



Bijblad bij De industriële eigendom

NUMMER 10 • 17 OKTOBER 2005 • JAARGANG 73

OCTROOICENTRUM NEDERLAND



I N H O U D

Artikelen

Prof. mr. J.J. Brinkhof, De uitleg en toepassing van Artikel 69 Europees Octrooi verdrag in Nederland. Over taaie nationale tradities (deel 2) (blz. 407).

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooi recht

Nr. 84 Rechtbank 's-Gravenhage, 8 dec. 2004, Koninklijke Philips Electronics e.a./De Koste & De Baet e.a. (gezien advies Bureau IE octrooi nietig; geen belang bij verklaring van niet-inbreuk; voldoende belang bij verbod in hoofdzaak m.b.t. verdere publicaties over beweerde octrooi-inbreuk, maar niet m.b.t. het nog niet verleende Europees octrooi).

2 Merkenrecht

Nr. 85 Hof 's-Gravenhage, 26 mei 2005, Dr. ing. h.c. F. Porsche/Targa Service en Dr. ing. h.c. F. Porsche/Fiat Auto (woord targa werd tijdens depot in 1971 niet als generieke aanduiding voor bepaald koetswerktype van een auto gebruikt; merk Targa bezat tijdens depot onderscheidend vermogen; enkele gebruik van 'targa' in domeinnaam is geen gebruik van de Targa-merken voor waren of diensten; geen normaal gebruik van Targa-merken van Fiat c.s.; naast gebruiksverbod heeft Porsche belang bij verval van de Targa-merken; gelet op merkrechten van Fiat c.s. en gebruik in andere landen, was het haar goed recht de dot-com-domeinnamen te registreren en te gebruiken).

Nr. 86 V.zr. Rechtbank Assen, 22 dec. 2004, FunktieMediair/Bouwmediair e.a. (woord 'mediair' is noch gebruikelijk noch beschrijvend; verschil tussen de tekens door de woor-

den 'functie' en 'bouw' vanwege hun beschrijvende karakter onvoldoende; overeenstemming tussen beide tekens; verwarringsgevaar; inbreuk op merk- en handelsnaamrechten van FunktieMediair; Funktiemediair is een door inburgering bekend merk, er is associatiegevaar).

Nr. 87 Rechtbank 's-Gravenhage, 22 dec. 2004, SPS Cigaronne e.a./Reemtsma Cigarettenfabriken e.a. (achthoekige verpakking is 'van huis uit' geschikt om tabaksproducten en verpakkingen daarvoor als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en om die waren te onderscheiden; uitsluiting van merkenrechtelijke bescherming van de vorm van een product of een verpakking alleen van toepassing indien het met de vorm bereikte technische effect daadwerkelijk voordeel oplevert; totaalindruk van de Cigaronne verpakkingen stemt in hoge mate overeen met vormmerk; gevaar voor indirecte verwarring).

Nr. 88 V.zr. Rechtbank 's-Gravenhage, 29 okt. 2004, Solon Management Consulting/Solon Groep e.a. (diensten van eiseres en gedaagde zijn soortgelijk; merk en teken zijn identiek, dus indirect en direct verwarringsgevaar; eventueel minder onderscheidend vermogen kan aan inbreuk niet in de weg staan; merkinbreuk m.b.t. de handelsnamen Solon Invest en Solon ERP).

3 Handelsnaamrecht

Nr. 89 V.zr. Rechtbank Arnhem, 24 dec. 2004, Glasrenovatie Nederland/A.J. Bos, h.o.d.n. Glasrenovatie Nederland (eiseres en gedaagde hebben vanuit gemeenschappelijk belang besloten dezelfde handelsnaam te voeren; gedaagde heeft daarmee toen afstand gedaan van gebruik van zijn eigen handelsnaam; eiseres heeft wel oudste rechten maar geen alleenrecht op handelsnaam en kan overeenkomst met gedaagde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet zonder meer opzeggen).

(vervolg inhoud op pag. 406)

C O L O F O N

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Versijnt maandelijks, rond de 16e

Abonnementsprijs: EUR 79,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90

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

Beëindiging 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: Octrooiencentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: doclev@octrooiencentrum.nl Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag

© Auteursrecht voorbehouden

Redactie:

prof. mr. J.J. Brinkhof
mr. J.L. Driessen
dr. J.H.J. den Hartog
jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper
mr. P. Neleman
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
prof. mr. A.A. Quaedvlieg
prof. mr. J.H. Spoor
mr. P.J.M. Steinhäuser
mr. D.W.F. Verkade
prof. mr. D.J.G. Visser
mr. ir. J.H.F. Winckels

Correspondenten:

F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)
H. Laddie (mr. Justice, High Court London)
R. J. Prins (advocaat te Parijs)

Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; s.gelder@octrooiencentrum.nl

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.)
Telefoonnr. (070) 398 65 02
Telefax (070) 398 65 30

4 Auteursrecht

Nr. 90 Vزر. Rechtbank Arnhem, 27 dec. 2004, Autonet/Promasy e.a. (computerprogramma Automate van Autonet auteursrechtelijk beschermd; alfabetische lijst van automerken en -types is geen verzameling gegevens waarop auteursrecht kan worden geclaimd; niet vast te stellen of Promasy's computerprogramma inbreuk maakt op auteursrecht; Promasy's hergebruik van door Autonet ontwikkelde databanken, door ze over te nemen in haar computerprogramma, is hergebruik in strijd met art. 2 Dw).

Berichten

8e Benelux Merkendag 'Actualiteiten Merkenrecht' (blz. 444).

Officiële mededelingen

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT).

ARTIKEL EN

De uitleg en toepassing van Artikel 69 Europees Octrooioverdrag in Nederland

Over taaie nationale tradities (deel 2)

Jan Brinkhof

*III.E Rechtspraak. Veranderende benadering door lagere rechters. Veranderingen bij de Hoge Raad? Meyn / Stork (1989) en Ciba Geigy / Oté (1995)**Meyn / Stork*

40 De grote vraag was of de analyses en voorstellen van Pieroen tot veranderingen in de rechtspraak zouden leiden. Voor de Hoge Raad kwam de eerste gelegenheid om zich hierover uit te laten in de zaak *Meyn / Stork*.⁶⁷ Het octrooi had betrekking op een inrichting voor het uithalen van slachtvogels. Deze inrichting is – voorzover voor de beslissing van belang – voorzien van een uithaalorgaan dat is uitgevoerd als een *rechtlijnig* heen en weer bewegende stang. De inrichting is hierdoor gekenmerkt dat het uiteinde van het verlengstuk stomp is uitgevoerd en wordt gevormd door twee kogels. De vermeende inbreukmaker Stork stelde zich onder meer op het standpunt dat haar inrichting niet onder de beschermingsomvang van Meyns octrooi valt onder andere omdat haar uithaalorgaan is uitgevoerd als een *kromlijnig* bewegende stang.

41 De Rechtbank zag het wezen van het octrooi in de kogelvorm van de uiteinden van het verlengstuk. Daarvan was ook bij de inrichting van Stork sprake. De Rechtbank sloot zich in dit opzicht aan bij het rapport van drie deskundigen. Volgens de Rechtbank was er daarom sprake van inbreuk.

42 Het Hof (9 januari 1987) onderschreef de opvatting van de deskundigen dat het voor het wezen van de uitvinding zonder belang is of het uithaalorgaan is uitgevoerd als een rechtlijnig of als een kromlijnig bewegende stang. Maar het Hof voegde daaraan toe dat daarmee de beschermingsomvang van het octrooi niet zonder meer is bepaald. Het gaat om de uitvinding zoals geïmplementeerd. Daarmee sloot het Hof aan bij de leer van het wezen als geformuleerd door de Hoge Raad in 1930 (*Philips / Tasseron*). Het Hof voegde hieraan toe dat in dit geval niet de vraag aan de orde is of de beschermingsomvang van het octrooi zich buiten de letter van het octrooi mag uitstrekken omdat van de uitvinder redelijkerwijs niet mocht worden gevergd de uitvinding zodanig perfect te formuleren dat bij voorbaat iedere toepassingsmogelijkheid zou zijn bestreken en de vraag of derden daarom behoeven te begrijpen dat een niet geheel letterlijke toepassing toch inbreuk oplevert. In dit geval zijn uitsluitende rechten verleend voor een bepaalde categorie inrichtingen, te weten inrichtingen voorzien van een uithaalorgaan uitgevoerd als een *rechtlijnig* heen en weer bewegende stang, terwijl het octrooi verwijst naar stand van de techniek waarin naast deze categorie een andere categorie is beschreven en getekend, te weten inrichtingen voorzien van een uithaalorgaan uitgevoerd als een *kromlijnig* heen en weer bewegende stang. Volgens het Hof gaat het te ver aan te nemen dat derden in zo'n situatie behoren te begrijpen dat de beperking tot de eerste categorie op een omisatie van Meyn berust en dat de uitsluitende rechten zich te-

vens uitstrekken tot de tweede categorie, waarnaar wel wordt verwezen als behorend tot de stand van de techniek, maar welke in de omschrijving van de uitsluitende rechten wordt buitengesloten. Geen inbreuk dus.

43 Het Hof had nog geen kennis kunnen nemen van Pieroens studie. Pieroen heeft deze uitspraak niet besproken. De redenering is verwant aan een van Pieroens regels.⁶⁸ Maar belangrijker is dat de redenering een toepassing is van de derde volzin van het Protocol bij Artikel 69 EOV. Het Hof spreekt overigens niet expliciet over dit Protocol.

44 De Hoge Raad stelt dat het oordeel van het Hof erop neer komt dat de beschermingsomvang van Meyns octrooi beperkter is dan uit het wezen van de uitvinding voortvloeit en wel omdat derden in de door het Hof beschreven situatie niet behoeven te begrijpen dat de beperking in de omschrijving niet is bedoeld als een beperking van de beschermingsomvang.

45 Opmerking verdient dat de Hoge Raad niet spreekt over het wezen van de uitvinding *zoals geïmplementeerd* maar over het wezen van de uitvinding. Telders had benadrukt dat het moest gaan om het wezen van de uitvinding zoals geïmplementeerd. Volgens de Hoge Raad brengt de enkele beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin besproken uitvoeringsvorm nog niet mee dat andere uitvoeringsvormen buiten de bescherming vallen. De Hoge Raad: 'Voor dit laatste is immers (...) nodig dat deskundige derden, wanneer zij zich rekenschap geven van het wezen van de geïmplementeerde uitvinding,⁶⁹ zoals dit uit de conclusies van het octrooischrift in het licht van de beschrijving en de tekeningen naar voren komt, mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geïmplementeerde aanspraak geeft. Deze derden zullen een zodanige afstand slechts mogen aannemen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift⁷⁰ in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.' De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof.

Kanttekeningen

Het volgende kan worden vastgesteld.

- Aan het kenmerk 'rechtlijnig heen en weer bewegende stang' wordt geen aandacht geschonken;
- In feite wordt het woord 'rechtlijnig' weggeïnterpreteerd, hoewel het octrooi is verleend voor een inrichting voorzien van een uithaalorgaan met een rechtlijnig bewegende stang;
- De beschermingsomvang wordt kennelijk bepaald door het wezen van de uitvinding, dat wil zeggen een abstractie;
- Niet de octrooihouder behoeft aannemelijk te maken dat hij ondanks de expliciete beperking in de conclusie aanspraak kan maken op een bredere bescherming maar de derde moet maar aannemelijk maken dat afstand is gedaan;

⁶⁸ Pieroen o.c. nr. 521.

⁶⁹ Hier wordt 'geïmplementeerd' wel toegevoegd.

⁷⁰ De Hoge Raad spreekt niet over conclusies.

⁶⁷ HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506; GRUR Int. 1990, 386; IIC 1992, 533.

- Het belang van de rechtszekerheid voor derden speelt geen rol.

De verklaring hiervoor is waarschijnlijk gelegen in hetgeen de Hoge Raad voorop stelt bij de beoordeling:

Bij de beoordeling (...) moet worden vooropgesteld dat het bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht niet aankomt op de letterlijke bewoordingen van het octrooi-schrift⁷¹ maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. Deze in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting kan ook na de inwerkingtreding van de wet van (...) 1977 (...), waarbij Artikel 30 (2) Rijksoctrooiwet is ingevoegd, tot uitgangspunt worden genomen, evenwel met inachtneming van het daarin vervatte voorschrift inhoudende dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooi-schrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Daarbij moet worden uitgegaan van de strekking van dit voorschrift zoals deze blijkt uit de Memorie van Toelichting op de wet van (...) 1977 en de daarin vervatte verwijzing naar het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 EOv. Die strekking is, het midden te houden tussen deze twee uitersten (de 'Angelsaksische' onderscheidenlijk de 'Duitse' leer) en aldus, in de bewoordingen van het Protocol, 'a fair protection for the patentee' te combineren met 'a reasonable degree of certainty for third parties'.

De schrijver van deze bijdrage heeft hierover eerder geschreven.⁷² Het is opmerkelijk dat de Hoge Raad een regel uit de Nederlandse jurisprudentie vooropstelt, terwijl sinds 1978 in Nederland een Europese norm geldt. In plaats van terug te grijpen op de Nederlandse tradities was het beter geweest de nieuwe Europese norm voorop te stellen en daaraan inhoud te geven. In feite heeft de Nederlandse traditie op het punt van de beschermingsomvang haar betekenis verloren, tenzij de Nederlandse traditie de nieuwe Europese norm zou zijn geworden. De Hoge Raad lijkt daarvan uit te gaan waar de Raad spreekt over de middenweg. Zoals eerder opgemerkt ontbreekt voor die opvatting goede grond. De Nederlandse opvattingen kwamen overeen met (oudere) Duitse opvattingen waarvan het Protocol uitdrukkelijk afstand nam. De Duitse aanpak met betrekking tot de nieuwe bepaling over de beschermingsomvang had als voorbeeld kunnen dienen. In Duitsland is het roer radicaal omgegooid. Het valt te betreuren dat de Hoge Raad blijkbaar niet over de grenzen heeft gekeken. De Hoge Raad lijkt zich in sterke mate te hebben georiënteerd op de conclusie van de Advocaat-Generaal. De Advocaat-Generaal bespreekt Pieroen maar sluit zich aan bij de meerderheid van de Nederlandse schrijvers dat Artikel 30 (2) Rijksoctrooiwet geen aanleiding behoort te geven tot een wijziging van de Nederlandse rechtspraak.

III. F Reacties in de literatuur

46 In de in hetzelfde jaar verschenen achtste druk van het belangrijkste handboek⁷³ op het gebied van het octrooirecht wordt vastgesteld dat de Hoge Raad vasthoudt aan de leer

zoals geformuleerd in zijn arrest van 1930 (*Philips / Tasseron*).⁷⁴ Volgens die leer moet het octrooi-schrift als geheel in aanmerking worden genomen. In deze achtste druk wordt de vraag gesteld of deze leer nog ongewijzigd geldt gezien de nadruk die Artikel 69 EOv en Artikel 30 (2) Rijksoctrooiwet 1910 leggen op de inhoud van de conclusies als primaire bron voor de uitleg van octrooien.⁷⁵ Uit het arrest wordt afgeleid dat het wezen van de geoctrooieerde uitvinding bepalend is voor de beschermingsomvang van een octrooi. Derden mogen slechts dan afgaan op tekstuele beperkingen in de conclusie die aan bescherming op de voet van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding af zouden doen, als het octrooi-schrift of de verdere omstandigheden (in het bijzonder het verleningsdossier) daar goede grond voor bieden.⁷⁶ In de annotatie van Wichers Hoeth in de *Nederlandse Jurisprudentie*⁷⁷ wordt onomwonden geconcludeerd dat met Artikel 30 (2) Rijksoctrooiwet 1910 geen 'nieuw recht is geschapen' zoals Pieroen verdedigt.

Kanttekening

De schrijver van deze bijdrage constateert dat de rechter bij de vaststelling van het wezen zich van een kenmerk (beperking) niets aantrekt. Het kenmerk wordt weggedacht of 'weggeïnterpreteerd'. De octrooihouder kan kennelijk aanspraak maken op bescherming van het wezen. Het kenmerk beperkt alleen dan de beschermingsomvang als uit de beschrijving of de verleningsgeschiedenis afgeleid kan worden dat afstand is gedaan van een deel van de bescherming overeenkomstig het wezen. Men kan volgens de schrijver moeilijk volhouden dat in deze benadering de beschermingsomvang wordt bepaald door de inhoud van de conclusies.

III. G Rechtspraak van de lagere rechters

47 De rechters van de Rechtbank en het Hof in Den Haag hadden het moeilijk met de uitspraak van de Hoge Raad in *Meyn / Stork*. De schrijver is er zeker van dat de oorzaak hiervan is dat deze rechters de symposia van Europese octrooi-rechters bezochten.⁷⁸ Hun ogen werden daar door de voordrachten en ontmoetingen met hun buitenlandse collega's geopend voor de Europese dimensie van het octrooirecht. Zij raakten op de hoogte van de ontwikkelingen in het buitenland. Het was hun duidelijk geworden dat de Nederlandse rechtspraak op het punt van de beschermingsomvang van octrooien uit de Europese pas liep.

48 Bijzondere vermelding verdient het arrest van het Hof Den Haag in de *Epilady* zaak *Improver / Remington* van 1992.⁷⁹ Het Hof overwoog dat de vaststelling van de beschermingsomvang op basis van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding kan leiden tot verregaande abstracties welke geen rol zouden mogen spelen bij de toepassing van Artikel 30 (2)

⁷¹ Wellicht is hier sprake van een verschrijving. Bedoeld zal zijn 'de conclusies'.

⁷² In het Liber Amicorum L. Wichers Hoeth (Noten bij noten) Zwolle 1990, pagina 11 met de titel: 'Is de leer van het wezen een anachronisme?'.

⁷³ T.J. Dorhout Mees, *Nederlands Handels- en Faillissementsrecht, II Industriële Eigendom en Mededingingsrecht* (E.A. van Nieuwenhoven Helbach met medewerking van J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen), achtste druk, Arnhem 1989.

⁷⁴ O.c. nr. 332.

⁷⁵ O.c. nr. 334.

⁷⁶ O.c. nr. 340. In nr. 344 is te lezen dat van de derde redelijkerwijs te vergen is dat hij zich grondig en met zorgvuldige afweging van de uit het octrooi-schrift en het verleningsdossier blijkende gegevens in de strekking van het octrooi verdiept. Wanneer dit onderzoek oplevert dat de vermeend inbreukmakende variant niet met redelijke duidelijkheid onder de beschermingsomvang valt te brengen, valt de variant buiten de beschermingsomvang.

⁷⁷ NJ 1989, 506.

⁷⁸ Over deze symposia D. Stauder en G. Kolle in *GRUR* 2001, 955.

⁷⁹ Hof Den Haag 20 februari 1992, *BIE* 1992, 285; *GRUR Int.* 1983, 262.

Rijksoctrooiwet 1910, Artikel 69 EOV en het Protocol. Het Hof is overigens wel van oordeel dat gelet dient te worden op de wezenlijke aspecten van de uitvinding. Onderzocht moet worden:

wat de aard of werking en de functie zijn van de in de octrooi-conclusie genoemde maatregel welke de derde in zijn werkwijze of inrichting heeft vervangen door een andere welke niet overeenstemt met de bewoordingen van de octrooi-conclusie, wat de plaats is van (de functie van) de desbetreffende maatregel in het geheel van de in de conclusie genoemde maatregelen en dat vervolgens aan de hand van de bekende stand van de techniek geoordeeld wordt

a) in hoeverre de uitvinder billijkerwijs aanspraak kan maken op een zekere abstractie van de door hem beschreven maatregelen en

b) in hoeverre die abstractie niet onbillijk is jegens diegenen, derden, die hun handelingen mogen baseren op het vertrouwen dat die niet achteraf worden verboden of tot schadevergoedingsplicht leiden.

Hiervan uitgaande en in aanmerking nemende het deskundigenbericht van de Octrooiraad komt het Hof tot de conclusie dat 'de schroefveer en genoemd Remington-onderdeel in het kader van de inrichtingen in hun geheel, (moeten) worden beschouwd als varianten van elkaar, ieder met de eigen voor- of nadelen, waarbij bepaalde eigenschappen van de Remington-inrichting zodanig kunnen zijn dat ook die inrichting deswege octrooieerbaar is'. Het ontharingslichaam van Remington behoorde niet tot de stand van de techniek en was niet voor de hand liggend. Om die redenen is de aanvrager niet tekort geschoten in zijn plicht het octrooi zo te formuleren dat het bij derden zo min mogelijk tot onzekerheid aanleiding geeft en is het billijk dat de aanvrager die de bekende schroefveer in de conclusies noemt ook bescherming krijgt met betrekking tot het ontharingslichaam, dat dezelfde eigenschappen heeft.

Ciba Geigy / Oté (1995)

49 Jammer genoeg werd in de *Epilady* zaak geen hoger beroep ingesteld bij de Hoge Raad. De rechtspraak zou dan geweten hebben of deze aanpak van het Hof voor de Hoge Raad aanvaardbaar was geweest.⁸⁰ Hoewel de lagere rechters de term 'wezen van de uitvinding' in hun uitspraken opzettelijk vermeden, overwoog de Hoge Raad wanneer deze moest oordelen over beslissingen van het Hof, dat het Hof in feite het wezen had vastgesteld.⁸¹ De kritiek verstomde niet⁸² en in 1995 komt de Hoge Raad in de zaak *Ciba Geigy / Oté* tot een 'nadere beschouwing' over de beschermingsomvang van octrooiën.⁸³ In conclusie 1 van het oc-

trooi van Ciba Geigy is sprake van 'eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung'. Oté brengt een contactlensvloeistof op de markt die ongeveer 0,13% keukenzout bevat. De vraag die moest worden beantwoord was of een vloeistof met een keukenzoutgehalte van 0,13% onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Ciba Geigy betoogde dat onder 'eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung' moet worden verstaan een oplossing die keukenzout bevat en isotoon is. Volgens het Hof zal de vakman echter begrijpen dat de oplossing ongeveer 0,9% keukenzout dient te bevatten.

50 De Hoge Raad begint zijn overwegingen met de uitleg van Meyn / Stork. De Hoge Raad overweegt onder 3.3.1: *dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijvingen 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 octrooirecht geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van 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 worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht.*

De hiervoor aangevoerde overweging in het arrest van 27 januari 1989, die inhoudt dat de in eerdere rechtspraak ontwikkelde opvatting nog steeds tot 'uitgangspunt' kan worden genomen, dient overeenkomstig het voorgaande te worden begrepen. Aldus opgevat, strookt deze overweging met de strekking van art. 69 lid 1 EOV en het bijbehorend protocol.

De Hoge Raad erkent dat toepassing van de leer van het wezen niet verdisconteert de redelijke rechtszekerheid voor derden. Daarom moet de rechter nadat hij het wezen van de uitvinding heeft vastgesteld toetsen of de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht is gekomen. Gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman rechtvaardigt een meer bij de bewoordingen aansluitende uitleg. Maar de mate van vernieuwing schept weer ruimte voor bescherming die buiten de woorden van de conclusies gaat.

51 Het Hof was van oordeel dat derden het verleningsdossier niet behoeften te raadplegen en dit niet bij de uitleg van het octrooi behoeften te betrekken. Volgens het Hof mocht het verleningsdossier wel tegen de octrooihouder worden gebruikt, maar in geen geval ten gunste van de octrooihouder. De Hoge Raad oordeelde dat deze opvatting in haar algemeenheid te ver gaat. De opvatting zou niet volgen uit Artikel 69 EOV. Wel moet de rechter terughoudend zijn gegevens uit het verleningsdossier ten gunste van de octrooihouder te laten werken: 'de rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen

⁸⁰ De opvatting van het Hof heeft in het geval waarin aan Remington een Octrooi was verleend, de consequentie dat Remingtons octrooi afhankelijk is van het octrooi van Improver.

⁸¹ HR 9 november 1990, NJ 1991, 169; BIE 1991, 137 (Dupont / Globe Manufacturing Company). Eén van de klachten in cassatie was dat het Hof had nagelaten een onderzoek te doen naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding. Zie verder HR 31 december 1993, NJ 1994, 387; BIE 1995, 100 (Vogelsang Fass- und Maschinenbau / De Boer Staal-inrichting); HR 17 juni 1994, NJ 1995, 393; BIE 1995, 122 (Applied Research Systems / Organon); HR 13 januari 1995, NJ 1995, 392; BIE 1995, 238; GRUR Int. 1996, 67 (Dreizler / Remeha).

⁸² J.L.R.A. Huydecoper onderzocht in een artikel in BIE (1992, 34) met als titel 'Pieroen revisited' de ontwikkelingen op het terrein van de beschermingsomvang in Nederland, Duitsland en Engeland. Huydecoper stelt vast (pagina 41) dat in Nederland ten aanzien van de beschermingsomvang 'een aanzienlijk ruimer' standpunt wordt ingenomen dan in Duitsland en Engeland.

⁸³ HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391; BIE 1995, 333; *Ars Aequi* 1995, 511 (Noot Brinkhof); GRUR Int. 1995, 728.

nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van de 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 onzorgvuldige formulering van het octrooi-schrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder behoren te komen⁷.

Volgt de Hoge Raad een Europese koers?

52 In zijn noot onder het arrest in de *Nederlandse Jurisprudentie* schrijft Verkade dat de Hoge Raad geen afstand heeft genomen van *Meyn / Stork* maar aanzienlijk is bijgedraaid in de richting van het Hof.⁸⁴ De Hoge Raad zou zich volgens Verkade duidelijk hebben laten leiden door Pieroen. Wien⁸⁵ is zeer enthousiast over de uitspraak van de Hoge Raad. Naar zijn mening harmoniseert dit standaardarrest de spanningen tussen rechtsbescherming voor de octrooihouder en rechtszekerheid voor zijn concurrenten, tussen critici en aanhangers van de leer van het wezen, en tussen nationaal en internationaal recht. Ebbink is voorzichtiger.⁸⁶ Den Hartog⁸⁷ betwijfelt of met het arrest een stap is gezet in de richting van harmonisatie. Bertrams⁸⁸ merkt op dat legio belangrijke vragen niet zijn beantwoord.

Kanttekeningen

De Hoge Raad beschouwt de vaststelling van de beschermingsomvang als een kwestie van uitleg⁸⁹ van de conclusies en lijkt het Protocol te zien als een aantal regels over de uitleg van conclusies. Het Protocol gaat echter over de uitleg van Artikel 69 EO. Het Protocol leert dat de vaststelling van de beschermingsomvang niet neerkomt op het beantwoorden van de vraag of het voortbrengsel of de werkwijze van de vermeende inbreukmaker onder de letter van de conclusies valt; evenmin is het bij de vaststelling van de beschermingsomvang geoorloofd zich geheel los te maken van de woorden van de conclusies en de conclusies te zien als een aanduiding van iets dat een vakman aan de conclusies zou kunnen ontlenen; de vaststelling van de beschermingsomvang moet zo geschieden dat 'a fair protection for the patentee is combined with a reasonable degree of certainty for third parties'.

In *Meyn / Stork* bleken de woorden van de conclusies nauwelijks de 'uitleg' te beïnvloeden.⁹⁰ Het wezen bepaalde de beschermingsomvang. De beperking in de conclusie ('rechtlijnig' werd weggedacht of weggeïnterpreteerd. In *Ciba Geigy / Oté* maakt de Hoge Raad duidelijk dat aldus geen recht wordt gedaan aan het belang van rechtszekerheid voor derden. Weliswaar moet bij de uitleg onder ogen worden gezien wat wezenlijk is of wat de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte is, maar de rechter

heeft tevens de taak te onderzoeken of de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht komt. Onduidelijkheden in de bewoordingen van de conclusie werken in het nadeel van de octrooihouder. Zij rechtvaardigen een restrictieve uitleg. Hieruit zou men kunnen concluderen dat de Hoge Raad afstand heeft genomen van *Meyn / Stork* waar is geoordeeld dat de octrooihouder in beginsel aanspraak kan maken op een bescherming waarop het octrooi naar het wezen aanspraak geeft en dat de derde aannemelijk moet maken dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van een deel van de aldus vastgestelde beschermingsomvang.⁹¹

De schrijver van dit artikel was in de noot in *Ars Aequi* van mening dat de Hoge Raad duidelijk gekozen had voor de Europese benadering. Bij nadere analyse komt hij met Bertrams tot de slotsom dat het arrest vele vragen onbeantwoord laat. Zo is niet duidelijk wat de verhouding is tussen *Ciba Geigy / Oté* en *Meyn / Stork*. Is de eerste stap nog steeds het achterhalen van het wezen waarbij zonder bezwaar kenmerken (de Amerikanen gebruiken hiervoor het duidelijker begrip 'beperkingen') in de conclusie ter zijde kunnen worden gelaten? En is de tweede stap het beoordelen of de rechtszekerheid voldoende tot haar recht komt? En wanneer is sprake van gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de bescherming wil vaststellen: als het wezen niet goed is vast te stellen of als ten gevolge van een kenmerk in de conclusie de beschermingsomvang geringer is dan het wezen? En wanneer komen 'onduidelijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het octrooi-schrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder': alleen als het wezen van de uitvinding moeilijk te achterhalen is of als ten gevolge van kenmerken (beperkingen) in de conclusie de beschermingsomvang kleiner is dan het wezen?

53 Ook na *Ciba Geigy / Oté* spreekt het Hof niet over het wezen. De Hoge Raad blijft de redenering van het Hof 'vertalen': volgens de Hoge Raad heeft het Hof desalniettemin het wezen vastgesteld.⁹² Tot zo ver niets bijzonders.

III. H Weer terug bij af? Van Bentum / Kool (2002)

54 Aandacht verdient het arrest van het Hof van 30 maart 2000.⁹³ De zaak betrof – vereenvoudigd weergegeven – een octrooi voor een voertuig voor het vervoer van pallets. Het voertuig was voorzien van een tweetal boven elkaar gelegen laadvloeren en van middelen om tenminste één laadvloer in verticale richting te verplaatsen tussen een stand om te laden en een stand tijdens het rijden. Het voertuig was gekenmerkt doordat zich boven de onderste vloer die in verticale richting te verplaatsen was, een vloer bevond die *niet* in verticale richting te verplaatsen was, terwijl het dak van het voertuig in ieder geval tijdens het laden en lossen geen belemmering vormde. Een concurrent kwam op de markt met een voertuig dat zich van het voertuig volgens het octrooi onderscheidde doordat de onderste vloer niet bewogen kon worden en de bovenste vloer wel. Er was evenmin als bij het voertuig volgens het octrooi sprake van een dak dat een belemmering vormde bij het laden en lossen. Is dit inbreuk?

