijzen dienangaande op door klanten uit het hele land afgelegde verklaringen.

4 Dit verweer slaagt.

Ajax c.s. hebben tegenover het verweer van Milder c.s. niet aanvaardbaar gemaakt dat Ajax al gedurende langere tijd onder haar eigen handelsnaam sportartikelen verkoopt. De door Ajax c.s. genoemde Ajax sportshop in de Bijenkorf is naar hun verklaring pas een half jaar geleden geopend. Voordien werden de

Ajax-artikelen alleen via zelfstandige sportwinkels verkocht, die in ieder geval niet de naam Ajax droegen.

Dat de handelsnaam van Milder c.s. slechts bekendheid geniet in het directe gebied rondom de Middenweg is evenmin aanvaardbaar geworden. De winst van Milder c.s. is immers zodanig dat aangenomen moet worden dat fans uit geheel Nederland die in 1995 nog voor voetbalwedstrijden naar 'De Meer' kwamen een groot deel van hun Ajax-artikelen bij Milder c.s. kochten. Nu moet worden aangenomen dat de handelsnaam van Milder c.s. bekend is in ieder geval in heel Amsterdam en ook daarbuiten, valt de Dirk van Hasseltsteeg eveneens onder de beschermingsomvang van de naam van Milder c.s. en kunnen Milder c.s. hun filiaal dezelfde handelsnaam geven als de winkel aan de Middenweg.

5 Milder c.s. hebben met betrekking tot de merkrechten aangevoerd dat zij oudere handelsnaamrechten hebben. De naam 'Sigarenmagazijn Ajax' wordt al sinds 1925 gevoerd. De naam 'Sigarenmagazijn Ajax, Sportshop Ajax' voeren Milder c.s. al sinds 4 november 1994. Aangenomen moet worden dat Milder c.s. derhalve al de handelsnaam Ajax voerden voordat Ajax op 13 april 1995 het woordmerk 'Ajax' deponeerde.

6 Dit verweer slaagt eveneens.

Milder c.s. hebben een geldige reden in de zin van artikel 13A, lid 1 sub d van de BMW voor het voeren van de naam Ajax. Zij hebben immers oudere handelsnaamrechten dan het jongere merkrecht van Ajax. Aangenomen moet worden dat Milder c.s. al sinds november 1994 de naam 'Sigarenmagazijn Ajax' en 'Sportshop Ajax' voeren. De later opgerichte v.o.f. kan in deze immers worden vereenzelvigd met de eenmanszaak van Milder.

7 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van Ajax c.s. worden afgewezen.

8 Ajax c.s. worden als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

Bestissing

1 Weigert de gevraagde voorziening.

2 Veroordeelt Ajax c.s. hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Milder c.s. begroot op f 330,- wegens vastrecht en op f 710,- aan salaris rechtshelper.

3 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

b Het Hof, enz.

4.2 De vordering van Ajax strekt, samengevat, tot de veroordeling van Milder c.s. om, op straffe van een dwangsom, het voeren van de naam en het teken Ajax als (element van) hun handelsnaam te staken en gestaakt te houden, met uitzondering van de door Milder c.s. in hun onderneming aan de Middenweg te Amsterdam gevoerde handelsnaam.

4.3 De president heeft deze vordering afgewezen en Ajax in de kosten van het geding veroordeeld. Tegen deze beslissing en de overwegingen waarop zij berust zijn de grieven gericht. Zij leggen het geschil tussen Ajax en Milder c.s. in volle omvang aan het hof voor en lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.4 Ajax heeft aangevoerd dat het belang, dat achter deze procedure schuilgaat, is gelegen in de handhaving van de exploitatiemogelijkheden die (o.a.) het exclusieve – en grote faam

genierende – woordmerk AJAX, gedeponeerd zoals hierboven onder 4.2 (v) aangegeven, haar biedt. Ajax ziet deze exploitatiemogelijkheden ernstig in gevaar komen indien Milder c.s. het Sigarenmagazijn en Sportshop AJAX zouden kunnen uitbreiden naar het centrum van Amsterdam, daarna mogelijk naar Noord-Holland (Milder c.s. leggen ook verklaringen over van personen die buiten Amsterdam maar in de provincie Noord-Holland wonen) en vervolgens nog daarbuiten.

4.5 Het hof is van oordeel dat, als zijnde gesteld en onvoldoende betwist, het gebruik, dat Milder c.s. maken van de handelsnaam 'V.O.F. SIGARENMAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX', valt onder 'elk gebruik, dat (...) in het economisch verkeer van een merk (...) wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren', als bedoeld in artikel 13A, lid 1 onder d BMW. Ook acht het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat Milder c.s. door dat gebruik (en de associatie van hun handelsnaam met de voetbalclub AJAX) ongerechtvaardigd voordeel genieten en dat daardoor eveneens de mogelijkheid ontstaat dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het woordmerk AJAX.

4.6 Het hof is, zo blijkt uit het vorenoverwogene, van oordeel dat het geval, als bedoeld in artikel 13A, lid 1 onder d BMW, zich voordoet, met dien verstande dat – en daarin is ook de kern van het geschil tussen partijen gelegen – beslist moet worden over de vraag of Milder c.s. zich terecht op het standpunt stellen dat zij voor hun gebruik van het merk een 'geldige reden', als bedoeld in vermeld artikel, hebben.

4.7 Deze geldige reden is, aldus Milder c.s., gelegen in 'het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voorzover dat recht erkend is ingevolg de wettelijke bepalingen van één van de Beneluxlanden' (artikel 13A, lid 7 BMW), concreet weergegeven: in het gebruik dat Milder c.s. van de handelsnaam SIGARENMAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX maakten voordat Ajax het woordmerk op 13 april 1995 bij het Benelux Merkenbureau voor waren deponeerde.

4.8 Anders dan de president is het hof van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat Milder c.s. hun handelsnaam vóór de datum van het depot, derhalve vóór 13 april 1995, rechtmatig hebben gevoerd.

4.9 In dispuut is de uitbreiding door Milder c.s. van hun voormelde handelsnaam naar SIGARENMAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX in november 1994. De stelling van Milder c.s. dat onder de naam SIGARENMAGAZIJN AJAX reeds vanaf enige tijd voor september 1991, toen zij de onderneming overnamen, volop sportartikelen werden verkocht, is voor het geschil niet van belang en wordt daarom door het hof gepasseerd.

4.10 Onbetwist is de al vele tientallen jaren bestaande grote faam, verbonden aan de A.F.C. Ajax en daarmee aan de – een profvoetbalclub exploiterende – onderneming met de handelsnaam Ajax. Die handelsnaam roept, naar de aard van de onderneming, mede associaties op met voetbalsportartikelen, met name met die artikelen die verband houden met (zoals: gedragen worden door het eerste elftal van) die voetbalclub.

Niet, althans onvoldoende, betwist is voorts dat Ajax zich reeds tientallen jaren bezig houdt met de 'merchandising' van haar naam en merken, hetgeen wil zeggen dat Ajax controle uitoefent op de verkoop van Ajax-sportartikelen en van de opbrengst daarvan een deel (volgens Milder c.s.: 15%) ontvangt.

4.11 Onbetwist is voorts dat bij de verkoop door Milder c.s. van sportartikelen de verkoop van A.F.C. Ajax-artikelen overheersend is.

4.12 Het ligt aldus voor de hand – en het is door Milder c.s. onvoldoende bestreden – dat door het gebruik van de handelsnaam SIGARENMAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX bij het publiek associaties worden gewekt met de – onderneming van de – voetbalclub AJAX en dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen ontstaat in die zin dat gemakkelijk de gedachte kan postvatten dat – met name het gedeelte van de onderneming van Milder c.s. – SPORTSHOP AJAX verband houdt met de onderneming van de voetbalclub Ajax.

4.13 Zoals gerelateerd dateert de onderneming van Ajax en het gebruik van die handelsnaam al van tientallen jaren geleden. Niet van belang acht het hof dat Ajax niet precies heeft geconcretiseerd wanneer het gebruik is begonnen. Het gebruik van de handelsnaam SIGARENMAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX vangt immers eerst in november 1994 aan en is dus van (veel) latere datum. Het gegeven dat Milder c.s., evenals gedurende enige periode hun voorgangers, in ieder geval vanaf 1991 (memorie van antwoord, onder 17), juist de Ajax-sportartikelen verkopen, ondersteunt de conclusie dat de 'merchandising' van haar sportartikelen door Ajax dateert van voor de verkoop van deze artikelen door SIGARENMAGAZIJN AJAX en derhalve ook van voor het in gebruik nemen van de handelsnaam SIGARENMAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX.

4.14 Het vorenoverwogene leidt tot de slotsom dat Milder c.s. zich niet kunnen beroepen op een oudere handelsnaam en dus (ook) niet op een geldige reden c.q. artikel 13A, lid 7 BMW, zodat Ajax zich, op grond van het bepaalde in artikel 13A, lid 1 aanhef en sub d van die wet, kan verzetten tegen de door haar niet gewenste handelsnaam van de nieuwe vestiging aan de Dirk van Hasseltsteeg in het centrum van Amsterdam. De grieven treffen derhalve doel en leiden tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep.

5 Verdere behandeling van het hoger beroep

5.1 Het gebruik door Milder c.s. van de handelsnaam SIGARENMAGAZIJN AJAX EN SPORTSHOP AJAX in het perceel Dirk van Hasseltsteeg te Amsterdam is in strijd met het (woord)merkrecht van Ajax. De door Ajax ingestelde vordering kan in beginsel worden toegewezen.

5.2 Subsidiair hebben Milder c.s. in hoger beroep aan het hof verzocht om de termijn, waarbinnen zij hun handelsnaam in het perceel aan de Dirk van Hasseltsteeg moeten wijzigen, – in plaats van de door Ajax gevorderde twee weken – te bepalen op zes maanden. Het hof acht de door Milder c.s. verlangde overgangstermijn te ruim. Daarbij kent het hof betekenis toe aan het ernstig inbreukmakende karakter van de handelwijze van Milder c.s. en aan de – aan de nieuwe vestiging voorafgaande maar in de wind geslagen – waarschuwing van maart 1996 (zie onder 4.2 (vii)). Het hof verwerpt dat die sommatie relevantie ontbeert nu deze niet van Ajax maar van Langenberg Participaties B.V. als (voormalig) licentieemster afkomstig is. Het hof zal de termijn bepalen op vier weken, te rekenen vanaf de datum van betekening van dit arrest.

5.3 Het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd en Milder c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in beide instanties verwezen worden.

5.4 Buiten beschouwing kan blijven of de handelsnaam, verbonden aan de vestiging van Milder c.s. aan de Middenweg, niet slechts zodanige plaatselijke bekendheid binnen de buurt direct rondom de Middenweg genoot dat zij aan het woordmerk

van Ajax niet tegengeworpen kan worden voor een nieuwe vestiging in het centrum van Amsterdam. Ook de vraag of Ajax haar vordering kan gronden op de bepalingen in de Handelsnaamwet kan buiten behandeling blijven.

