



Bijblad bij De industriële eigendom

4 4 5

NUMMER 11 • 16 NOVEMBER 2005 • JAARGANG 73

OCTROOICENTRUM NEDERLAND

I N H O U D

Artikelen

Mr. Jerzy Koopman LL.M., Octrooiering van biotechnologische uitvindingen en goede zeden: Recht onder vuur! (deel 1) (blz. 447-455).

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 91 Rechtbank 's-Gravenhage, 23 maart 2005, Hoffmann-La Roche/Chiron Corporation en Chiron Corporation/Roche Nederland (publicaties waarin slechts toekomstige ontwikkelingen of wensen staan beschreven, zonder dat tevens wordt geopenbaard hoe daartoe kan worden gekomen, zijn niet nieuwheids- of inventiviteits-schadelijk te achten; antilichaam/hybridoma onvoldoende voor publiek toegankelijk; voorgestelde conclusies vallen binnen de tevoren te trekken grenzen voor geldigheid; octrooi zoals dit luidde voor de akte van gedeeltelijke afstand wordt vernietigd en voor het overige in stand gelaten; uitleg octrooi-conclusies; equivalentie beoordeeld naar vraag of er meer dan 'insubstantial differences' bestaan tussen het inbreukmakende product en de geoctrooierde stof; Trastuzumab niet equivalent en valt niet onder beschermings-omvang van octrooi, dus ABC nietig).

Nr. 92 Rechtbank 's-Gravenhage, 30 maart 2005, G.R.J. Melles e.a./Alfa Intes Industria Terapeutica Spendore e.a. (inschrijving van DORC als licentiehouders niet vereist voor ontvankelijkheid nu Alfa Intes daarvan op de hoogte is gesteld; schorsing in afwachting uitkomst oppositie; Melles c.s. hebben niet voldaan aan hun stelplicht ten aanzien van inbreuk door Alfa Intes c.s.).

2 Merkenrecht

Nr. 93 Hof 's-Gravenhage, 31 okt. 2002, Promoclip International/Benelux-Merkenbureau (de vorm van de promoclips heeft geen onderscheidend vermogen; publiek zal gelet op het bestaande aanbod van reclame-clips aan der-

gelijke vormen en samenstellingen gewend zijn en zal de vorm van de 'promoclip' niet herkennen als merk).

Nr. 94 Hoge Raad, 8 juli 2005, Unilever e.a./Artic e.a. (uit door BenGH gegeven verklaring voor recht volgt dat merk-depot niet als te kwader trouw kan worden bestempeld op de enkele grond dat de deposant bekend was met voor-gebruik van latere voorgebruiker).

Nr. 95 V.zr. Rechtbank Arnhem, 11 mei 2005, Holland Railconsult/Oxxio Nederland e.a. (geen grond voor verbod om merk te gebruiken o.g.v. overeenkomst; algemene voorwaarden niet van toepassing; feit dat er volledige auditieve en nagenoeg volledige visuele overeenstemming tussen Oxio en Oxxio is en Oxio als fantasiebenaming sterk onderscheidend vermogen heeft, weegt zwaarder dan feit dat diensten maar in beperkte mate soortgelijk zijn; geen afwijzing vordering o.b.v. belangenafweging).

Nr. 96 Hof 's-Gravenhage, 10 febr. 2005, The Greenery/Green Organics (beeldmerk van Greenery Organics heeft onderscheidend vermogen, de woordcombinatie Green Organics niet; geen merkinbreuk; gebruik van Greenery Organics als handelsnaam maakt inbreuk op handelsnaam-rechten van Green Organics).

Nr. 97 V.zr. Rechtbank Haarlem, 24 febr. 2005, Holiday Cars e.a./Sixt (Sixt gebruikt 'Holiday Cars' niet als handelsnaam; voorstelbaar dat 'Holiday Cars' als beschrijvend wordt geweigerd; geen verbod op gebruik 'Holiday Cars' door Sixt o.g.v. gecombineerd woord/beeldmerk van Holiday Cars).

3 Modelrecht

Nr. 98 V.zr. Rechtbank 's-Gravenhage, 7 jan. 2005, Starform/Time Out Holland e.a. (enkele aanvraag om ingeschreven Gemeenschapsmodel geeft geen recht op bescherming; een beroep op rechtsvermoeden van Time Out, stellende houder te zijn van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen, kan niet slagen nu Starform de rasterstickervellen als eerste op de markt heeft gebracht).

(Vervolg inhoud op pag. 446)



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: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: doclev@octrooicentrum.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. Steinhauer
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@octrooicentrum.nl

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

4 Onrechtmatige daad

Nr. 99 Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 8 febr. 2005, Vitra Collections e.a./Classic Design International e.a. (van aanbieden in de Benelux van artikelen op een website op internet is slechts sprake indien het gaat om een website die onmiskenbaar mede op het publiek in de Benelux is gericht; daarvoor moeten aanwijzingen voorhanden zijn, bijvoorbeeld taal van de website en de aard van de domeinnaam).

Nr. 100 Rechtbank Arnhem, 12 jan. 2005, Cassina/The Old Mill e.a. (meubels van Le Corbusier genieten wereldwijde faam; Casa Caldaia moet geweten hebben dat haar stoelen nabootsingen waren; inbreuk; eveneens verwijtbaar gehandeld door Ondernemersvereniging De Havenaer die afbeeldingen van de meubels heeft getoond op haar website).