⁸⁴ Dat is niet waar het om gaat. De vraag is of de Hoge Raad Art. 69 en het Protocol juist interpreteert.

⁸⁵ H. Wien, *Nederlands Juristenblad* 1995, 1035.

⁸⁶ R. Ebbink in: *Intellectuele Eigendom, Artikelsgewijs commentaar* (Elsevier), Octrooiwet 1995, Art. 53, lid 2-8 aantekening 6.8 en aantekening 6.3.

⁸⁷ BIE 1996, 83.

⁸⁸ *Equivalentie in het Octrooirecht*, 1998, 222.

⁸⁹ Opvallend is het aantal keren dat het woord 'uitleg' in de overwegingen voorkomt.

⁹⁰ Deze 'uitleg' lijkt op de uitleg die Telders bekritiseerde omdat van werkelijke uitleg geen sprake is maar van de opsporing van de uitvindingsgedachte. Zie hierboven onder nrs. 21-25.

⁹¹ Zie ook Bertrams, o.c. nr. 278.

⁹² HR 5 september 1997, NJ 1999, 410 (Stamcarbon / Dow Chemical); HR 9 april 1999, NJ 1999, 599 (Epenhuysen Chemie / Diversey Corporation).

⁹³ BIE 2003, 99 (Van Bentum / Kool).

55 In de beschrijving wordt melding gemaakt van een Franse aanvraag betreffende een voertuig voorzien van een onbeweegbare onderste laadvloer en een zich daarboven bevindende tweede laadvloer die in verticale richting beweegbaar was. Nadeel is dat de pallets op de onderste vloer niet onafhankelijk van de pallets op de bovenste vloer konden worden gelost, omdat daarvoor de bovenste vloer met daarop de pallets naar boven zou moeten worden bewogen. Dat blijkt niet mogelijk wegens het vaste dak.

56 Volgens het Hof is de cruciale vraag of een voertuig met een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onbeweegbare onderste laadvloer onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Het Hof overweegt dat men geen vakman behoeft te zijn om in te zien dat datgene wat met de uitvinding wordt beoogd, op vrijwel identieke wijze te realiseren is door het voertuig niet uit te rusten met een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer, maar te voorzien van een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer. Daarvan moet degene die de conclusie heeft opgesteld, zich bewust zijn geweest. Aldus het Hof. Niettemin heeft de opsteller van de conclusie waarin volgens Artikel 22A (1) Rijksoctrooiwet 1910 een omschrijving dient te worden gegeven van datgene waarvoor uitsluitend recht wordt verlangd, ervoor gekozen in het kenmerk (dit is de aanduiding van het gedeelte van de conclusie achter de woorden 'met het kenmerk dat') slechts op te nemen dat het voertuig is voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. Naar het oordeel van het Hof zal de derde die kennis neemt van de conclusie en deze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, in dit geval redelijkerwijze tot de slotsom mogen komen dat uitsluitend bescherming is gevraagd voor een voertuig als geclaimd, dus een voertuig voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. Die slotsom is te meer gerechtvaardigd nu blijken de beschrijving tot de stand van de techniek behoort de genoemde Franse octrooiaanvraag waaruit bekend is een voertuig voorzien van een bovenste laadvloer die in verticale richting beweegbaar is. Op grond van dit alles zal de derde aannemen dat de aanvrager redenen had het gevraagde exclusieve recht te beperken tot een voertuig voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. Volgens het Hof zou de rechtszekerheid waarop derden aanspraak mogen maken, op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen als de beschermingsomvang zou worden uitgebreid tot voertuigen voorzien van een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer, aangezien de derde redelijkerwijze mocht aannemen dat de aanvrager in de verleningsprocedure voor een dergelijk voertuig kennelijk welbewust geen bescherming wilde.

57 Ook als het voertuig van een derde als een equivalente uitvoeringsvorm is aan te merken, zou volgens het Hof in een geval als het onderhavige, een verruimde beschermingsomvang niet als billijk zijn aan te merken. Wie, zoals in dit geval, gemakkelijk een conclusie had kunnen opstellen die de variant van de derde zou hebben omvat, en dit nalaat, komt billijkheidshalve geen bescherming toe van deze ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare en voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm. De equivalentie – waarvan het kader wordt gevormd door de afweging van de 'fair protection for the patentee' en 'the

reasonable degree of certainty for third parties' – kan geen toepassing vinden als remedie tegen onzorgvuldig redigeren.⁹⁴ Het rechtszekerheidsbelang zou anders onvoldoende recht worden gedaan.

58 Deze beslissing kon de goedkeuring van de Hoge Raad niet wegdragen.⁹⁵ De Hoge Raad verwijst naar zijn arresten in de zaken *Ciba Geigy / Oté* en *Meyn / Stork*. De Hoge Raad houdt uitdrukkelijk vast aan de regel in *Meyn / Stork* dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hem kenbare gegevens uit het verleningsdossier, goede grond bestaat.

59 Volgens de Hoge Raad is 'het wezenlijke van de uitvinding' de verticale uitbreiding van de voor het laden en lossen beschikbare ruimte. Deze uitbreiding was niet mogelijk met het voertuig genoemd in de Franse aanvraag. Ter discussie heeft gestaan hoe de octrooiaanvrage zich verhiield tot die Franse aanvraag. Daaruit had het Hof niet kunnen concluderen dat de vakman zal aannemen dat de aanvrager goede redenen had om het octrooi te beperken tot voertuigen voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof in het midden gelaten of 'het wezenlijke van de uitvinding' gelegen is in de verticale uitbreiding van de laadruimte. Als dit 'het wezenlijke van de uitvinding' is, is volgens de Hoge Raad niet begrijpelijk het oordeel van het Hof dat de aanvrager redenen had de aanvraag te beperken en evenmin dat de gemiddelde vakman redelijkerwijze tot de slotsom mocht komen dat de aanvrager voor die zelfbeperking had gekozen.

60 De Hoge Raad is ten slotte van oordeel dat bij de uitleg van de conclusie moet worden gezocht naar het midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden.⁹⁶ Daarmee is onverenigbaar de regel van het Hof dat het niet billijk zou zijn om in het geval van een onzorgvuldige redactie van de conclusie aan de octrooihouder bescherming te verlenen voor de ten tijde van het redigeren van de claim kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvarianten.

De Hoge Raad heeft de zaak terugverwezen naar het Hof.

61 In de noot onder het arrest betuigt Den Hartog zijn instemming met de verwerping van de regel van het Hof dat op het moment van de aanvraag voorzienbare, maar niet geclaimde varianten buiten de beschermingsomvang dienen te blijven. Hij dicht de rechtspraak van de Haagse rechtbank en van het Hof wel grote invloed toe wanneer hij schrijft dat deze regel, die hij aanduidt als 'Dutch disease', is overgenomen door het Court of Appeal for the Federal Circuit in the

⁹⁴ Vergelijk Pieroen, o.c. nr. 521 en C.J.J.C. van Nispen, *BIE* 1988, 237 (op 239): 'Op zichzelf is de gedachte dat geen verruiming van de bescherming buiten de letter van de conclusies mag plaatsvinden voor zover het redelijkerwijs mogelijk was de conclusie voldoende ruim te formuleren, volstrekt billijk. Tegen het door Pieroen gepostuleerde zorgvuldigheidsbeginsel is dan ook geen principieel bezwaar te maken.'

⁹⁵ HR 29 maart 2002, *BIE* 2003, 99 (Van Bentum / Kool).

⁹⁶ De Hoge Raad gebruikt hier – het is al eerder opgemerkt – de laatste zin van het Protocol inzake de uitleg van Article 69 EOV als een regel voor de uitleg van conclusies.

USA.⁹⁷ Afgezien daarvan prijst hij het streven van de Rechtbank en het Hof om tot een goed midden te komen tussen de ruime uitleg volgens het wezen van de uitvinding en de enge letterlijke betekenis. Zijns inziens heeft het Hof nu de mogelijkheid een nieuwe equivalentie te formuleren.⁹⁸ 62 Om meer dan één reden moet Hoyng tevreden over de uitspraak zijn geweest. In een bijdrage in een *Liber Amicorum*⁹⁹ had hij de staf gebroken over een aantal ontwikkelingen die hij signaleerde in de uitspraken van de rechtbank en het Hof. Eén van de anathema's was de beslissing van het Hof in de zaak *Van Bentum / Kool*.¹⁰⁰ Hoyng ziet in *Ciba Geigy / Oté* niet meer dan een bevestiging van *Meyn / Stork*. De Hoge Raad gaf hem gelijk. Het hoogste Nederlandse rechtscollege hield inderdaad vast aan zijn oordeel in *Meyn / Stork*.

Kanttekeningen

De schrijver van deze bijdrage kan niet anders dan vaststellen dat de Hoge Raad in wezen trouw is gebleven aan zijn rechtspraak die begon met *Philips / Tasseron* in 1930. Weliswaar verwijst de Hoge Raad naar Artikel 69 EOV en het Protocol, maar het college is in feite van oordeel dat daarmee zijn traditionele visie op de beschermingsomvang niet in strijd is. Nog steeds is de Hoge Raad van oordeel dat de beschermingsomvang in beginsel bepaald wordt door het wezen van de uitvinding. Bij het vaststellen van dit wezen vindt de Hoge Raad het niet problematisch kenmerken (beperkingen) in claims simpelweg weg te strepen. In *Meyn / Stork* werd 'rechtlijnig' uit de claim geschrapt; 'rechtlijnig' kan ook 'kromlijnig' zijn.¹⁰¹ In *Van Bentum / Kool* konden een 'vaste bovenste laadvloer' en een 'beweegbare onderste laadvloer' ook een 'beweegbare bovenste laadvloer' en een 'vaste onderste laadvloer' zijn. Dat de woorden van de conclusies beperkter zijn, legt nauwelijks enig gewicht in de schaal. Het is aan de vermeende inbreukmaker om aanneemelijk te maken dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van een deel van de beschermingsomvang waarop hij naar het wezen van de uitvinding aanspraak kan maken.

De Hoge Raad gaat er aan voorbij dat sinds 1930 veel is veranderd. De beschermingsomvang van octrooien is niet langer een nationale aangelegenheid. Nederland heeft zich aangesloten bij het Verdrag van Straatsburg en het EOV. In deze verdragen is een Europese norm geformuleerd met betrekking tot de beschermingsomvang. Er is geen grond voor de veronderstelling dat die Europese norm niets anders is dan de leer van het wezen zoals lapidair verwoord in *Philips / Tasseron*. In plaats van zich te richten op de vertrouwde rechtspraak uit het nationale verleden was het na het Verdrag van Straatsburg en het EOV de taak van nationale rechters om op basis van de nieuwe Europese regels het begrip beschermingsomvang gezamenlijk met de rechters in de andere Verdragsluitende Staten tot ontwikkeling te brengen. Dat is bij het ontbreken van een supranationale rechter die het laatste woord spreekt, alleen mogelijk door zorgvuldig elkaars beslissingen te bestuderen en de dialoog met elkaar

aan te gaan. Daartoe zijn de rechters ook gehouden ten opzichte van octrooihouders en hun concurrenten. Dezen mogen aanspraak maken op de grootst mogelijke rechtszekerheid. Het is voor hen moeilijk te verdragen dat dezelfde inbreukmakende handeling ten aanzien van octrooien die gelijkluidende conclusies hebben, door de rechters in de Verdragsluitende Staten afwijkend worden beoordeeld. Opvallend is dat in ieder geval Duitse en Engelse rechters beslissingen van hun buitenlandse collega's serieus nemen. In Nederland is de oriëntatie op ontwikkelingen in het buitenland pijnlijk afwezig. Dit past niet in Europa. En het past eigenlijk ook niet in de Nederlandse cultuur die in het algemeen niet gericht is op bestudering van de eigen navel, maar over eigen grenzen pleegt heen te kijken. Als het om de beschermingsomvang van octrooien gaat, zoekt men in Nederland de weg met behulp van wegenkaarten uit het verleden waarop slechts Nederlandse wegen voorkomen. De wegenkaart van nu is niet langer een nationale kaart maar een Europese. Er zijn vele nieuwe Europese wegen aangelegd. Daarop moeten de rechters in Europa zich bewegen. De Nederlandse rechters moeten hun route niet met behulp van een Nederlandse wegenkaart maar met een Europese wegenkaart uitstippelen.¹⁰²

III. I Equivalentie in Nederland

63 In de Nederlandse rechtspraak bestaat nog geen duidelijkheid over de vraag onder welke voorwaarden equivalente uitvoeringsvormen onder de beschermingsomvang vallen. De oorzaak daarvan is gelegen in de onduidelijkheid over de wijze waarop de beschermingsomvang dient te worden vastgesteld. Voor een analyse van de rechtspraak wordt verwezen naar de studie van Bertrams.¹⁰³

64 Zoals gezien neemt de Hoge Raad als uitgangspunt voor het bepalen van de beschermingsomvang nog steeds 'het wezen van de uitvinding'. Bij het vaststellen van het wezen stuit het bij de Hoge Raad niet op bezwaren dat kenmerken in de conclusies buiten beschouwing worden gelaten.¹⁰⁴ Het wezen is over het algemeen een generalisatie van het voortbrengsel of de werkwijze zoals omschreven in de conclusies. In deze benadering vindt geen onderzoek plaats van de vraag of kenmerken van de conclusies in equivalente vorm aanwezig zijn in de uitvoeringsvorm van de vermeende inbreukmaker. Equivalente elementen worden zonder meer tot het wezen gerekend.

65 De lagere rechters namen de conclusies als uitgangspunt voor het bepalen van de beschermingsomvang. Met behulp van het Protocol trachtten zij de beschermingsomvang vast te stellen. Expliciet onderzochten zij of sprake was van equivalentie. Volgens de lagere rechters vielen equivalente uitvoeringsvormen in beginsel onder de beschermingsomvang. Illustratief is een beslissing van de Haagse rechtbank uit 1995.¹⁰⁵ De Rechtbank overwoog:

Een redelijke bescherming van de octrooihouder brengt echter mee dat ook equivalenten in beginsel onder de beschermingsomvang van het octrooi worden gebracht. In verband met de rechtszekerheid van derden mag men echter wel verlangen dat een derde bij lezing van het

⁹⁷ Court of Appeal for the Federal Circuit 28 maart 2002 inzake Johnson and Johnston.

⁹⁸ Omdat de zaak geschikt is zal geen arrest worden gewezen.

⁹⁹ Allied and in Friendship, *Liber Amicorum* T. Schaper, Deventer 2000, pagina 85.

¹⁰⁰ Mr. Hoyng trad in deze zaak op als advocaat van de octrooihouder.

¹⁰¹ In Nederland hebben juristen de reputatie recht te kunnen praten wat krom is. In het octrooirecht kan het ook andersom.

¹⁰² Dezelfde beeldspraak blijkt ook door Bertrams, o.c. nr. 222, te zijn gebruikt. Van de kant van de schrijver van deze bijdrage zal sprake zijn geweest van onbewuste ontlening.

¹⁰³ O.c. nr. 199-281.

¹⁰⁴ Zie bijvoorbeeld *Meyn / Stork* en *Van Bentum / Kool*.

¹⁰⁵ Rechtbank Den Haag 5 april 1995, *BIE* 1996, 331.

octrooi zonder inventieve denarbeid begrijpt dat het door hem toegepaste middel, hoewel het niet onder de letterlijke tekst van de conclusies of de beschrijving valt, equivalent is aan het in het octrooischrift beschreven middel en daarmee onder de beschermingsomvang van het octrooi valt (...) Onder equivalenten zijn te verstaan maatregelen die in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervullen ter bereiking van in wezen hetzelfde resultaat als de geotrooieerde installatie.

De Rechtbank onderzocht of hetzelfde resultaat wordt bereikt en of bepaalde elementen van de uitvoeringsvorm van de vermeende inbreukmaker dezelfde functie vervullen en op dezelfde wijze werken. De Rechtbank overwoog voorts dat de gemiddelde vakman het door de vermeende inbreukmaker gekozen element zonder meer in het octrooi zou meelesen.¹⁰⁶ Volgens de Rechtbank heeft een deskundige derde die het octrooi leest erop bedacht moeten zijn dat de door de vermeende inbreukmaker gekozen uitvoeringsvorm onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, zodat een redelijke rechtszekerheid voor die derde niet in het gedrang komt. Anderzijds zou aan de octrooihouder een billijke bescherming worden onthouden indien de uitvoeringsvorm van de vermeende inbreukmaker buiten de beschermingsomvang zou worden gehouden.

66 Vermelding verdient voorts dat volgens het Gerechtshof inventieve varianten niet onder de beschermingsomvang van het octrooi kunnen vallen.¹⁰⁷

Dreizler / Remeha (1995)

67 Hoe de Hoge Raad zijn benadering verzoende met die van de lagere rechters blijkt uit *Dreizler / Remeha*.¹⁰⁸ De geotrooieerde verwarmingsinstallatie heeft drie kenmerken. De installatie van de vermeende inbreukmaker miste twee van deze drie kenmerken. De Rechtbank had door middel van functionele uitleg inbreuk aangenomen. Het Hof gaf een omschrijving van equivalente maatregelen: maatregelen die in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervullen ter bereiking van hetzelfde resultaat als de geotrooieerde installatie. Het Hof achtte het 'weginterpreteren' van kenmerken mogelijk indien

aan te nemen valt dat een derde die de conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen tracht te verstaan, zal begrijpen dat het tweede en derde kenmerk in feite overbodig zijn en de opnemings daarvan in de conclusie is terug te voeren op het door de aanvrager vergeeflijk onnauwkeurig verwoord van – in de woorden van artikel 84 EOV – het onderwerp waarvoor bescherming is aangevraagd.

In casu waren geen equivalenten gebruikt en mochten kenmerken niet worden 'weggeïnterpreteerd'. Volgens het Hof zal het geval zich zelden voordoen waarin een derde zal begrijpen dat van de drie kenmerken er twee zonder betekenis zijn. Het Hof zag zijn opvatting bevestigd in de verleningsgeschiedenis. De twee kenmerken waar het om ging, waren in de conclusie opgenomen na het nieuwheidsrapport. In een dergelijk geval mogen deze kenmerken na de verlening van het octrooi niet worden 'weggeïnterpreteerd'.

68 De octrooihouder verweet het Hof het wezen van de uitvinding niet te hebben vastgesteld. De Hoge Raad was van

oordeel dat dit verwijt ongegrond was. De Hoge Raad overwoog dat het Hof onder 13 van het arrest had onderzocht: *of in versie 2 ten aanzien van het tweede en derde kenmerk equivalente maatregelen waren toegepast, dat wil zeggen, maatregelen die in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervullen ter bereiking van hetzelfde resultaat als de geotrooieerde installatie, welke vragen het Hof vervolgens ontkennend heeft beantwoord. Hieruit volgt dat het Hof niet heeft miskend dat bij de uitleg van de conclusie van het octrooischrift aan de hand van de beschrijving en de tekeningen datgene waarin naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat, een rol speelt. In 's Hof's overweging 13 ligt besloten dat naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding hierin bestaat dat de uitlaatgasterugvoerleiding op zodanige wijze door de luchtaanzuigkast wordt geleid dat de vermenging van uitlaatgassen en de door de luchtaanzuigkast aangezogen primaire lucht eerst in de ventilator plaatsvindt.*

69 Hieruit blijkt dat de verschillende benaderingen van de lagere rechters en de Hoge Raad niet tot uiteenlopende uitkomsten hoeven te leiden. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit *Stamcarbon / Dow Chemical* (1997)¹⁰⁹, *Epenhuijsen Chemie / Diversy Corporation* (1999)¹¹⁰ en *British Telecommunications / KPN* (2001).¹¹¹ In *Van Bentum / Kool* (2002)¹¹² hebben de verschillende benaderingen wel tot een botsing geleid.

Kanttekening

De vraag rijst of na *Van Bentum / Kool* de verschillende benaderingen van de lagere rechters en de Hoge Raad verzoenbaar blijven waar het equivalentie betreft. Als de leer van het wezen wordt gehanteerd waarin door 'uitleg' het wezen of de achter de woorden liggende uitvindingsgedachte de beschermingsomvang bepaalt – waarbij aan kenmerken zonder bezwaar kan worden voorbijgegaan en derhalve de conclusie wordt verbreed of veralgemeniseerd – zullen equivalenten bijna steeds onder het wezen begrepen worden en dus onder de beschermingsomvang vallen. Gaat de rechter bij de vaststelling van de beschermingsomvang daarentegen uit van de elementen van de conclusie en onderzoekt de rechter in het geval waarin van letterlijke inbreuk geen sprake is, of elk element van de conclusie op equivalente wijze is terug te vinden in het voortbrengsel of werkwijze volgens het octrooi, dan zal van inbreuk in het equivalentiebereik minder snel sprake zijn.

IV Afsluitende opmerkingen

70 De conclusie uit al het voorgaande kan geen andere zijn dan dat de opvattingen van de Hoge Raad over de beschermingsomvang sinds 1930 vrijwel onveranderd zijn gebleven ondanks het feit dat sedert 1978 de beschermingsomvang niet langer een nationale maar een Europese norm is geworden. Nog steeds is het uitgangspunt dat de beschermingsomvang wordt bepaald door het wezen van de uitvinding, terwijl de woorden van Artikel 69 EOV er geen twijfel over laten bestaan dat de conclusies de beschermingsomvang bepalen. Hoe de rechtszekerheid voor derden serieus aan bod kan komen als het vertrekpunt het wezen van de uitvinding is waarbij kenmerken (beperkingen) eenvoudigweg terzijde geschoven kunnen worden, is niet duidelijk. Deze nationale opvattingen hebben in de weg gestaan

¹⁰⁶ Bertrams, o.c. nr. 257 wijst erop dat in deze uitspraak zowel het Amerikaanse criterium voor equivalentie als het Duitse criterium aanwijsbaar zijn.

¹⁰⁷ Hof Den Haag 12 september 1996, *BIE* 1997, 319; Mitt. 1997, 34; *GRUR Int.* 1998, 58. Kritiek hierop van Bertrams, o.c. nr. 270-271.

¹⁰⁸ HR 13 januari 1995, *NJ* 1995, 392; *BIE* 1995, 238; *GRUR Int.* 1996, 67.

¹⁰⁹ HR 5 september 1997, *NJ* 1999, 410; *BIE* 1998, 407.

¹¹⁰ HR 9 april 1999, *NJ* 1999, 599; *BIE* 2000, 123.

¹¹¹ HR 2 november 2001, *NJ* 2001, 686; *BIE* 2003, 209.

¹¹² HR 29 maart 2002, *BIE* 2003, 99.

aan de ontwikkeling van richtinggevend arresten die duidelijk maken hoe met equivalente uitvoeringsvormen moet worden omgegaan. De pogingen van de lagere rechters om ten aanzien van de beschermingsomvang en equivalentie meer aansluiting te zoeken bij Artikel 69 EOV en het Protocol terzake van de uitleg van Artikel 69 EOV en de ontwikkelingen elders in Europa, hebben tot nu toe weinig succes gehad. Voor de lagere rechters is het moeilijk een vaste lijn te volgen.

71 Het zou goed zijn als in Nederland meer aandacht komt voor de volgende punten.

- Het is wenselijk dat meer wordt nagedacht over het doel van het octrooirecht. De zienswijze hierop beïnvloedt in hoge mate het denken over de beschermingsomvang. Zo merkte Croon al in 1940 op dat het antwoord op de vraag of de rechter aan het octrooi een enge of een ruime beschermingsomvang zal toekennen afhankelijk is van 'tal van (...) vragen, waarmee hij voor zich zelf eerst in het reine moet zijn': (a) wat is het doel van de octrooiwetgeving; (b) welke rol behoort de rechtszekerheid te spelen; (c) legt de factor rechtszekerheid bijzonder gewicht in de schaal nu het gaat om verklaringen gericht tot de gemeenschap; (d) kan de bescherming zich verder uitstrekken dan wat de uitvinder zelf gekend heeft; (e) moet, aangezien de aanvrager de formulering van het octrooi grotendeels in de hand heeft, in geval van twijfel het octrooi in zijn nadeel worden uitgelegd?¹¹³ De relatie tussen het octrooirecht en het mededingingsrecht verdient voorts nadere bestudering.¹¹⁴ Van belang is dat de rechter zich bewust is van het feit dat het octrooi de mededingingsvrijheid beperkt.
- In Nederland zal men zich moeten realiseren en zonder voorbehoud accepteren dat de beschermingsomvang van octrooien volgens de Europese regel moet worden vastgesteld. Het Protocol bevat geen regels over de uitleg van conclusies

¹¹³ C. Croon, *RM Themis* 1940, 115. Vergelijk A. Benyamini, *Patent Infringement in the European Community*, Weinheim 1993, 61: 'The essential elements of the patent right are determined according to the objectives of the patent system.'

¹¹⁴ Zie Report by the US Federal Trade Commission To promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (2003).

maar over de uitleg van Artikel 69 EOV. In de verhouding tot derden mogen conclusies niet – op een Nederlandse manier – worden uitgelegd alsof het om overeenkomsten tussen partijen gaat. De uitleg van conclusies zal eerder te vergelijken zijn met die van strafrechtelijke bepalingen.

- Het zijn de conclusies die centraal staan en niet het wezen van de uitvinding. In de conclusies heeft de aanvrager aangegeven welke bescherming hij wenste. Zie Artikel 84 EOV. Conclusies hebben – zoals de Amerikaanse rechters zeggen – een 'public notion' functie. Conclusies maken concurrenten duidelijk waar de grenzen zijn van de exclusieve rechten van de octrooihouder. Conclusies zijn – naar de gangbare Engelse beeldspraak – de grenspalen van het voor anderen verboden gebied.
- In elke Verdragsluitende Staat zullen de rechters zich dienen te oriënteren op de ontwikkelingen in de andere Verdragsluitende Staten. Zoals de rechtspraak en de schrijvers zich in de jaren 30 van de vorige eeuw lieten inspireren door de rechtspraak en literatuur in Duitsland, zo zou het nu goed zijn met name de ontwikkelingen in Duitsland en Engeland te volgen waar het streven naar Europese oplossingen manifest en inspirerend is.¹¹⁵ De Nederlandse rechtspraak is teveel naar binnen gericht. Zeker in een situatie waarin 'cross-border' verboden onder bepaalde voorwaarden kunnen worden uitgesproken is 'cross-border' denken onmisbaar.
- De Hoge Raad zal een actievare¹¹⁶ rol moeten spelen in de Europese rechtsvorming.

's-Gravenhage, 1 augustus 2005

¹¹⁵ Zie Benkard, *Europäisches Patentübereinkommen*, München 2002. Zie met name ook de vijf beslissingen van het Bundesgerichtshof van 12 maart 2002 (Kunststoffrohrteil, Schneidmesser I en II, Custodiol I en II), te raadplegen op www.bundesgerichtshof.de en de beslissing van de House of Lords van 21 oktober 2004 in de zaak Kirin-Amgen tegen Hoechst (gesignaleerd in *BIE* 2004, 485).

¹¹⁶ Pieroen, o.c. nr. 202: 'omdat de Nederlandse inbreng in de ontwikkeling van een uniforme beschermingsomvang van nationale en Europese octrooien anders vermoedelijk te gering zal zijn.'; Van Nispen, o.c. nr. 234; Bertrams, o.c. nr. 229.

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

Nr. 84 Rechtbank te 's-Gravenhage, 8 december 2004

(multimedia display)

Mrs. R. Kalden, J.A. van Dorp en P.A.C.E. van der Kooij

Art. 75 Row 1995

Gezien het advies van het Bureau IE moet het octrooi van De Koste wegens het ontbreken van inventiviteit nietig worden verklaard.

Art. 3:302 j° art. 3:303 BW

Er kan geen verklaring van niet-inbreuk worden gevorderd terzake van een Europees octrooi dat nog niet verleend is, ook al stemt de aanvraag letterlijk overeen met het Nederlandse octrooi waarvan de nietigheid wordt vastgesteld.

Hoewel de producten van Philips geen inbreuk maken op de in de conclusies van het octrooi van De Koste omschreven materie, mist Philips belang bij een verklaring van niet-inbreuk (terzake van het Nederlandse octrooi), omdat dat octrooi nietig wordt verklaard.

Art. 3:296 BW j° art. 260 Rv

Een eerder geschil in kort geding waarin Philips een verbod van verdere publicaties over beweerde octrooi-inbreuk vorderde (en kreeg), vloeide rechtstreeks voort uit het geschil omtrent nietigheid en beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi van De Koste. Daarom zou art. 260 Rv. van toepassing kunnen zijn. Voldoende belang bij een verbod in hoofdzaak met betrekking tot zulke publicaties, maar niet met betrekking tot het nog niet verleende Europees octrooi.

1 Koninklijke Philips Electronics NV,

2 Philips Consumer Electronics BV,

3 Philips Electronics Nederland BV alle gevestigd te Eindhoven, eiseressen, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam, tegen

1 BV De Koste & De Baet te 's-Gravenhage,

2 Franciscus Alexander Johannes De Koste te 's-Gravenhage, gedaagden, procureur voorheen mr. M.A.A. van Wijngaarden.

1 Feiten

1.1 De Koste (althans gedaagde sub 1) is rechthebbende op Nederlands octrooi 1013160 terzake van een inrichting voor het weergeven van afbeeldingen via een halfdoorlaatbare spiegel (hierna: 'het Octrooi'). De conclusies van het Octrooi luiden als volgt:

1 Inrichting voor het weergeven van afbeeldingen, in het bijzonder maar niet uitsluitend reclame afbeeldingen, welke inrichting is voorzien van

– een halfdoorlaatbare spiegel waarvan de spiegelende zijde naar de kijker is gericht,

– projectiemiddelen waarmee op de achterzijde van de spiegel een afbeelding kan worden geprojecteerd,

– een behuizing die zodanig is uitgevoerd dat bij ingeschakelde projectiemiddelen de kijker de geprojecteerde afbeelding ziet en bij uitgeschakelde projectiemiddelen een spiegelbeeld van zichzelf ziet,

– stuurmiddelen waarmee de projectiemiddelen worden gestuurd teneinde een reeks van afbeeldingen te projecteren,

met het kenmerk, dat de inrichting verder voorzien is van een verbinding naar een telecommunicatienetwerk via welk netwerk de stuurmiddelen instructies kunnen ontvangen waarmee invloed kan worden uitgeoefend op getoonde afbeeldingen.