6 Beslissing

Het hof

6.1 vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover gewezen tussen Ajax en Milder c.s., en in zoverre opnieuw rechtdoende; 6.2 veroordeelt Milder c.s., ieder afzonderlijk, met ingang van vier weken na betekening van dit arrest het voeren van de naam en het teken AJAX als (element van) hun handelsnaam te staken en gestaakt te houden, dit met uitzondering van hun op de Midtenweg 400 te Amsterdam gevestigde onderneming, voor zover de aard van de aldaar gevestigde onderneming niet verandert door uitbreiding of wijziging van de aangeboden producten;

6.3 veroordeelt Milder c.s., ieder afzonderlijk, tot betaling aan Ajax van een dwangsom van f 10.000,- (...) voor elke keer dat, of – ter keuze van Ajax – iedere dag waarop, de desbetreffende geïntimeerde handelt in strijd met de veroordeling onder 6.2;

6.4 veroordeelt Milder c.s. in de kosten van het geding in beide instanties, tot deze uitspraak aan de zijde van Ajax in eerste aanleg begroot op f 1.286,85 en in hoger beroep op f 1.955,53;

6.5 verklaart de beslissingen onder 6.2, 6.3 en 6.4 uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 39. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 6 maart 1996.

(Ericsson/MSL)

Mr. E.J. Numann

Art. 13A, lid 1d BW

De beoordeling van de vraag of het gebruik van de Ericsson-merken in de advertentie een inbreuk op de merkrechten van Ericsson Zweden oplevert, dient te geschieden aan de hand van de maatstaven die zijn ontwikkeld in het arrest van het Benelux-Gerechthof van 20 december 1993, BIE 1994, nr. 44 (Mercedes/Haze). In het licht van de tekst van de Benelux-Merkenwet zoals deze sinds 1 januari 1996 luidt, is derhalve beslissend of het merkgebruik al dan niet slechts dient om aan het publiek aan te kondigen dat MSL (mobiele) telefoontoestellen van het merk Ericsson aanbiedt en wel op zodanige wijze dat door dat gebruik geen ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan de reputatie van het merk. Daarvan is sprake indien het merkgebruik op zodanige wijze plaatsvindt dat een gereede kans bestaat dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk in belangrijke mate wordt gebezigd om reclame te maken voor de onderneming doordat een kwaliteitssuggestie wordt gewekt.

In het onderhavige geval doet het laatste zich voor. MSL beperkt zich immers niet tot een zakelijke aankondiging dat in haar bedrijf mobiele telefoons van het merk Ericsson te koop worden aangeboden.

Van het gebruik van de woordcombinatie 'importeur/distributeur' gaat onmiskenbaar de (onjuiste) suggestie uit dat MSL deel uitmaakt van het distributienetwerk van Ericsson dan wel dat zij met die organisatie een bijzondere relatie onderhoudt. Deze onjuiste indruk bij het publiek wordt nog versterkt door het gebruik in de advertentie van een woord/beeldmerk dat niet kan dienen louter om aan het publiek aan te kondigen dat MSL (mobiele) telefoontoestellen van het merk Ericsson aanbiedt, zonder daarmee tevens reclame te maken voor de onderneming en een kwaliteitssuggestie te wekken.

Aannemelijk is dat door het gebruik door MSL van het merk Ericsson ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken en afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk Ericsson, bijvoorbeeld doordat kopers die defecte Ericsson-apparatuur bij hun leverancier MSL ter reparatie aanbieden, in de veronderstelling verkeren hun toestel aan de Ericsson-organisatie toe te vertrouwen en eventuele tekortkomingen bij de reparatie dan ook aan Ericsson zullen toeschrijven dan wel doordat dergelijke kopers zich met garantieclaims tot Ericsson Nederland wenden die, ter bescherming van de reputatie van de naam Ericsson, de nimmer door haar verleende garantie zal moeten nakomen.

Art. 6:162 BW

MSL maakt door het gebruik van de Ericsson-merken in de gewaakte advertenties niet alleen inbreuk op de merkrechten van Ericsson Zweden maar handelt ook onrechtmatig jegens Ericsson Nederland, die verantwoordelijk is voor de distributie-organisatie van de Ericsson-apparatuur in Nederland en de kwaliteitsbewaking daarvan.

Art. 6:196, lid 1 BW

Rectificatie gaat te ver na de verspreiding door Ericsson Nederland van etalagestickers met de tekst 'authorized dealer', waardoor zijzelf tot de mogelijke verwarring bij het publiek heeft bijgedragen. Het publiek is er immers niet van op de hoogte dat Ericsson geen 'authorized dealers' kent.

1 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson te Stockholm, Zweden,
2 Ericsson Telecommunicatie BV te Gilze-Rijen, eiseressen, procureur mr. F. van Geleijn Vitringa, advocaat mr. P.W. Snoeker te Amsterdam,
tegen
M.S.L. Telecommunicatie BV te Roclofarcndsvceen, gedaagde, procureur mr. L.A. van der Niet.

1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan: a Ericsson Zweden is rechthebbende op het woordmerk Ericsson, dat zij op 30 december 1977 bij het Benelux-Merkenbureau heeft gedeponeerd en doen inschrijven voor een reeks van waren, waaronder telefoons.

b Ericsson Zweden heeft op 6 augustus 1981 het hieronder afgebeelde gecombineerde woord-/beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Dit beeldmerk is ingeschreven voor een reeks van waren, waaronder telefoons.

c Ericsson Zweden is voorts sedert 23 december 1987 rechthebbende op dit woord-/beeldmerk voor verschillende diensten, waaronder reclame, telecommunicatie en technische consultancy-diensten.

d Ericsson Zweden verhandelt onder haar merken onder meer GSM mobiele telefoons.

e Ericsson Nederland is een dochtermaatschappij van Ericsson Zweden en onderhoudt sedert vele jaren een netwerk van erkende distributeurs in Nederland, via welke distributeurs (acht in getal) en vervolgens via hun wederverkopers telefoons in Nederland op de markt worden gebracht.

f MSL exploiteert een bedrijf dat handelt in telecommunicatie-apparatuur die zij door middel van parallel-import verwerft. Zij verhandelt mobiele telefoons van diverse merken, waaronder die van het merk Ericsson en adverteert ook met deze producten.

g In het magazine Mobiele Telecommunicatie zijn in het eerste kwartaal van 1996 advertenties verschenen, waarin MSL zichzelf aankondigt als 'importeur/distributeur' die 'GSM mobiele

¹ In werkelijkheid in het vonnis niet afgebeeld; Red.

telefoons [levert] tegen superscherpe actuele prijzen', met de tekst:

MSL Telecommunicatie B.V. garandeert de Telecomdealer:

- *Uitstekende winstmarges, ook bij afname van 1 toestel*
- *Levering van A-merken, waaronder AEG, Ericsson, Motorola, Nokia, Siemens en Sony*
- *Voor 15.00 uur besteld is de volgende dag in huis*
- *Eigen GSM-repair center, dus betrouwbare en snelle service*
- *Europese prijsstelling*

Wekelijkse faxmailing met actuele prijzen

en waarin onderaan het woord-/beeldmerk Ericsson is afgedrukt, naast (beeld)merken van andere fabrikanten.

h MSL is geen erkende distributeur van Ericsson in Nederland. Ook anderszins bestaan er geen betrekkingen tussen Ericsson Zweden dan wel Ericsson Nederland en MSL.

i Bij brief van 1 maart 1996 heeft Ericsson Nederland MSL gesommeerd het op onrechtmatige wijze gebruik maken van het merk in reclame met betrekking tot Ericsson-apparatuur te stoppen.

2 Ericsson c.s. vorderen – samengevat – MSL:

a te verbieden inbreuk te maken op de merken van Ericsson Zweden;

b te verbieden de Ericsson-merken te gebruiken zonder geldige reden in het economische verkeer op een wijze als bedoeld in artikel 13 A, lid 1 onder d BMW, onder meer door met Ericsson producten te adverteren op een manier die niet slechts vermeldt dat MSL Ericsson-producten verhandelt;

c te bevelen om alle door of namens haar in de Benelux bestelde doch nog niet afgedrukte advertenties waarin niet slechts wordt vermeld dat MSL Ericsson-producten verhandelt, te annuleren en een complete lijst met naam en adres van adverteerders in welke periodieken zij op die wijze heeft geadverteerd aan de advocaat van Ericsson c.s. ter hand te stellen;

d te veroordelen om een rectificatie te (doen) plaatsen met de in de dagvaarding vermelde tekst;

e te veroordelen tot betaling van een voorschot op schadevergoeding resp. winstafdracht;

f alles op straffe van een dwangsom.

3 Zij leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat MSL recentelijk in periodieken en tijdschriften betreffende mobiele communicatie advertenties is gaan plaatsen als beschreven in r.o. 1 onder g en daarmee inbreuk maakt op de uit de in r.o. 1 onder a, b en c bedoelde depots voortvloeiende exclusieve merkrechten van Ericsson Zweden, nu MSL met de Ericsson-merken reclame maakt voor haar onderneming door te trachten een zekere kwaliteitssuggestie voor haar onderneming te wekken. In de advertenties betitelt MSL zich als importeur/distributeur en wekt daarmee de indruk importeur/distributeur van Ericsson c.s. te zijn. Het vermelden van de Ericsson-merken geschiedt ter aanprijzing van de eigen onderneming hetwelk Ericsson c.s. niet behoeven toe te laten, te meer nu MSL geen erkend distributeur van Ericsson-producten is. Ericsson Zweden lijdt door deze merkinbreuk schade. Voorts handelt MSL onrechtmatig jegens Ericsson Nederland door via de advertenties te profiteren van en te participeren in de bekendheid en de goodwill van de merken, terwijl kans op aantasting van de reputatie en goodwill van Ericsson Nederland ontstaat.

4 MSL voert hiertegen aan dat geen sprake is van ongeoorloofde parallelimport, nu zij door of met toestemming van Ericsson Zweden in België en Duitsland in het verkeer gebracht Ericsson-apparatuur uit die landen importeert en deze verhandelt in Nederland, waartegen Ericsson c.s. zich, gelet op het bepaalde in art. 13A sub 8 BMW niet op grond van hun merkrechten kun-

nen verzetten. Voorts betoogt MSL dat zij niet de suggestie heeft gewekt dat zij is aangesloten bij Ericsson Nederland. In de advertentie deelt MSL slechts mee dat zij onder meer Ericsson telecommunicatieapparatuur importeert en verhandelt, waarbij MSL in hoofdzaak levert aan detaillisten. MSL betwist dat zij door telecommunicatieapparatuur te verkopen, welke door Ericsson in de EEG-landen regelmatig in het verkeer is gebracht, profiteert van de goodwill en bekendheid van het merk dan wel deze aantast. MSL ontvangt steeds documentatie van Ericsson voor haar producten. In oktober 1994 is er een promotie-actie van Ericsson geweest, waarbij aan MSL stickers met de tekst 'authorized dealer' zijn toegezonden. In de zomer van 1995 is MSL door een promotieteam van Ericsson bezocht, waarbij folders, displays en ander promotiemateriaal bij MSL zijn achtergelaten. Ericsson c.s. hebben als gevolg van de advertenties geen schade geleden.

5 Ingevolge artikel 37A BMW is de president bevoegd kennis te nemen van de vordering, nu MSL in het arrondissement 's-Gravenhage is gevestigd.

6 Tussen partijen is niet in geschil dat MSL zich bezig houdt met de verhandeling van parallel-geïmporteerde Ericsson-producten waarop het bepaalde in art. 13A sub 8 BMW van toepassing is, zodat Ericsson Zweden zich daartegen op grond van haar merkrechten niet kan verzetten.

Merkinbreuk?

7 De beoordeling van de vraag of het gebruik van de Ericsson-merken in de advertentie een inbreuk op de merkrechten van Ericsson Zweden oplevert dient te geschieden aan de hand van de maatstaven die zijn ontwikkeld in het arrest van het Benelux-Gerechts Hof van 20 december 1993, BIE 1994/44 (Mercedes/Haze). In het licht van de tekst van de BMW zoals deze sinds 1 januari 1996 luidt is derhalve beslissend of het merkgebruik al dan niet slechts dient om aan het publiek aan te kondigen dat MSL (mobiele) telefoontoestellen van het merk Ericsson aanbiedt en wel op zodanige wijze dat door dat gebruik geen ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan de reputatie van het merk. Daarvan is sprake indien het merkgebruik op zodanige wijze plaatsvindt dat een gerede kans bestaat dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk in belangrijke mate wordt gebezigd om reclame te maken voor de onderneming doordat een kwaliteits-suggestie wordt gewekt.

8 De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval van gebruik in laatstbedoelde zin sprake is. MSL beperkt zich immers niet tot een zakelijke aankondiging dat in haar bedrijf mobiele telefoons van het merk Ericsson te koop worden aangeboden. Van het gebruik van de woordcombinatie 'importeur/distributeur' gaat onmiskenbaar de suggestie uit dat MSL deel uitmaakt van het distributienetwerk van Ericsson, dan wel dat zij met die organisatie een bijzondere relatie onderhoudt, zulks terwijl in werkelijkheid van het een noch het ander sprake is. Deze onjuiste indruk bij het publiek wordt nog versterkt door het gebruik in de advertentie van het in r.o. 1 onder b, afgebeelde woord/beeldmerk, dat niet kan dienen louter om aan het publiek aan te kondigen dat MSL (mobiele) telefoontoestellen van het merk Ericsson aanbiedt, zonder daarmee tevens reclame te maken voor de onderneming en een kwaliteits-suggestie te wekken.

9 Ericsson c.s. hebben derhalve terecht gesteld dat van de wijze waarop MSL het merk Ericsson in reclame voor haar onderneming gebruikt een kwaliteits-suggestie uitgaat. Ericsson Zweden kan zich daartegen op grond van haar merkrechten verzetten, nu aannemelijk is dat door dat gebruik door MSL ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken en afbreuk wordt

gedaan aan de reputatie van het merk Ericsson, bijvoorbeeld doordat kopers die defecte Ericsson-apparatuur bij hun leverancier MSL ter reparatie aanbieden in de veronderstelling verkeren hun toestel aan de Ericsson-organisatie toe te vertrouwen en eventuele tekortkomingen bij de reparatie dan ook aan Ericsson zullen toeschrijven, dan wel doordat dergelijke kopers zich met garantieclaims tot Ericsson Nederland wenden, die, ter bescherming van de reputatie van de naam Ericsson, de nimmer door haar verleende garantie zal moeten nakomen.

10 Het bedoelde gebruik dat MSL van de Ericsson-merken maakt dient derhalve als gebruik in de zin van artikel 13 A, lid 1 onder d BMW te worden aangemerkt, zonder dat MSL geacht kan worden voor dat gebruik een geldige reden te hebben.

11 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat MSL door het gebruik van de Ericsson-merken in de gewraakte advertenties inbreuk maakt op de uitsluitende merkrechten van Ericsson Zweden en dat zij jegens Ericsson Nederland, die verantwoordelijk is voor de distributie-organisatie van de Ericsson-apparatuur in Nederland en de kwaliteitsbewaking daarvan, onrechtmatig handelt. De verbodvorderingen onder a., b. en c. zijn dan ook – als na te melden – toewijsbaar. De dwangsom zal worden gematigd.

Rectificatie?

12 De onder d gevorderde rectificatie zal worden afgewezen, nu een dergelijke rectificatie te ver gaat na de verspreiding door of namens Ericsson Nederland van etalagestickers met de tekst 'authorized dealer', waaronder zij zelf tot de mogelijke verwarring bij het publiek heeft bijgedragen. Het publiek is er immers niet van op de hoogte dat Ericsson c.s. geen 'authorized dealers' kent.

13 Met betrekking tot het gevorderde voorschot op schadevergoeding wordt geoordeeld dat deze vordering niet toewijsbaar is, nu Ericsson c.s. de gestelde schade op geen enkele wijze heeft gesubstantieerd.

14 MSL zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

15 Ambtshalve wordt nog het volgende overwogen:

Op 1 januari 1996 is voor Nederland van kracht geworden het Bijlage 1C bij het WTO-verdrag: de Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (verder: het Trips-verdrag).

(...).

Rechtdoende:

De president

Verbiedt MSL inbreuk te maken op de ten processe bedoelde merkrechten van Ericsson Zweden;

Verbiedt MSL de Ericsson-merken of andere met die merken overeenstemmende tekens te gebruiken, anders dan ter onderscheiding van waren, zonder geldige reden in het economisch verkeer onder zodanige omstandigheden dat ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van die merken en verbiedt MSL in het bijzonder voor Ericsson-producten te adverteren anders dan op een wijze die slechts aankondigt dat MSL Ericsson-producten verhandelt;

Beveelt MSL om alle door of namens haar in de Benelux bestelde, doch nog niet afgedrukte advertenties waarin niet slechts wordt aangekondigd dat zij Ericsson-producten verhandelt, binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te annuleren en om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Ericsson c.s. een complete lijst met de namen en adressen van de adverteerders in welke periodieken MSL in de

ten processe bedoelde zin heeft geadverteerd, ter hand te stellen.

Bepaalt dat MSL aan Ericsson een dwangsom zal verbeuren van f 10.000,- voor iedere keer of voor iedere dag – zulks ter keuze van Ericsson c.s. – waarop zij ten opzichte van Ericsson Zweden of Ericsson Nederland in strijd met een dezer verboden resp. dit bevel mocht handelen;

Veroordeelt MSL in de kosten van het geding, aan de zijde van Ericsson c.s. tot aan deze uitspraak begroot op f 2.350,- waarin begrepen het griffierecht;

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Bepaalt dat Ericsson c.s. (tenzij zulks reeds eerder door MSL mocht zijn gedaan) binnen vijf jaren nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of MSL inbreuk maakt op voormelde merkrechten en dat, indien Ericsson c.s. zulks nalaat, dit verbod zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken.

Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

**Nr. 40 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen,
14 oktober 1999 (C-223/98)**

(Adidas/Zweedse douane)

Kamerpresident mr. D.A.O. Edward

Rechters mrs. J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann,

J.-P. Puissechet en M. Wathelet

A.-G. mr. G. Cosmas

Verordening (EG) 3295/94 (Piraterij)

Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden, moet aldus worden uitgelegd, dat zij zich verzet tegen een nationale bepaling op grond waarvan de identiteit van de aangever of van de geadresseerde van de ingevoerde goederen waarvan de merkhouder heeft vastgesteld dat het nagemaakte producten zijn, aan laatstgenoemde niet kan worden medegedeeld.

Gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

de Belgische regering, (...),

de Italiaanse regering, (...),

de Commissie van de Europese Gemeenschappen, (...),

gezien het rapport van de rechter-rapporteur,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 juni 1999, (...)

1 Bij beschikking van 16 juni 1998, binnengekomen bij het Hof op 18 juni daaraanvolgend, heeft Kamarrätten i Stockholm krachtens artikel 177 EG Verdrag (thans artikel 234 EG) een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden (PBL 341, blz. 8; hierna: verordening).

2 Die vraag is gerezen in een beroep dat Adidas AG, die in Zweden merkhouder is van verschillende sportartikelen en sport- en vrijetijdskleding, heeft ingesteld tegen de weigering van het Zweedse douanekantoor Arlanda om haar de identiteit te onthullen van de geadresseerde van door dit kantoor onderschepte

goederen waarvan werd vermoed, dat het om namaakproducten van het merk Adidas ging.

De verordening

3 Volgens de tweede overweging van de considerans van de verordening heeft deze laatste tot doel, het in de handel brengen van nagemaakte en van door piraterij verkregen goederen zo veel mogelijk te verhinderen en daartoe maatregelen te nemen waarmee de illegale handel in dergelijke goederen doeltreffend kan worden bestreden.

4 Daartoe stelt de verordening vast, in de eerste plaats, onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten optreden wanneer goederen waarvan wordt vermoed dat zij zijn nagemaakt of door piraterij zijn verkregen, voor het vrije verkeer, voor uitvoer of wederuitvoer worden aangegeven of worden aangetroffen bij een controle op goederen die geplaatst zijn onder een schorsingsregeling (artikel 1, lid 1, sub a, van de verordening) en, in de tweede plaats, welke maatregelen de bevoegde autoriteiten ten aanzien van deze goederen dienen te nemen wanneer wordt vastgesteld dat zij inderdaad zijn nagemaakt of door piraterij zijn verkregen (artikel 1, lid 1, sub b, van de verordening).

5 Volgens artikel 3 van de verordening kan de houder van een fabrieks- of handelsmerk, een auteursrecht, naburige rechten of een recht op een tekening of model (hierna: houder van het recht), de onder de douaneautoriteit ressorterende dienst schriftelijk verzoeken ervoor te zorgen dat de douaneautoriteiten optreden wanneer de goederen worden vermoed te zijn nagemaakt of door piraterij te zijn verkregen. Dit verzoek moet een beschrijving van de goederen en een bewijs van het recht van de indiener bevatten. Voorts moet in het verzoek worden aangegeven gedurende welke periode om optreden van de douaneautoriteiten wordt verzocht. De houder van het recht dient bovendien alle andere dienstige inlichtingen te verstrekken om de douanediens in staat te stellen met kennis van zaken op het verzoek te beschikken, met dien verstande dat verstrekking van deze gegevens geen voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het verzoek vormt. De bevoegde douanediens neemt het verzoek vervolgens in behandeling en stelt de verzoeker onverwijld schriftelijk in kennis van zijn beschikking.

6 Wanneer het voor het douanekantoor, bij een controle in het kader van een van de in artikel 1, lid 1, sub a, van de verordening bedoelde douaneprocedures en voordat een verzoek van de houder van het recht is ingediend of ingewilligd, duidelijk is, dat het nagemaakte of door piraterij verkregen goederen betreft, kan het de goederen krachtens artikel 4 van de verordening ook ambtshalve tegenhouden. Volgens de in de betrokken lidstaat geldende voorschriften kan zij de houder van het recht, voor zover bekend, op de hoogte stellen van het gevaar van overtreding. In dat geval is de douaneautoriteit gemachtigd de vrijgave op te schorten of de betrokken goederen gedurende drie werkdagen tegen te houden, teneinde de houder van het recht in staat te stellen een verzoek om optreden overeenkomstig artikel 3 van de verordening in te dienen.