2 Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het netwerk een mobiel telefoonnetwerk is en dat de stuurmiddelen zijn gekoppeld met een mobiel telefoontoestel.

3 Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het netwerk een draadgebonden netwerk is en dat de stuurmiddelen zijn gekoppeld met een voor een draadgebonden netwerk bestemd telefoontoestel.

4 Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de kijker via een mobiel telefoontoestel een telefoonnummer kan bellen dat op de spiegel wordt geprojecteerd en vervolgens door het indrukken van kiestoetsen dan wel het inspreken van bepaalde woorden instructies kan geven aan de stuurmiddelen.

5 Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de inrichting is voorzien van een database waarmee een zogenaamd sms bericht kan worden gezonden naar het weergeefscherm van de mobiele telefoon van de kijker.

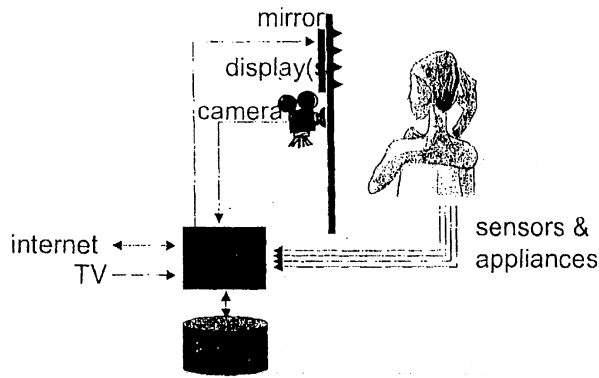
6 Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de inrichting verder is voorzien van geluid opwekkende middelen waarmee in combinatie met de getoonde afbeeldingen dan wel separaat geluid kan worden weergegeven.

7 Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat op grond van de instructies de stuurmiddelen de volgorde van de getoonde afbeelding kunnen veranderen.

8 Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de stuurmiddelen op grond van de ontvangen instructies de snelheid waarmee de afbeeldingen worden getoond kunnen variëren.

1.2 Philips brengt een zogenaamde 'Mirror TV Multimedia display' op de markt onder de naam Miravision. De Miravision is een spiegel die geheel of gedeeltelijk half doorlaatbaar is. Aan de achterzijde is een Philips LCD TV geïnstalleerd die, indien ingeschakeld, door het halfdoorlaatbare deel van de spiegel heen schijnt. De Miravision kan worden uitgevoerd met interactieve toepassingen en is bestemd voor gebruik in hotels en andere openbare gelegenheden. De Miravision wordt bediend door middel van een afstandsbediening.

1.3 Philips gebruikt in het kader van 'het huis van de toekomst' in Nederland een interactieve badkamerspiegel, aangeduid als de 'B@throom', die zij voornemens is op de markt te brengen. Dit product betreft eveneens een Philips LCD scherm dat achter een (deels) half doorlaatbare badkamerspiegel is gemonteerd. Met dit product worden onder meer televisie- en internettoepassingen beschikbaar gemaakt. De 'interactieve spiegel' heeft een touch screen bediening, terwijl ook gebruik gemaakt wordt van spraakherkenning. De werking van het systeem is door Philips uitgebeeld als volgt:



1.4 De Miravision en de B@throom zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als 'de Philips-producten'.

1.5 Tussen partijen hebben in elk geval vanaf 30 juni 2003 besprekingen plaatsgevonden over een mogelijke samenwerking tussen De Koste (handelend onder de naam Iflexions) en Philips op het gebied van 'display-mirrors'. Een van de punten van discussie was of de Philips-producten inbreuk maakten op het Octrooi. De Koste vond (en vindt) van wel. Philips meende (en meent) dat de Philips-producten niet onder de beschermingsomvang van het Octrooi vallen en dat de inrichting volgens het Octrooi niet nieuw en inventief is.

1.6 In de brief van Philips aan De Koste van 17 september 2003 is onder meer het volgende opgenomen:

Inmiddels is Philips benaderd door het weekblad Panorama naar aanleiding van een voorgenomen publicatie waarin u zich negatief zou uitlaten ten opzichte van Philips in verband met de verschillende visie die ten aanzien van uw Nederlandse octrooi bestaat. Zoals u weet heeft Philips uitgebreid gedocumenteerd en mondeling toegelicht aangegeven dat er van enige inbreuk op geldige octrooirechten geen sprake is. U hebt toegezegd daarop na studie door uw deskundigen te zullen reageren maar een gemotiveerde reactie is nimmer ontvallen. Het moge duidelijk zijn dat, indien juist zou zijn dat u Panorama heeft benaderd en dit leidt tot negatieve berichtgeving voor Philips, het noodzakelijke vertrouwen, waarop een eventuele zakelijke samenwerking behoort te berusten, komt te ontbreken.

1.7 In een memo van 18 september 2003 heeft De Koste onder meer het volgende aan Philips geschreven:

Zoals ik al zei was ik een beetje teleurgesteld in het verloop van ons laatste gesprek, zeker toen ik vernam dat Philips ook online gaat met de spiegel en daarmee partijen dezelfde functionaliteiten gaat aanbieden/kan laten exploiteren. Dat zou ons in een lastig parket brengen en ons zelfs – zo was ik van mening – tot een faillissement kunnen brengen.

Maar aan de andere kant hebben we ook voldoende raakvlakken om gezamenlijk de markt te benaderen. En daar kunnen we afspraken over maken. Ik zou de afspraken op de laatste vergadering die in bijzijn van Teus c.s. werd gehouden nog eens willen bespreken en de merites daarvan nog eens duidelijk uitgesproken willen hebben, om te bezien of ik ons laatste gesprek misschien verkeerd geïnterpreteerd heb.

Zoals gezegd wordt het artikel op mijn verzoek niet geplaatst. Wellicht heb ik een beetje voorbarig emotioneel gereageerd.

1.8 Daarop werden de besprekingen hervat, waarbij de octrooisituatie opnieuw onderwerp van discussie was. In een brief van 22 oktober 2003 schreef Philips aan De Koste onder meer:

Philips is gezien bedoelde memo wel bereid om weer zaken met u te doen doch meent dat het verstandig is om de wijze van samenwerking te herzien.

Bovendien meent Philips dat het verstandig zou zijn dat alvorens weer tot samenwerking over te gaan er duidelijkheid komt over de octrooisituatie zodat toekomstige conflicten kunnen worden voorkomen. Met betrekking tot het laatste heeft Philips u reeds uitvoerig haar standpunt kenbaar gemaakt. Zoals u weet is een reactie daarop uwerzijds uitgebleven.

Wij kunnen ons niet goed voorstellen dat uw adviseurs tot een andere conclusie zijn gekomen en het lijkt dan ook in de rede te liggen dat u toezegt uw octrooi NL 1013160 niet te zullen inroepen tegen enig huidig of toekomstig Philips product. Philips wilt u echter geenszins daartoe verplichten.

Een andere oplossing is dat de zaak wordt voorgelegd (in een zogenaamde versnelde bodemprocedure) aan de Rechtbank te Den Haag die gevraagd zal worden te oordelen over de geldigheid van het octrooi en – indien het octrooi geldig wordt bevonden – over de vraag of de Philips producten al dan niet onder de beschermingsomvang van dat octrooi vallen. Partijen spreken af dat de einduitspraak van de Rechtbank bindend zal zijn voor alle landen waarvoor het octrooi (respectievelijk parallelle octrooien) verleend is (resp. zijn, resp. worden). Op die wijze weten partijen binnen een jaar waar men aan toe is.

1.9 Daarop is e-mail correspondentie gevolgd. De laatste mails (voorafgaand aan de in r.o. 1.10 bedoelde publicatie) luiden als volgt:

(e-mail van Philips aan De Koste)

[...] In de brief staat ook nog iets anders: namelijk dat wij voordat we verder gaan duidelijkheid over de octrooisituatie willen hebben om discussies in de toekomst te voorkomen. We geven in onze brief twee mogelijkheden aan.

(e-mail van De Koste aan Philips)

Joost, Wij willen een prijs hebben voor de levering van 50 spiegels door Philips zoals die nu beschikbaar zijn.

We zijn niet van plan kosten te gaan maken voordat we wat verdiend hebben. Achten het dus op dit moment niet relevant om verder in te gaan op de octrooisituatie. Voor de duidelijkheid: Wij hebben onze goede wil laten zien door het artikel terug te trekken. Wij verwachten nu dat Philips – zonder daaraan gekoppelde randvoorwaarden – spiegels zoals die nu beschikbaar zijn aan ons zal leveren, dan wel een offerte zal uitbrengen. We verwachten dit – gezien de voorgaande gesprekken – eigenlijk op zeer korte termijn.

(e-mail van Philips aan De Koste)

Frank, Wij hebben aangegeven wat voor ons als eerste stap nodig is om weer een vertrouwen in de toekomst te kunnen hebben en we hebben jou twee voorstellen gedaan om verder te gaan. Jij hebt zelf de keuze hoe we dit afhandelen. Als geen van beide voorstellen voor jou acceptabel is dan kunnen we alleen maar tot de conclusie komen dat helaas ook de door ons voorgestelde customer-supplier relatie tussen ons kennelijk geen haalbare kaart is. Dat zou mij buitengewoon spijten gezien de tijd en moeite die zowel jij als ik erin gestoken hebben.

(e-mail van De Koste aan Philips)

Joost, terugkomend op ons laatste gesprek, ben ik niet bereid om Philips een verklaring af te geven waarin ik verklaar Philips in de toekomst niet te confronteren met mijn patentrechten.

Ik ben niet bereid om wederom een patent onderzoek te laten verrichten zoals dat is voorgesteld in jullie laatste schrijven dat je mij per e-mail hebt gestuurd.

Indien ik donderdagochtend geen bericht heb ontvangen betreft de levering door Philips van TFT/Monitor schermen en de spiegel folie,

dat er geen grond meer is voor een samenwerking, noch – zoals je me dat duidelijk hebt gemaakt – van een leverancier/afnemer verhouding.

Gezien het negatieve verloop dat al gedurende meer dan anderhalf jaar aan de gang is, ervaar ik dit als uitermate negatief. Overigens wordt die mening gedeeld door enkele journalisten aan wie ik de zaak heb voorgelegd inclusief de gevoerde correspondentie tussen ons.

Dit in afweging genomen zal ik alsnog – nu er geen enkele vorm van samenwerking tussen mij en Philips is, er dus geen sprake is van een leverancier/afnemer verhouding – de Media Mirror via een aantal publicatiebladen presenteren als mijn vinding.

Hoe de journalisten het interview zullen weergeven c.q. interpreteren is hun zaak. Ik heb ze de informatie gegeven en daar hebben zij een verhaal van gemaakt. Daar hebben ze ervaring en vakkundigheid in.

1.10 Vervolgens is in het weekblad Panorama een interview met De Koste gepubliceerd, waarin het volgende is opgenomen:

[...] Maar ze beweerden dat een van hun medewerkers twee jaar geleden zelf op het idee van Mirror-tv was gekomen. Dat was wel twee jaar na mijn patent. Op een volgende bijeenkomst haalden ze er een hele rits deskundigen bij en dat voor een jongetje als ik, dat een spiegelje heeft. Dan zit er iets niet goed. Philips begon toch over samenwerking te praten en dat was boven verwachting. [...] Daarmee was meteen het probleem van het patent opgelost. Het ging verkeerd toen Philips de gegevens van onze Media Mirror aan andere bedrijven wilde verkopen. Dat kan natuurlijk niet. Ik ga geen gegevens aan een concurrent verkopen, dan is mijn patent meteen waardeloos. Als Philips de gegevens toch zou doorverkopen, maakten ze voor de volle honderd procent inbreuk op dat patent. Dat heb ik ze ook verteld. Hun reactie? Tsja, zo is het leven. Het werd nog gekker toen ze lieten weten dat ze hun Mirror-tv ook via internet wilden aansturen. Dat is nota bene de manier waarop ik patent heb gekregen. Maar weer toonden zij zich Oost-Indisch doof voor mijn argumenten.

Kijk, ik ben een creatief mens en geen zakenman. Op die bijeenkomst van Philips zat ik tegenover topmanagers, allemaal deskundigen op hun gebied. Ze hebben meer geld en meer kennis dan ik. Ik kan me geen jarenlange rechtszaken veroorloven. Dat patent moest mijn uitvinding beschermen, maar nu Philips eroverheen walst, heb ik vier jaar letterlijk voor niets gewerkt. Wat kan ik nou nog doen? Misschien dat ik langs deze weg hulp kan krijgen, vóór Philips me vermorzelt. Ik heb de Media Mirror uitgevonden. Een gat in de markt, maar ik kan er nu niets mee omdat een multinational mij heeft geklemgezet.

1.11 Daarop volgden nog drie e-mails tussen De Koste en Philips, met de navolgende inhoud:

(e-mail van De Koste aan Philips)

Beste Joost, het interview in de Panorama van deze week is er een van velen die reeds in de planning staan.

Niettemin zijn wij nog steeds bereid om met Philips in overleg te treden.

(e-mail van Philips aan De Koste)

Intern hebben wij afgesproken dat de communicatie met/over Iflexions nu voornamelijk via onze patentafdeling loopt. [...] Ik wil me aan deze interne afspraken houden en daarom niet inhoudelijk reageren. [...]

(e-mail van De Koste aan Philips)

Hi Joost, dank je voor je reactie.

Ondertussen gaan we publiciteit wel door. Binnenkort onder andere een met televisie interview.

1.12 De laatste e-mail van De Koste was voor Philips aanleiding een kort geding tegen De Koste aanhangig te maken. Eerst nadat de dagvaarding was uitgebracht werd aan Philips

duidelijk gemaakt dat een televisie-interview met De Koste nog voor de mondelinge behandeling (op 9 december 2003) zou worden uitgezonden op RTL5. In ruil voor aanhouding van de mondelinge behandeling tot een latere datum (13 januari 2004), heeft de toenmalige advocaat van De Koste toegezegd dat die uitzending niet zou plaatsvinden in afwachting van de afloop van het kort geding.

1.13 Blijkens het vonnis van de voorzieningenrechter van 20 januari 2004 is de Koste in persoon, niet bijgestaan door een advocaat, op de mondelinge behandeling van het kort geding verschenen en heeft De Koste in dat kort geding tegen de vordering van Philips geen verweer gevoerd. De voorzieningenrechter heeft de vordering, als niet weersproken, als volgt toegewezen:

Beveelt gedaagden ieder afzonderlijk om, anders dan in procedures, zich te onthouden van iedere mededeling dat Philips inbreuk maakt op NL octrooi 1013160 dan wel op enige andere wijze te suggereren dat daarvan sprake is, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding;

1.14 Philips heeft op 9 januari 2004 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna: 'het Bureau') met het verzoek een advies volgens artikel 84 ROW 1995 uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Octrooi.

1.15 In die procedure heeft op 11 mei 2004 een hoorzitting plaatsgevonden. De Koste heeft zich daar laten bijstaan door ir. P.J. Hyalrides (octrooigemachtigde) en mr. Van Wijngaarden (advocaat).

1.16 Het Bureau heeft op 27 juli 2004 advies uitgebracht. Het Bureau heeft omtrent de door Philips naar voren gebrachte inventiviteitsbezwaren, gebaseerd op WO-A 99/22346, als volgt overwogen:

5.4 Inventiviteitsbezwaren

5.4.1 Inventiviteit van conclusie 4

Zoals hiervoor opgemerkt richten de bezwaren van Philips zich in hoofdzaak op het gebrek aan inventiviteit van de inrichting volgens conclusie 4 van het octrooi.

De volgens conclusie 4 beschermde inrichting betreft een nadere uitwerking van de inrichting volgens conclusie 2, welke op zijn beurt een nadere uitvoering vormt van de inrichting volgens conclusie 1.

De inrichting volgens conclusie 4 onderscheidt zich ten opzichte van de uit het Franse octrooischrift FR-A 2.586.182 bekende weergeefinrichting door de volgende maatregelen:

– de inrichting is voorzien van een verbinding naar een telecommunicatienetwerk via welk netwerk de stuurmiddelen instructies kunnen ontvangen waarmee invloed kan worden uitgeoefend op getoonde afbeeldingen (kenmerk conclusie 1),

– het netwerk is een mobiel telefoonnetwerk en de stuurmiddelen zijn gekoppeld met een mobiel telefoontoestel (kenmerk van conclusie 2),

– de kijker kan via een mobiel telefoontoestel een telefoonnummer bellen dat op de spiegel wordt geprojecteerd en vervolgens door het indrukken van kiestoetsen dan wel het inspreken van bepaalde woorden instructies geven aan de stuurmiddelen (kenmerk van conclusie 4).

Philips heeft aangevoerd dat op grond van de internationale octrooiaanvraag WO-A 99/22.346 de inrichting volgens conclusie 4 inventiviteit ontbeert.

Het Bureau stelt vast dat uit octrooiaanvraag WO-A 99/22.346 de toepassing bekend is van een mobiele telefoon als een afstandsbediening voor een 'automatic service apparatus'. Hoewel als specifieke voorbeelden van een dergelijk apparaat een jukebox en een uitgifte-

automaat, zoals een drank-, snoep-, tabak-, of kaartuitgifte-automaat, worden genoemd, is ook aangegeven dat het principe van de bediening middels een mobiele telefoon kan worden toegepast op ieder automatisch werkend apparaat (automaat) dat zaken of diensten levert (p. 8. r. 33-p. 9, r. 6). Deze bekende automaat omvat voorts een stuur eenheid en een mobiele telefoon, die met elkaar zijn verbonden (p. 7. r. 7-13 en fig. 1), waarbij de stuur eenheid de automaat activeert en bestuurt op basis van de gegevens die de stuur eenheid ontvangt via de mobiele telefoon in de automaat (p. 8. r. 23-32). De mobiele telefoon in de automaat is middels een telecommunicatienetwerk verbonden met de mobiele telefoon van de gebruiker die voor de automaat staat (p. 6. r. 8-11). Tevens beschrijft deze publicatie de mogelijkheid dat de gebruiker van de automaat via zijn mobiele telefoon een telefoonnummer belt dat op de automaat staat weergegeven, waarna hij vervolgens door het indrukken van kiestoetsen op zijn telefoon instructies kan geven aan de stuurmiddelen in de automaat (p. 9, r. 15-17). Middels zijn mobiele telefoon kan de gebruiker de automaat bedienen; zijn mobiele telefoon functioneert dus als een soort afstandsbediening van de automaat (p. 5, r. 17-24).

Uit octrooiaanvraag WO-A 99/22.346 is derhalve een inrichting bekend die is voorzien van een verbinding naar een mobiel telefoonnetwerk middels een mobiel telefoontoestel, waarbij de stuurmiddelen van de inrichting zijn gekoppeld met dit mobiel telefoontoestel zodat de gebruiker van de inrichting via zijn eigen (tweede) mobiel telefoontoestel een telefoonnummer kan bellen dat op de inrichting staat afgebeeld en vervolgens door het indrukken van kiestoetsen instructies kan geven aan de stuurmiddelen.

De inrichting volgens conclusie 4 van het octrooi is naar de opvatting van het Bureau niet meer dan een toepassing van de maatregelen bekend uit octrooiaanvraag WO-A 99/22.346 op de 'Inrichting voor het weergeven van afbeeldingen, welke inrichting is voorzien van een halfdoorlaatbare spiegel waarvan de spiegelende zijde naar de kijker is gericht' bekend uit FR-A 2.586.183. Het Bureau merkt daarbij nog op dat in de onderhavige inrichting het telefoonnummer op de spiegel wordt geprojecteerd, terwijl bij de bekende inrichting het telefoonnummer staat weergegeven op de buitenkant van het apparaat (zie het 'Abstract'). Het Bureau is echter van opvatting dat het weergeven van het telefoonnummer op de spiegel zich als het ware opdringt aan de vakman die heeft besloten om de weergeefinrichting te voorzien van telefonische besturing. Deze maatregel is derhalve voor de vakman geheel voor de hand liggend.

De vakman, in casu degene die zich bezighoudt met het oplossen van bedieningsproblemen van inrichtingen als bekend uit FR-A 2.586.182 vindt de oplossing van het in het onderhavige octrooi geschetste probleem in octrooiaanvraag WO-A 99/22.346.

De stelling van octrooihoudster dat de vakman daartoe nooit de octrooiaanvraag WO-A 99/22.346 zou raadplegen wordt door het Bureau verworpen. Gezien de gestelde problemen ten aanzien van de bediening zal de vakman in ieder geval literatuur betreffende de bediening van dergelijke apparatuur, waaronder WO-A 99/22.346 raadplegen.

Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat in de alternatieve sturing van de inrichting door het geven van instructies door 'het inspreken van bepaalde woorden' (i.p.v. door het indrukken van kiestoetsen) evenmin uitvinderswerkzaamheid kan worden gewaardeerd. Het betreft een voor de vakman voor de hand liggend alternatief.

Concluderend is het Bureau van opvatting dat conclusie 4 wegens gebrek aan inventiviteit vernietigbaar is.

5.4.2 Inventiviteit van conclusies 1 en 2

Gelet op het feit dat conclusie 4 een nadere uitwerking vormt van de inrichting volgens conclusie 2, die op zijn beurt weer een uitwerking

is van conclusie 1, ontberen conclusies 1 en 2 eveneens inventiviteit en worden beide conclusies derhalve eveneens vernietigbaar geacht. Ook indien de hoofdconclusie zou worden beperkt door in het kenmerk 'instructies van de kijker' op te nemen, zoals is voorgesteld door octrooihoudster ter zitting, is deze vernietigbaar wegens gebrek aan inventiviteit nu ook in de internationale octrooiaanvraag WO-A 99/22.346 de instructies worden gegeven door de persoon die voor het apparaat staat.

5.4.3 Inventiviteit van conclusie 3

Conclusie 3 betreft een inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat het netwerk een draadgebonden netwerk is en dat de stuurmiddelen zijn gekoppeld met een voor een draadgebonden netwerk bestemd telefoontoestel. Uit WO-A 99/22.346 is genoemde maatregel op zich bekend (p. 10. r. 11-17). Toepassing van deze maatregel acht het Bureau niet inventief. Ook conclusie 3 wordt vernietigbaar geacht.

5.4.4 Inventiviteit van conclusie 5

Conclusie 5 betreft een inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk dat de inrichting is voorzien van een database waarmee een zogenaamd SMS-bericht kan worden gezonden naar het weergeefscherm van de mobiele telefoon van de kijker. Ook hierin kan het Bureau geen inventieve maatregel waarden. Uit WO-A 99/22.346 is bekend dat SMS-berichten kunnen worden verzonden middels de mobiele telefoon van de inrichting (p. 3, r. 1-2 en p. 15, r. 30-32). De vakman zal daaruit onmiddellijk begrijpen dat er een database aanwezig is, waarin de verschillende SMS-berichten zijn opgeslagen. Naar oordeel van het Bureau is derhalve de maatregel van conclusie 5 voor de hand liggend. Hoewel Philips geen inventiviteitsbezwaren heeft geformuleerd tegen conclusie 5, wordt niettemin vastgesteld dat ook deze vernietigbaar wordt geacht.

5.4.5 Inventiviteit van conclusies 6, 7 en 8

De inrichtingen volgens conclusies 6, 7 en 8 betreffen inrichtingen volgens een van de voorgaande conclusies, met respectievelijk het kenmerk

- dat de inrichting verder is voorzien van geluid opwekkende middelen waarmee in combinatie met de getoonde afbeeldingen dan wel separaat geluid kan worden weergegeven (kenmerk van conclusie 6);
- dat op grond van de instructies de stuurmiddelen de volgorde van getoonde afbeeldingen kunnen veranderen (kenmerk van conclusie 7);

- dat de stuurmiddelen op grond van de ontvangen instructies de snelheid waarmee de afbeeldingen worden getoond kunnen variëren (kenmerk van conclusie 8).

Naar oordeel van het Bureau kan in deze kenmerkende maatregelen geen uitvinderswerkzaamheid worden gewaardeerd. Het enkel toevoegen van genoemde maatregelen aan de inrichting volgens een van de voorgaande conclusies ligt zonder meer binnen het bereik van de vakman, en kan aan deze inrichtingen geen inventiviteit verlenen. Wegens gebrek aan inventiviteit worden ook conclusies 6, 7 en 8 vernietigbaar geacht.

Nu de conclusies van het onderhavige octrooi naar het oordeel van het Bureau vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit, komt het Bureau niet toe aan het geven van zijn oordeel ten aanzien van de verder nog genoemde bezwarende publicaties.

6 Conclusie

Het advies van het Bureau luidt op grond van het vorenstaande dat de door Philips aangevoerde bezwaren gegrond zijn voor zover deze de inventiviteit van de geoctrooieerde inrichting betreffen.

2 *Vordering, grondslag en verweer*

2.1 Philips vordert, na vermeerdering eis, de nietigverklaring van het Octrooi, een verklaring voor recht dat de Philips-producten geen inbreuk maken op het Octrooi respectievelijk een eventueel (op grond van het Octrooi als voorrangsaanvraag) te verlenen Europees octrooi, zulks voor alle gedesigneerde landen en een aan De Koste op te leggen verbod om al dan niet in het openbaar mee te delen dat Philips inbreuk maakt op het Octrooi, dan wel een op basis daarvan verleend Europees octrooi, door het op de markt brengen respectievelijk tonen van de Philips-producten, zulks op straffe van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere overtreding van dit verbod.

2.2 Philips legt aan haar vorderingen ten grondslag dat het Octrooi nietig is, onder meer omdat het niet nieuw en inventief zou zijn en voorts dat de Philips-producten niet vallen binnen de beschermingsomvang van het Octrooi.

2.3 De Koste heeft gemotiveerd verweer gevoerd in de conclusie van antwoord. Op de mondelinge behandeling is namens De Koste niemand verschenen.

3 *Beoordeling*

3.1 De rechtbank heeft ambtshalve de vraag onder ogen gezien of de vermeerdering van eis in strijd moet worden geacht met de eisen van een goede procesorde. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. De eisvermeerdering heeft weliswaar plaatsgevonden nadat de conclusie van antwoord door De Koste was genomen, maar de eisvermeerdering is door Philips aan de advocaat van De Koste op voorhand aangekondigd bij brief van 3 augustus 2004. In die brief is uitdrukkelijk gewezen op punt 8 van de akte, dat luidt: *Philips heeft bovendien aan De Koste & De Baet te kennen gegeven geen bezwaar te maken tegen het indienen van een schriftelijke stellingname met betrekking tot het Advies door De Koste & De Baet mits deze Philips uiterlijk op 25 oktober 2004 bereikt*. Met het advies van het Bureau en de daaraan voorafgaande adviesaanvraag met stukken – waarop Philips haar eisvermeerdering mede heeft gebaseerd – was De Koste voorts reeds bekend, terwijl De Koste zich in die procedure bij het Bureau bovendien heeft laten bijstaan door zowel een octrooigemachtigde als een advocaat. Aldus heeft De Koste voldoende gelegenheid gehad te reageren op de eisvermeerdering en de gronden waarop die is gebaseerd.

3.2 De rechtbank kan zich verenigen met het uitvoerig gemotiveerde oordeel van het Bureau zoals neergelegd in zijn advies van 27 juli 2004, weergegeven in r.o. 1.16 hiervoor. De Koste heeft, hoewel daartoe wel in de gelegenheid gesteld, naar aanleiding van dat advies van het Bureau geen (nieuwe) argumenten naar voren gebracht op grond waarvan dat Advies niet in stand zou kunnen blijven. De rechtbank ziet derhalve geen aanleiding van het advies af te wijken en zij maakt het oordeel van het Bureau tot het hare. Dat brengt met zich dat de vordering tot nietigverklaring van het Octrooi voor toewijzing in aanmerking komt.

3.3 Philips heeft aangevoerd dat zij – ook bij toewijzing van de vordering tot nietigverklaring van het Octrooi – voldoende belang heeft bij de gevorderde verklaring voor recht en het gevorderde verbod. Daartoe voert zij aan dat De Koste zowel schriftelijk als mondeling herhaaldelijk heeft gedreigd via de media kenbaar te zullen maken dat Philips inbreuk maakt op het Octrooi en dat De Koste aan die dreiging ook daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven. Aange-

zien de nietigverklaring van het Octrooi eerst onherroepelijk wordt na een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak, bestaat de mogelijkheid dat De Koste hoger beroep zal instellen en zich op het standpunt blijft stellen dat Philips op het Octrooi inbreuk maakt. Philips heeft verder aangevoerd dat het vonnis in kort geding – waarvan, naar Philips ter zitting heeft verklaard, geen hoger beroep is ingesteld – haar onvoldoende bescherming biedt, aangezien artikel 260 lid 1 Rv op het kort geding vonnis mogelijk van toepassing zou zijn, in welk geval de voorlopige voorziening haar kracht zou hebben verloren.

3.4 De rechtbank wijst de gevorderde verklaring voor recht, voor zover deze betrekking heeft op het eventueel te verlenen Europees octrooi, af. Het moge zo zijn dat de Europese aanvraag is gebaseerd op het Octrooi en dat die (reeds gepubliceerde) aanvraag een letterlijke vertaling van het Octrooi betreft, dat laat onverlet dat nog geen octrooi is verleend en zelfs geenszins zeker is of, en zo ja in welke vorm, octrooi-verlening zal plaatsvinden. Inbreuk op een nog niet verleend octrooi is niet bestaanbaar, zodat een verklaring voor recht met die strekking niet toewijsbaar is.

3.5 Ten aanzien van het gevorderde verbod overweegt de rechtbank als volgt.

3.6 De rechtbank is van oordeel dat indien het Octrooi geldig zou zijn geweest, de Philips-producten niet zouden vallen binnen de beschermingsomvang van de conclusies van het Octrooi. Daartoe is redengevend dat de bediening van de Philips-producten (dat wil zeggen de wijze waarop instructies worden gegeven aan de inrichting) plaatsvindt door middel van een reguliere afstandsbediening (bij de Miravision) of door middel van een touch screen dan wel spraakherkenning (bij de B@throom). Daarmee voldoen de Philips-producten niet aan het kenmerk van conclusie 1 van het Octrooi (en alle afhankelijke volgcconclusies), dat voor het sturen van instructies naar de stuurmiddelen van de inrichting gebruik wordt gemaakt van een telecommunicatienetwerk.

3.7 Weliswaar zijn de Philips-producten verbonden met een telecommunicatienetwerk (zo heeft de B@throom een verbinding met het internet), maar daarmee is nog niet voldaan aan het kenmerk van conclusie 1 van het Octrooi. Anders dan bij de inrichting volgens het Octrooi, is de verbinding met het telecommunicatienetwerk bij de Philips-producten aanwezig om de inrichting in staat te stellen informatie van bijvoorbeeld het internet weer te geven. De gebruiker van de Philips-producten kan de inrichting daartoe instructies geven door gebruik van een afstandsbediening, touch screen of spraakherkenning. De gebruiker maakt voor het geven van die instructies dus geen gebruik van telecommunicatiemiddelen, zoals vereist door het kenmerk van conclusie 1 van het Octrooi.

3.8 Met hetgeen in r.o. 3.6 en 3.7 (veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het Octrooi geldig zou zijn geweest) is overwogen, is echter nog geen voldoende belang gegeven bij toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht dat de Philips-producten geen inbreuk maken op het Octrooi. Op een nietig Octrooi is immers geen inbreuk mogelijk. Met de nietigverklaring van het Octrooi door de rechtbank komt derhalve het belang bij toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht te ontvallen. Het door Philips gestelde belang dat zij hangende een eventueel hoger beroep vreest voor verdere mededelingen van De Koste in de media, die

voor (het imago van) Philips schadelijk zullen zijn, wordt naar het oordeel van de rechtbank afdoende gediend met het door de voorzieningenrechter reeds uitgesproken verbod tot het doen van dergelijke uitlatingen.

3.9 Aldus komt de rechtbank toe aan de vraag of Philips, naast de reeds verkregen voorlopige voorziening, waartegen De Koste geen beroep heeft ingesteld, thans nog voldoende belang heeft bij een (soort)gelijk verbod in onderhavige (bodem)procedure. Artikel 260 lid 1 Rv bepaalt dat 'in zaken betreffende vorderingen tot het gelasten van voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 50, eerste lid', van het TRIPS-verdrag, – kort gezegd – de voorlopige voorziening haar kracht verliest indien een eis in de hoofdzaak niet is ingesteld binnen de door de rechter gestelde dan wel, bij gebreke daarvan, uit de wet voortvloeiende termijn.

3.10 Zoals ook blijkt uit de tussen partijen gevoerde correspondentie, vloeide de vordering van Philips in kort geding rechtstreeks voort uit het geschil tussen partijen omtrent de geldigheid en beschermingsomvang van het Octrooi. In het bevel van de voorzieningenrechter ligt het voorlopige (op grond van het over en weer gestelde tot stand gekomen) oordeel besloten dat van de door De Koste gestelde inbreuk op het Octrooi geen sprake is en dat mededelingen of suggesties dat dit wel zo zou zijn, onder de gegeven omstandigheden als onrechtmatig dienen te worden aangemerkt.

3.11 Gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 3.10 is overwogen kan niet worden uitgesloten dat het tussen Philips en De Koste gevoerde kort geding zal worden aangemerkt als een zaak als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv. Daarmee is het belang van Philips bij het gevorderde verbod gegeven.

3.12 Anders dan De Koste heeft aangevoerd, is de rechtbank van oordeel dat de door De Koste aangekondigde media-aandacht voor de pretense octrooi-inbreuk, als jegens Philips onrechtmatig valt aan te merken. Naar het oordeel van de rechtbank is van geldige octrooirechten immers geen sprake, terwijl bovendien, zelfs al zou het Octrooi geldig zijn geweest, de Philips-producten niet vallen binnen de beschermingsomvang van het Octrooi. Derhalve zijn de beschuldigingen van De Koste aan het adres van Philips onjuist. Voorts is evident dat dergelijke mededelingen bijzonder schadelijk zijn voor (het imago van) Philips, welke schade niet eenvoudig valt te redresseren. Uit de correspondentie blijkt naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam dat De Koste met de aangekondigde media-aandacht slechts beoogt (of in elk geval heeft beoogd) Philips ertoe te bewegen om op de door De Koste gestelde – maar voor Philips niet aanvaardbare – voorwaarden een commerciële transactie te sluiten. Aldus staat er bij de aangekondigde media-aandacht geen rechtens te respecteren belang van De Koste tegenover de aanzienlijke schadelijke gevolgen voor Philips daarvan.

3.13 De Koste heeft verder aangevoerd dat het door Philips gevorderde verbod te ruim zou zijn, omdat deze tevens mededelingen in het bedrijf, huiselijke kring en in een procedure onmogelijk zou maken. Naar aanleiding daarvan heeft Philips ter zitting medegedeeld dat zij slechts beoogt te voorkomen dat Philips van enige onjuiste en onrechtmatige mededelingen schade zal ondervinden en dat zij instemt met een daarop toegesneden, zonodig beperkter verbod dan gevorderd. Dat in aanmerking genomen zal de rechtbank het verbod toewijzen zoals hierna in het dictum geformuleerd. In aanmerking genomen hetgeen hiervoor in r.o. 3.12

is overwogen is zodanig verbod ook toelaatbaar te achten in het licht van artikel 10 EVRM.

3.14 Voor zover Philips heeft beoogd het verbod eveneens te doen uitstrekken tot mededelingen terzake van het eventueel te verlenen Europese octrooi wijst de rechtbank dat van de hand. Zoals hiervoor in r.o. 3.5 reeds overwogen, is op de Europese octrooiaanvraag nog geen octrooi verleend en is zelfs geenszins zeker of, en zo ja in welke vorm, octrooi-verlening zal plaatsvinden. Aldus is er onvoldoende grondslag om daarop reeds thans vooruit te lopen.

3.15 Ten slotte heeft De Koste gesteld dat de gevorderde dwangsom bovenmatig hoog is. Mede in aanmerking genomen de hoogte van de door de voorzieningenrechter gestelde dwangsom (die De Koste kennelijk afdoende heeft weerhouden van overtreding van het bevel) en anderzijds in aanmerking nemend de aanzienlijke schade die Philips bij overtreding van het verbod kan worden berokkend, zal de rechtbank de dwangsom stellen op € 50.000,- per overtreding.

3.16 De rechtbank veroordeelt De Koste als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure.

Beslissing

De rechtbank:

Verklaart het Octrooi nietig;

Verbiedt De Koste ieder om, anders dan in juridische procedures, aan personen niet behorend tot zijn huiselijke kring mededelingen te doen die erop neerkomen dat Philips met de Philips-producten inbreuk zou maken op het Octrooi (indien dat geldig zou zijn), en om aan personen behorend tot zijn huiselijke kring dergelijke mededelingen te doen zonder de toevoeging dat de rechtbank 's-Gravenhage heeft geoordeeld dat het Octrooi nietig is en dat de Philips-producten, indien het Octrooi geldig zou zijn geweest, niet vallen binnen de beschermingsomvang van het Octrooi, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere overtreding van dit verbod;

Veroordeelt De Koste in de kosten van het geding, aan de zijde van Philips tot op deze uitspraak begroot op € 275,40 aan verschotten en € 1.356,- aan salaris procureur;

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 85 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 26 mei 2005***(Targa)**

Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en
S.U. Ottevangers

Art. 1 BMW

De aanduiding targa wordt ook generiek gebruikt als aanduiding van een bepaald koetswerktype. De stelling van Porsche dat targa niet gebruikt werd voor of in verband met auto's toen zij de types (911 en 912) Targa in 1968 heeft geïntroduceerd en dat het generieke gebruik van targa zich pas geruime tijd daarna (en na het depot in 1971) is gaan manifesteren is evenwel niet gemotiveerd betwist, terwijl niet blijkt van gebruik voor andere auto's vóór 1997, en het woord targa nog steeds niet voorkomt in het woordenboek Van Dale. Het hof gaat er daarom van uit dat het woord targa ten tijde van het depot in 1971 niet als generieke aanduiding voor een bepaald koetswerktype van een auto werd gebruikt en dat het merk Targa ten tijde van het depot in 1971 onderscheidend vermogen bezat. In het midden kan blijven of targa thans een soortnaam of gebruikelijke benaming van een bepaald type koetswerk is en of sprake is van 'toedoen of nalaten van de merkhouders' als bedoeld in artikel 5, lid 2, sub b, BMW.

Art. 5, lid 2a BMW

Bij de beoordeling van de vraag of Fiat c.s. het merk Targa normaal hebben gebruikt is in deze procedure slechts sprake van gebruik van de domeinnamen www.targaconnect.com en www.targaservices.com en een website, waarnaar die namen leiden. Op die website worden slechts diensten aangeboden onder de naam Connect. Het woord Targa komt op de website slechts voor in de vermelding 'Powered by Targasys' en in de zinsnede '(...) Connect, the roadside assistance service guaranteed by Targasys (...)'. Voorts komen op de website slechts Italiaanse en Engelse teksten voor. De aanduiding Targasys wordt aldus niet ter onderscheiding van waren of diensten gebruikt, maar slechts als handelsnaam. De vraag die resteert is dan ook of het gebruik van voormelde domeinnamen merkgebruik oplevert. Een domeinnaam is een unieke aanduiding voor een adres op internet. Of het gebruik van een domeinnaam daarnaast als merkgebruik is aan te merken is afhankelijk van het oordeel van het relevante publiek daaromtrent. Door het enkele gebruik van de onderhavige domeinnamen voor de desbetreffende website, is in dit geval geen sprake van gebruik van de Targa-merken ter onderscheiding van waren of diensten, temeer nu op de website uitsluitend diensten worden aangeboden onder de aanduiding Connect. Er moet derhalve van worden uitgegaan dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren geen normaal gebruik van de onderhavige Targa-merken van Fiat c.s. is gemaakt binnen het Benelux-gebied.

De enkele stelling van Fiat c.s. dat zij hun merken niet normaal gebruiken in de Benelux omdat Porsche een inbreukverbod vordert is, ook als deze stelling juist zou zijn, onvoldoende om aan te nemen dat Porsche onbehoorlijk handelt door (daarnaast) vervallenverklaring van de Targa-merken van Fiat c.s. te vorderen. Naast een gebruiksverbod heeft Porsche een te rechtvaardigen belang bij het verval van de Targa-merken, van welke merken het onderscheidend bestanddeel Targa gelijk is aan haar Targa-merk.

Evenmin hebben Fiat c.s. daarom een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van haar merk, nu de tegen hen ingestelde inbreuk-

procedure geen buiten haar macht liggende, niet tot haar normale ondernemersrisico behorende omstandigheid is die het normaal gebruik van het merk onmogelijk maakt, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht.

Daarentegen wordt aangenomen dat Porsche haar merk wel normaal heeft gebruikt, onder meer nu zij gemotiveerd heeft gesteld dat zij de productie van het oude model Porsche Targa pas in april 1998 heeft gestaakt en onbetwist heeft gesteld dat zij haar merk ook in de periode 1998-2001 heeft gebruikt in reclame-uitingen en voor onderdelen voor de (oude) Porsche Targa. Nu het merk Targa in ieder geval ten tijde van het depot onderscheidend vermogen bezat, brengt de enkele stelling van Fiat c.s. dat Porsche haar merk Targa steeds in combinatie met haar merk Porsche en voor bepaalde Porsche's gebruikt, – ook als dit juist zou zijn – op zichzelf nog niet mee dat Porsche haar merk Targa niet normaal (als merk) gebruikt.

Art. 13A, lid 1b BMW

Dat Fiat c.s. de merken internationaal hebben ingeschreven en zich in deze procedure verzetten tegen Porsche is onvoldoende reden om aan te nemen dat sprake is van dreigend gebruik als merk in de Benelux. Het bovenstaande brengt mee dat de vragen of sprake is van soortgelijke waren en van verwarringsgevaar geen beantwoording behoeven.

Art. 13A, lid 1c BMW

Fiat c.s., gebruiken naast de website en de domeinnamen, slechts Targa-aanduidingen buiten de Benelux, namelijk in Italië (en wellicht ook in Spanje en Portugal) en het gebruik van die website en domeinnamen is dan ook in het bijzonder op gebruik in Italië (en later wellicht ook op gebruik in Spanje en Portugal) gericht. Zij stellen dat zij in diverse landen geldige merkrechten hebben, en dat zij gekozen hebben voor het woord Targa vanwege de (verwijzende) betekenis in de Italiaanse taal van bord/plaat, waarop aanduidingen zijn aangebracht, zoals kentekenplaat. De website is slechts opgesteld in de Italiaanse en Engelse taal, terwijl niet gesteld of gebleken is dat zij in het bijzonder op de Benelux is gericht. Daarom kan worden aangenomen dat Fiat c.s. met hun gebruik van Targa-aanduidingen als domeinnamen op en voor hun website niet hebben beoogd in de Benelux gebruik te maken van de vermeende wervende kracht en exclusiviteit van Porsche's Targa-merk in de Benelux. Voorts hadden Fiat c.s. in de gegeven omstandigheden een geldige reden voor de registratie en het onderhavige (actieve) gebruik van deze, wereldwijd geldende, dot-com-domeinnamen en er wordt dan ook in de Benelux geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken of afbreuk gedaan. Nu hier in beginsel geldt dat wie het eerst komt, wereldwijd het eerst maalt, was het haar goed recht, gelet op haar merkrechten en gebruik in andere landen, deze dot-com-domeinnamen te registreren en te gebruiken. Dat de domeinnaam door de wereldwijde werking van het internet ook aanklikbaar is in de Benelux is in beginsel onvoldoende reden voor een ander oordeel.

zaak met rolnr. 01/1284

Dr. ing. h.c. F. Porsche AG te Stuttgart, Bondsrepubliek Duitsland, appellante, (voorwaardelijk) incidenteel geïntimeerde, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen

Targa Service Srl te Torino, Italië, geïntimeerde, (voorwaardelijk) incidenteel appellante, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. C.W. Noorda te Amsterdam.

* Vervolg op Rb. 's-Gravenhage, 4 juli 2001, BIE 2002, nr. 50, blz. 302. Red.

zaak met rolnr. 01/1285

Dr. ing. h.c. F. Porsche AG te Stuttgart, Bondsrepubliek Duitsland, appellante, (voorwaardelijk) incidenteel geïntimeerde, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen

Fiat Auto Spa te Torino, Italië, geïntimeerde, (voorwaardelijk) incidenteel appellante, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. C.W. Noorda te Amsterdam.

Beoordeling van het hoger beroep

1 De door de rechtbank in rechtsoverweging 1.1 tot en met 1.4 en 1.6 van de bestreden vonnissen als vaststaand aangemerkte feiten zijn, met uitzondering van de overweging dat Fiat het beeldmerk TARGA SYSTEM (no. 679422) op 15 september 1995 heeft doen inschrijven, niet bestreden, zodat ook het hof in zoverre van die feiten uitgaat. Naar inmiddels tussen partijen vaststaat heeft Fiat voormeld beeldmerk op 9 juli 1997 doen inschrijven. Grief Ia (in de zaak tegen Fiat) kan, hoewel gegrond, niet tot vernietiging van het vonnis leiden.

2 Porsche heeft op 16 juni 1971 het merk TARGA internationaal geregistreerd voor waren in de klasse 12 (Automobiles et leurs parties), met gelding voor de Benelux.

Fiat heeft in de periode van 15 september 1995 tot en met 28 augustus 1997 het woordmerk TARGA en vier merken, waarvan het woord TARGA onderdeel uitmaakt, internationaal geregistreerd, met gelding voor de Benelux.

Targa Service heeft op 23 juni 1998 (aldus productie 1 bij conclusie van antwoord van Targa Service) of 7 september 1998 (aldus heeft Porsche onbetwist gesteld) een beeldmerk, waarvan de woorden TARGA SERVICES deel uitmaken, internationaal geregistreerd, met gelding voor de Benelux.

Porsche heeft op grond van art. 14B, lid 1 juncto art. 3 lid 2 (rangorde) nietigverklaring van deze zes depots, voorzover betrekking hebbend op de Benelux, alsmede een inbreukverbod voor de Benelux gevorderd. Na vermeerdering van eis in hoger beroep heeft zij tevens vervallenverklaring van deze merkenrechten voor de Benelux wegens non-usus gevorderd.

Fiat heeft in (door haar aangeduid als voorwaardelijke – onder de voor toewijzing van vrijwel elke vordering geldende voorwaarde dat haar daaraan ten grondslag liggende stelling wordt gehonoreerd –) reconventie nietigverklaring van voormeld merkdepot van Porsche wegens het ontbreken van ieder onderscheidend vermogen, althans vervallenverklaring van het desbetreffende merkrecht wegens verwording tot soortnaam, gevorderd, een en ander voor zover betrekking hebbend op de Benelux.

De vordering tot vervallenverklaring van de TARGA-merken van Fiat c.s.

3 Porsche vordert vervallenverklaring voor de Benelux van de TARGA-merken van Fiat c.s. wegens non-usus in de Benelux. De rechtbank heeft vastgesteld dat Fiat c.s. de aanduiding TARGA (thans nog) slechts in Italië gebruiken. Principale grief 1(b) en incidentele grief I hebben hierop betrekking.

De stellingen van partijen over gebruik van deze merken zijn niet erg duidelijk. Bij antwoord in eerste aanleg (in punt 3 en 4 van de conclusies van antwoord), hebben Fiat c.s. ge-

steld dat hun TARGA-merken slechts in Italië worden gebruikt. Bij memorie van antwoord (in punt 7) stellen Fiat c.s. dat zij de merken in Italië, Spanje en Portugal gebruiken en daarnaast in geheel Europa, inclusief de Benelux, via hun website(s) (het gaat om één (dezelfde website), waarvan als productie 19 door Fiat c.s. en als productie 21 door Porsche uitdraaien zijn overgelegd) met de domeinnamen *www.targaconnect.com* en *www.targaservices.com*, welk gebruik, aldus Fiat c.s., wordt bevestigd door het door Porsche bij memorie van grieven in de zaak tegen Fiat als productie 13 overgelegde 'investigation report'. Porsche erkent dat deze domeinnamen en een website, waarnaar die namen leiden, worden gebruikt, maar betwist dat dit merkgebruik oplevert.

Nu Fiat c.s. als enig gebruik in de Benelux het gebruik van voormelde domeinnamen en hun website noemen en Porsche onbetwist heeft gesteld dat het 'investigation report' aldus moet worden begrepen dat daaruit geen merkgebruik van de Targa-merken van Fiat c.s. mag worden afgeleid, gaat het hof ervan uit dat in deze procedure, voor zover relevant, slechts sprake is van gebruik van voormelde domeinnamen en voormelde website.

4 Fiat c.s. hebben niet betwist dat op de (dezelfde) website, waarvoor de eerstgenoemde domeinnaam wordt gebruikt en waarnaar de laatstgenoemde domeinnaam leidt, slechts diensten worden aangeboden onder de naam CONNECT. Het woord TARGA komt op de website slechts voor in de vermelding 'Powered bij Targasys' en in de zinsnede '(...) CONNECT, the roadside assistance service guaranteed by Targasys (...)'. Voorts hebben Fiat c.s. niet betwist dat op de website slechts Italiaanse en Engelse teksten voorkomen.

5 Door de vermelding op de website van de woorden 'Powered/guaranteed by Targasys' wordt de aanduiding TARGASYS (nog daargelaten dat het teken TARGASYS niet als merk is geregistreerd) naar het oordeel van het hof niet ter onderscheiding van waren of diensten gebruikt, maar slechts als handelsnaam. De vraag die resteert is dan ook of het gebruik van voormelde domeinnamen merkgebruik oplevert.

Een domeinnaam is een unieke aanduiding voor een adres op internet. Of het gebruik van een domeinnaam daarnaast als merkgebruik is aan te merken is afhankelijk van het oordeel van het relevante publiek daaromtrent. Voor het bepalen daarvan moeten de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de wijze waarop de desbetreffende aanduiding gebruikt wordt op de website, die onder de domeinnaam actief is, in aanmerking worden genomen. Door het enkele gebruik van de onderhavige domeinnamen voor de desbetreffende website, is naar het oordeel van het hof in dit geval geen sprake van gebruik van de TARGA-merken ter onderscheiding van waren of diensten, temeer nu op de website uitsluitend diensten worden aangeboden onder de aanduiding CONNECT.

6 Het bovenstaande brengt mee dat ervan moet worden uitgegaan dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren geen normaal gebruik van de onderhavige TARGA-merken van Fiat c.s. is gemaakt binnen het Beneluxgebied. Dit brengt mee dat de incidentele grief I faalt. Principale grief I(b), die is gericht tegen voormelde vaststelling 'voorzover de rechtbank bedoelt te overwegen dat *enkel* het woordmerk TARGA en het beeldmerk TARGA van Fiat (thans nog) slechts in Italië worden gebruikt en overige

TARGA-merken niet', behoeft geen behandeling. De rechtbank heeft deze vaststelling kennelijk gebaseerd op de niet betwiste stellingen van Fiat c.s. (in punt 3 en punt 4 van de conclusies van antwoord) dat Fiat c.s. de TARGA-merken (thans nog) slechts in Italië gebruiken. Derhalve kan de grief niet tot vernietiging van het vonnis leiden.

7 Fiat c.s. stellen dat Porsche niet als belanghebbende in de zin van artikel 14C, lid 1, BMW kan worden aangemerkt, omdat zij door vervallenverklaring te vorderen onbehoorlijk handelt jegens Fiat c.s., nu zij tevens een verbod van gebruik van de merken vordert en Fiat c.s. om die reden de merken niet (normaal) gebruiken.

Niet als belanghebbende in de zin van artikel 14C, lid 1, BMW kan worden aangemerkt degene die door de vervallenverklaring van het merk te vorderen, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot die ander onbehoorlijk zou handelen. (vergelijk BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 (Philip Morris/BAT inz. het merk KIM) en HR 14 januari 2000, NJ 2000, 173 (Interbuy/Intergro). Tussen partijen bestaat niet een bijzondere relatie, terwijl evenmin sprake is van (andere) bijzondere omstandigheden als hiervoor bedoeld. Integendeel, Porsche heeft zich uitdrukkelijk en in meerdere landen verzet tegen het depot en gebruik van de TARGA-merken van Fiat c.s.

Het hof is voorts van oordeel dat de enkele stelling van Fiat c.s. dat zij hun merken niet normaal gebruiken in de Benelux omdat Porsche een inbreukverbod vordert, ook als deze stelling – die door Porsche wordt betwist en door Fiat c.s. niet nader is onderbouwd – juist zou zijn, onvoldoende is om aan te nemen dat Porsche onbehoorlijk handelt door (daarnaast) vervallenverklaring van de TARGA-merken van Fiat c.s. te vorderen. Naast een gebruiksverbod heeft Porsche een te rechtvaardigen belang bij het verval van de TARGA-merken, van welke merken het onderscheidend bestanddeel TARGA gelijk is aan haar TARGA-merk.

8 Voorts hebben Fiat c.s. gesteld dat zij om dezelfde reden een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van haar merk hebben. Dit verweer slaagt evenmin, nu de tegen Fiat c.s. ingestelde inbreukprocedure naar het oordeel van het hof geen buiten haar macht liggende, niet tot haar normale ondernemersrisico behorende omstandigheid is die het normaal gebruik van het merk onmogelijk maakt, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van haar kan worden verwacht (vergelijk BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 (Winston/Whiston).

9 Het bovenstaande brengt mee dat de TARGA-merken van Fiat c.s. zullen worden vervallen verklaard voor de Benelux. Daardoor heeft – ook naar de mening van Porsche, begrijpt het hof het op pagina 5 van haar pleitnotities in hoger beroep gestelde – Porsche geen belang meer bij de nietigverklaring van deze merken en behoeven, voor wat betreft de vorderingen van Porsche, nog slechts de inbreukvorderingen beoordeling. Dit brengt mee dat grief VI in de zaak tegen Targa Service en de overige grieven voor zover zij betrekking hebben op de vordering tot nietigverklaring, geen behandeling behoeven.

De inbreukvorderingen

10 De principale grieven III, IV en V (in de grieven aangeduid als VI) richten zich tegen de afwijzing van de inbreuk-

vorderingen en hetgeen de rechtbank ter onderbouwing daarvan heeft overwogen. De principale grief II richt zich tegen hetgeen de rechtbank in dit verband heeft overwogen over het onderscheidend vermogen van Porsche's TARGA-merk en het gebruik daarvan (als merk) door Porsche.

11 Porsche verwijt Fiat c.s. dat zij merkinbreuk maken, althans dreigen te maken, als bedoeld (naar het hof begrijpt) in artikel 13A, lid 1, onder b en c, BMW. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Porsche gesteld geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van de aanduiding Targasys op de website, zodat slechts de vraag resteert of Fiat c.s. door het gebruik van voormelde domeinnamen op en voor hun website merkinbreuk maken dan wel (op andere wijze) merkinbreuk dreigen te maken. Op het 'investigation report' heeft Porsche zich ter onderbouwing van de inbreukvorderingen niet beroepen (integendeel: zij beroept zich daarop juist ter onderbouwing van haar stelling dat geen sprake is van normaal gebruik van de TARGA-merken van Fiat c.s.), zodat het hof dat rapport ook hier buiten beschouwing zal laten.

12 Fiat c.s. verweren zich tegen de inbreukvorderingen van Porsche door onder meer te stellen dat het teken TARGA voor de waren 'motorvoertuigen' ieder onderscheidend vermogen mist, omdat de benaming Targa uitsluitend dient als aanduiding van een bepaald koetswerktype voor een auto (waarvan het plafond kan worden verwijderd, terwijl het frame blijft staan).

Zij stellen primair dat de aanduiding targa als aanduiding van een bepaald koetswerktype van meet af aan (reeds ten tijde van het depot, begrijpt het hof) ieder onderscheidend vermogen mist en subsidiair dat het merk is verworpen tot soortnaam als bedoeld in artikel 5 lid 2, aanhef en onder b, BMW. Op grond daarvan hebben zij in reconventie de nietigheid van het depot, althans het verval van het merkrecht wegens verworping tot soortnaam ingeroepen. Meer subsidiair stellen zij dat het merk TARGA een zeer gering onderscheidend vermogen heeft.

13 De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk of teken dient plaats te vinden, enerzijds in relatie tot de betrokken waren of diensten, en anderzijds in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komende publiek: in casu de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument van (luxe) auto's.

14 Porsche heeft niet gemotiveerd betwist dat de aanduiding targa ook generiek wordt gebruikt als aanduiding van een bepaald koetswerktype. Dit blijkt ook uit de door Fiat overgelegde producties 10 tot en met 13 en 24 tot en met 26. Porsche stelt dat zij de Porsche (911 en 912) Targa in 1968 heeft geïntroduceerd en dat toen targa niet gebruikt werd voor of in verband met auto's en het generieke gebruik van targa zich pas geruime tijd daarna (en na het depot in 1971 begrijpt het hof) is gaan manifesteren. Deze stellingen zijn door Fiat niet gemotiveerd betwist, terwijl uit voormelde door Fiat overgelegde producties betreffende generiek gebruik niet blijkt van gebruik voor andere auto's vóór 1997. Voorts heeft Porsche onbetwist gesteld dat het woord targa nog steeds niet voorkomt in het woordenboek *Van Dale*. Het bovenstaande in aanmerking nemende, gaat het hof ervan uit dat het woord targa ten tijde van het depot in 1971 niet als generieke aanduiding voor een bepaald koetswerktype van een auto werd gebruikt. Dat er voor en/of ten tijde van het depot van het TARGA-merk door Porsche een autorace

onder de naam 'Targa Florio' bestond en er in 1920 en 1923 historische automodellen naar de Targa Florio zijn vernoemd (die overigens helemaal geen dak hadden, laat staan van het in het geding zijnde koetswerktype waren, zie productie 22 van Fiat c.s.), is onvoldoende om aan te nemen dat de aanduiding targa ten tijde van het depot in 1971 de gebruikelijke benaming was van een bepaald koetswerktype. Voor zover Fiat c.s. betogen dat Targa een (geografische) aanduiding is die niet gemonopoliseerd mag worden, is dat niet voldoende onderbouwd gesteld.

Het hof is derhalve van oordeel dat het merk TARGA ten tijde van het depot in 1971 onderscheidend vermogen bezat.

15 Van een soortnaam of gebruikelijke benaming van een waar is in beginsel sprake als een woord wordt gebruikt als gebruikelijke benaming voor producten van verschillende herkomst. Fiat c.s. hebben voorbeelden overgelegd van gebruik van de aanduiding targa voor andere auto's dan Porsche's, alsmede stukken waarin het woord targa op dezelfde manier wordt gebruikt als cabriolet en coupé. Zij stellen dat er geen ander woord bestaat voor dit type koetswerk. Bij pleidooi in hoger beroep heeft de raadsman van Porsche gesteld dat de officiële naam voor dit koetswerktype 'roll over bar' is, maar zij onderbouwt dit niet. Mede gelet op de betekenis van een 'roll (over) bar' (een metalen buis over een open auto om de inzittenden te beschermen bij over de kop gaan) gaat het hof aan deze stelling als onvoldoende onderbouwd voorbij. Porsche legt ook geen producties over waaruit valt af te leiden dat in de praktijk ter aanduiding van dit koetswerktype de aanduiding 'roll over bar' of een andere aanduiding wordt gebruikt.

Porsche heeft gesteld dat een deel van de Nederlanders bij het horen van het woord targa spontaan zal denken aan Porsche. Nog daargelaten dat zij deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd (zij verwijst in dit verband slechts naar een niet overgelegd onderzoek in Porsche's 'thuisland' Duitsland), is het de vraag of dit voldoende is om te oordelen dat geen sprake is van een soortnaam als zou worden aangenomen dat targa ook algemeen wordt gebruikt voor andere auto's. Behalve over het bovenstaande twisten partijen over het antwoord op de vraag of sprake is van 'toedoen of nalaten van de merkhouder' als bedoeld in artikel 5, lid 2, sub b, BMW. Gelet op hetgeen hierna wordt overwogen laat het hof deze kwesties – in verband waarmee het hof bewijsoverlevering en/of nadere instructie nodig acht – vooralsnog in het midden.