7 Artikel 5 van de verordening bepaalt, dat de beschikking tot inwilliging van het verzoek van de houder van het recht onverwijld wordt medegedeeld aan de douanekantoren van de lidstaat die betrokken kunnen zijn bij in het verzoek omschreven goederen waarvan wordt vermoed dat zij zijn nagemaakt of door piraterij zijn verkregen.

8 Wanneer een douanekantoor waaraan de beschikking tot inwilliging van het verzoek van de houder van het recht overeenkomstig artikel 5 is doorgegeven, in voorkomend geval na raadpleging van de indiener van het verzoek, vaststelt dat bepaalde goederen overeenstemmen met de in de beschikking beschreven nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, schort deze dienst volgens artikel 6, lid 1, eerste alinea, de vrijgave van de betrokken goederen op of houdt hij de goederen tegen.

9 Artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de verordening, de bepaling die in de onderhavige zaak centraal staat, luidt als volgt:

Het douanekantoor stelt de dienst die het verzoek overeenkomstig artikel 3 in behandeling heeft genomen onverwijld op de hoogte. Deze dienst of het kantoor stelt de aangever of de indiener van het verzoek om optreden onverwijld op de hoogte. Overeenkomstig de nationale bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, het handels- en industrieel geheim alsmede het beroeps- en administratief geheim, stelt het douanekantoor of de dienst die het verzoek heeft behandeld, de houder van het recht op diens verzoek in kennis van naam en adres van de aangever en, voor zover bekend, van de geadresseerde, zodat hij de zaak kan voorleggen aan de bevoegde autoriteiten voor een beslissing ten principale. De indiener van het verzoek en de betrokkenen bij een optreden als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a, worden door het douanekantoor in de gelegenheid gesteld de goederen waarvan de vrijgave is opgeschort, respectievelijk de goederen die zijn tegengehouden, te onderzoeken.

10 De opschorting van de vrijgave of het tegenhouden van de goederen is tijdelijk. Indien het douanekantoor dat tot de opschorting of de tegenhouding is overgegaan binnen tien werkdagen na de kennisgeving van de opschorting van de vrijgave of de tegenhouding niet van de inschakeling van de autoriteit die bevoegd is ten principale te beschikken, in kennis is gesteld, noch bericht heeft ontvangen dat de hiertoe bevoegde autoriteit conservatoire maatregelen heeft genomen, worden de goederen, indien alle douaneformaliteiten zijn vervuld en de tegenhouding is opgeheven, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de verordening vrijgegeven. In passende gevallen kan deze termijn met maximaal tien werkdagen worden verlengd.

11 Voorts bevat de verordening een aantal garanties ten gunste van de aangever en de geadresseerde van de goederen die aan een controle zijn onderworpen.

12 Om te beginnen bepaalt artikel 3, lid 6, van de verordening: *Wanneer het verzoek van de houder van het recht ingewilligd is of wanneer er krachtens artikel 6, lid 1, is opgetreden overeenkomstig artikel 1, lid 1, onder a, kunnen de lidstaten eisen dat de houder van het recht een zekerheid stelt, die bestemd is om:*

zijn eventuele aansprakelijkheid te dekken jegens de betrokkenen bij een in artikel 1, lid 1, onder a, bedoeld optreden indien de op grond van artikel 6, lid 1, ingeleide procedure geen gevolg heeft wegens het handelen of nalaten van de houder van het recht of indien naderhand mocht worden vastgesteld dat de betrokken goederen niet zijn nagemaakt of door piraterij zijn verkregen;

de betaling te waarborgen van de kosten die overeenkomstig deze verordening zijn gemaakt om de goederen met toepassing van artikel 6 onder douanetoezicht te houden.

13 Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, eerste alinea, van de verordening:

Voor zover het goederen betreft waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een recht met betrekking tot een tekening of model kan de eigenaar, de importeur of de geadresseerde van de goederen tegen zekerheid

stelling vrijgave of opheffing van de tegenhouding van de betrokken goederen verkrijgen, op voorwaarde dat:

de in artikel 6, lid 1, bedoelde douanediens of het aldaar bedoelde douanekantoor binnen de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde termijn op de hoogte is gesteld van de inschakeling van de in artikel 6, lid 1, bedoelde, voor de beschikking ten principale bevoegde autoriteit; bij het verstrijken van die termijn, de daartoe aangewezen autoriteit geen conservatoire maatregelen heeft uitgevaardigd, en alle douaneformaliteiten zijn vervuld.

14 Tenslotte wordt in artikel 9, lid 3, van de verordening bepaald:

De eventuele wettelijke aansprakelijkheid van de houder van het recht wordt beheerst door het recht van de lidstaat waar de betrokken goederen in een situatie als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a, verkeren.

De Zweedse wettelijke regeling

15 Ingevolge artikel 2, eerste alinea, van hoofdstuk 9 van de sekretesslag (1980:100) (Zweeds wet van 1980 inzake de bescherming van gegevens) geldt voor in het kader van een douanecontrole verkregen inlichtingen over de persoonlijke of economische situatie van een particulier, behoudens een aantal voor de onderhavige zaak irrelevante uitzonderingen, een geheimhoudingsplicht. Artikel 2, tweede alinea, van de sekretesslag, die naar artikel 1 van deze wet verwijst, bepaalt echter, dat inlichtingen die in het kader van een douanecontrole zijn verkregen kunnen worden vrijgegeven, indien is vastgesteld, dat de betrokkene hierdoor geen schade zal lijden.

Het hoofdgeding

16 Op 16 februari 1998 besloot het douanekantoor Arlanda (Stockholm) krachtens artikel 4 van de verordening, het in het vrije verkeer brengen van bepaalde goederen op te schorten, en stelde het Adidas AG ervan op de hoogte, dat het om namaakproducten van het gedeponeerd merk Adidas kon gaan.

17 Een vertegenwoordiger van Adidas Sverige AB, een dochtermaatschappij van Adidas AG, controleerde de goederen en stelde vast, dat het om namaakproducten ging. Adidas AG diende een verzoek om optreden in de zin van artikel 3 van de verordening in. Op 17 februari 1998 besloot de algemene douanedirectie dit verzoek in te willigen.

18 Op grond van de verordening konden de goederen tot en met 17 maart 1998 worden tegengehouden. Na die datum achtten de douaneautoriteiten zich niet meer gerechtigd de goederen tegen te houden, aangezien Adidas AG de zaak niet aan een gewone rechterlijke instantie had voorgelegd.

19 Daar Adidas AG noch de aangever noch de geadresseerde van de goederen kende, verzocht zij om inlichtingen over zijn identiteit, teneinde een actie tegen hem te kunnen instellen. Dit verzoek werd door het douanekantoor Arlanda krachtens artikel 2 van hoofdstuk 9 van de sekretesslag afgewezen.

20 Adidas AG ging van deze weigering in beroep bij Kamarrätten i Stockholm en betoogde dat zij, om het geding voor een gewone rechterlijke instantie te kunnen brengen, in de eerste plaats informatie over de geadresseerde van de goederen nodig had.

21 Kamarrätten overwoog, dat aangezien de bekendmaking van de door Adidas AG gevraagde inlichtingen de geadresseerde van de goederen schade kon berokkenen, de sekretesslag het douanekantoor Arlanda belette, de in zijn bezit zijnde inlichtingen openbaar te maken.

22 Onder deze omstandigheden heeft Kamarrätten i Stockholm de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag voorgelegd:

Verzet verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad zich tegen een nationale bepaling op grond waarvan de identiteit van de aangever of van de geadresseerde van ingevoerde goederen waarvan de merkhouder heeft vastgesteld dat zij zijn nagemaakt, niet aan de merkhouder kan worden meegedeeld?

De prejudiciële vraag

23 Volgens vaste rechtspraak van het Hof moet bij de uitlegging van een gemeenschapsrechtelijke bepaling niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar eveneens met haar context en met de doeleinden die worden beoogd door de regeling waarvan zij deel uitmaakt (zie, onder meer, arresten van 17 november 1983, Merck, 292/82, *Jurispr.* blz. 3781, punt 12, en 21 februari 1984, St. Nikolaus Brennerrei, 337/82, *Jurispr.* blz. 1051, punt 10).

24 Voorts moet worden opgemerkt, dat wanneer een gemeenschapsrechtelijke bepaling voor verschillende uitleggingen vatbaar is, waarvan er slechts één de nuttige werking van de bepaling kan verzekeren, aan die uitlegging de voorkeur moet worden gegeven (zie, in die zin, arrest van 22 september 1988, Saarland e.a., 187/87, *Jurispr.* blz. 5013, punt 19).

25 Wanneer de nationale instanties een communautaire verordening ten uitvoer moeten leggen, zoals dat het geval is met verordening nr. 3295/94, kan tenslotte slechts een beroep op nationale bepalingen worden gedaan voor zover dit noodzakelijk is voor de juiste toepassing van die verordening en de draagwijdte en de doeltreffendheid van deze laatste hierdoor niet worden geschaad (zie, in die zin, arrest van 6 mei 1982, Bay Wa e.a., 146/81, 192/81 en 193/81, *Jurispr.* blz. 1503, punt 29). Die nationale maatregelen moeten algemeen, op grond van de in artikel 5 EG-Verdrag (thans artikel 10 EG) vastgelegde verplichtingen, de toepassing van de gemeenschapsverordening vergemakkelijken en de uitvoering ervan niet belemmeren (zie, in die zin, arrest van 17 december 1970, Scheer, 30/70, *Jurispr.* blz. 1197, punt 8).

26 Dienaangaande moet in de eerste plaats worden opgemerkt, dat de verordening de houder van het recht een essentiële rol toebedeelt om het op de markt brengen van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen zo veel mogelijk te verhinderen. Uit de artikelen 3 en 4 van de verordening blijkt immers, dat het tegenhouden van goederen door de douaneautoriteiten in beginsel afhangt van een verzoek van die houder. Voorts is de definitieve veroordeling van dergelijke praktijken door de nationale autoriteit die bevoegd is ten principale te beschikken, slechts mogelijk nadat deze door de houder van het recht is ingeschakeld. Laat de houder van het recht dit achterwege, dan verliest de opschorting van de vrijgave of de tegenhouding van de goederen overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de verordening op korte termijn haar gevolgen.

27 Een doeltreffende toepassing van de verordening is dus rechtstreeks afhankelijk van de informatie die aan de houder van het intellectuele-eigendomsrecht wordt verstrekt. Kan de identiteit van de aangever en/of de geadresseerde van de goederen hem niet worden meegedeeld, dan kan hij in de praktijk immers niet de bevoegde nationale autoriteit inschakelen.

28 De verwijzing in artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de verordening naar de nationale bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, het handels- en industrieel geheim alsmede het beroeps- en administratief geheim, kan onder deze omstandigheden niet aldus worden opgevat, dat op grond daarvan kan worden verhindert, dat aan de houder van het recht de ter bescherming van zijn belangen noodzakelijke informatie wordt meegedeeld.