16 Fiat c.s. hebben nog gesteld dat Porsche haar merk van 1995 tot 2001 helemaal niet (ook niet anders dan als merk) gebruikt heeft en haar merkrechten ook daarom zijn vervallen. Zij stellen daartoe dat de Porsche Targa in die periode niet is geproduceerd. Nog daargelaten dat Fiat c.s. nooit, althans niet voor 2003 vervallenverklaring op deze grond hebben gevorderd en voordien reeds sprake was van 'Heilung' als bedoeld in artikel 14C, lid 1 BMW, gaat het hof aan deze stelling van Fiat c.s. als onvoldoende onderbouwd voorbij, nu Porsche gemotiveerd, onder overlegging van een folder uit 1997 (als productie 14 bij grieven), heeft gesteld dat zij de productie van het oude model Porsche Targa pas in april 1998 heeft gestaakt. Bovendien kan normaal gebruik worden aangenomen nu Porsche onbetwist heeft gesteld dat zij haar merk ook in de periode 1998 – 2001 heeft gebruikt in reclame-uitingen en voor onderdelen voor de

(oude) Porsche Targa. Nu het merk TARGA in ieder geval ten tijde van het depot onderscheidend vermogen bezat, brengt de enkele stelling van Fiat c.s. dat Porsche haar merk TARGA steeds in combinatie met haar merk PORSCHE en voor bepaalde Porsche's gebruikt, – ook als dit juist zou zijn – op zichzelf nog niet mee dat Porsche haar merk TARGA niet normaal (als merk) gebruikt.

17 Porsche stelt allereerst dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, onder b, BMW. Zoals hiervoor is overwogen is, voor zover in casu van belang, slechts gebleken van gebruik van TARGA-aanduidingen door Fiat c.s. door gebruik van de domeinnamen www.targaconnect.com en www.targaservices.com op en voor hun website. Op grond van het in artikel 13A, lid 1, onder b, BMW bepaalde kan de merkhouder zich slechts verzetten tegen gebruik door de vermeende inbreukmaker van tekens ter onderscheiding van waren of diensten, derhalve als merk. Nu het hof, zoals blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen, er – evenals Porsche – van uitgaat dat Fiat c.s. voormelde domeinnamen niet als merk, hebben gebruikt, kunnen de inbreukvorderingen op grond van het bepaalde in artikel 13A, lid 1, onder b, BMW niet worden toegewezen, tenzij aangenomen zou moeten worden dat sprake is van dreigend gebruik als merk in de Benelux (aldus ook Porsche op pagina 5 van haar pleitaantekeningen in hoger beroep). Het hof is van oordeel dat Porsche niet voldoende onderbouwd heeft dat sprake is van dreigend gebruik, mede in aanmerking nemende dat uit de eigen stellingen van Porsche en de overgelegde stukken blijkt dat Fiat c.s. voor de desbetreffende diensten de aanduiding CONNECT gebruikt. Dat Fiat c.s. de merken internationaal hebben ingeschreven en zich in deze procedure verzetten tegen Porsche is onvoldoende reden om aan te nemen dat sprake is van dreigend gebruik als merk in de Benelux. Het bovenstaande brengt mee dat de vragen of sprake is van soortgelijke waren en van verwarringsgevaar geen beantwoording behoeven.

18 Porsche heeft zich voorts beroepen op het bepaalde in artikel 13A, lid 1, onder c, BMW, stellende dat TARGA een bekend merk is, van welke stelling zij bewijs aanbiedt. Het hof is van oordeel dat het beroep op het bepaalde in artikel 13A, lid 1, onder c, BMW al niet kan slagen omdat Porsche onvoldoende heeft onderbouwd dat door het gebruik van de domeinnamen op en voor hun website *ongerechtvaardigd* voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar TARGA-merk. Zij stelt daartoe slechts dat Fiat c.s., door in dezelfde branche en ten aanzien van overwegend dezelfde klanten diensten te ontwikkelen onder merken waarvan het kenmerkende bestanddeel TARGA is, gebruik maken van de wervende kracht en exclusiviteit van haar TARGA-merk (voorzover i.c. relevant: in de Benelux), waardoor het onderscheidende vermogen daarvan kan worden aangetast. Fiat c.s. betwisten dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan. Zoals hiervoor overwogen gaat het hof ervan uit dat Fiat c.s. in de Benelux geen diensten aanbieden of ontwikkelen onder merken waarvan de aanduiding TARGA onderdeel uitmaakt. Het hof gaat ervan uit dat Fiat c.s., naast het gebruik van voormelde website en de domeinnamen, slechts TARGA-aanduidingen gebruiken buiten de Benelux, namelijk in Italië (en wellicht ook in Spanje en Portugal) en het gebruik van die website en domeinnamen dan ook in het bijzonder op gebruik in Italië

(en later wellicht ook op gebruik in Spanje en Portugal) gericht is. Fiat c.s. stellen dat zij in diverse landen geldige merkrechten hebben. Voorts stellen zij dat zij gekozen hebben voor het woord TARGA vanwege de (verwijzende) betekenis in de Italiaanse taal van bord/plaat, waarop aanduidingen zijn aangebracht, zoals kentekenplaat. Een en ander is door Porsche niet betwist. De website is, zoals Porsche zelf stelt, slechts opgesteld in de Italiaanse en Engelse taal, terwijl niet gesteld of gebleken is dat zij in het bijzonder op de Benelux is gericht.

Op grond van het bovenstaande kan, nu geen feiten of omstandigheden zijn gesteld waaruit het tegendeel valt af te leiden, worden aangenomen dat Fiat c.s. met hun gebruik van TARGA-aanduidingen als domeinnamen op en voor hun website niet hebben beoogd in de Benelux gebruik te maken van de vermeende wervende kracht en exclusiviteit van Porsche's TARGA-merk in de Benelux.

Voorts is het hof van oordeel dat Fiat c.s. in de gegeven omstandigheden een geldige reden hadden voor de registratie en het onderhavige (actieve) gebruik van deze, wereldwijd geldende, dot-com-domeinnamen (zgn. 'Generic Top-Level Domains') en er dan ook in de Benelux geen *ongerechtvaardigd* voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan. Nu hier in beginsel geldt dat wie het eerst komt, wereldwijd het eerst maalt, was het haar goed recht, gelet op haar merkrechten en gebruik in andere landen, deze dot-com-domeinnamen te registreren en te gebruiken. Dat de domeinnaam door de wereldwijde werking van het internet ook aanklikbaar is in de Benelux is in beginsel onvoldoende reden voor een ander oordeel.

19 Ten overvloede – partijen zijn hier niet nader op ingegaan – overweegt het hof nog dat het beroep op artikel 13A, lid 1, BMW (sub a tot en met d) naar het oordeel van het hof ook al niet kan slagen omdat door het enkele gebruik van de onderhavige dot-com-domeinnamen geen sprake is van (enig) gebruik in de Benelux. Naar het oordeel van het hof zal in zo'n geval slechts sprake zijn van gebruik in de Benelux als het gebruik van de domeinnamen in het bijzonder (mede) op het publiek in de Benelux is gericht, respectievelijk op het Beneluxpubliek de indruk moet maken in het bijzonder daarvoor (mede) bestemd te zijn.

Daarvan is naar het oordeel van het hof in casu geen sprake nu

- het gaat om 'Generic Top-Level Domains' en niet om nationale Benelux '(countrycode) Top-Level Domains', eindigend op .nl, .be of .lu;
- op de desbetreffende website slechts Italiaanse en Engelse teksten voorkomen;

- op de website – en ook overigens – geen waren of diensten in de Benelux worden aangeboden en/of andere verwijzingen naar de Benelux (landen) voorkomen.

20 Porsche heeft zich niet beroepen op het bepaalde in artikel 13A, lid 1, sub d BMW. Overigens zou een daarop gebaseerde vordering falen op grond van hetgeen in rechtsoverweging 18 (en 19) is overwogen.

21 Nu de gevorderde inbreukverboden voor afwijzing in aanmerking komen, falen de grieven II, III, IV en V, althans kunnen zij niet tot vernietiging leiden.

22 Grief VI in de zaak tegen Fiat en grief VII in de zaak tegen Targa Service, gericht tegen de kostenveroordeling (in conventie) in eerste aanleg, falen, daar Porsche terecht in de kosten van de eerste aanleg is veroordeeld, nu de thans gevorderde

vervallenverklaring in eerste aanleg niet aan de orde was en de toen aan de orde zijnde inbreukvorderingen terecht zijn afgewezen, hetgeen naar het oordeel van het hof veroordeling van Porsche in de kosten van het geding in eerste aanleg rechtvaardigt.

23 De algemene grief, gericht tegen afwijzing van de vorderingen van Porsche, is niet nader toegelicht en heeft naast het vorenstaande geen zelfstandige betekenis. Nu de principaal grieven falen, althans niet tot vernietiging leiden, zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd. Daarnaast zal de thans gevorderde vervallenverklaring van de TARGA-merken van Fiat c.s. worden toegewezen.

24 Nu partijen in het principaal beroep, gelet op toewijzing van de vorderingen tot vervallenverklaring, over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten van het principaal beroep compenseren.

Het voorwaardelijk incidenteel beroep

25 Nu de voorwaarde waaronder het incidenteel beroep is ingesteld (dat één of meer grieven van Porsche doel treft) niet is vervuld, behoeft het incidentele beroep geen behandeling.

Beslissing

Het hof:

in de zaak tussen Porsche en Targa Services

in het principaal beroep

bekrachtigt het bestreden vonnis (in conventie) van de arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage van 4 juli 2001; en rechtdoende op het bij wijze van eisvermeerdering in hoger beroep gevorderde:

verklaart vervallen voor de Benelux de rechten van Targa Service op het merk TARGA SERVICES, internationaal ingeschreven onder nummer 699 365;

gelast de doorhaling van deze inschrijving in het Benelux-Merkenregister;

compenseert de proceskosten van het geding in principaal beroep, des dat partijen ieder hun eigen kosten dragen;

in de zaak tussen Porsche en Fiat

in het principaal beroep

bekrachtigt het bestreden vonnis (in conventie) van de arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage van 4 juli 2001;

en rechtdoende op het bij wijze van eisvermeerdering in hoger beroep gevorderde:

verklaart vervallen voor de Benelux de rechten van Fiat op de merken

- TARGA, internationaal ingeschreven op 15 september 1995 onder nummer 644 346;

- TARGA, internationaal ingeschreven op 15 september 1995 onder nummer 647 085;

- TARGA SYSTEM, internationaal ingeschreven op 9 juli 1997 onder nummer 679 442;

- TARGA SERVICE, internationaal ingeschreven op 28 augustus 1997 onder nummer 679 533;

- TARGA ASSISTANCE, internationaal ingeschreven op 28 augustus 1997 onder nummer 679 359;

gelast de doorhaling van deze inschrijvingen in het Benelux-Merkenregister;

compenseert de proceskosten van het principaal beroep, des dat partijen ieder hun eigen kosten dragen. Enz.

Nr. 86 Vzr. Rechtbank te Assen, 22 december 2004*

(FunktieMediair/Bouwmediair)

Mr. M.C.D. Boon-Niks

Art. 13A, lid 7b BMW

Het woord 'mediair' is een door FunktieMediair verzonden woord dat niet in het woordenboek voorkomt. Het woord 'intermediair' komt wel in het woordenboek voor en is een gebruikelijke aanduiding voor het soort bemiddelingsdiensten dat door partijen wordt aangeboden. Dat het woord mediair thans dezelfde status heeft wordt door Bouwmediair onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het feit dat er meerdere 'mediairs' op de markt zijn, is daarvoor onvoldoende, nu van de thans bestaande 'mediairs' een deel reeds is gestopt met het gebruik van het woord en het resterende deel is of zal worden benaderd door FunktieMediair. Ook het feit dat een zoekopdracht naar het woord 'mediair' op internet ruim 4.000 treffers oplevert, toont niet zonder meer aan dat 'mediair' een gebruikelijk woord is. Het woord mediair is derhalve noch gebruikelijk noch beschrijvend.

Art. 13A, lid 1b BMW; art. 5 Hnw

Het woord 'mediair' is in de beide tekens het kenmerkende onderdeel, daar de woorden 'functie' en 'bouw' beschrijvend zijn. Het verschil tussen de tekens wordt veroorzaakt door de woorden 'functie' en 'bouw', welke woorden vanwege hun beschrijvende karakter onvoldoende in het oog springende verschillen tussen beide tekens veroorzaken. Er is sprake van overeenstemming tussen beide tekens. De verschillende schrijfwijzen van de tekens zijn daarbij van ondergeschikt belang. FunktieMediair en Bouwmediair opereren beide op dezelfde markt, de bouwsector. De omstandigheid dat de bouwsector slechts een klein onderdeel zou vormen van het totale relevante publiek van FunktieMediair brengt niet mee dat geen sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar. Noch de wet, noch het ongeschreven recht eist dat verwarringsgevaar moet bestaan voor het gehele relevante publiek van de houder van een merk of handelsnaam. Het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek dat partijen gemeen hebben is reeds voldoende om te kunnen spreken van verwarringsgevaar. Het is derhalve voldoende aannemelijk dat Bouwmediair door het gebruik van de handelsnaam en het beeldmerk 'Bouwmediair' en het gebruik van de domeinnaam www.bouwmediair.nl, inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van FunktieMediair.

Art. 13A, lid 1c BMW

Het teken FunktieMediair is door inburgering een bekend merk geworden. Gelet op deze bekendheid is het voldoende aannemelijk dat sprake is van associatiegevaar.

Art. 5, lid 3c BMW

Het gebruik van het woord 'Bouwmediair' kan aan de licentiegever worden toegerekend. Derhalve wordt ook een verbod tegen de licentiegever toegewezen.

Nevenvorderingen

De BMW kent naast de mogelijkheid van nietigverklaring van de inschrijving van het merk niet de mogelijkheid van overdracht van het merk en/of de domeinnaam. De vordering tot overdracht wordt derhalve afgewezen.

FunktieMediair BV te Amsterdam, eiser, procureur mr. H.J. de Ruijter, advocaat mr. M.A. Mak te Amsterdam, tegen

1 Bouwmediair BV te Emmen,

2 Sipke Meindertsma te Klijndijk, gedaagden, procureur mr. J.S. van Burg, advocaat mr. S.S.Y. Engelen te Groningen.

1 De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist, staat in dit geding het volgende vast: 1.1 FunktieMediair is in 1986 opgericht. Zij voert sinds 10 januari 1986 de handelsnaam FunktieMediair.

FunktieMediair is een bureau dat zich nationaal bezighoudt met werving, selectie, arbeidsmarktcommunicatie, interim-management en detachering, training en coaching van personeel. Zij richt zich met name op hoger opgeleid personeel. FunktieMediair heeft 95 mensen in dienst en houdt kantoor in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. FunktieMediair adverteert wekelijks in alle grote landelijke dagbladen en exploiteert de Internetsite www.FunktieMediair.nl waarop zij onder andere vacatures aanbiedt.

1.2 FunktieMediair heeft op 11 maart 1993 het teken FunktieMediair als woordmerk gedeponneerd bij het Benelux-Merkenbureau onder inschrijfnummer 528930, voor de diensten 'werving en selectie van personeel, reclame en marketing, personeelszaken, organisatie en adviezen daaromtrent, uitzendbureau, plaatsing van personeel bij werkgevers (ook wel outplacement genoemd)'.

1.3 FunktieMediair treedt vanaf haar oprichting zoveel mogelijk op tegen inbreuken op haar merk- en handelsnaamrechten binnen haar eigen markt. Sinds 2002 treedt zij ook op tegen dergelijke inbreuken buiten haar markt.

1.4 De onderneming Bouwmediair bestaat sinds 1965. Zij voert de handelsnaam en statutaire naam Bouwmediair sinds 4 februari 2003. Gedaagde onder 2 heeft het teken Bouwmediair als gecombineerd woord en beeldmerk gedeponneerd bij het Benelux-Merkenbureau op 24 februari 2003 onder andere voor de diensten 'werving, selectie, uitzending en detachering van personeel en advisering en bemiddeling op het gebied van personeel, met name in de bouw-, civiel- en milieusector'.

1.5 Bouwmediair is een uitzendbureau dat uitsluitend is gericht op de bouwsector. Alleen mensen die een vakopleiding in de bouw hebben gevolgd, kunnen zich bij Bouwmediair inschrijven. Meer dan 80% van de klanten bestaat uit aannemers, terwijl de overige klanten eveneens uitsluitend op het gebied van de bouw opereren. Bouwmediair richt zich geografische gezien uitsluitend op de drie noordelijke provincies.

1.6 Bouwmediair exploiteert een vacaturebank op de website www.Bouwmediair.nl, waarop (onder andere) staat vermeld:

Bouwmediair is gespecialiseerd in de arbeidsbemiddeling en project-ondersteuning van staf, kader en managementpersoneel binnen de bouw, civiel, cultuur en milieutechnische arbeidsmarkt op MBO/HBO/TU niveau.

* Zie ook BIE 2004, nr. 25, blz. 167. Red.

1.7 De rechthebbende van de domeinnaam www.Bouwmediair.nl is Meindertsma. Hij heeft de domeinnaam en het merk Bouwmediair ter beschikking gesteld aan Bouwmediair en houdt het in stand ten bate van Bouwmediair.

1.8 FunktieMediair heeft in april 2004 het gebruik van het teken 'Bouwmediair' door Bouwmediair geconstateerd. Ondanks sommaties van FunktieMediair, heeft Bouwmediair het gebruik van het teken Bouwmediair tot op heden niet gestaakt.

2 De vordering

2.1 FunktieMediair heeft bij dagvaarding gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1 Bouwmediair en Meindertsma ieder afzonderlijk zal bevelen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het merk- en de handelsnaam FunktieMediair en ander onrechtmatig handelen jegens FunktieMediair – in het bijzonder het gebruik van het teken Bouwmediair – te staken en gestaakt te houden en daarbij zal bepalen dat Bouwmediair en Meindertsma ieder afzonderlijk een dwangsom verbouwen van € 10.000,- per dag of € 5.000,- per keer – zulks ter uitsluitende keuze van FunktieMediair – dat zij of een van hun in strijd handelen met dit bevel;

2 Meindertsma zal veroordelen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam www.Bouwmediair.nl en het merk Bouwmediair aan FunktieMediair over te dragen;

3 Bouwmediair te veroordelen in de kosten van dit geding;

4 De termijn voor het aanhangig maken van de bodemprocedure te bepalen op 6 maanden te rekenen van de dag dat het vonnis in deze zaak is gewezen.

2.2 FunktieMediair heeft haar vordering gegrond op de stelling dat gedaagden inbreuk maken op haar oudere merk- en handelsnaamrechten en ook anderszins onrechtmatig jegens haar handelen, terwijl zij dit niet vrijwillig willen staken. Ter onderbouwing hiervan heeft FunktieMediair onder andere het volgende gesteld:

- het teken FunktieMediair en de component Mediair zijn vondsten van de oprichters van FunktieMediair en zijn geen bestaande woorden;

- het merk en de handelsnaam FunktieMediair zijn bekend bij een aanmerkelijk deel van het voor haar relevante publiek;

- FunktieMediair treedt zoveel mogelijk op tegen het maken van inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten om te voorkomen dat het teken Mediair deel gaat uitmaken van de Nederlandse taal en de gebruikelijke aanduiding wordt voor intermediairdiensten;

- dat er thans meerdere mediairs op de markt zijn, kan FunktieMediair derhalve niet worden verweten.

2.3 Voorts heeft zij ter zake van de gestelde inbreuk op haar merkrechten gesteld dat:

- de tekens FunktieMediair en Bouwmediair voldoende met elkaar overeenstemmen om verwarring, dan wel associatie te kunnen veroorzaken;

- FunktieMediair richt zich, evenals Bouwmediair, op de bouw- en milieusector in welk kader zij beide een vacaturebank op internet exploiteren;

- er is sprake van verwarringsgevaar/associatiegevaar omdat het teken 'Mediair' wordt gebruikt in relatie tot arbeidsbemiddeling en wordt voorafgegaan door een beschrijvende aanduiding.

Het publiek kan denken dat Bouwmediair een subactiviteit is van FunktieMediair, althans dat (de diensten van) Bouwmediair en (de diensten van) FunktieMediair op enige wijze met elkaar zijn verbonden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit en afbreuk kan worden gedaan aan onderscheidend vermogen van het merk FunktieMediair. Door associatie kan verwatering van het merk optreden, waardoor de beschermingsomvang vermindert.

2.4 Inzake de gestelde inbreuk op de handelsnaamrechten, alsmede inzake het gestelde onrechtmatig handelen heeft FunktieMediair gesteld dat verwarringsgevaar, respectievelijk associatiegevaar te duchten is, daarbij eveneens de onder 2.3 genoemde gronden aanvoerend.

2.5 FunktieMediair heeft ten slotte aangevoerd dat Meindertsma door het ter beschikking stellen en het in stand houden van de domeinnaam en het merk Bouwmediair ten bate van Bouwmediair eveneens inbreuk maakt op de merkrechten van FunktieMediair. Hij is volledig verbonden met Bouwmediair en kan derhalve in dit opzicht vereenzelvigd worden met Bouwmediair.

3 Het verweer

3.1 Bouwmediair en Meindertsma hebben gemotiveerd verweer gevoerd. Allereerst heeft Meindertsma aangevoerd dat hij niet vereenzelvigd kan worden met Bouwmediair, omdat Bouwmediair een afzonderlijke entiteit is, zodat de gevorderde voorzieningen jegens hem moeten worden afgewezen. Voorts dient de 2e voorziening te worden afgewezen vanwege het definitieve daarvan.

3.2 Bouwmediair en Meindertsma hebben voorts gezamenlijk gesteld dat het teken Bouwmediair geen met het teken FunktieMediair overeenstemmend teken is, alsmede dat de handelsnaam Bouwmediair niet slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam FunktieMediair. Volgens gedaagden vertonen de beeldmerken van beide namen noch visueel, noch auditief enige gelijkenis, hetgeen mede het gevolg is van het karakter van het woord 'mediair' als beschrijvend woord zonder groot onderscheidend vermogen.

3.3 Voorts hebben gedaagden aangevoerd dat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, zodat evenmin sprake is van een inbreuk op het handelsnaam- of merkrecht. Volgens gedaagden richt FunktieMediair zich niet op hetzelfde publiek als Bouwmediair. Bovendien vormt de bouwsector slechts zo'n klein onderdeel van het voor FunktieMediair relevante publiek dat geen verwarringsgevaar kan ontstaan voor het totaal van haar relevante publiek. Ook brengt het enkele feit dat sprake is van een bekend merk, hetgeen Bouwmediair overigens betwist, nog niet per definitie mee dat sprake is van verwarringsgevaar. Tot slot hebben gedaagden, aangevoerd dat het feit dat het woord 'mediair' deel uitmaakt van de Nederlandse taal, maakt dat FunktieMediair het woord niet mag monopoliseren.

3.4 Gelet op het voorgaande betwisten gedaagden dat FunktieMediair een spoedeisend belang heeft bij haar vordering, zeker gezien, de enorme consequenties van gedaagden bij een naamsverandering.

4 Beoordeling van het geschil

4.1 Gedaagden hebben het spoedeisend belang betwist, stellende dat geen sprake is van een inbreuk door gedaagden op de merk- en handelsnaamrechten van FunktieMediair en een naamsverandering enorme consequenties heeft voor ge-

daagden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter betreft het voorgaande geen betwisting van het spoedeisend belang van de vorderingen van FunktieMediair maar een inhoudelijke betwisting van de vorderingen, zodat het spoedeisend belang als onvoldoende betwist vaststaat.

4.2 Het geschil tussen partijen ziet op de vraag of door het gebruik van het teken 'Bouwmediair' door Bouwmediair inbreuk wordt gemaakt op de merk- en handelsnaamrechten van FunktieMediair. Uitgangspunt bij de beoordeling van dit geschil is dat FunktieMediair sinds 10 januari 1986 de handelsnaam FunktieMediair voert en op 11 maart 1993 het teken FunktieMediair als woordmerk heeft gedeponeerd, derhalve voordat Bouwmediair haar handelsnaam en merk is gaan voeren. Op grond van het bepaalde in art. 13 A lid 1 onder b Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) kan een merkhoudster het gebruik van een teken door een derde verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Voorts is het op grond van art. 5 Handelsnaamwet verboden een handelsnaam te voeren, die vóórdat 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 voor zover diens gevolg, 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. Een onderneming die handelt in strijd met bovenstaand verbod, handelt onrechtmatig jegens de onderneming die als eerste de oorspronkelijke handelsnaam voerde.

4.3 Zijdens Bouwmediair is aangevoerd dat visueel geen sprake is van overeenstemmende beeldmerken, nu FunktieMediair vaak als 'Funktie/Mediair' wordt geschreven, terwijl Bouwmediair aan elkaar en met gewone letters wordt geschreven. Bovendien zou geen sprake zijn van een auditieve gelijkenis. Gedaagden hebben voorts aangevoerd dat het woord 'mediair' beschrijvend van aard is, omdat het een gebruikelijk woord is voor het soort diensten die partijen aanbieden, en dus niet als kenmerkend onderdeel kan worden opgevat.

4.4 De voorzieningenrechter volgt gedaagden niet in dit standpunt. Het woord 'mediair' is een door de oprichters van FunktieMediair verzonden woord dat niet in het woordenboek voorkomt. Het woord 'intermediair' komt wel in het woordenboek voor en is een gebruikelijke aanduiding voor het soort bemiddelingsdiensten dat door partijen wordt aangeboden. Dat het woord 'mediair' thans diezelfde status heeft, is door Bouwmediair onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Het enkele feit dat thans meerdere 'mediairs' op de markt actief zijn, is daarvoor onvoldoende, te meer nu zijdens FunktieMediair is aangevoerd, hetgeen door Bouwmediair niet is betreden, dat van de thans bestaande 'mediairs' een deel reeds is gestopt met het gebruik van het woord 'mediair', een ander deel niet meer operatief is en het resterende deel reeds is of zal worden benaderd door FunktieMediair om het gebruik van het woord 'mediair' te staken. Ook het feit dat gedaagden bij een zoekopdracht naar het woord 'mediair' op internet ruim 4.000 treffers hebben gevonden, toont naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet

zonder meer aan dat het woord 'mediair' thans een gebruikelijk woord is, te meer nu de betekenis van dit aantal zijdens FunktieMediair goed beargumenteerd is gerelativeerd. Het woord 'mediair' is naar het oordeel van de voorzieningenrechter derhalve, mede gelet op de herkomst van het woord, noch gebruikelijk, noch beschrijvend.

4.5 De tekens Bouwmediair en FunktieMediair zijn samengesteld uit 2 woorden; een beschrijvend woord gevolgd door het woord 'mediair'. Dit laatste woord is naar het oordeel van de voorzieningenrechter het kenmerkend onderdeel van beide tekens. De verschillen zitten in de aan het woord 'mediair' voorafgaande woorden, welke woorden vanwege hun beschrijvend karakter onvoldoende in het oog springende verschillen tussen de beide tekens veroorzaken. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat de tekens FunktieMediair en Bouwmediair met elkaar overeenstemmen, althans slechts in geringe mate van elkaar afwijken. De verschillende schrijfwijzen van de tekens zijn daarbij van ondergeschikt belang.

4.6 Thans dient nog beoordeeld te worden of sprake kan zijn van verwarringsgevaar, dan wel associatiegevaar. Daarbij is allereerst van belang dat FunktieMediair en Bouwmediair beide opereren op dezelfde markt – de markt van de arbeidsbemiddeling voor hoger opgeleid personeel – zoals onder andere blijkt uit de door partijen aan het Benelux-Merkenbureau verstrekte gegevens en de door partijen op hun Internetsites vermelde diensten. Door FunktieMediair is aangevoerd dat zij zich binnen die markt onder andere richt op dezelfde sectoren waarop Bouwmediair zich richt: de bouw- en milieusector. Door Bouwmediair is dit laatste betwist, stellende dat dit uit de door FunktieMediair overgelegde vacatures niet blijkt en zij FunktieMediair binnen haar sectoren nog nooit is tegengekomen. Deze enkele stelling acht de voorzieningenrechter onvoldoende ter betwisting van de stelling van FunktieMediair dat zij actief is binnen de bouw- en milieusector, te meer nu zij gemotiveerd heeft gesteld dat zij samenwerkt met bedrijven als de Milieudienst Rijnmond, de Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam, de Stichting Natuur en Milieu, woningbouwcorporaties en een aantal grote aannemers. Derhalve acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat beide partijen binnen dezelfde sectoren opereren.

4.7 Gelet op bovengenoemde grote overeenkomst/geringe afwijking tussen de tekens FunktieMediair en Bouwmediair en het opereren van beide ondernemingen binnen dezelfde markt en binnen dezelfde sectoren, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar bij ten minste een deel van het relevante publiek van partijen, in die zin dat dit publiek zal aannemen dat de diensten dezelfde herkomst hebben (directe verwarring), dan wel dat tussen de ondernemingen van partijen enig verband aanwezig is (indirecte verwarring). Bouwmediair heeft in dit kader nog aangevoerd dat de bouwsector slechts een zodanig klein onderdeel vormt van het totale relevante publiek van FunktieMediair dat geen verwarringsgevaar kan bestaan voor het geheel van dit publiek. De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent dat nu noch de wet, noch het ongeschreven recht eist dat verwarringsgevaar moet bestaan voor het gehele relevante publiek van de houder van een merk en/of handelsnaam, het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek dat beide partijen met elkaar gemeen heb-

ben, reeds voldoende is om te kunnen spreken van een ongeoorloofde inbreuk. Dat Bouwmediair nog nooit een klant bij zich heeft gehad die Bouwmediair verwarde met FunktieMediair doet daaraan niet af.

4.8 FunktieMediair heeft voorts gesteld zeer bekend te zijn, hetgeen onder andere blijkt uit het feit dat zij wekelijks adverteert in landelijke dagbladen. Bouwmediair heeft dit betwist, stellende dat dit alleen nog niet kan meebrengen dat sprake is van een bekend merk. Echter, nu FunktieMediair tevens onweersproken heeft aangevoerd dat zij de vierde grootste adverteerder is op het gebied van werving en selectie, dat het teken FunktieMediair sinds bijna 20 jaar in heel Nederland op intensieve wijze wordt gebruikt op het gebied van de arbeidsbemiddeling in de ruimste zin van het woord en dat de Internetsite van FunktieMediair ruim 2.000 bezoekers per dag heeft, dient het verweer van Bouwmediair als onvoldoende onderbouwd te worden verworpen. Voornoemde onbetwiste stellingen als geheel zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende om aan te kunnen nemen dat het teken FunktieMediair door inburgering voor het relevante publiek voldoende onderscheidende kracht heeft gekregen om FunktieMediair als bekend te kunnen beschouwd. Gelet op deze bekendheid van FunktieMediair acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat sprake is van associatiegevaar bij bovengenoemd publiek.

4.9 In het kader van het voorgaande heeft Bouwmediair nog aangevoerd dat de beschermingsomvang van FunktieMediair niet zo ver gaat dat zij in het algemeen kan beletten dat een ander het woord 'mediair', al dan niet in combinatie met een ander woord anders dan het woord 'Funktie', gebruikt. De voorzieningenrechter deelt dit standpunt niet. FunktieMediair heeft gesteld, hetgeen door Bouwmediair niet is betwist, dat zij vanaf het begin zoveel mogelijk heeft opgetreden en nog steeds optreedt, zowel binnen haar markt als daarbuiten, tegen alle gebruikers van het woord 'mediair', ook zonder de voorafgaande aanduiding 'Funktie'. Dit brengt mee dat, zo het woord 'mediair' thans al een soortnaam dreigt te worden voor de door FunktieMediair geboden diensten, FunktieMediair hieromtrent geen verwijt valt te maken.

Voor een beperking van de beschermingsomvang in die zin dat FunktieMediair thans nog slechts kan optreden tegen andere gebruikers van het teken 'FunktieMediair', bestaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook geen aanleiding.

4.10 Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat Bouwmediair door het gebruik van de handelsnaam en het beeldmerk 'Bouwmediair', daaronder begrepen het gebruik van de domeinnaam www.Bouwmediair.nl waarin het beeldmerk 'Bouwmediair' is verwerkt, inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van FunktieMediair. De gevraagde voorziening onder 1 tegen Bouwmediair om deze inbreuken te staken en gestaakt te houden, zal derhalve worden toegewezen, zij het dat de voorzieningenrechter het gevraagde bevel ten aanzien van het ander onrechtmatig handelen niet zal toewijzen, nu FunktieMediair niet heeft gesteld waaruit dit onrechtmatig handelen anders dan het plegen van de gestelde inbreuken, bestaat.

4.11 Voorts zal ook de onder 1 gevraagde voorziening tegen de gedaagde onder 2 worden toegewezen, zij het eveneens

in beperkte vorm. FunktieMediair heeft onbetwist gesteld dat Meindertsma rechthebbende is van het beeldmerk 'Bouwmediair' en dat bij aan Bouwmediair BV een licentie heeft verleend om dit merk te gebruiken. Op grond van het bepaalde in art. 5 lid 3 onder c BMW kan het gebruik van een merk door een licentiehouder worden toegerekend aan de merkhouders. Het inbreukmakend gebruik van Bouwmediair BV van het teken 'Bouwmediair' als merk en als handelsnaam kan derhalve aan Meindertsma worden toegerekend, hetgeen meebrengt dat hij ook persoonlijk onrechtmatig handelt door dit gebruik van Bouwmediair toe te staan. Derhalve bestaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter goede grond om ook aan Meindertsma op persoonlijke titel een verbod op het maken van inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van FunktieMediair op te leggen. De voorzieningenrechter zal echter de dwangsommen matigen als hierna vermeld en daaraan een maximum verbinden. Voorts zal de voorzieningenrechter gedaagden een termijn geven van 2 maanden om de nodige maatregelen te kunnen treffen teneinde voormelde inbreuken te staken, nu gedaagden hebben gesteld dat de consequenties van de gevraagde voorzieningen zeer ingrijpend zullen zijn en FunktieMediair zich tegen het geven van een termijn niet heeft verzet.

4.12 FunktieMediair heeft onder 2 gevorderd de domeinnaam www.Bouwmediair.nl en het merk Bouwmediair aan FunktieMediair over te dragen. Hoewel, zoals hiervoor reeds opgemerkt is, de voorzieningenrechter van oordeel is dat ook door het gebruik van de domeinnaam www.Bouwmediair.nl waarin het teken 'Bouwmediair' is verwerkt, inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht van FunktieMediair, zal de voorzieningenrechter deze vordering afwijzen om reden van het volgende. De BMW kent naast de mogelijkheid van nietigverklaring van de inschrijving van een merk, niet de mogelijkheid van overdracht van het merk. Ook de nationale wet kent deze mogelijkheid niet. In het ongeschreven recht is echter de mogelijkheid gecreëerd tot overdracht van een merk na beëindiging van een overeenkomst tussen een merkhouders en een agent/distributeur die met toestemming van de merkhouders een merk op eigen naam heeft gedeponeerd.

In de onderhavige zaak is van dit laatste in het geheel geen sprake, zodat in dit kort geding geen grond aanwezig is de gevorderde overdracht van het merk 'Bouwmediair' en de domeinnaam www.Bouwmediair.nl waarin dit merk is verwerkt, toe te wijzen. Het door Bouwmediair verder gevoerde verweer in deze behoefte, gelet op bovenoverwogen afwijzing van de vordering, geen bespreking.

4.13 De voorzieningenrechter zal de termijn voor het ahangig maken van de bodemprocedure bepalen op 6 maanden en Bouwmediair en Meindertsma als de grotendeels in het ongelijk te stellen partijen hoofdelijk veroordelen in de kosten van dit geding.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

1 Beveelt Bouwmediair en Meindertsma ieder afzonderlijk om binnen 2 maanden na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merk- en de handelsnaam FunktieMediair jegens FunktieMediair – in het bijzonder het gebruik van het teken Bouwmediair – te staken en gestaakt te houden,

ieder afzonderlijk op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- per dag dat zij of een van hun in strijd handelen met dit bevel, zulks voor ieder afzonderlijk tot een maximum van € 50.000.-.

2 *Veroordeelt* Bouwmediair en Meindertsma in de kosten van dit geding tot op heden aan de zijde van FunktieMediair begroot op € 816,- voor salaris procureur en € 386,34 voor verschorten.

3 *Bepaalt* de termijn voor het aanhangig maken van de bodemprocedure op 6 maanden te rekenen van de dag waarop dit vonnis is gewezen.

4 *Verklaart* dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5 *Wijst af* het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 87 Rechtbank te 's-Gravenhage, 22 december 2004*

(sigarettenverpakking)

Mrs. D.H. von Maltzahn, R. Kalden en J.A. van Dorp

Art. 3, lid 1b Mrl^j art. 6 quinquies B onder 2 Verdrag van Parijs

De achthoekige verpakking is 'van huis uit' geschikt om de waren waarvoor zij is ingeschreven (tabaksproducten en verpakkingen daarvoor) als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en om die waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Ten tijde van de introductie van de Davidoff sigaretten in de Benelux bestond de gebruikelijke (hard kartonnen) verpakking voor 20 sigaretten uit een rechthoekig doosje met hoeken van 90°; de achthoekige verpakking wijkt daarvan op een opvallende wijze af. Gelet op het marktaandeel, het consequente gebruik van de achthoekige verpakking voor Davidoff sigaretten en de reclame-uitingen van Reemtsma c.s., waarin de achthoekige vorm steeds is terug te vinden, is het vormmerk verder ingeburgerd geraakt.

De achthoekige verpakking voor Dunhill Lights sigaretten alsmede de nadien (eind 2001) op de markt verschenen verpakkingen met afgeronde hoeken hebben evenmin ertoe geleid dat zodanige 'uitburgering' of verwatering van het vormmerk is opgetreden dat ieder onderscheidend vermogen is komen te ontbreken.

Art. 3, lid 1e Mrl

De subjectieve beweegredenen van de producent om voor een bepaalde vorm van zijn product of verpakking te kiezen zijn niet van belang voor de beoordeling van de vraag of die vorm in het licht van art. 3, lid 1 onder e Merkenrichtlijn als vormmerk kan worden beschermd. Met de ratio van uitsluiting van functioneel bepaalde vormen van merkenrechtelijke bescherming is niet verenigbaar dat een vorm die uit esthetische overwegingen werd gekozen, maar onbedoeld daarnaast een onmiskenbaar voordelig technisch effect heeft, toch door middel van het merkenrecht zou kunnen worden gemonopoliseerd. Anderzijds maakt het enkele feit dat aan de vorm van een product of verpakking enig technisch effect valt toe te schrijven nog niet dat die vorm daarmee van merkenrechtelijke bescherming is uitgesloten. De door het HvJEG in het Philips/Remington-arrest gegeven uitleg van art 3, lid 1 onder e Merkenrichtlijn dient aldus te worden begrepen dat de uitsluitingsgrond alleen van toepassing kan worden geacht indien het met de vorm bereikte technische effect een daadwerkelijk (of: relevant) voordeel oplevert voor de producent of de consument.

Art. 13A, lid 1a BMW

De lengte/breedte verhouding van de verpakkingen van de Cigaronne sigaretten (2:1) wijkt dermate af van de lengte/breedte verhouding van de gedeponeerde verpakking (3:2) dat geen sprake is van een gelijke vorm in de zin van art. 13A, lid 1 onder a BMW.

Art. 13A, lid 1b BMW

Aangezien het meest bepalende element van het vormmerk is gelegen in de afgekante hoeken van de verpakking en juist dat bepalende element op identieke wijze is overgenomen in de Cigaronne verpakkingen, is de totaalindruk van die verpakkingen in hoge mate overeenstemmend met het vormmerk. Bij het publiek zal gemakkelijk de gedachte kunnen postvatten dat de Cigaronne sigaretten een (lange en/of smaak/soort) variant zijn van de Davidoff sigaretten. Aldus bestaat de kans dat het in aanmerking komend publiek zal menen dat de Cigaronne sigaretten dezelfde herkomst hebben als de Davidoff sigaretten. Daarmee is het gevaar voor indirecte verwarring gegeven.

1 SPS Cigaronne Co Ltd te Yerevan, Armenië,

2 Verkoopcentrale van Tabaksprodukten Holland BV te Amsterdam,

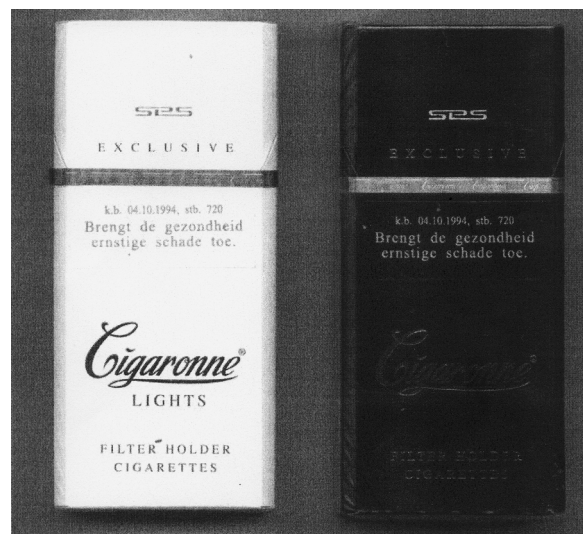
3 Dejaegher Tobacco BVBA te Vilvoorde, België, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur mr. J.P. van der Goes van Naters, advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam, tegen

1 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH te Hamburg, Duitsland, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

2 Davidoff & Cie SA te Genève, Zwitserland, gevoegde partij aan de zijde van gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. N.A.J. Purcell te Amsterdam.

1 Feiten

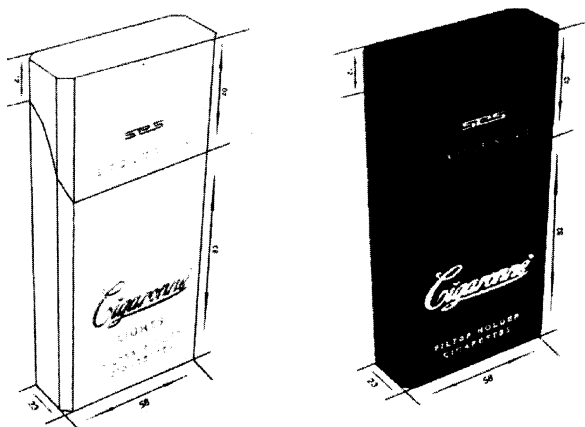
1.1 SPS is producent van sigaretten met een speciaal 70 mm lang filter, die sinds eind 2001 onder de merknaam Cigaronne in onder meer de Benelux op de markt worden gebracht. De Cigaronne sigaretten worden op de markt gebracht in een achthoekige verpakking. De verpakking van de 'gewone' sigaretten is zwart met zilveren letters. De verpakking van de 'Lights' sigaretten is wit met gouden letters. De verpakkingen zien er als volgt uit:



* Beroep ingesteld. Red.

1.2 VCT is distributeur van Cigaronne sigaretten in Nederland. Dejaegher is distributeur van Cigaronne sigaretten in België.

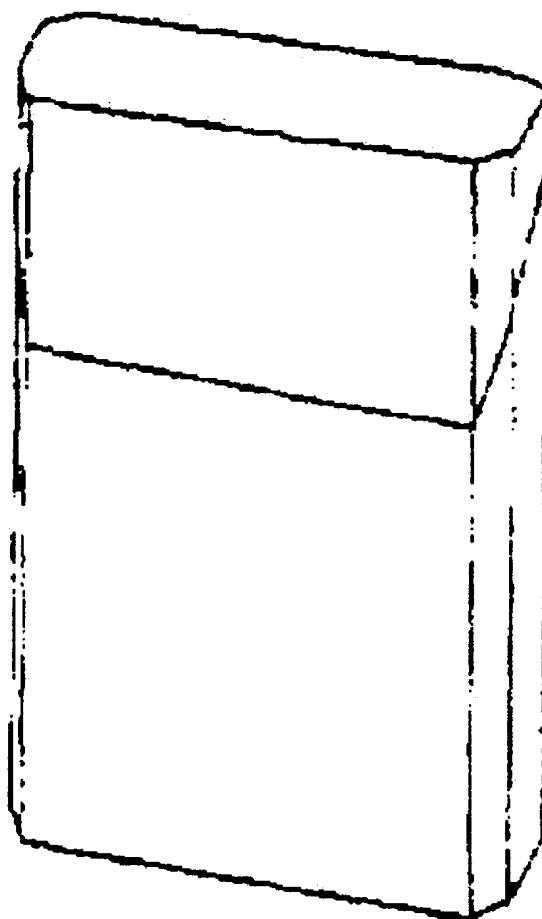
1.3 SPS heeft de vorm en het uiterlijk van de verpakkingen van de Cigaronne sigaretten op 28 juli 2000 internationaal (met gelding voor onder meer de Benelux) gedeponneerd onder nummers 739 671 (in de kleuren zilver en zwart) en 739 669 (in de kleuren goud en wit) als volgt:



1.4 Reemtsma brengt onder licentie van Davidoff sinds 1993 in België en Luxemburg en sinds 1995 in Nederland sigaretten op de markt in een achthoekige verpakking onder de merknaam Davidoff. De verpakkingen voor deze sigaretten zien er als volgt uit:



1.5 Reemtsma is houdster van het internationale vormmerk voor een achthoekige verpakking, dat op 24 december 1997 is gedeponneerd en ingeschreven onder nummer 688990 voor waren in de klassen 16 (verpakkingsmateriaal) en 34 (tabaksproducten) (hierna aangeduid als 'het vormmerk'). Het vormmerk is onder meer geldig in de Benelux. Op grond van artikel 8 lid 1 Benelux Merkenwet (BMW) heeft inschrijving van het vormmerk in het Benelux-Merkenregister plaatsgevonden. Het vormmerk ziet er als volgt uit:



1.6 Reemtsma is eveneens houdster van

– de internationale merkregistratie onder nummer 656748, ingeschreven op 8 december 1995 voor een achthoekige verpakking met de kleuren 'reddish brown and red';

– de internationale merkregistratie onder nummer 740002, ingeschreven op 8 mei 2000 voor een achthoekige verpakking met de kleuren 'white, running yellow'.

Deze merken (hierna aangeduid als de 'kleur/vormmerken') hebben onder meer gelding in de Benelux en zien er als volgt uit:

[niet afgebeeld. Red.]

1.7 Davidoff is houdster van de internationale merkregistratie met gelding in de Benelux van het hierna afgebeelde Davidoff woord/beeldmerk, dat op 8 maart 1989 is gedeponneerd en ingeschreven onder nummer 540856 voor warenklasse 34.

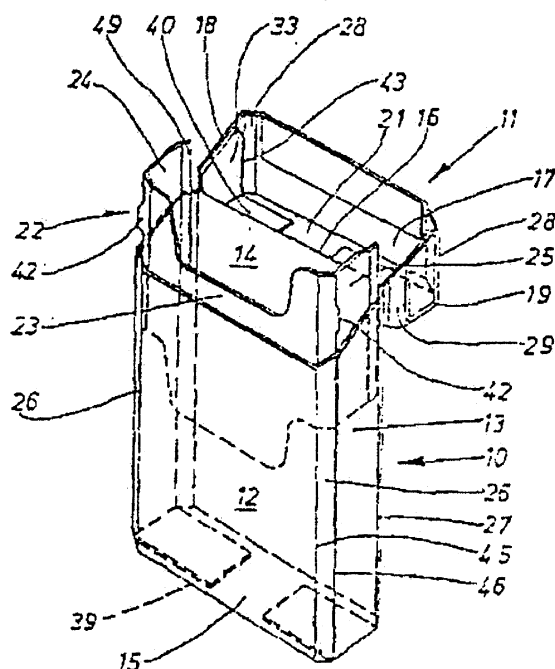


1.8 Daarnaast heeft Davidoff de gehele verpakking van de Davidoff Classic sigaretten op 12 november 2002 als driedimensionaal merk en in kleur gedeponneerd, welk merk is ingeschreven onder nummer 792860, met gelding voor onder

meer de Benelux. Dat merk (hierna aangeduid als 'het verpakingsmerk') ziet er als volgt uit:
[niet afgebeeld. Red.]

1.9 Focke & Co. (GmbH & Co.) (hierna: 'Focke') is houdster van Europees octrooi EP 0 204 933, voor een 'Klappdeckelschachtel für Zigaretten oder dgl'. Dit octrooi is verleend op een aanvraag van 22 april 1986. De op het voorblad gepubliceerde samenvatting van de uitvinding luidt als volgt:
57 Klappschachteln für oder Zigaretten anderen Packungsinhalt sind im Materialverbrauch sehr aufwendig. Durch Abgeschrägte Längskanten (26, 27) sowie Deckellängskanten (28, 29) wird bei gleicher Aufnahmekapazität eine Materialeinsparung erreicht, da insbesondere Seitenlappen (31, 32) sowie Deckelseitenlappen (33, 34) der Seitenwand (13) sowie der Deckelseitenwand (18, 19) mit einer geringeren und deshalb materialsparenden Breite ausgebildet sind.

Figuur 1 bij dat octrooi ziet er als volgt uit:



1.10 Reemtsma en SPS maken ieder voor de vervaardiging van de achthoekige verpakkingen gebruik van een door Focke ontwikkelde machine.

1.11 Ongeveer vanaf 1995 tot voor kort werden Dunhill Lights sigaretten aangeboden in de volgende verpakking:
[niet afgebeeld. Red.]

1.12 Vanaf eind 2001 worden Barclays sigaretten en Philip Morris sigaretten aangeboden in verpakkingen met afgeronde hoeken die er als volgt uitzien:
[niet afgebeeld. Red.]

1.13 In een procedure tussen Reemtsma en Austria Tabak AG voor het 'Handelsgericht Wien' heeft een door dat gerecht benoemde deskundige (hierna: de 'Deskundige') een 'Gutachten' (hierna: het 'Rapport') uitgebracht, waarin hij oordeelt over de volgende aan hem voorgelegde vragen (in de onbestreden Nederlandse vertaling):

[...] of de door beklagde gekozen vorm van de sigarettenverpakking die iets hoger is dan de gebruikelijke verpakkingen en aangeschuinde hoeken vertoont en uitermate op die van het door eiseres in verkeer gebrachte merk 'Davidoff' gelijkt,

1 door de aard van de waar zelf is vereist;

2 voor de productie van de sigaretten het meest economisch en meest doeltreffend is;

3 door de achthoekige vorm aanzienlijke technische voordelen oplevert.

1.14 De samenvatting van het Rapport luidt:

– De vorm van het pakje kan vrijelijk worden gekozen en hangt niet af van de waar;

– Voor de machine betekent de vorm van het pakje geen verschil in de capaciteit;

– Het bedrijf is even economisch;

– Machines voor één doel zijn economischer;

– De achthoekige vorm levert enkele technische voordelen op.

1.15 In het rapport is de volgende afbeelding opgenomen van een 'snit' (papieruitsnede) voor de vervaardiging van een traditionele hoekige verpakking en (daaronder) een snit voor de vervaardiging van een achthoekige verpakking:

[niet afgebeeld. Red.]

1.16 Het BHIM heeft de door Focke verzochte inschrijving van de achthoekige verpakking als gemeenschapsvormmerk geweigerd. Volgens SPS c.s. zouden de gronden voor die weigering dezelfde zijn als die waarop twee sigarettenverpakkingen met afgeronde hoeken zijn geweigerd. Van laatstbedoelde beslissing van 16 oktober 2002 is ter zitting een kopie is overgelegd. Daarin heeft het BHIM onder meer overwogen:

Die von der Anmelderin konkret begehrte Klappschachtel, die lediglich durch ihre abgerundeten, vier vertikalen Packungskanten von der geläufigen, eckigen und rechtwinkligen Schachtelgestalt abweicht, ist nach Erkenntnis der Kammer auf dem Tabakmarkt keine außerordentliche spezielle, eigentümliche oder ungewöhnliche Gestaltung, die sich von den vorhandenen Formen klar erkennbar unterscheidet, sondern stellt nur eine geringfügige Abwandlung der typischen Form dar.

(...)

3 Beoordeling

in conventie:

bevoegdheid

3.1 De rechtbank overweegt ambtshalve dat zij bevoegd is van onderhavige vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 37A BW, nu Reemtsma geen vestigingsplaats heeft binnen het Beneluxgebied. De bevoegdheid van de rechtbank is overigens in conventie noch reconventie bestreden.

3.2 Bij de beoordeling van onderhavige zaak in conventie en reconventie neemt de rechtbank met partijen tot uitgangspunt dat de op 1 januari 1996 in werking getreden gewijzigde Benelux-Merkenwet conform de Merkenrichtlijn dient te worden uitgelegd.

onderscheidend vermogen

(...)

3.5 De rechtbank is van oordeel dat de achthoekige verpakking 'van huis uit' geschikt is om de waren waarvoor het is ingeschreven (tabaksproducten en verpakkingen daarvoor) als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en om die waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Daartoe acht de rechtbank redengevend dat ten tijde van de introductie van de Davidoff sigaretten in de Benelux, de gebruikelijke (hard kartonnen) verpakking voor 20 sigaretten bestond uit een rechthoekig doosje met hoeken van 90°. De achthoekige verpakking wijkt daarvan

op een opvallende wijze af. Daardoor was het in staat de functie als herkomstteken te vervullen. In zoverre is de rechtbank derhalve een ander oordeel toegedaan dan het BHIM, dat de door Focke verzochte inschrijving van de achthoekige verpakking als vormmerk heeft geweigerd (zie r.o. 1.16 hiervoor).

3.6 Namens Reemtsma c.s. is ter zitting verklaard dat het marktaandeel van Davidoff sigaretten in de Benelux ten tijde van het depot van het vormmerk rond de 0,3/0,4% bedroeg en dat dit is gestegen tot ongeveer 1% op dit moment. Daarmee staat de Davidoff sigaret in de top 20 van de meest verkochte sigaretten (ter vergelijking: het marktaandeel van lijstaanvoerder Marlboro bedraagt 35%, het marktaandeel van Gauloise Blonde bedraagt 2,3% en van Lucky Strike 1,5%). Volgens Reemtsma c.s. wordt binnen de sigarettenmarkt een marktaandeel van 1% als substantieel beschouwd. Verder is namens Reemtsma c.s. verklaard dat Davidoff sigaretten bij zeer veel verkooppunten verkrijgbaar zijn, ook bij verkooppunten met een beperkt assortiment zoals supermarkten en benzinestations. SPS c.s. hebben dat alles niet weersproken. Gelet op dat marktaandeel, het (onweersproken) consequente gebruik van de achthoekige verpakkingen voor Davidoff sigaretten en de ter zitting getoonde reclame-uitingen van Reemtsma c.s. waarin de achthoekige vorm steeds is terug te vinden, is de rechtbank van oordeel dat het vormmerk verder ingeburgerd is geraakt. Dat de achthoekige vorm in de reclame-uitingen vaak tweedimensionaal werd afgebeeld doet daaraan niet af. Ook zodanige afbeeldingen hebben naar het oordeel van de rechtbank bijgedragen aan de inburgering van het vormmerk.

3.7 Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is genoegzaam komen vast te staan dat naast de Davidoff sigaretten uitsluitend Dunhill Lights zijn aangeboden in een achthoekige verpakking. De achthoekige Dunhill Lights verpakking is, naar Reemtsma c.s. onweersproken hebben gesteld, in 1995 geïntroduceerd, ongeveer gelijk met de introductie van Davidoff sigaretten op de Nederlandse markt. De rechtbank merkt in dat verband op dat het op de markt beschikbaar komen van de Cigaronne sigaretten (eind 2001) in het kader van deze beoordeling buiten beschouwing dient te worden gelaten (zie BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409, m.n. r.o. 16 en 17).

3.8 De rechtbank is van oordeel dat het op de markt beschikbaar zijn van de achthoekige verpakking voor Dunhill Lights sigaretten niet in de weg staat aan het aannemen van onderscheidend vermogen van het vormmerk ten tijde van het depot. Die verpakking, alsmede de nadien (naar Reemtsma c.s. onweersproken heeft gesteld: eind 2001) op de markt verschenen verpakkingen met afgeronde hoeken (Barclays en Philip Morris) hebben er naar het oordeel van de rechtbank evenmin toe geleid dat zodanige 'uitburgering' of verwatering van het vormmerk is opgetreden dat ieder onderscheidend vermogen is komen te ontbreken. Daartoe is het navolgende redengevend.

3.9 De achthoekige verpakking van de Dunhill Lights sigaretten wijkt af van de als vormmerk gedeponeerde verpakking doordat de zijden ter plaatse van de hoeken van de verpakking zichtbaar smaller zijn dan bij het vormmerk. Daardoor maakt de Dunhill Lights verpakking een rankere indruk en oogt zij bij oppervlakkige beschouwing ook meer als de hierna te bespreken verpakking met afgeronde hoe-

ken. De uitstraling van beide verpakkingen (los van de kleurstelling en opdruk) is daardoor zodanig anders dat die Dunhill Lights verpakking naar het oordeel van de rechtbank er niet aan in de weg heeft gestaan dat de als vormmerk gedeponeerde vorm zijn merkfunctie kon vervullen. Op grond van hetgeen SPS c.s. hebben aangevoerd (waarbij naast het enkele bestaan van de Dunhill Lights verpakking geen nadere stellingen zijn betrokken ten aanzien van de marktsituatie) kan niet worden aangenomen dat die Dunhill Lights verpakking heeft verhinderd dat het vormmerk verder is ingeburgerd noch dat deze afbreuk heeft gedaan aan het onderscheidend vermogen van de als merk gedeponeerde achthoekige vorm.

3.10 Een en ander geldt temeer ten aanzien van de verpakkingen met afgeronde hoeken. De enige overeenstemming tussen die verpakkingen en de achthoekige verpakking van het vormmerk is dat die rondhoekige verpakking afwijkt van de ten tijde van het depot van het vormmerk gebruikelijke verpakking met rechte hoeken. De rondhoekige verpakkingen zijn evenwel niet eerder dan eind 2001 op de markt gekomen. Aldus hebben die niet kunnen verhinderen dat het eind 1997 gedeponeerde vormmerk van huis uit onderscheidend vermogen had en nadien als onderscheidend teken is ingeburgerd. De verpakking met afgeronde hoeken (afgezien van kleurstelling en opdruk) heeft een elegante, zachte uitstraling. De totaalindruk is daarmee wezenlijk anders dan die van de gedeponeerde achthoekige verpakking, die een strakkere en robuustere uitstraling heeft. Deze 'rondhoekige' verpakkingen hebben na eind 2001 de exclusiviteit van de achthoekige verpakking zoals gedeponeerd niet aangetast en geen verwatering van het vormmerk teweeg kunnen brengen.

3.11 Partijen hebben getwist over de vraag naar welk moment dient te worden beoordeeld of het vormmerk van Reemtsma onderscheidende kracht toekomt en in het bijzonder of Reemtsma zich daarbij zou kunnen beroepen op na de inschrijving van het merk (door inburgering) verkregen onderscheidend vermogen. In dat verband hebben partijen gedebatteerd over de toepasselijkheid in gevallen als de onderhavige (nietigheidsvordering van reeds ingeschreven merk) van de in het Biomild-arrest door het Benelux Gerechtshof gegeven beslissing (BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551) in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW (beroep tegen weigering inschrijving). Nu de rechtbank van oordeel is dat het vormmerk reeds van huis uit onderscheidend vermogen had, dat door inburgering is versterkt en voorts niet door uitburgering is aangetast, kan de rechtbank het antwoord op die vraag in het midden laten.

technisch effect

3.12 Beide partijen hebben verwezen naar de uitleg die het Hof van Justitie Europese Gemeenschappen ('HvJ EG') heeft gegeven aan artikel 3 lid 1 onder e, tweede gedachtestreepje MR in het arrest van 18 juni 2002 (IER 2002, 42 'Philips/Remington'). Ook de rechtbank neemt die uitspraak bij haar beoordeling tot uitgangspunt.

3.13 In dat arrest heeft het HvJ EG onder meer het volgende overwogen:

78 De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouders een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar, waar-

naar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3 lid 1 sub e wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.