29 Voor het overige zij erop gewezen, dat verschillende bepalingen van de verordening de aangever en de geadresseerde van de aan de controle onderworpen goederen beogen te beschermen, teneinde te vermijden dat de bekendmaking van hun naam en adres aan de houder van het recht hun schade berokkent.

30 In de eerste plaats dient een douanekantoor dat vaststelt dat de gecontroleerde goederen overeenstemmen met de omschrijving van de nagemaakte of door piraterij verkregen goederen, de aangever van die goederen krachtens artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de verordening daarvan onverwijld op de hoogte te brengen. Volgens artikel 7, lid 2, van de verordening kan de eigenaar, de importeur of de geadresseerde van de goederen tegen zekerheidstelling vrijgave of opheffing van de tegenhouding van de betrokken goederen verkrijgen.

31 Vervolgens blijkt uit artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de verordening, dat de houder van het recht de door het douanekantoor verstrekte gegevens alleen kan gebruiken om de zaak voor te leggen aan de nationale autoriteit die bevoegd is ten principale te beschikken. Worden die gegevens voor andere doeleinden gebruikt, dan kan de houder van het recht overeenkomstig artikel 9, lid 3, van de verordening aansprakelijk worden gesteld op basis van het recht van de lidstaat waar de goederen zich bevinden.

32 Tenslotte wordt de vergoeding van schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van de gegevens of van elke andere schade die de aangever of de geadresseerde van de goederen eventueel heeft geleden, vergemakkelijkt doordat de lidstaten op grond van artikel 3, lid 6, van de verordening van de houder van het recht een zekerheidstelling kunnen verlangen.

33 Gelet op bovenstaande overwegingen moet aan de verwijzende rechter worden geantwoord, dat de verordening aldus moet worden uitgelegd, dat zij zich verzet tegen een nationale bepaling op grond waarvan de identiteit van de aangever of van de geadresseerde van ingevoerde goederen waarvan de merkhouder heeft vastgesteld dat het namaakproducten zijn, aan laatstgenoemde niet kan worden meegedeeld.

Kosten

34 De kosten door de Belgische en de Italiaanse regering alsmede door de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

Het Hof van Justitie (Vijfde kamer), uitspraak doende op de door Kamarrätten i Stockholm bij beschikking van 16 juni 1998 gestelde vraag, verklaart voor recht: Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het in het vrije verkeer brengen,

gen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen te verbieden, moet aldus worden uitgelegd, dat zij zich verzet tegen een nationale bepaling op grond waarvan de identiteit van de aangever of van de geadresseerde van ingevoerde goederen waarvan de merkhouder heeft vastgesteld dat het namaakproducten zijn, aan laatstgenoemde niet kan worden meegedeeld. Enz.

Nr. 41 Gerechtshof te Amsterdam, 19 januari 1995

(Beeldspraak)

Mrs. L. Frijda, D.H.M. Peepkorn en G.J. Visser

Art. 6:74 en 7:401 BW i° art. 5 Hnw

Beeldspraak vordert in dit geding schadevergoeding van de Kamer van Koophandel omdat de Kamer bij de uitvoering van de opdracht tot het verrichten van een handelsnaamonderzoek toerekenbaar is tekortgeschoten en wel doordat zij haar niet heeft ingelicht over de inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor Twente en Salland van de handelsnaam 'Beeldspraak' door Lazet. Voor de beoordeling van die vordering is niet van belang of het Beeldspraak op grond van het bepaalde in art. 5 Handelsnaamwet al dan niet vrij stond de handelsnaam 'Beeldspraak' te voeren. Gezien de strekking van de opdracht kon de Kamer van Koophandel niet volstaan met het vermelden van de te Heemstede reeds onder de naam 'Beeldspraak' gevestigde onderneming maar was ook de informatie dat er te Hengelo reeds een onderneming 'Beeldspraak' was ingeschreven relevant voor de door Beeldspraak naar aanleiding van het onderzoek te nemen beslissing.

Art. 6:231 aanhef en onder c BW

Beroep van de Kamer op vrijetekening in haar algemene voorwaarden verworpen omdat deze eerst aan Beeldspraak zijn toegezonden bij het verslag nadat de kamer de opdracht had aanvaard en uitgevoerd.

Art. 6:96 BW

Berekening van de door Beeldspraak – diegenoodzaak was haar handelsnaam te wijzigen – geleden vermogensschade, ten dele ex aequo et bono.

De vof Beeldspraak te Amsterdam, appellante, procureur mr. H.P. Vos, tegen De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam te Amsterdam, geïntimeerde, procureur mr. M.E. Wallheimer.

a Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 22 juli 1992 (mr. E. Steffan-Bakker)

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (volgende) weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bewijsstukken staat in dit geding het volgende vast:

a Eiseres is een onderneming welke adviseert inzake communicatie en reclame. Zij heeft op 17 augustus 1990 aan gedaagde verzocht om instelling van een handelsnaamonderzoek met betrekking tot de handelsnamen Beeldspraak, Pavlov en Refraction voor een vennootschap in Amsterdam actief op het gebied van het verstrekken van communicatie-adviezen.

b Gedaagde heeft daarop een landelijk onderzoek doen instellen en schreef vervolgens bij brief van 29 augustus 1990 aan eiseres:

Onderwerp: de voorgestelde benamingen:

1 Beeldspraak

2 Pavlov

3 Reflaction

van een vennootschap te Amsterdam.

Mijnheer,

In antwoord op uw faxbrief d.d. 20 augustus 1990, delen wij u mede, dat uit het door ons ingestelde onderzoek, waarbij de andere Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland zijn gehoord, is gebleken dat zijn gescreven:

a de onderneming: Beeldspraak, gevestigd te Heemstede; soort van bedrijf: freelance journalistiek met specialisatie audio-visuele middelen, recenseren en gezondheidszorg.

b de besloten vennootschap: Pavlov B.V., statutair gevestigd te Den Bosch, feitelijk te Vught; soort van bedrijf: de exploitatie van horecabedrijven, de verkrijging, het bezit, het beheer en de vervreemding van effecten, onroerende goederen, schuldvorderingen en andere vermogenswaarden, het verkrijgen van-, het deelnemen in- of het overnemen van andere ondernemingen.

c de besloten vennootschap: P. Pavlov B.V., gevestigd te Nijmegen; soort van bedrijf: het uitoefenen van de orthopedische chirurgische praktijk te Nijmegen.

d de onderneming: Reflaction, gevestigd te Eindhoven en diverse andere plaatsen in Nederland; soort van bedrijf: de exploitatie van kado-winkels, de verkoop van luxe papierwaren en kado-artikelen, familiedrukwerken en kleinhandelsdrukwerk, alsmede het deelnemen in-, financieren van-, directie voeren over- of op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij ondernemingen en vennootschappen. Hierboven hebben wij een overzicht gegeven van de naar ons inzicht meest relevante namen die uit ons onderzoek naar voren kwamen.

Naar onze mening bestaat tegen de sub 1 voorgestelde naam bezwaar, op grond van het voorkomen van de onder a genoemde naam. Naar onze mening bestaat tegen de sub 2 voorgestelde naam geen overwegend bezwaar, mits een aanduiding van de statutaire vestigingsplaats en een aanduiding van de exacte bedrijfsuitoefening aan de naam wordt toegevoegd. Naar onze mening bestaat tegen de sub 3 voorgestelde naam geen overwegend bezwaar, mits een aanduiding van de exacte bedrijfsuitoefening aan de naam wordt toegevoegd.

Wij attenderen u voorts op de aan ommezijde van pagina 1 vermelde opmerkingen betreffende het handelsnaamadvies en onze aansprakelijkheid in dezen.

Wij verzoeken u, de kosten van het onderzoek ad f 135,- over te maken door middel van de faktuur die u separaat zal worden toegezonden.

Op de achterzijde van pag. 1 van deze brief staat het volgende vermeld:

Opmerkingen betreffende het uitgevoerde handelsnaam-onderzoek Artikel 5 van de Handelsnaamwet luidt:

'Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voorzover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.'

Alle handelsnamen die worden gevoerd worden dus door de Handelsnaamwet tegen verwarring beschermd, ongeacht of die namen zijn geregistreerd. Deze bescherming geldt volgens de jurisprudentie ook voor de handelsnamen die thans niet meer, maar in het recente verleden nog wel werden gevoerd. Voorts blijkt uit de jurisprudentie dat de 'aard' van de onderneming en de 'vestigingsplaats', begrippen zijn die ruim dienen te worden opgevat.

In het door de Kamers van Koophandel uitgevoerde onderzoek zijn alleen die namen die thans worden gevoerd en als zodanig in het Handelsregis-

ter zijn geregistreerd, betrokken.

Bij het onderzoek is in de eerste plaats uitgegaan van de schrijfwijze van het (de) kenmerkende element(en) van de voorgestelde naam. Verwarring kan echter ook worden veroorzaakt door (klank-)verwantschap tussen namen. Dit aspect werd zo goed mogelijk in het onderzoek betrokken, maar een onderzoek hiernaar kan nooit uitputtend zijn.

Voorts werd met betrekking tot de gelijke(n) namen nagegaan of in verband met de aard en de vestigingsplaats van de betreffende onderneming een kans op verwarring met die onderneming te duchten is. Een oordeel hierover is subjectief, omdat er sprake is van de inschatting van een kans aan de hand van niet vastomlijnde begrippen. Hierbij zijn wij bovendien afhankelijk van hetgeen terzake op het moment van het onderzoek in het Handelsregister staat ingeschreven en van hetgeen door u bij de aanvraag werd opgegeven.

Het bovenstaande houdt in dat, hoewel het onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd uitgevoerd, het door ons uitgebrachte advies nooit een uitspraak in absolute zin over de toelaatbaarheid van een handelsnaam kan zijn. Het blijft mogelijk dat er op enig moment toch bezwaren tegen een door ons toelaatbaar geachte handelsnaam zullen blijken te bestaan.

Wij kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Voorts wijzen wij u erop dat, ingevolge artikel 5a van de Handelsnaamwet, een handelsnaam ook niet in strijd mag zijn met bestaande merken. Of hiervan sprake is, is niet door ons onderzocht, maar dient door u zelf, rechtstreeks of via een merken- en/of octrooibureau te worden nagegaan bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage.

c Eiseres heeft vervolgens met de in deze brief genoemde Timmer te Heemstede (thans te Vogelenzang), overeenstemming bereikt over het gebruik van de handelsnaam Beeldspraak door eiseres. Dit gebruik werd haar uitdrukkelijk toegestaan, waarna eiseres haar werkzaamheden is gestart onder deze benaming.

d Bij brief van 3 december 1990 schreef H.G. Lazet, h.o.d.n. Beeldspraak audiovisuele communicatie, aan eiseres:

In het jongste nummer van Adformatie las ik de aankondiging van uw activiteiten onder de handelsnaam 'Beeldspraak' met als toevoeging: 'Compagnons in communicatie'. Naar aanleiding hiervan en in overleg met mijn adviseur bij het handelsregister, breng ik u het volgende ter kennis.

Sedert 16 april 1987 voer ik als geregistreerde handelsnaam voor mijn bedrijf: 'Beeldspraak', met als toevoeging: audio-visuele communicatie. Mijn inschrijvingsnummer in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Hengelo is 56294.