79 Wat in het bijzonder de in art. 3 lid 1 sub e tweede streepje van de richtlijn vermelde tekens betreft die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zij vastgesteld dat deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. [...]

80 Art. 3 lid 1 sub e van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden [...].

84 Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat art. 3 lid 1 sub e tweede streepje van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.

3.14 Ter onderbouwing van hun stelling dat de achthoekige vorm van de verpakking noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect c.q. een uitkomst op het gebied van de nijverheid is, hebben SPS c.s. erop gewezen dat de producent van (machines voor het vervaardigen van) de achthoekige verpakkingen, Focke & Co. (GmbH & Co.), op die verpakking een Europees octrooi heeft verkregen. Daaruit zou blijken dat de in het octrooi beschreven en afgebeelde achthoekige vorm van de verpakking – die identiek is aan de door Reemtsma als merk gedeponeerde vorm – ertoe dient de stevigheid van de verpakking te verbeteren terwijl tegelijkertijd minder materiaal (karton) nodig is voor het vervaardigen van de verpakking.

3.15 Reemtsma c.s. betwisten dat de achthoekige vorm noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect c.q. dat deze vorm een uitkomst op het gebied van de nijverheid is. Reemtsma c.s. erkennen wel dat van een materiaalbesparing sprake is, maar stellen dat deze miniem te achten is. Reemtsma c.s. betwisten dat de achthoekige verpakkingen merkbaar steviger zouden zijn dan de reguliere achthoekige verpakkingen. Reemtsma c.s. voeren verder aan dat, voor zover er aan de achthoekige verpakking al technische voordelen zouden zijn verbonden, deze teniet worden gedaan door de daaraan verbonden nadelen, met name de hogere productiekosten. Daaruit leiden Reemtsma c.s. af dat de door SPS c.s. gestelde technische voordelen, indien al aanwezig, geen wezenlijke functionele kenmerken van de vorm zijn, zodat artikel 3 lid 1 onder e, tweede gedachtestreepje MR, toepassing zou missen.

3.16 Verder zou volgens Reemtsma c.s. artikel 3 lid 1 onder e, tweede gedachtestreepje MR, toepassing missen, omdat

de vorm (door Reemtsma en SPS) niet is gekozen vanwege de gestelde technische functies, maar uitsluitend vanwege de exclusieve uitstraling ervan. In dat verband hebben Reemtsma c.s. verwezen naar de zinsnede 'en ter vervulling van die functie werden gekozen' in r.o. 80 van voornoemd arrest (geciteerd in r.o. 3.13). Reemtsma c.s. stellen dat het publiek kiest voor Davidoff sigaretten vanwege de smaak en de – mede door de verpakkingvorm bepaalde – luxe uitstraling ervan en niet vanwege de voor het publiek niet kenbare door SPS c.s. gestelde technische functies van de verpakking.

3.17 De rechtbank is met SPS c.s. van oordeel dat de subjectieve beweegredenen van de producent om voor een bepaalde vorm van zijn product of verpakking te kiezen niet van belang zijn voor de beoordeling van de vraag of die vorm in het licht van artikel 3 lid 1 onder e MR als vormmerk kan worden beschermd. De ratio van de uitsluiting van functioneel bepaalde vormen van merkenrechtelijke bescherming is immers dat technische oplossingen, behoudens bescherming op grond van het octrooirecht, voor een ieder vrij toepasbaar dienen te zijn. Daarmee is niet verenigbaar dat een vorm die uit esthetische overwegingen werd gekozen, maar onbedoeld daarnaast een onmiskenbaar voordelig (zie r.o. 3.18 hierna) technisch effect heeft, toch door middel van het merkenrecht zou kunnen worden gemonopoliseerd.

3.18 Anderzijds maakt het enkele feit dat aan de vorm van een product of verpakking enig technisch effect valt toe te schrijven nog niet dat die vorm daarmee van merkenrechtelijke bescherming is uitgesloten, zoals SPS c.s. aanvoeren. Naar het oordeel van de rechtbank dient de door het HvJ EG gegeven uitleg van artikel 3 lid 1 onder e tweede gedachtestreepje MR in het Philips/Remington arrest aldus te worden begrepen, dat de in dat artikel neergelegde uitsluitingsgrond alleen van toepassing kan worden geacht, indien het met de vorm bereikte technische effect een *daadwerkelijk (of: relevant) voordeel* oplevert voor de producent (bijvoorbeeld omdat het product goedkoper kan worden vervaardigd) en/of de consument (bijvoorbeeld omdat het product een gewenst voordeel oplevert, zoals lagere prijs of betere kwaliteit). Dat volgt uit de door het HvJ EG genoemde ratio voor die bepaling. Alleen indien het met de vorm bereikte technische effect een daadwerkelijk voordeel oplevert zou immers de merkenrechtelijke bescherming van die vorm de merkhouder een (ongewenst geachte) voorsprong kunnen geven ten opzichte van diens concurrenten. De zinsnede *waarnaar de consument mogelijk in de waren van concurrenten zoekt* in r.o. 78 en de zinsnede *en ter vervulling van die functie werden gekozen* in r.o. 80 van dat arrest (zie r.o. 3.13) moeten naar het oordeel van de rechtbank in die zin worden begrepen.

3.19 SPS c.s. hebben niet voldoende gemotiveerd gesteld, noch kan (zonder meer) uit de stukken worden afgeleid dat het gebruik van de achthoekige verpakking een dergelijk daadwerkelijk voordeel voor de producent en/of de consument oplevert.

3.20 De rechtbank kan in het octrooi van Focke geen enkele aanwijzing vinden dat de achthoekige vorm van de verpakking op enigerlei wijze zou bijdragen aan (verbeterde) stevigheid van de verpakking. Voor de stelling dat daarom dunner karton kan worden gebruikt ontbreekt iedere on-

derbouw. Evenmin valt zonder nadere toelichting in te zien welk ander relevant voordeel de gestelde stevigheid zou opleveren.

3.21 Reemtsma c.s. hebben erkend dat voor de achthoekige verpakking minder materiaal (karton) nodig is. Daarmee staat echter nog niet vast dat bij de productie van die verpakkingen daadwerkelijk materiaal wordt bespaard. Het Rapport duidt erop dat dit niet het geval is. De buitenmaat van de 'snit' voor de achthoekige verpakking is blijkens de in het Rapport opgenomen afbeelding (zie r.o. 1.15) dezelfde als die van een rechthoekige verpakking. Daaruit moet, bij gebreke van enige toelichting hoe de papierbesparing (anderszins) wordt gerealiseerd, worden afgeleid dat in het productieproces geen papierbesparing optreedt (en dat hooguit meer papierafval ontstaat).

3.22 SPS c.s. hebben slechts in algemene zin verwezen naar het Rapport, stellende dat daarin nog meer technische voordelen (dan de gestelde stevigheid en papierbesparing) zouden worden opgesomd, zonder daarbij aan te geven op welke passages zij zich in het bijzonder beroepen. Naar het oordeel van de rechtbank valt in het Rapport, zonder nadere toelichting die achterwege is gebleven, geen relevant voordeel van de achthoekige verpakking ten opzichte van de conventionele vierkante verpakking te ontwaren. De Deskundige vermeldt wel dat 'vanuit werktuigkundig perspectief beschouwd' de achthoekige vorm 'enkele technische voordelen' oplevert, maar daar staat tegenover dat de Deskundige elders in het Rapport vermeldt *Om economische redenen – daar het meest gemakkelijk te produceren en te verpakken – geniet de rechthoekige vorm de voorkeur*. Uit de samenvatting (zie r.o. 1.14) valt verder af te leiden dat de Deskundige de vraag of de achthoekige vorm *aanzienlijke* technische voordelen oplevert (zie r.o. 1.13) negatief beantwoordt.

3.23 Het voorgaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat artikel 3 lid 1 onder e, 2e gedachtestreepje MR, niet aan in de weg staat aan merkenrechtelijke bescherming van de achthoekige vorm van de sigarettenverpakking.

3.24 Gelet op hetgeen hiervoor reeds is overwogen kan de rechtbank in het midden laten of aan het door Reemtsma c.s. overgelegde marktonderzoek enige betekenis kan worden toegekend – hetgeen door SPS c.s. gemotiveerd is betwist.

3.25 Nu geen van beide door SPS c.s. aangevoerde grondslagen voor vernietiging van het merkdepot slagen, zal de vordering in conventie worden afgewezen. SPS c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de proceskosten.

in reconventie:

(...)

artikel 13A lid 1 onder b BMW

3.29 Zoals ook volgt uit het Puma/Sabèl arrest van het HvJ EG d.d. 11 november 1997 (NJ 1998, 523) dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, vanuit het perspectief van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, waaronder met name de onderscheidende kracht van het merk en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de daaronder aangeboden waren. De globale beoordeling dient naar het oordeel van het Hof EG wat

de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen en de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren achterblijft.

3.30 SPS c.s. hebben aangevoerd dat bepaalde elementen uit de respectieve merken van Reemtsma c.s. bij verpakkingen voor sigaretten vaker voorkomen (zoals een witte of donkere hoofdkleur van de verpakking en het gebruik van sierletters) en dat die elementen als zodanig in het algemeen niet kunnen worden gemonopoliseerd en op zichzelf niet of weinig onderscheidend zouden zijn. Wat van de juistheid daarvan ook zij, in elk geval dienen merk en teken ieder *in hun geheel* met elkaar te worden vergeleken, derhalve met inbegrip van dergelijke 'gangbare' elementen. Bij de beoordeling van de overeenstemmingsvraag kan aan een specifiek bestanddeel van het merk weliswaar meer of minder betekenis toekomen dan aan andere bestanddelen van dat merk, afhankelijk van de mate waarin dat bestanddeel bepalend is voor de totaalindruk, doch afzonderlijke elementen mogen niet worden weggedacht.

3.31 De waren die in de Cigaronne verpakkingen worden aangeboden – sigaretten – zijn identiek aan de waren waarvoor de merken van Reemtsma c.s. zijn ingeschreven. Dat de Cigaronne sigaret door haar lengte en vernieuwende filter 'overduidelijk een heel andere sigaret' zou zijn, zoals door SPS c.s. gesteld, verwerpt de rechtbank. Wat daarvan ook zij, in elk geval zal dat door het in aanmerking komend publiek niet worden onderkend, gelet op de presentatie van de Cigaronne sigaretten in de in r.o. 1.1 afgebeelde verpakkingen, in aanmerking genomen de overige op de markt gevoerde verpakkingen voor sigaretten, waaronder de Davidoff verpakkingen.

3.32 De rechtbank is verder van oordeel dat een grote mate van overeenstemming bestaat tussen het vormmerk en de door SPS c.s. gehanteerde verpakking voor Cigaronne sigaretten. De omtreksvorm daarvan is identiek aan die van het vormmerk. Aangezien het meest bepalende element van het vormmerk is gelegen in de afgekante hoeken van de verpakking – en niet zozeer in de lengte/breedte verhouding (die zoals hiervoor overwogen bij de Cigaronne verpakkingen afwijkt) – en juist dat bepalende element op identieke wijze is overgenomen in de Cigaronne verpakkingen, is de totaalindruk van die verpakkingen in hoge mate overeenstemmend met die van het vormmerk.

3.33 Gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 3.5 - 3.10 is overwogen – in het bijzonder de omstandigheid dat geen enkel ander sigarettenmerk dezelfde verpakkingsvorm hanteert, het langdurige en consequente gebruik van die vorm, ook in advertenties, alsmede het substantiële marktaandeel van Davidoff sigaretten – is de rechtbank daarenboven van oordeel dat het vormmerk door inburgering een sterk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

3.34 In aanmerking genomen de overeenstemming tussen het vormmerk enerzijds en de verpakkingen voor de Cigaronne sigaretten anderzijds, de gelijkheid van de daaronder aangeboden waren en de grote onderscheidende kracht van het vormmerk, houdt de rechtbank het voor mogelijk dat verwarring bij het publiek kan ontstaan. De verschillen in lengte van de verpakking en de aanwezigheid van tekens op de Cigaronne verpakking die in het vormmerk niet voorko-

men zijn onvoldoende om dat gevaar weg te nemen. Het is algemeen bekend dat vele sigarettenmerken sigaretten in verschillende lengtes verkopen. Ook algemeen bekend is dat sigaretten van een bepaald merk vrijwel steeds in verschillende smaken (bijvoorbeeld menthol) of soorten (licht(er) of zwaar(der)) verkrijgbaar zijn en dat die veelal in verpakkingen met (deels) andere kleuren worden aangeboden. De afwijkende lengte en het aanwezig zijn van andere tekens, zoals kleur en opdruk (alsmede de door SPS c.s. genoemde hogere prijsstelling en bredere 'teartape' – waarin alleen bij nauwkeurige, maar niet bij globale beoordeling, een hologram te zien valt) passen in dat beeld. Bij het publiek zal derhalve gemakkelijk de gedachte kunnen postvatten dat de Cigaronne sigaretten een (lange en/of smaak/soort) variant zijn van de Davidoff sigaretten. Aldus bestaat de kans dat het in aanmerking komend publiek zal menen dat de Cigaronne sigaretten dezelfde herkomst hebben als de Davidoff sigaretten. Daarmee is het gevaar voor indirecte verwarring gegeven.

3.35 Een en ander geldt in sterkere mate voor de kleur/vormmerken van Reemtsma (740002 en 656748, zie r.o. 1.6). De overeenstemmende totaalindruk tussen de verpakking voor de Cigaronne sigaretten – waarbij de achthoekige vorm en de kleurcombinatie wit en goud/geel respectievelijk zwart/bruin en zilver een prominente plaats innemen – enerzijds en de kleur/vormmerken van Reemtsma anderzijds, wordt niet alleen veroorzaakt door de overeenstemmende achthoekige vorm van de verpakking maar versterkt door het gebruik van de kleuren wit en geel/goud respectievelijk zwart/donkerbruin en zilver in combinatie daarmee. De door SPS c.s. gestelde verschillende kleurnuances wit (Cigaronne) en crème (Davidoff) respectievelijk zwart (Cigaronne) en donkerbruin (Davidoff) zijn, indien al aanwezig, dermate onbeduidend dat deze bij een globale beoordeling niet opvallen. Ook hier zijn de verschillen – in het bijzonder de verschillende lengte en de specifieke opdruk – vergeleken bij de punten van overeenstemming onvoldoende in het oog springend om die totaalindruk weg te nemen.

3.36 Een nog hogere mate van overeenstemming bestaat tussen de Cigaronne verpakking voor de 'gewone' sigaretten (zie r.o. 1.1) en het verpakkingmerk (zie r.o. 1.8), die niet alleen wordt bepaald door de overeenstemmende achthoekige vorm van de verpakking en de donkerbruin/zwarte hoofdkleur van de verpakking en de kleur zilver voor de opdruk, maar verder ook door het voor de merknaam gebruikte sierlijke lettertype met streep eronder en de plaats van die merknaam op de verpakking. Die overeenstemmende totaalindruk tussen het merk van Davidoff enerzijds en de verpakking van de Cigaronne sigaretten anderzijds wordt niet weggenomen door de verschillende lengte van de verpakking, de verticale rode band over het midden van de verpakking van Davidoff en de verschillende opdruk, waaronder merknaam. De ten opzichte van het verpakkingmerk afwijkende merknaam op de Cigaronne verpakking valt bij globale beoordeling en in aanmerking nemend het onvolmaakte herinneringsbeeld van de consument, ten gevolge van de overeenstemmende schrijfwijze en kleur, nauwelijks op.

3.37 Overeenstemming tussen de Cigaronne verpakkingen enerzijds en het enkele woord/beeldmerk 'Davidoff' acht de rechtbank niet aanwezig. Auditief en begripsmatig zijn merk en teken geheel verschillend. Het woord Cigaronne

verwijst naar de waar 'sigaar' of 'sigaret', terwijl Davidoff een tot bekend sigarenmerk verworpen eigennaam is. Hoewel merk en teken beide zijn uitgevoerd in sierlijke letters met streep eronder en in dat opzicht visuele overeenstemming niet kan worden ontzegd, wijkt de totaalindruk van het teken zoals gebruikt voldoende af van het enkele woord/beeldmerk (waarvan de achthoekige vorm en kleur van de verpakking, kleur van de letters en plaats op de verpakking immers geen deel uitmaken).

3.38 Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat de Cigaronne verpakkingen zoals afgebeeld in no. 1.1 inbreuk maken op de in r.o. 1.5, 1.6 en 1.8 vermelde merken van Reemtsma c.s. (registratienummers 688990, 656748, 740002 en 792860). Nu de in r.o. 1.3 bedoelde merken van SPS geheel overeenstemmen met de daadwerkelijke gevoerde verpakkingen voor de Cigaronne sigaretten (zie r.o. 1.1) volgt daaruit eveneens dat deze merken in rangorde komen na de overeenstemmende merken van Reemtsma en Davidoff terwijl gevaar bestaat dat bij het in aanmerking komend publiek verwarring ontstaat tussen die respectieve merken, zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 onder b BMW.

3.39 Aan de meer en uiterst subsidiair door Reemtsma c.s. aangevoerde grondslagen voor hun vorderingen komt de rechtbank niet toe. Ook in reconventie bestaat geen noodzaak het door Reemtsma c.s. overgelegde marktonderzoek in de beoordeling te betrekken, zodat de rechtbank dat rapport en de daartegen aangevoerde bezwaren zijdens SPS c.s. onbesproken laat.

bezwaren tegen petitum

3.40 SPS c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen de algemene formulering van het inbreukverbod zoals door Reemtsma c.s. is gevorderd. Reemtsma c.s. hebben daarop gewezen op het arrest van de Hoge Raad (5 april 2002, NJ 2003) waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de draagwijdte van een verbod niet beperkt hoeft te zijn tot de herhaling van de handelingen die aanleiding vormden voor de eerdere procedure, maar zich al kan uitstrekken tot toekomstige handelingen. Onder verwijzing naar het Lexington-arrest (HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445) heeft de Hoge Raad daarbij aangetekend dat voor zover het toekomstige handelingen betreft, heeft te gelden dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken als door de rechter verboden, opleveren. De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. SPS c.s. hebben niet weersproken dat zij welbewust hebben gepoogd aan te haken bij het exclusieve imago van de Davidoff verpakkingen. Zij hebben daarbij onvoldoende afstand in acht genomen. De rechtbank is van oordeel dat het onder die omstandigheden niet juist zou zijn indien Reemtsma c.s. het initiatief zouden moeten nemen om volgende Cigaronne verpakkingen zonodig opnieuw aan te vallen. Het risico dat SPS c.s. bij volgende verpakkingen opnieuw te weinig afstand heeft bewaard dient bij hen te worden gelegd – waartoe zij zonodig een executie kort geding kunnen entameren. Aldus zal de rechtbank het verbod zoals gevorderd toewijzen.

3.41 SPS c.s. hebben verder bezwaar gemaakt tegen de gevorderde 'rectificatiebrief', stellende dat Reemtsma c.s. daarbij geen belang zouden hebben. De rechtbank verwerpt

dat verweer. Met de recall-brief wordt beoogd aan de onrechtmatige toestand (het in het verkeer zijn van inbreukmakende verpakkingen) een einde te maken. Reemtsma c.s. hebben er belang bij dat de afnemers van SPS c.s., die bij verdere verhandeling van die verpakkingen evenzeer onrechtmatig handelen, daarvan op de hoogte worden gesteld.

3.42 SPS c.s. hebben tegen de overige door Reemtsma c.s. ingestelde vorderingen als zodanig geen verweer gevoerd. Nu deze niet ongegrond voorkomen zal de rechtbank die toewijzen, met dien verstande dat de rechtbank in verband met de komende vakantieperiode de termijnen ruimer zal stellen dan als gevorderd en dat de rechtbank de beslissing ten aanzien van de vernietiging van de inbreukmakende sigarettenverpakkingen, als zijnde onherstelbaar, niet uitvoerbaar bij voorraad zal verklaren. Verder zal de rechtbank de gevorderde verklaring van recht (zie r.o. 2.3) opvatten als een vordering tot nietigverklaring van de Beneluxdepots van SPS c.s. op grond van artikel 14B lid 1 BMW. Deze nietigverklaring is uit zijn aard niet uitvoerbaar bij voorraad.

3.43 SPS c.s. zullen in reconventie als de in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de proceskosten van Reemtsma c.s.

Beslissing

De rechtbank:

in conventie:

- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt SPS c.s. in de kosten van het geding aan de zijde van Reemtsma c.s., tot op deze uitspraak begroot op € 193,– aan verschotten en € 1.808,– aan salaris procureur;

in reconventie:

- verbiedt SPS c.s. ieder afzonderlijk met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in de Benelux inbreuk te maken op de internationale merken van Reemtsma met registratienummers 688990, 656748 en 740002, en op het internationale merk van Davidoff met registratienummer 792860;
- gebiedt SPS c.s. ieder afzonderlijk met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, meer in het bijzonder de productie, inkoop, verkoop, distributie, verhandeling en aanprijzing in de Benelux van de sigaretten in de in r.o. 1.1 getoonde verpakking, zowel direct als indirect, te staken en gestaakt te houden;
- (...)
- verklaart nietig de Benelux-depots van de internationale merken met registratienummers 739671 en 739669 op naam van SPS en spreekt de doorhaling daarvan uit;
- wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

* Beroep ingesteld. *Red.*

Nr. 88 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 29 oktober 2004*

(Solon)

Mr. G.R.B. van Peurse

Art. 9, lid 1b GMV

Het debat tussen partijen spitst zich toe op de vraag of eiseres soortgelijke diensten verricht als gedaagde. Criterium dient echter te zijn of de diensten van gedaagde soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor eiseres haar merk heeft ingeschreven. Bij de beoordeling daarvan moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken, zoals onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerende dan wel complementaire karakter daarvan. De diensten zijn naar voorlopig oordeel soortgelijk. Er is immers sprake van een aanzienlijke overlap, zodat deze moet worden aangemerkt als complementair of concurrerend. Voorts zijn merk en teken identiek, zodat sprake is van zowel indirect als direct verwarringsgevaar.

Daaraan kan niet afdoen hetgeen het Hof van Justitie heeft overwogen in het Lloyd/Loint's arrest, hetgeen volgens gedaagde op hetzelfde zou neerkomen als door het Benelux Gerechtshof is overwogen in het Juicy Fruit arrest. Naar de stelling van gedaagde heeft het merk SOLON door de verwijzing naar de Solon figuur uit de oudheid een gering onderscheidend vermogen. Wat daarvan ook zij, het arrest van het Hof van Justitie heeft het oog op een geheel andere situatie. Uitgangspunt in bedoelde arresten is dat verwarringsgevaar groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het merk groter is, hetgeen een geringere overeenstemming tussen merk en teken kan compenseren. Dit geval doet zich hier niet voor aangezien merk en teken identiek zijn. Voorlopig geoordeeld is het merk SOLON geschikt om de diensten van eiseres te onderscheiden, zelfs al zou moeten worden aangenomen dat SOLON vanwege de verwijzing naar de oudheidkundige figuur van huis uit een geringer onderscheidend vermogen zou hebben. Juist omdat merk en teken identiek zijn kan een eventueel minder onderscheidend vermogen aan inbreuk niet in de weg staan.

Art. 13A, lid 1d BMW

Eiseres heeft zich ten onrechte beroepen op artikel 13A, lid 1d BMW teneinde gedaagde te verbieden handelsnamen te voeren die het teken SOLON bevatten. Vanwege het ontbreken van een rechtstreekse met dit artikel overeenkomende inbreukgrondslag in de GMV gaat het niet aan deze bepaling langs de omweg van artt. 14j° 97 GMV desalniettemin van toepassing te verklaren bij een beroep op een Gemeenschapsmerk.

Art. 5a Hnw

De vordering op grond van artikel 5a Hnw is wel toewijsbaar. Met betrekking tot de handelsnamen SOLON INVEST en SOLON ERP kan immers geen twijfel bestaan of deze gedaagden merkinbreuk in de zin van artikel 9, lid 1b GMV plegen.

Solon Management Consulting GmbH te München, Bondsrepubliek Duitsland, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. A.P. de Wit te Eindhoven, tegen
1 Solon Groep BV te Nieuwerbrug,

* Beroep ingesteld. *Red.*

- 2 Solon Management Services BV te Bunnik niet versche-
nen,
- 3 Solon Nederland BV te Nieuwerbrug,
- 4 Solon Invest BV te Nieuwerbrug,
- 5 Solon ERP Services BV te Nieuwerbrug, procureur voor
gedaagden sub 1, en 3 t/m 5 mr. J.J. Turenhout, advocaat
mr. B.E. van der Molen te Woerden.

Rechtsoverwegingen

1 Uitgangspunten

1.1 In kort geding kan van het volgende worden uitgegaan.

1.2 Solon DE is opgericht in 1996 en drijft een adviesbureau dat actief is op het terrein van *management consultancy of business consultancy*. In haar adviespraktijk geeft zij strategisch advies ter ondersteuning van de besluitvorming door de leiding van ondernemingen of investeerders. Solon DE beweegt zich daarbij op de terreinen *corporate strategy* (marketing, investeringsbeslissingen, personeelsbeleid, reorganisaties, gebruik van IT-systemen), *business development* (marktonderzoek en -analyse, samenwerkingsmogelijkheden), *mergers & acquisitions/corporate finance* (advisering bij fusies en overnames, waardering van ondernemingen, financiële planning) en *business process/cost management* (productie en optimalisering van kosten). Haar adviesactiviteiten richten zich met name op grote ondernemingen in technologische en innovatieve branches, zoals *ICT, media & entertainment* en *high tech*. Zij opereert in verscheidene Europese landen, waaronder Nederland.

1.3 Solon DE is rechthebbende met betrekking tot het Gemeenschapswoordmerk SOLON, dat onder nummer 717.645 is ingeschreven op 16 maart 1999 voor diensten in klasse 35, omschreven als *advisering inzake bedrijfsvoering*, in de Engelse en Duitse omschrijving respectievelijk *business consultancy* en *Unternehmensberatung*. Solon DE gebruikt dit merk ter onderscheiding van haar dienstverlening.

1.4 Solon DE exploiteert een website die toegankelijk is op www.solon.de. Daarop geeft zij haar activiteiten onder meer als volgt weer:

Solon can't tell fortunes.

But we can help make them.

There's no witchcraft to good consultancy: it's about detailed market and corporate analysis, supported quantitatively by critical decision-making factors, enriched by experienced interdisciplinary experts, focusing on what's important, with a good dose of entrepreneurial spirit. Quite simple really, but a lot to master.

For this reason Solon only concentrates on selected consultancy areas, making things even easier.

This familiarity is a distinct advantage for you. We are not learning at your expense.

Solon's business is:

- Development of corporate strategies
- Private equity investment strategies
- Mergers and acquisitions
- Strategic alliances/negotiation management
- Building new business areas
- Developing turn-around strategies

When is an industry dynamic?

When Solon starts enjoying itself.

Telecommunication, software, logistic, media, cable networks, energy and Formula 1 all connect two importance factors: All are complex, dynamic markets, and Solon is active in each market. And for good reason.

We revel in project work in extremely fast economic areas.

Come on, please stretch us.

Solon works in:

- Cable and broadband network
- Telecommunications
- Media & entertainment
- Technology & software
- And other dynamic markets

1.5 In de tot Solon NL behorende ondernemingen wordt (uiteindelijk) controlerende zeggenschap uitgeoefend door de heer C.M. de Vries. Blijkens de bedrijfsomschrijvingen in het handelsregister is Solon Groep een *adviesbureau op het gebied van interim management, accountancy en informatie technologie (IT)*, alsmede een *holdingmaatschappij*, verricht Solon Nederland *management werkzaamheden*, is Solon Invest een *beheersmaatschappij* en Solon ERP een *adviesbureau op het gebied van implementatie, installatie, onderhoud en reparatie van ICT-systemen, een groothandel in hard- en software en aanverwante producten* en verricht zij *interimmanagement ten behoeve van de ICT-branch*. Solon NL opereert sinds 1999, althans sinds 2001 onder de naam Solon.

1.6 In de door Solon NL gebruikte websites www.solon.nl en www.solongroep.com worden de activiteiten van Solon NL nader omschreven. Volgens een nieuwsflash op de site beperkt zij zich thans tot *corporate finance* en *financieel advies*, maar dat is elders op de sites onder meer als volgt nader omschreven:



Onze Diensten

Markten veranderen en ontwikkelen zich in razend tempo. Om niet achterop te raken is het zaak de marktontwikkelingen op de voet te volgen en er met uw onderneming tijdig op in te spelen. Logischerwijs beschikt u niet op elk gebied over de benodigde specialistische kennis en ervaring om op dit in uw beleid te verwerken. In dit geval is het raadzaam u te wenden tot professionals met verstand van zaken.

De brede financiële expertise en ons uitgebreide netwerk stellen ons in staat u optimaal te adviseren en begeleiden bij *corporate finance* projecten en strategisch financiële beslissingen.

Wij leveren advies op maat en stellen onze diensten graag tot uw beschikking. Onze diensten omvatten een aantal deelgebieden op het vlak van corporate finance en financieel advies. (...)

Inmiddels is Solon uitgegroeid tot een adviesbureau met topadviseurs op het vlak van corporate finance en financieel advies. (...)

'De kracht van Solon is dat we dicht bij de praktijk staan. We adviseren niet alleen op financieel vlak, maar schromen ook niet om ons steentje bij te dragen in de implementatie- en realisatiefase'.

Door de praktijkgerichte aanpak heeft Solon belangrijke opdrachten mogen uitvoeren voor onder meer OPG, DAF, Getronics, KOC Nederland, Verstraeten & Verbrugge en Sita.

De inbreng van ervaring en kennis door de adviseurs van Solon staat garant voor een efficiënte en klantgerichte aanpak van uw business issues, tegen tarieven die tot 40% lager kunnen liggen dan de grote advieskantoren. Door de overtuiging van onze aanpak is Solon bereid om resultaatsverplichtingen op basis van een vaste prijs of 'success fee' aan te gaan. Hierdoor weet u vooraf waar u aan toe bent en het voorkomt vervelende verrassingen achteraf.