Ik neem aan dat de naamkeuze bij uw registratie te goeder trouw is geschied. Echter, uit uw voornoemde aankondiging maak ik op dat uw werkgebied hetzelfde beslaat als het mijne en de aard van uw activiteiten gelijksoortig is aan de mijne. De door u in gebruik genomen handelsnamen zal dan ook ongetwijfeld verwarring wekken in ons gemeenschappelijk werkgebied.

Om dit te voorkomen verzoek ik u hierbij dringend uw handelsnaam vóór 31 december a.s. zodanig te hebben gewijzigd dat geen verwarring meer kan optreden. Ik verzoek u tevens, als bevestiging daarvan, mij medio januari 1991 een uittreksel van het handelsregister toe te zenden waarin uw gewijzigde handelsnaam is vermeld.

(Wellicht is de naam 'Metafoor' iets voor u?)

Ik neem aan dat u de redelijkheid en de ernst van mijn verzoek onderkent en tot de door mij verlangde wijziging zult overgaan binnen de door mij gestelde termijn zodat ik mij niet genoodzaakt zal zien, verdergaande stappen te ondernemen.

Deze onderneming stond sedert 16 april 1987 ingeschreven bij de KvK te Hengelo met de handelsnaam Beeldspraak.

2 Eiseres vordert de veroordeling van gedaagde tot betaling van f 71.000,- met rente, buitengerechtelijke kosten en verdere proceskosten. Daartoe stelt zij dat gedaagde wanprestatie heeft gepleegd bestaande uit het niet vermeld hebben van het ingeschreven staan van de hiervoor onder 1 d genoemde 'Hengelse Beeldspraak', tengevolge waarvan zij schade heeft geleden.

3 Gedaagde betwist dat zij wanprestatie heeft gepleegd. Zij stelt de beschikbaarheid van de namen te Amsterdam te hebben onderzocht en alle Kamers van Koophandel te hebben aangeschreven met het verzoek om de beschikbaarheid van genoemde namen in de desbetreffende regio te onderzoeken. Tegen het gebruik van de naam Beeldspraak heeft gedaagde bezwaar gemaakt op grond van de (toen) te Heemstede gevestigde onderneming. Het voeren van de handelsnaam beeldspraak is gezien de oudere rechten van deze onderneming nog steeds in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet.

Mocht er sprake zijn van wanprestatie dan beroept gedaagde zich op het feit dat zij in haar brief aansprakelijkheid voor het door haar verrichte onderzoek uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Inschrijving in het Handelsregister is geen voorwaarde voor bescherming ingevolge de handelsnaamwet, ook daarbuiten wordt bescherming genoten. Daarom kan gedaagde geen garantie geven omtrent de beschikbaarheid van een handelsnaam. Daar komt bij dat het oordeel of er bezwaar tegen een handelsnaam bestaat subjectief is. De vraag is of er naar het oordeel van de rechter op grond van de te Hengelo gevestigde onderneming bezwaar bestaat tegen het gebruik van de handelsnaam Beeldspraak voor een te Amsterdam gevestigde onderneming. Gelet op de verschillende plaatsen van vestiging, de verschillende bedrijfsomschrijvingen (te Amsterdam *het vervaardigen van communicatieconcepten en verstrekken van communicatieadvies* en te Hengelo een *audiovisueel adviesbureau*) en de afwijking van beide handelsnamen (de volledige naam van eiseres luidt *Beeldspraak compagnons in communicatie*) is het bezwaar van de te Hengelo gevestigde onderneming niet zonder meer gerechtvaardigd.

4.1 Uitgangspunt is dat het krachtens artikel 5 van de Handelsnaamwet verboden is een handelsnaam te voeren die reeds eerder door een ander werd gevoerd, voorzover er verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn.

Partijen zijn het er blijkens hun stellingen over eens dat Timmer te Vogelenzang de handelsnaam Beeldspraak eerder voerde dan eiseres en dat gebruik van deze handelsnaam door beide ondernemingen verwarring bij het publiek teweeg zou kunnen brengen.

Het stond en staat eiseres dan ook niet vrij de handelsnaam Beeldspraak te voeren, nu zij daarmee in strijd met bedoeld artikel 5 handelt.

4.2 De omstandigheid dat eiseres met Timmer is overeengekomen dat zij de handelsnaam Beeldspraak mocht gebruiken is onvoldoende om dit verbod te ontgaan. Artikel 5 is immers – zoals gedaagde terecht heeft aangevoerd – niet alleen voor de betreffende ondernemingen bedoeld doch tevens ter bescherming van het publiek tegen verwarringsgevaar doordat twee afzonderlijke ondernemingen met dezelfde aard van werkzaamheden onder dezelfde handelsnaam naar buiten treden.

4.3 Nu vast staat dat gedaagde eiseres heeft gewezen op dit bezwaar, is daarmee gegeven dat gedaagde zich niet aan wanprestaties heeft schuldig gemaakt door de enkele omstandigheid dat gedaagde eiseres niet heeft gewezen op het bestaan van een tweede onderneming die wellicht eveneens een eerder recht op

het voeren van de handelsnaam Beeldspraak zou kunnen claimen.

5 Het voorgaande leidt er toe dat de vordering niet kan worden toegewezen en het overige verweer geen bespreking behoeft.

Bestissing

De rechtbank:

- wijst de vordering af;
- veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure, tot heden aan de zijde van gedaagde begroot op f 3.940,-;
- verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

b Tussenarrest Gerechtshof te Amsterdam, 28 april 1994 (mrs. L. Frijda, P.C. Kop en D.H.M. Peepkorn)

4 Behandeling van de grieven

4.1 Beeldspraak vordert in dit geding schadevergoeding van de Kamer van Koophandel omdat de Kamer bij de uitvoering van de opdracht tot het verrichten van een handelsnaamonderzoek toerekenbaar is tekortgeschoten en wel doordat zij haar niet heeft ingelicht over de hiervoor in 3.2 onder (h) bedoelde inschrijving van de handelsnaam 'Beeldspraak' door Lazet.

4.2 Met recht komt Beeldspraak met grief II op tegen de motivering waarmee de rechtbank haar vordering heeft afgewezen. Voor de beoordeling van die vordering is immers niet van belang of het Beeldspraak op grond van het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet al dan niet vrij stond de handelsnaam 'Beeldspraak' te voeren.

4.3 Grief II heeft dan ook succes. Het hof dient derhalve opnieuw, zoals ook met grief I wordt betoogd, te beoordelen of de Kamer in het uitvoeren van die opdracht toerekenbaar is tekortgeschoten.

4.4 Die vraag beantwoordt het hof bevestigend. Zoals de kamer zelf formuleert, ging het bij dit onderzoek om de 'beschikbaarheid' van de handelsnaam 'Beeldspraak'. Dat betekent dat de opdracht ertoe strekte Beeldspraak van de informatie te voorzien aan de hand waarvan zij kon beoordelen of er (gegronde) bezwaren bestonden – in het bijzonder in verband met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet – dat zij deze handelsnaam voor haar onderneming, een communicatieadviesbureau, zou gaan gebruiken.

4.5 Gezien de strekking van de opdracht kon de Kamer van Koophandel niet volstaan met het vermelden van de te Heemstede reeds onder de naam 'Beeldspraak' gevestigde onderneming maar was ook de informatie dat er in Hengelo reeds een onderneming 'Beeldspraak' was ingeschreven relevant voor de door Beeldspraak naar aanleiding van het onderzoek te nemen beslissing. Dat klemt te meer nu de aard van de onderneming overeenkomsten vertoonde (communicatieadviesbureau tegenover audio-visueel adviesbureau) en het hier gaat om ondernemingsactiviteiten die zich naar hun aard niet tot lokale activiteiten plegen te beperken.

4.6 De Kamer van Koophandel heeft gesteld dat zij de informatie over de inschrijving van de te Hengelo gevestigde onderneming niet heeft genoemd omdat zij de te Heemstede gevestigde onderneming gezien de plaatsen van vestiging (Amsterdam en Heemstede) en de bedrijfsactiviteiten relevanter achtte. Het hof leidt hieruit af dat de Kamer de betreffende informatie wel van de Kamer voor Twente en Salland had ontvangen, maar bewust heeft besloten die informatie niet naar haar opdrachtgever door te spelen. Daarmee heeft de Kamer, gezien de in 4.5 genoemde punten

van overeenstemming, de onderhavige opdracht niet juist uitgevoerd.

4.7 De Kamer heeft zich verweerd door te stellen dat zij niet kan instaan voor de volledigheid van haar onderzoek omdat ook ondernemingen die niet zijn ingeschreven zich op artikel 5 Handelsnaamwet kunnen beroepen, terwijl zij wat betreft clauders genomen inschrijvingen afhankelijk is van haar zusterkamers. Nu er van moet worden uitgegaan dat de Kamer over de onderhavige informatie uit Hengelo beschikte, treft dit verweer geen doel.

4.8 De Kamer heeft voorts gesteld dat zij in het kader van de opdracht niet was gehouden landelijk informatie in te winnen. Daargelaten of het in een tijd waarin veel ondernemingen (voorzover in verband met de Handelsnaamwet van belang) landelijk opereren, voor een ondernemer interessant zou zijn uitsluitend over inschrijvingen in de regio van zijn vestiging te worden ingelicht, geldt dat de Kamer de onderhavige opdracht nu eenmaal heeft opgevat als een verzoek om een landelijk onderzoek en dat zij de uitslag van haar onderzoek ook als zodanig heeft gepresenteerd.

4.9 Voor zover de Kamer van Koophandel heeft bedoeld te stellen dat de opdracht er slechts toe strekte dat Beeldrecht van haar advies kreeg over de vraag of het haar was toegestaan de betreffende handelsnaam te voeren en dat zij geen wanprestatie heeft gepleegd omdat haar advies, gezien de reeds aangetroffen inschrijving te Heemstede, op zich juist was, stuit dit verweer af op hetgeen hiervoor in 4.4 is overwogen over het (door de Kamer kennelijk ook als zodanig begrepen) doel van een opdracht als deze. Het betreft hier een opdracht tot een onderzoek – in haar voornoemde brief van 29 augustus 1990 heeft de Kamer het ook over een 'onderzoek' – en niet, althans niet in de eerste plaats een verzoek om een advies. Bovendien voert de Kamer zelf aan dat een advies over de toelaatbaarheid van een handelsnaam steeds subjectief is en het laatste woord over die toelaatbaarheid door de rechter wordt gesproken. (Wat daarvan zij, dit zou een reden te meer zijn geweest de aangetroffen inschrijving te Hengelo aan Beeldspraak te melden.)

4.10 Wat haar aansprakelijkheid betreft, heeft de Kamer van Koophandel zich er op beroepen dat zij zich heeft vrijgetekend door de hiervoor in 3.2. onder (d) vermelde clausule op de achterzijde van haar brief van 29 augustus 1990, waarin zij verslag aan haar opdrachtgever van haar onderzoek deed.

4.11 Naar Beeldspraak echter terecht in haar memorie van grieven heeft aangevoerd, is deze vrijtekening niet overeengekomen. De kamer heeft haar algemene voorwaarden (*opmerkingen betreffende het uitgevoerde handelsnaamonderzoek*) eerst aan Beeldspraak toegezonden nadat zij de opdracht had aanvaard en uitgevoerd, immers toen zij het onderzoek reeds had verricht en daarvan verslag deed.