'Solon staat garant voor de inbreng van praktijkgerichte kennis. Dit betekent dat de adviseurs van Solon moeten weten waar ze het over hebben. Met andere woorden, hier kunnen en mogen alleen maar mensen werken die, naast ervaring met financiële adviesverlening, een flinke dosis praktijkervaring hebben opgedaan. Iedereen bij Solon heeft jarenlang topfuncties bekleed bij diverse (internationale) bedrijven, want alleen dan weet je wat ondernemen is, wat een ondernemer voelt en hoe hij denkt.'

1.7 Onder de heading *Financieel advies*, tenslotte, valt het volgende te lezen

De medewerkers van Solon staan u bij in het maken van een financiële planning, het opstellen van begrotingen en budgetten, het nemen van investerings- en financieringsbeslissingen, het opstellen van een financiële rapportering of het voeren van het financiële beleid.

1.8 Als gevolg van na dagvaarding gestarte schikkingsonderhandelingen hanteert Solon NL voor haar management consultancy activiteiten buiten naar haar zeggen de terreinen *corporate finance* en *mergers & acquisitions* thans de aanduiding Endura. Meer specifiek geven ook haar huidige, aangepaste websites aan dat Solon NL adviseert op de gebieden *corporate finance*, *corporate recovery*, *financial advice* en *financial management*.

1.9 In oktober 2003 heeft Solon DE Solon NL onder meer met een beroep op haar Gemeenschapsmerk en de door haar gehanteerde handelsnaam gesommeerd zich in het vervolg te onthouden van het hanteren van het teken solon. Solon NL heeft daar uiteindelijk geen (volledig) gehoor aan gegeven en is niet bereid geweest terzake een onthoudingsverklaring te tekenen.

2 Het geschil

2.1 Tegen de achtergrond van hetgeen tot uitgangspunt dient in dit kort geding vordert Solon DE, zakelijk weergegeven, een merkinbreukverbod, alsmede een verbod tot het voeren van een handelsnaam met het bestanddeel Solon, met verscheidene nevenvorderingen waaronder het treffen van maatregelen die moeten leiden tot overdracht van de domeinnamen www.solon.nl en www.solongroep.com aan Solon DE, op straffe van dwangsommen en kosten rechtens.

2.2 Solon NL heeft gemotiveerd verweer gevoerd dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde zal komen.

3 Beoordeling van het geschil

3.1 De Voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat bevoegdheid bestaat kennis te nemen van de merkenrechtelijke vorderingen op grond van art. 92 Gemeenschapsmerkenverordening jo. art. 3 van de uitvoeringswet daarvan.

3.2 Het merkenrechtelijk debat tussen partijen heeft zich toegespitst op de vraag of Solon DE en Solon NL soortgelijke diensten verrichten in de zin van art. 9 lid 1 sub b Vo. 40/94 (de door Solon DE uit de Benelux Merkenwet aangedragen rechtsgronden ontberen toepassing, omdat Solon DE zich alleen op een Gemeenschapsmerk beroept). Criterium dient echter te zijn of de diensten van Solon NL soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor Solon DE haar merk heeft ingeschreven. Bij de beoordeling van soortgelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter daarvan. De bij de inbreukvraag te hanteren maatstaf is of merk en teken, globaal beoordeeld, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat 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 rechthabende op het merk en het aangevallen teken (indirecte verwarring). Hierbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de diensten. Zo kan een geringe(re) mate van soortgelijkheid van de betrokken diensten worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van overeenstemming tussen merk en teken. Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het merk.

3.3 In dat verband heeft Solon NL overigens vooropgesteld dat Solon DE haar merk niet zou gebruiken voor diensten op de gebieden *corporate finance* en *mergers & acquisitions*, zodat in die zin sprake zou zijn van *non-usus*. Dat moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Solon DE heeft in dit kort geding aan de hand van overgelegde stukken voldoende aannemelijk gemaakt dat haar advisering zich wel degelijk juist ook op die gebieden begeeft, waar Solon NL onvoldoende tegenover heeft gezet.

3.4 Met inachtneming van de in 3.2 gereleveerde maatstaven zijn de diensten waarvoor Solon DE haar merk heeft ingeschreven en de diensten die Solon NL verricht naar voorlopig oordeel soortgelijk. Beide dienstverleners begeven zich op het terrein van het geven van beleidsmatig professioneel advies aan de leiding van ondernemingen of investeerders. Voor die dienstverlening heeft Solon DE een ingeschreven en naar voorlopig oordeel geldig Gemeenschapsmerk verkregen. Zelfs als al juist zou zijn dat de betreffende dienstverlening van Solon DE een meer breder strategisch karakter zou hebben, terwijl de dienstverlening van Solon NL zich meer specifiek toe zou spitsten op (strikt) financieel gebied of op het terrein van de accountancy en fiscaal advies en daar direct mee aanverwante gebieden, zoals Solon NL betoogt (maar gelet op de door Solon NL geëxploi-

teerde websites naar voorlopig oordeel geenszins evident is), dan is ondanks die accentverschillen nog steeds sprake van soortgelijke diensten in de zin van art. 9 lid 1 sub b Vo. 40/94. Solon DE kan namelijk worden gevolgd in haar stelling dat bij die wederzijdse dienstverlening sprake is van een aanzienlijke overlap, zodat deze minstgenomen moet worden aangemerkt als complementair of concurrerend in de zin van de in 3.2 uiteengezette maatstaf (afkomstig uit r.o. 23 van het Canon/Cannon arrest) en derhalve hoe dan ook in die zin soortgelijk. Merk en teken zijn voorts visueel, auditief en begripsmatig identiek (verwijzen beide bewust naar de bekende staatsman/wijsgeer Solon uit de Griekse oudheid), zodat sprake is van een hoge mate van overeenstemming daartussen, hetgeen een eventuele geringere mate van soortgelijkheid van diensten, zo daar vanwege evenbedoelde accentverschillen al van gesproken zou moeten worden, kan compenseren. Zodoende is, globaal beoordelend, sprake van zowel direct als indirect verwarringsgevaar in de zin van art. 9 lid 1 sub b Vo. 40/94.

3.5 Daaraan kan niet afdoen hetgeen het Hof van Justitie omtrent onderscheidend vermogen heeft overwogen in r.ovv. 22-24 in het Lloyd/Loint's arrest, zoals Solon NL ten pleidooie heeft doen aanvoeren, hetgeen volgens de raadsman van Solon NL op hetzelfde neer zou komen als wat door het Benelux-Gerechtshof destijds in het Juicy Fruit arrest zou zijn uitgemaakt. Naar stelling van Solon NL heeft het merk Solon vanwege de verwijzing naar de Solonfiguur uit de Oudheid een gering onderscheidend vermogen. Daargelaten of deze bewuste verwijzing al met zich brengt dat Solon van huis uit een gering onderscheidend vermogen zou hebben voor diensten op het gebied van professionele beleidsmatige bedrijfsadvisering (de naam Solon bevat geen beschrijving van deze diensten, alleen een mogelijke suggestie van wijsheid), heeft het Hof van Justitie in Lloyd/Loint's in bedoelde overwegingen (zoals het al eerder memoreerde in de Chiemsee zaak) het oog op een geheel andere situatie dan de onderhavige. Uitgangspunt in bedoelde arresten is dat verwarringsgevaar groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het merk groter is, hetgeen een geringe(re) overeenstemming tussen merk en teken kan compenseren. Die situatie doet zich hier niet voor, omdat merk en teken juist de grootst mogelijke mate van overeenstemming vertonen, omdat zij identiek zijn. Voorlopig (en globaal) (be)oordelend is het merk Solon geschikt om de diensten van Solon DE te onderscheiden van die van andere dienstverleners, zelfs als al zou moeten worden aangenomen dat Solon vanwege de verwijzing naar meerbedoelde oudheidkundige figuur van huis uit een gering(er) onderscheidend vermogen zou hebben. Juist omdat merk en tekens niet samengesteld en (wel) identiek zijn kan een eventueel minder onderscheidend vermogen in dit geval niet aan inbreuk in de weg staan. Solon DE heeft voorts onbestreden gesteld dat dit merk door haar vanaf haar oprichting in 1996 op intensieve wijze is gebruikt ter onderscheiding van haar diensten. De blote stelling ten pleidooie zijdens Solon NL dat er wel 30 adviesbureaus zouden zijn die zich van de aanduiding Solon bedienen, moet als geheel ongesubstantieerd worden gepasseerd.

3.6 Zodoende maakt Solon NL (met inachtneming van de nuance weergegeven in 3.8) naar voorlopig oordeel op grond van art. 9 lid 1 sub b Vo. 40/94 inbreuk op het aan Solon DE toekomende Gemeenschapsmerk. Onder het uit

te spreken merkinbreukverbod op die grond valt tevens het gebruik door Solon NL van het teken Solon op haar websites www.solon.nl en www.solongroep.com. In bedoelde websites prijst zij immers haar diensten aan, hetgeen als inbreukmakend merkgebruik in de zin van art. 9 lid 1 sub b Vo. 40/94 moet worden begrepen. De verzochte voorzieningen teneinde te bewerkstelligen dat bedoelde websites aan Solon DE worden overgedragen komen op die grond en in weerwil van de andersluidende stellingen van Solon NL voor toewijzing in aanmerking, althans zoals geformuleerd in het dictum.

3.7 Solon DE heeft zich ten onrechte beroepen op art. 13A lid 1 sub d BMW teneinde Solon NL te verbieden handelsnamen te voeren die het teken solon bevatten. Vanwege het ontbreken van een rechtstreekse met art. 13A lid 1 sub d BMW overeenkomende inbreukgrondslag in de Gemeenschapsmerkenverordening gaat het niet aan deze bepaling langs de omweg van artt. 14 jo. 97 Vo. 40/94 desalniettemin van toepassing te verklaren bij een beroep op en Gemeenschapsmerk, zoals Solon DE voorstaat. Bedoelde sub d variant is immers wel als optionele mogelijkheid opgenomen in art. 5 lid 5 van de Merkenrichtlijn, maar niet in de (latere) Gemeenschapsmerkenverordening, zodat het Gemeenschapsmerk geen sub d grondslag kent.

3.8 Solon DE heeft zich echter ook beroepen op art. 5A Handelsnaamwet teneinde Solon NL te verbieden handelsnamen te voeren die het merk SOLON bevatten. De daartoe strekkende vordering is toewijsbaar. Met betrekking tot Solon Invest en mogelijk ook Solon ERP kan immers twijfel bestaan of deze gedaagden, gelet op hun activiteiten volgens hun bedrijfsomschrijving, waarvan de juistheid ter zitting desgevraagd door Solon DE niet in twijfel is getrokken, wel merkinbreuk in de zin van art. 9 lid 1 sub b Vo. 40/92 plegen, aangezien zij althans gedeeltelijk andere diensten lijken te verrichten dan die op het gebied van management consultancy of daaraan soortgelijke diensten in de in het vorenoverwogene meerbedoelde zin. In dit kort geding is niettemin plaats voor een inbreukverbod op het Gemeenschapsmerk van Solon DE, omdat uit de door Solon NL gehanteerde websites blijkt dat de activiteiten van de groep Solon NL naar buiten toe slechts onder één noemer Solon worden gepresenteerd en de tot de groep Solon NL behorende vennootschappen uiteindelijk onder beslissende zeggenschap staan van één natuurlijke persoon.

3.9 De overige grondslagen van de vorderingen van Solon DE behoeven gelet op het voorgaande geen bespreking meer, behalve dat naar voorlopig oordeel met recht door Solon NL is aangevoerd dat geen sprake is van additioneel onrechtmatig handelen van Solon NL jegens Solon DE, zoals Solon DE nog zonder voldoende substantiëring heeft aangevoerd, buiten de besproken merkinbreuk en het in strijd handelen met de handelsnaamwet.

3.10 Om opportuniteitsredenen zullen de inbreuk- en nevenvorderingen slechts in aangepaste vorm worden toegewezen teneinde onnodige executiegeschillen te voorkomen, zulks ondanks het gegeven dat Solon NL geen specifiek steekhoudend verweer heeft gevoerd tegen de onnodig ruim voorkomende petita.

3.11 Als in het ongelijk gestelde partij dient Solon NL in de kosten te worden veroordeeld.

Beslissingen:

De voorzieningenrechter:

beveelt Solon Groep, Solon Nederland, Solon Invest en Solon ERP ieder voor zich alsook gezamenlijk om:

a binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk SOLON, ingeschreven onder nummer 717.645 te staken en gestaakt te houden in enig EER land;

b binnen 6 weken na betekening van dit vonnis het voeren van handelsnamen die het merk SOLON bevatten te staken en gestaakt te houden;

c binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de Internet domeinnamen www.solon.nl en www.solongroep.com te staken en gestaakt te houden;

d binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis:

– per fax en koerier aan de beherende Internet provider (het register van de Stichting Internet Domeinnaam Registratie vermeldt XS4ALL Internet B.V., Eekholt 42, 1112 XH Diemen) op te dragen om onverwijld de domeinnaamregistratie www.solon.nl over te (doen) dragen aan en op naam te (doen) zetten van Solon Management Consulting GmbH, Residenzstrasse 10, D-80333, München;

– per fax en koerier aan Network Solutions Inc. (505 Huntmar Park Drive, Herndon, VA 20170, USA, attn. Registrant Change Group: fax: +1 703 742 4777) op te dragen de domeinnaamregistratie www.solongroep.com over te (doen) dragen aan en op naam te (doen) zetten van Solon Management Consulting GmbH, Residenzstrasse 10, D-80333, München;

veroordeelt Solon NL tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- per overtreding van enig hiervoor gegeven bevel, vermeerderd met een dwangsom van € 500,- per dag(deel) dat voortgegaan wordt met bedoelde overtreding;

veroordeelt Solon NL in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Solon DE begroot op € 395,08 aan verschotten en € 703,- aan procureurssalaris;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst hun kracht verliezen, indien Solon DE niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts Solon NL een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend. Enz.

Nr. 89 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 24 december 2004**(Glasrenovatie Nederland)**

Mr. H.Æ. Uniken Venema

Art. 1 Hnwj° art. 6:248 BW [opzegging overeenkomst]

Eiseres en gedaagde hebben in 1997 vanuit een gemeenschappelijk belang besloten dezelfde handelsnaam te gaan voeren. Zij zijn samen tot de conclusie gekomen dat de handelsnaam van eiseres een betere naam was dan de naam die gedaagde op dat moment gebruikte, zodat zij hebben gekozen voor die naam. Gedaagde heeft daarmee toen afstand gedaan van het gebruik van zijn eigen handelsnaam.

Partijen hebben vervolgens jaren geïnvesteerd in hun ondernemingen en het verkrijgen van naamsbekendheid. Die naamsbekendheid is verkregen door de investeringen daarin zowel door eiseres als door gedaagde. De stelling van eiseres dat zij zonder meer het alleenrecht kan doen gelden op het gebruik van die, inmiddels door gezamenlijk gebruik binnen de betrokken kring van leveranciers en opdrachtgevers bekend geworden handelsnaam, kan gelet op het bovenstaande niet worden gevolgd.

Vast staat dat eiseres de oudste rechten op de handelsnaam kan doen gelden. Gedaagde wil wel meewerken aan het wijzigen van de handelsnaam van zijn onderneming, maar heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat wijziging van zijn handelsnaam belangrijke investeringen vergt en dat de financiële gevolgen daarvan redelijkerwijs niet alleen door hem gedragen zouden moeten worden.

Het bovenstaande leidt tot het voorlopig oordeel dat eiseres de overeenkomst met gedaagde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet zonder meer kan opzeggen. De opzegging kan slechts geëffectueerd worden indien zij ten behoeve van gedaagde een financiële voorziening treft ter (gedeeltelijke) vergoeding van de door gedaagde te maken kosten.

Glasrenovatie Nederland BV te Makkum, eiseres, procureur mr. J. van Dijkhuizen, advocaat mr. C. van der Graaf te Amsterdam, tegen

Antonie Jan Bos, h.o.d.n. Glasrenovatie Nederland te Arnhem, gedaagde, advocaat mr. W.C. Bothof te Rotterdam.

De vaststaande feiten

1 Eiseres heeft vanaf 1989 een licentiecontract met een Amerikaanse firma, met een vestiging in Nederland: TCGI. TCGI bezit de intellectuele eigendomsrechten betreffende speciale apparatuur die gebruikt wordt voor het verwijderen/polijsten van krassen, beschadigingen etc. in glas. Deze apparatuur staat bekend als Novus Scratch Removal System (hierna: Novus techniek). Op basis van haar licentiecontract met TCGI had eiseres vanaf 1989 de exclusieve bevoegdheid de Novus techniek te gebruiken in de provincies Noord-Holland en Friesland.

2 Eiseres, voorheen handelend onder de naam Novus Glasrenovatie, heeft in 1995 als beeldmerk 'Glasrenovatie Nederland' en haar bedrijfslogo laten registreren bij het Benelux-Merkenbureau voor de klasse 40 (het polijsten van krassen en chemische aanslag uit glasoppervlakten).

3 Begin 1997 hebben eiseres en gedaagde ieder met TCGI een (nieuw) licentiecontract gesloten. Op grond daarvan verkreeg eiseres het exclusieve recht om vanaf 1 mei 1997 de apparatuur en de glasrenovatietechniek van TCGI te leasen respectievelijk als licentiehouder te gaan gebruiken voor

een onafgebroken periode van vijf jaar in de regio Noord-Nederland en verkreeg gedaagde het exclusieve recht om vanaf 1 mei 1997 de apparatuur en de glasrenovatietechniek van TCGI te leasen respectievelijk als licentiehouder te gaan gebruiken voor een onafgebroken periode van vijf jaar in de regio Zuid-Nederland.

4 Partijen zijn vervolgens mondeling overeengekomen dat gedaagde, net als eiseres, 'Glasrenovatie Nederland' als handelsnaam zou gaan gebruiken.

5 TCGI heeft de contracten met eiseres en gedaagde stilzwijgend verlengd, maar nadien zijn er wel opnieuw onderhandelingen gevoerd over de contracten. Per 1 juni 2004 zijn de licentiecontracten van TCGI met eiseres en gedaagde zodanig gewijzigd dat daarin geen exclusiviteit meer is opgenomen. Vanaf 1 juni 2004 zijn eiseres en gedaagde dus gerechtigd om in het gehele land Novus techniek aan te bieden.

6 Eiseres heeft gedaagde bij brieven van 19 november 2002 en 22 juni 2004 gesommeerd het gebruik van de handelsnaam, merk en logo van eiseres te staken en gestaakt te houden. Gedaagde heeft aan deze sommaties geen gevolg gegeven.

Het geschil

1 Eiseres vordert dat gedaagde zal worden veroordeeld – kort samengevat – ieder gebruik in het economisch verkeer van de handelsnaam, woord- en beeldmerk en logo 'Glasrenovatie Nederland' te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van dwangsommen.

2 Eiseres stelt hiertoe dat zij en gedaagde in 1997 de afspraak hebben gemaakt dat zolang zij exclusief rechthebbenden zouden zijn betreffende de Novus techniek, gedaagde gerechtigd zou zijn de handelsnaam van eiseres te voeren. Nu de licentiecontracten non-exclusief zijn geworden dient gedaagde derhalve het gebruik hiervan te staken, aldus eiseres.

Voor het geval niet vast komt te staan dat gedaagde de naam van eiseres niet meer mag gebruiken op grond van de tussen partijen gemaakte afspraken, stelt eiseres dat er sprake is van een duurovereenkomst tussen haar en gedaagde, inhoudende dat eiseres toestaat dat gedaagde haar naam mag gebruiken en dat deze overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd op 19 november 2002.

Eiseres stelt dat haar belang bij het staken van het gebruik van haar naam door gedaagde is gelegen in het feit dat zij en gedaagde nu concurrenten zijn op de Nederlandse markt en dat het gebruik van dezelfde handelsnamen verwarring schept en zij daardoor schade lijdt.

3 Gedaagde stelt dat partijen in 1997 zijn overeengekomen dat gedaagde de naam van eiseres zou gaan gebruiken zolang beide partijen een licentieovereenkomst met TCGI zouden hebben. Gedaagde betwist dat tussen partijen een afspraak is gemaakt dat aan het gebruik van de naam de voorwaarde zou zijn gesteld dat zij krachtens die licentieovereenkomst exclusiviteit zouden hebben voor een bepaald gebied.

De beoordeling van het geschil

1 De voorzieningenrechter is op grond van het bepaalde in artikel 37 A van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) bevoegd van onderhavig geschil kennis te nemen.

2 Gelet op de standpunten van beide partijen is het uitgangspunt dat gedaagde in 1997 krachtens een overeenkomst met

eiseres (ook) gebruik is gaan maken van de handelsnaam 'Glasrenovatie Nederland' en dat haar dat gebruik (toen) dus is toegestaan.

3 Analooq aan het bepaalde in artikel 150 Rv dient eiseres in deze procedure aannemelijk te maken dat aan de overeenkomst een einde is gekomen.

Nu de afspraken mondeling zijn gemaakt en gedaagde gemotiveerd de zienswijze van eiseres heeft weersproken, terwijl zijn zienswijze op voorhand niet onlogisch of ongeloofwaardig voorkomt, leidt dit voorshands tot de conclusie dat eiseres onvoldoende het bestaan van de afspraak zoals door haar is geformuleerd aannemelijk heeft gemaakt. Derhalve kan gedaagde niet op grond van die afspraak gehouden worden het gebruik van de handelsnaam van eiseres te staken.

4 Het bovenstaande leidt eveneens tot de conclusie dat gedaagde, die stelt dat tussen partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de licentiecontracten van ieder van partijen, bestaat, dit aannemelijk zal moeten maken en daarin voorshands geoordeeld niet is geslaagd. Gelet hierop moet het er in deze procedure voor worden gehouden dat tussen partijen terzake het gebruik van de handelsnaam van eiseres door gedaagde een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten en geen bepaling over de opzegging van de overeenkomst is overeengekomen.

5 Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd, maar met inachtneming van de redelijkheid en de billijkheid in verband met de omstandigheden van het geval en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn (artikel 6:248 BW). Nagegaan moet worden of de opzegging van 19 november 2002 aan deze eisen voldoet.

6 Ter zitting is aannemelijk geworden dat eiseres en gedaagde in 1997 vanuit een gemeenschappelijk belang hebben besloten dezelfde handelsnaam te gaan voeren. Zij waren beiden startende ondernemers en hadden baat bij samenwerking. Zo konden zij bijvoorbeeld voor gezamenlijke rekening een brochure ontwikkelen.

Partijen hebben ter zitting verklaard dat zij samen tot de conclusie zijn gekomen dat de handelsnaam van eiseres een betere naam was dan de naam die gedaagde op dat moment gebruikte, zodat zij hebben gekozen voor die naam. Gedaagde heeft daarmee toen afstand gedaan van het gebruik van zijn eigen handelsnaam.

Partijen hebben vervolgens jaren geïnvesteerd in hun ondernemingen en het verkrijgen van naamsbekendheid. Ter zitting is voldoende komen vast te staan dat die naamsbekendheid is verkregen door de investeringen daarin zowel door eiseres als door gedaagde. De stelling van eiseres dat zij zonder meer het alleenrecht kan doen gelden op het gebruik van die, inmiddels door gezamenlijk gebruik binnen de betrokken kring van leveranciers en opdrachtgevers bekend geworden handelsnaam, kan gelet op het bovenstaande voorshands geoordeeld niet worden gevolgd.

7 Vast staat dat eiseres de oudste rechten op de handelsnaam kan doen gelden. Hoewel gedaagde zich op het standpunt stelt dat de kans klein is dat partijen in elkaars vaarwater zullen zitten door het gebruik van dezelfde handelsnamen, wil hij wel meewerken aan het wijzigen van de handelsnaam van zijn onderneming. Gedaagde heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat wijziging van zijn handelsnaam belangrijke investeringen vergt en dat de financiële gevolgen daar-

van redelijkerwijs, gelet op alle omstandigheden van het geval, niet alleen door hem gedragen zouden moeten worden.

8 Derhalve leidt het bovenstaande tot het voorlopig oordeel dat eiseres de overeenkomst met gedaagde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet zonder meer kan opzeggen. Gelet op de omstandigheden van het geval kan de opzegging slechts geëffectueerd worden indien zij ten behoeve van gedaagde een financiële voorziening treft ter (gedeeltelijke) vergoeding van de door gedaagde te maken kosten.

9 De gevraagde voorziening zal daarom worden geweigerd. Eiseres zal worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

De beslissing:

De voorzieningenrechter:

Weigert de gevorderde voorziening; enz.

Nr. 90 Vzt. Rechtbank te Arnhem, 27 december 2004

(Autonet/Promasy)

Mr. F.J. de Vries

Art. 10 Aw

Het computerprogramma *Automate*, aan de ontwikkeling waarvan eiseres stelt reeds 18 jaren te hebben gewerkt, en waarvan zij ter zitting enkele functionaliteiten heeft gedemonstreerd, wordt voorschans zodanig oorspronkelijk geacht dat het een eigen schepping van de maker is, zodat het als computerprogramma auteursrechtelijk wordt beschermd.

Een alfabetische lijst van automerken en -types is geen verzameling gegevens, waarop een auteursrecht kan worden geclaimd. Het gebruik van keuzelijsten is een wijd verbreid fenomeen, dat Autonet niet kan monopoliseren. Het overnemen van de code '111111' voor kasverkoop acht de voorzieningenrechter van onvoldoende betekenis om daarop enige voorziening te baseren.

Art. 13^j art. 45h en art. 45m Aw

Zonder een deskundigenbericht is op basis van de stellingen, de in het geding gebrachte stukken en de demonstratie van beide programma's niet vast te stellen of Promasy's computerprogramma inbreuk maakt op het auteursrecht van Autonet op *Automate*; of er sprake is van overeenstemming van de vormgeving van de codes en de instructies van de programmeur en of Promasy door middel van reverse engineering is ontleend aan *Automate*.

Het overnemen in het computerprogramma van Promasy van de autovolgnummercode- onderdelen- en onderdelencodelijsten uit

Automate is niet zozeer een kwestie van programmeren van de software, als wel van gebruik van door Autonet ontwikkelde databanken.

Art. 1, lid 1a Dw

De autovolgnummercode-, onderdelen- en onderdelencodelijsten zijn verzamelingen van gegevens die systematisch zijn geordend en via elektronische weg toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering. De investering ziet op de ontwikkeling van systemen voor de opslag en verwerking van bestaande gegevens (HvJ EG 9 november 2004, C-203/02, *The British Horseracing Board/William Hill*, punt 31). Het benoemen van de onderdelen en het toekennen van codes aan auto's en onderdelen op een wijze die werkbaar is in een computerprogramma dat wordt gebruikt door personen die niet vertrouwd zijn met computers, vergt het nodige onderzoek, testen en aanpassen. Het feit dat er een standaard voor de onderdelen en onderdelencodelijsten is – de Audatex-lijst – betekent nog niet dat de door Autonet voor eigen gebruik ontwikkelde lijst niet na een substantiële investering is ontwikkeld.

Art. 2 Dw

Promasy's hergebruik van deze databanken door ze over te nemen in haar computerprogramma, ten behoeve van voormalige klanten van Autonet, maar wellicht ook voor andere klanten, is hergebruik in strijd met art. 2 Dw. Promasy's argument dat de klanten haar hebben verzocht de lijsten van Autonet te mogen blijven gebruiken, omdat zij anders hun voorraad opnieuw moeten benoemen, coderen en invoeren, brengt niet mee dat het haar daarom is toegestaan de databanken van Autonet op een ongeoorloofde manier te hergebruiken. Deze klanten zullen daarom moeten overstappen naar de lijsten die Promasy zegt voor andere klanten dan voormalige Autonet klanten te gebruiken. Als Promasy's eigen lijsten op ondergeschikte onderdelen overeenstemmen met de lijsten van Autonet, met name wat de benaming van de onderdelen betreft, zal dat geen overtreding van het gebod zijn. Vanzelfsprekend is dat ook niet het geval als Promasy de benamingen en codes van de Audatex-lijst overneemt.

Autonet BV te Dordrecht, eiseres, procureur mr. F.J. Boom, advocaat mr. D.L.J. Martens te Rotterdam, tegen

1 Vof Promasy te [woonplaats],

2 [gedaagde] [gedaagde] te Nijmegen,

3 [gedaagde] te [woonplaats], gedaagden, procureur mr. H. van Ravenhorst, advocaat mr. S. Vos te Arnhem.

Vonnis is te raadplegen via LJN AT2462 op www.rechtspraak.nl

B E R I C H T E N**8e Benelux Merkendag 'Actualiteiten Merkenrecht'**

De Benelux Merkendag is de praktijkdag over het merkenrecht. Alle belangrijke ontwikkelingen en de nabije toekomstgeluiden komen op deze praktijkdag uitgebreid aan bod.

Datum: vrijdag 18 november 2005.

Tijd: 09:30 uur – 16:30 uur, met aansluitend aperitief.

Plaats: Kurhaus Scheveningen.

Kosten: € 595,- per persoon, exclusief BTW, inclusief lunch, aperitief en uitgebreide documentatie.

Permanente Educatie: Nederlandse Orde van Advocaten: 4 punten.

Bestemd voor: merkengemachtigden, merkenrechtdeskundigen, merkenrechtadvocaten, bedrijfsjuristen en medewerkers Kamer van Koophandel.

Sprekers: mr. T. Cohen Jehoram en mr. K. Limperg, advocaten te Den Haag; R.A. Kurz LLM, advocaat te Washington D.C., mr. P. Maeyaert, advocaat te Brussel en mw. L. Marijnissen, general trade mark counsel te Rotterdam.

Onderwerpen:

- Overzicht van de meest actuele jurisprudentie
- Grenzen van het merkenrecht
- Merkenrecht uit het perspectief van de merkhouder
- Hoe pak je een Amerikaanse merkinbreuk aan?
- Beschrijvende versus originele merken. *Aanmelding en/of informatie:* Vermande Studiedagen, Postbus 20025, 2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 96, fax (070) 799 98 85, e-mail: vermande.studiedagen@sdu.nl, website: www.vermandestudiedagen.nl

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N**Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT)**

Saint Kitts en Nevis is op 27 juli 2005 toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Regle-

ment, Washington 19 juni 1970, nadien gewijzigd op 28 september 1979 en 3 februari 1984 (laatstelijk *Trb.* 2004, 242). Het Verdrag zal voor Saint Kitts en Nevis op 27 oktober 2005 in werking treden.