4.12 Gesteld noch gebleken is dat de Kamer haar algemene voorwaarden voordien aan Beeldspraak heeft toegezonden of dat zij Beeldspraak anderszins in staat heeft gesteld daarvoor of bij het sluiten van de overeenkomst kennis van te nemen. Evenmin is gesteld of gebleken dat Beeldspraak geacht moet worden reeds met de algemene voorwaarden bekend te zijn, bijvoorbeeld doordat zij eerder een dergelijk onderzoek bij de Kamer had aangevraagd of omdat die voorwaarden moeten worden beschouwd als een – in 1990 – bij opdrachten als de onderhavige bestendig gebruikelijk beding.

4.13 De Kamer heeft nog aangevoerd dat Beeldspraak geacht moet worden met het toepasselijk zijn van de algemene voorwaarden te hebben ingestemd, omdat zij de factuur van de Kamer voor het onderhavige onderzoek heeft betaald. Uit het (enkele) feit dat Beeldspraak aan haar verplichting tot betaling

heeft voldaan, kan niet worden afgeleid dat reeds daarom bedoelde voorwaarden niet tot het overeengekomen behoorde.

4.14 Nu de Kamer is tekortgeschoten in het uitvoeren van het onderhavige handelsnaamonderzoek en zij voor de schadelijke gevolgen van die tekortkoming jegens Beeldspraak aansprakelijk is, komt de schadevordering van Beeldspraak aan de orde.

4.15 Aan deze vordering, die sluit met een bedrag van f 71.770,60, kennelijk afgerond op f 71.000, , legt Beeldspraak ten grondslag dat zij zich genoodzaakt ziet om als gevolg van het eerder gebruik van de handelsnaam door Lazet een andere handelsnaam te voeren, haar eerdere pre-inspanningen vruchteloos zijn gebleken, zij inkomsten derft doordat zij geruime tijd geen acquisitie zal kunnen plegen en de goodwill die zij als jonge, veelbelovende onderneming heeft opgebouwd, voor een groot deel zal verliezen. Beeldspraak heeft deze vordering bij conclusie van repliek gespecificeerd, zij het zonder opgave te doen van de door haar afzonderlijk gevorderde buitengerechtelijke kosten.

4.16 De Kamer van Koophandel heeft de vordering gemotiveerd bestreden. Zij heeft aangevoerd dat Beeldspraak haar naam niet heeft gewijzigd en dat niet is aangetoond dat zij haar naam moet wijzigen. De Kamer acht geenszins aannemelijk dat de bezwaren van de Hengelose onderneming gegrond zijn. Bij conclusie van dupliek heeft de Kamer, tenslotte, ook de door Beeldspraak gegeven specificatie aangevochten en justificatie verlangd.

4.17 Beeldspraak acht de aanspraken van de in Hengelo onder de naam 'Beeldspraak' gevestigde onderneming wel degelijk gerechtvaardigd. Zij zal, naar zij stelt, haar naam dienen te wijzigen. Slechts omdat zij daartoe niet over voldoende financiële middelen beschikt, heeft zij dat nog niet gedaan. Beeldspraak heeft haar schadevordering verder niet met bewijsstukken – zoals jaarstukken, accountantsrapporten, nota's – onderbouwd.

4.18 Het hof acht zich niet voldoende ingelicht om over de schadevordering te beslissen. Nu partijen hun debat kennelijk voorschijns hebben toegespitst op de aansprakelijkheidsvraag, zal het hof Beeldspraak in de gelegenheid stellen haar schadevordering nader te onderbouwen en te reageren op het door de Kamer terzake gevoerde verweer. Daarbij wenst het hof in het bijzonder van Beeldspraak te vernemen of zij een andere handelsnaam is gaan voeren en zo nee, waarom niet en hoe zich dit verhoudt tot de door Lazet reeds in december 1990 tegen haar gerichte aanschrijving. Voorts dient Beeldspraak haar jaarstukken over de jaren die voor de beoordeling van haar vordering van belang zijn, vergezeld van een verklaring van haar accountant, over te leggen alsmede de andere bewijsmiddelen waarover zij beschikt.

4.19 Het hof zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde Beeldspraak in de gelegenheid te stellen deze inlichtingen bij akte te geven. De Kamer van Koophandel zal vervolgens in de gelegenheid worden geboden bij antwoord-akte te reageren.

4.20 Het hof zal iedere verdere beslissing aanhouden.

5 Beslissing

Het hof:

5.1 draagt Beeldspraak op bij akte inlichtingen te verstrekken over haar schadevordering en deze met bewijsstukken te staven (zie hiervoor 4.18),

5.2 verwijst de zaak daartoe naar de *rolzitting van donderdag 2 juni 1994*,

5.3 houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

c Het Hof, enz.

2.3 Het volgende wordt voorop gesteld:

(i) Naar uit het russenarrest van 28 april 1994 voortvloeit, was Beeldspraak, gezien de bezwaren van de eerder te Hengelo onder die handelsnaam gevestigde onderneming in verband met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet, (redelijkerwijs) gehouden haar handelsnaam te wijzigen. De gevolgen daarvan zijn derhalve aan de wanprestatie van de Kamer van Koophandel toe te rekenen.

(ii) Blijkens het door beeldspraak overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 5 november 1991 (productie 2 bij akte) heeft Beeldspraak, naar de kamer ook niet langer heeft betwist, omstreeks die datum haar handelsnaam gewijzigd in 'Adtension'.

(iii) Een dergelijke wijziging van de handelsnaam van een onderneming brengt naar haar aard kosten met zich. Het verweer van de Kamer dat Beeldspraak geen schade heeft geleden, wordt dan ook gepasseerd.

(iv) De door Beeldspraak thans verstrekte inlichtingen en de door haar overgelegde bewijsstukken bieden voldoende aanknopingspunten om de gevorderde schade, gezien de aard ervan, te begroten. Mitsdien is er niet voldoende grond om, zoals de Kamer verzoekt, eerst een deskundigenbericht te gelasten.

(v) Voor de berekening van haar schadevordering hanteert Beeldspraak als uitgangspunt een uurtarief van f 150,-. Daarvan brengt zij voor het berekenen van haar schade 70%, derhalve f 105,- in rekening. Dit is, gezien de aard van de werkzaamheden die Beeldspraak in eigen huis uitvoerde, redelijk. Het hof ziet in de enkele vermelding van een uurtarief van f 100,- op een door Beeldspraak verzonden factuur (productie 8 bij akte) niet voldoende reden om, zoals de Kamer voorstaat, uit te gaan van laatstgenoemd bedrag en om dit ter berekening van de schade van Beeldspraak nog eens met 30% te verminderen tot f 70,-.

2.4 Het gaat om de volgende posten (gevolgd worden de aanduidingen in alinea 21 van de akte).

1.a uren besteed aan nieuwe naam f 12.285,-

Deze post betreft de tijd besteed aan het bedenken van een nieuwe handelsnaam. De vordering is gebaseerd op 117 uur, te weten 13 naamsessies van drie uur met drie personen. De redelijkheid van dit aantal uren wordt niet voldoende onderbouwd door de brief van Globbrands van 24 mei 1994 (productie 7 bij akte) die, zoals de Kamer opmerkt, de kosten van de gehele 'operatie' lijkt te betreffen. Redelijk wordt geacht 40 uur x f 105,-, zodat van dit bedrag toewijsbaar is: f 4.200,-.

1.b handelsnaamonderzoeken f 1.240,-

De post betreft vier facturen van de Kamer van ieder f 310,- voor onderzoeken ten behoeve van een nieuwe handelsnaam naar de namen 'Blikopener, Spark, Arttension' en de uiteindelijk gekozen naam 'Adtension'. De opdrachten werden gegeven in de periode maart-september 1991. Beeldspraak behoefte haar keuze van een nieuwe handelsnaam niet te beperken tot eerder door haar bedachte namen. De verdere bezwaren van de Kamer tegen dit niet buitensporige bedrag aan kosten worden als onredelijk gepasseerd. Toewijsbaar is derhalve: f 1.240,-.

2.a concipiëren nieuwe huisstijl f 6.500,-

Uit het door Beeldspraak overgelegde briefpapier met het logo 'Beeldspraak' in vergelijking met het briefpapier met het logo 'Adtension' (producties 1 en 8 bij akte) komt voldoende naar voren dat Beeldspraak in verband met het wijzigen van haar handelsnaam inderdaad een nieuwe huisstijl heeft ontworpen. Aan de hand van het betreffende, door Beeldspraak overgelegde gedeelte van de honorariumrichtlijnen bNO (productie 13 bij

akte) wordt de met het concipiëren van de huisstijl gemocide tijd begroot op 30 uur, zodat toewijsbaar is: f 3.150,-.

2.b doen uitvoeren van nieuwe huisstijl f 3.840,-

De post betreft het laten vervaardigen van nieuw drukwerk. Het bedrag wordt gejustificeerd door de nota van de drukker (productie 12 bij akte). De aantallen van de eerste aanmaak zijn redelijk. De post is toewijsbaar: f 3.840,-.

3.a concipiëren mailing f 2.500,-

Het ontwerpen en drukken van een mailing is voldoende gejustificeerd door de nota van de drukker van 31 december 1991 voor 'drukwerk en werktekening mailing' (productie 11 bij akte), terwijl het ook in de rede ligt dat een onderneming haar relaties over haar nieuwe handelsnaam en huisstijl inlicht. De ontkenning bij gebrek aan wetenschap door de Kamer, dat een mailing is verzonden omdat er geen exemplaar van is overgelegd, moet dan ook als niet gemotiveerd worden gepasseerd.

Het bedrag van f 2.500,- dat Beeldspraak voor het concipiëren van de mailing vordert, correspondeert met ongeveer 25 uur. De Kamer heeft niet voldoende weersproken dat het opstellen van een mailing zorgvuldig dient te geschieden en dat, gezien de aard van de ondernemingsactiviteiten van Beeldspraak, het bericht – naamswijziging – dat zij haar relaties moest zenden, precair was en bijzondere zorg behoeft. Tegen die achtergrond is de bestede tijd redelijk. De post is toewijsbaar: f 2.500,-.

3.b doen uitvoeren mailing f 3.390,-

De post wordt aangetoond door de hiervoor onder 3.a genoemde nota van de drukker. Zij is toewijsbaar: f 3.390,-.

3.c portokosten mailing f 640,-

Een mailing aan 400 relaties moet als bescheiden en in overeenstemming met de – beginnende – aard van de onderneming worden beschouwd. De post is toewijsbaar: f 640,-.

4 concipiëren en verzorgen persberichten f 1.050,-

De Kamer voert terecht aan dat niet van het verzenden van een persbericht is gebleken. Dat een – van de tekst van de mailing afwijkend – persbericht is uitgegaan, ligt voor een beginnende onderneming als Beeldspraak ook niet aanstonds in de rede. De post is bij gebreken van voldoende onderbouwing niet toewijsbaar.

5 herinschrijving relatiebestanden f 2.100,-

Voor deze post voert Beeldspraak 20 uur op. De Kamer betwist niet dat werkzaamheden van deze aard moesten worden verricht, maar acht opgevoerde aantal uren te hoog. Het hof acht 10 uur x f 105,- redelijk, zodat toewijsbaar is: f 1.050,-.

6 inkomstenderving stilleggen acquisitie f 28.179,- en

7 schade aan goodwill f 20.000,-

Deze posten zullen samen worden behandeld. Wat de eerste post betreft, stelt Beeldspraak dat zij vanaf december 1990 tot januari 1992 geen acquisitie voor haar ondernemingsactiviteiten heeft verricht, zoals door middel van mailings, brochures of advertenties. Naar het hof begrijpt, was dat een gevolg van het feit dat Beeldspraak haar handelsnaam wegens de aanspraken van de te Hengelo gevestigde onderneming in ieder geval niet meer 'actief' kon gebruiken. Beeldspraak schat de daardoor ontstane bruto-schade op 50% van de omzetgroei in 1992. Met betrekking tot de tweede post stelt zij schade te hebben geleden, omdat de door haar opgebouwde naamsbekendheid verloren is gegaan en omdat haar imago als jong bedrijf op het gebied van reclame- en communicatie-adviezen is beschadigd, nu zij al na enkele maanden haar handelsnaam moest wijzigen. De daardoor ontstane schade drukt zij uit in een 'steltpost'.

De Kamer van Koophandel heeft niet betreden dat Beeldspraak, zoals zij stelt, haar acquisitie-activiteiten in de bedoelde periode van ruim een jaar (1991) heeft stilgelegd. Zij betwist dat Beeldspraak in de korte tijd van haar bestaan goodwill had opge-

bouwd. Zij vecht – naar het hof begrijpt: de cijfermatige – basis van beide posten aan. Dit laatste moet worden onderschreven. Uit de door Beeldspraak overgelegde jaarstukken 1990, 1991 en 1992 (productie 3, 4 en 5 bij akte) blijkt dat de omzet in de aanloopperiode in 1990 f 17.060,- heeft bedragen om vervolgens van f 239.527,- in 1991 te groeien naar f 332.546,- in 1992. Uit die cijfers komt geen omzetsdaling en een dientengevolge ontstane winstderving wegens het uitblijven van actieve werving, naar voren. De goodwill is voor het eerst in 1992 geactiveerd, en wel voor f 2.000,-, toen de nieuwe handelsnaam 'Adtension' reeds in gebruik was. Het is niet aannemelijk dat een beginnend bedrijf als Beeldspraak ten tijde van de naamswijziging reeds een zodanige goodwill had opgebouwd, dat deze zich in een geldbedrag laat uitdrukken.

Maar ook al kan aan de hand van de jaarstukken geen schade in de hier bedoelde zin zichtbaar worden gemaakt, aannemelijk is dat Beeldspraak, doordat zij geen actief gebruik van haar handelsnaam kon maken, enige schade, in de vorm van een handicap in de concurrentie met andere, soortgelijke kleine ondernemingen – een ervaringsfeit is dat er daarvan veel zijn – heeft opgelopen. Evenzeer is aannemelijk – het is door de Kamer ook niet gemotiveerd weersproken – dat de gedwongen naamswijziging van Beeldspraak, zo kort na de aanvang van haar activiteiten, schade heeft toegebracht aan haar goede naam bij haar relaties, juist vanwege de aard van die activiteiten.

Nu derhalve wel moet worden aangenomen dat Beeldspraak schade in de door haar bedoelde zin heeft geleden, maar anderzijds de omvang van die schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, wordt de schade, in de zin van posten 6 en 7, geschat op f 10.000,-.

Teruggerekend, zou dit – voor beide posten samen – toe te wijzen (netto)schadebedrag neerkomen op een gemiste omzet in de orde van, ruw geschat, f 800.000,- (een bruto-winstmarge in 1991 van ongeveer 25% en inkomstenbelasting naar een tarief van 50%).

2.5 Uit het hiervoor in 2.4 overwogene volgt dat de schade van Beeldspraak als gevolg van de wanprestatie van de kamer bij het uitvoeren van de opdracht tot een handelsnaamonderzoek in totaal wordt begroot op f 20.010,- + f 10.000,- zijnde f 30.010,-.

2.6 Het is redelijk dat aan Beeldspraak ook de kosten van het verkrijgen van voldoening buiten rechte worden vergoed, nu zij daartoe immers een advocaat opdracht heeft moeten geven. Deze kosten worden aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten begroot op f 2.750,-. Dit bedrag is ook overigens redelijk, nu aannemelijk is dat Beeldspraak ook de kosten van het juridisch advies dat aan de eerste brief aan de Kamer vooraf zal zijn gegaan, heeft moeten dragen.

2.7 Bij gebreke van betwisting is over de hoofdsom de wettelijke rente toewijsbaar vanaf de door Beeldspraak genoemde datum van 22 maart 1991.

3 Slotsom

3.1 De grieven hebben succes. Het vonnis waarvan beroep zal moeten worden vernietigd.

3.2 De door Beeldspraak geleden schade zal worden toegewezen tot een bedrag van f 30.010,-, te vermeerderen met f 2.750,- buitengerechtelijke kosten en met de wettelijke rente vanaf 22 maart 1991.

3.3 De Kamer van Koophandel zal, nu zij in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, de kosten van het geding in beide instanties moeten dragen.

4 Bestissing

het hof:

4.1 vernietigt het vonnis waarvan beroep, en, opnieuw rechtdoende,

4.2 veroordeelt de Kamer van Koophandel aan Beeldspraak te betalen f 30.010,- (...) en f 2.750,- (...), te vermeerderen met de wettelijke rente over het bedrag van f 30.010,- vanaf 22 maart 1991,

4.3 veroordeelt de Kamer van Koophandel in de kosten van het geding in beide instanties, tot aan dit arrest aan de zijde van Beeldspraak begroot op f 4.032,- voor de eerste instantie en f 7.067,83 voor het hoger beroep,

4.4 verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.5 wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

BERICHTEN

Symposium 'Op de Bres voor Intellectuele Eigendom'

De Vereniging voor Auteursrecht organiseert op vrijdag 26 mei 2000 het symposium 'Op de Bres voor Intellectuele Eigendom' ter gelegenheid van het afscheid van prof. Herman Cohen Jehoram als voorzitter van de Vereniging voor Auteursrecht. Tijdens dit symposium zal een aantal sprekers aspecten van intellectuele eigendom aan de orde stellen, waarbij zij Herman Cohen Jehoram als medestrijder of tegenstrever op hun pad hebben getroffen.

Programma:

14:00-14:10 uur: Opening door symposium-voorzitter mr. R.A.E. Stuyt.

14:10-14:30 uur: mr. R.L. du Bois: Een overspanning van de auteursrechtgedachte.

14:30-14:50 uur: prof. W.R. Cornish: Filmrights and the British.

14:50-15:15 uur: prof. mr. A.A. Quaedvlieg: Databanken. Theepauze.

15:45-16:10 uur: prof. F. Gotzen: Europese merkenrichtlijn en de wederverkoop van auto's.

16:10-16:30 uur: mr. M. Asscher: Roem, Liefde, Rijkdom: drie kleine misverstanden over het uitgeven van boeken.

16:30-16:45 uur: mr. R.J.Q. Klomp: Presentatie facsimile uitgave: 'Voordrachten over den eigendom van voortbrengselen van den geest' door mr. J. Heemskerk Az (1856).

16:45 uur: Formele overdracht voorzitterschap.

17:00 uur: Sluiting en borrel.

Plaats: Tinbergenzaal, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam.

Inlichtingen en aanmeldingen: mr. E.A. Mout-Bouman, Nauta Dutilh, Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam (fax: 020-5414700).

Domeinnaam Dag

Op maandag 22 mei a.s. organiseert het Juridisch Post Academisch Onderwijs, Universiteit Leiden, van 09.30-17.00 uur, een *Domeinnaam Dag* (*Domeinnamen, naamnummers & metatags*).

Als sprekers zullen optreden: dr. N.A.N.M. van Eijk, universitair hoofdonderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam, mr. B.A. Kist, directeur merkenbureau, mr. T.J. Oudejans, universitair docent CRBI, Katholieke Universiteit Brabant, prof. mr. D.W.F. Verkade, hoogleeraar Informatierecht en Intellectuele Eigendom, Universiteit Leiden, en advocaat te Amsterdam, mr. D.J.G. Visser, universitair docent Informatierecht en Intellectuele Eigendom, Universiteit Leiden, advocaat te Amsterdam, mr. H.W. Wefers Bettink, advocaat te Amsterdam.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

– keuze en registratie van een Internet domeinnaam, procederen in domeinnaamzaken, arbitrage over domeinnamen bij de WIPO en elders, naamnummers: regelgeving en praktijk, Internet en verborgen merckgebruik in de Amerikaanse en Nederlandse (rechts)praktijk.

Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van het recent verschenen boekje *Adfo Juridische Aspecten Internet Domeinnamen* en website content van mr. D.J.G. Visser. NOVA: 5 punten. Prijs: f 790,- (incl. cursusmateriaal, boek, lunch en borrel) f 1.140,- (bij gelijktijdige aanmelding van twee deelnemers van hetzelfde kantoor).

Inlichtingen en inschrijving: Bureau Juridisch PAO Leiden, Hugo de Grootstraat 32, 2311 XK Leiden, Tel. 071-5278666, fax 071-5277895. E-mail: pao@law.leidenuniv.nl.

Internet: www.leidenuniv.nl/rechten/pao.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Sluiting Bureau I.E.

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 21 april 2000 (Goede Vrijdag), vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 2 juni (dag na Hemelvaartsdag) voor het publiek gesloten zijn. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)

Personeel

Indiensttreding

De heer drs. B.M.M. Lieshout is met ingang van 1 maart 2000 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van 'hoofd Bureau Bibliothecaire Informatiediensten', tevens plaatsvervangend hoofd van de afdeling Bibliotheek en Documentatie. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 februari 2000, nr. Personeel 2000.013.)

De heer ir. S. Daskapan, coördinator informaticievoorziening bij de directie Personeel, Organisatie en Informatiemanagement in

tijdelijke dienst van het Ministerie van Economische Zaken, is met ingang van 1 februari 2000 overgeplaatst naar het Bureau voor de Industriële Eigendom in de functie van 'technisch projectleider' bij de afdeling Geautomatiseerde Informatiesystemen.

Verdrag van Straatsburg

Kroatië is op 25 november 1999 toegetreden tot het Verdrag van Straatsburg betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, 24 maart 1971, nadien gewijzigd op 28 september 1979 (*Trb.* 1987, 148). Het Verdrag zal voor Kroatië op 25 november 2000 in werking treden.

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT)

Mozambique is op 18 februari 2000 toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington, 19 juni 1970, nadien gewijzigd op 28 september 1979 en 3 februari 1984 (*Trb.* 1999, 33). Mozambique heeft verklaard niet gebonden te zijn aan artikel 59 van het Verdrag. Het Verdrag zal voor Mozambique op 18 mei 2000 in werking treden.