Nr. 101 Rechtbank Arnhem, 8 dec. 2004, Intratuin Nederland/Europatuin Wijchen (alleen bij winkels van Intratuin en Europatuin komen in de vestigingen gesitueerde ronde pleinen voor; totaalindruk en wijze van gebruik van de pleinen vertonen bij beide ondernemingen vergaande mate van overeenstemming; verwarringsgevaar;

franchiseketen moet zich uniform en onderscheidend presenteren, waarmee verwatering wordt voorkomen; node-loos kopiëren door Europatuin van aantal originele interieurelementen en formules wekt verwatering in de hand en is onrechtmatig).

Boekbesprekingen

Prof. mr. J.H. Spoor, prof. mr. D.W.F. Verkade en prof. mr. D.J.G. Visser, *Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht*, besproken door jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper (blz. 497).

Berichten

VIE-prijs 2006 (blz. 499).

Grotius specialisatieopleiding: 'Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht' (blz. 499).

Officiële mededelingen

Register van Octrooigemachtigden.

ARTIKELEN

Octrooiering van biotechnologische uitvindingen en goede zeden: Recht onder vuur! (deel 1)

Mr. Jerzy Koopman LL.M.*

Dit artikel bespreekt twee bezwaren tegen de octrooiering van biotechnologische uitvindingen. Ten eerste bestaat de vrees dat die praktijk de biotechnologische vooruitgang kan remmen. Ten tweede leidt het mogelijk tot schending van rechten van leveranciers van genetisch materiaal en traditionele kennis. Vraag is of de uitsluiting van octrooieerbaarheid wegens strijdigheid met de goede zeden (art. 53 a EOV) een rol dient te spelen.

1 De initiële controverse

Vanaf de verlening van het eerste octrooi voor een biotechnologische uitvinding heeft het octrooirecht onder vuur gelegen.¹ Tegenstanders meenden dat het octrooieren van genetisch materiaal onethisch was. Voorstanders wezen veelal op de beloften van de biotechnologie en de stimulerende invloed die het octrooirecht daarop zou hebben.² Enkele decennia later is duidelijk geworden dat zij het pleit hebben gewonnen. In de loop der jaren zijn duizenden octrooien voor dit soort uitvindingen verleend.³

2 De logische keuze voor octrooirecht

Dit is niet verbazingwekkend. Het octrooirecht dient ter stimulering van technologische vooruitgang. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat nieuwe technologieën door het octrooirecht dienen te worden bestreken. Door de eeuwen heen is het toepassingsbereik van het octrooirecht gewijzigd om nieuwe technologieën en industrieën een steuntje in de rug te geven. 'Patents have been shaped over time by the technologies for which their aid has been sought'.⁴ Misschien is dit zelfs een teken van de effectiviteit van het octrooirecht.⁵ Met name op biotechnologisch terrein kan dit het geval zijn. Deze technologie is voortgekomen uit de scheikunde en de (micro)biologie. Die disciplines ontstonden halverwege de 19e eeuw en legden de basis voor de agrarische, chemische en farmaceutische industrie. Een eeuw later ontstond de biotechnologie en wel met een publicatie in het tijdschrift 'Nature': 'We wish to suggest a novel structure for the salt of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.). This

* Mr. Jerzy Koopman LL.M., CIER, Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht. E: j.koopman@law.uu.nl; W: <<http://www.cier.nl>>.

¹ Diamond v. Chakrabarty, 100 S. Ct. 2204 (1980). Ananda Chakrabarty, een micro-bioloog die bij het bedrijf General Electric werkte, modificeerde een monocellulair organisme – een variant op de bacterie *E.coli* – dat ruwe olie kon afbreken.

² Voor een illustratieve dialoog zie J.L.R.A. Huydecoper, 'Gods schepping', AA 1997, 46, p. 409-410; A. Klaassen, 'Bezorgdheid om Gods Schepping: Een reactie', AA 1997, 46, p. 573; D.W.F. Verkade, 'Gods Schepping, omstrede technologie en intellectuele eigendom', AA 1997, 46, p. 707-709; J.L.R.A. Huydecoper, 'Nawoord op bovenstaande reactie', AA 1997, 46, p. 709.

³ Velerlei biotechnologische uitvindingen zijn octrooieerbaar, waaronder (gedeeltelijke) DNA sequenties, eiwitten, micro-organismen, cellen, planten en dieren, medicijnen en toepassingen daarvan. Nuffield Council of Bioethics, *The ethics of patenting DNA*, Londen, 2002, p. 28.

⁴ W. Cornish, *Intellectual property. Omnipresent, distracting, irrelevant?*, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 10.

⁵ J.L.R.A. Huydecoper, 'De gepatenteerde muis: (octrooi)bescherming en levende materie', *Tijdschrift voor Gezondheidsrecht* 1991, p. 406.

structure has novel features...of considerable biological interest'.⁶ Twintig jaar later werd de eerste toepassing gevonden.⁷ De moderne biotechnologie combineert dus inzichten en werkwijzen uit verschillende vakgebieden van verschillende tijden.⁸ Dat het octrooirecht een positieve invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van die vakgebieden mag zonder meer worden aangenomen. Microbiologische en chemische uitvindingen waren de afgelopen eeuw al octrooieerbaar.⁹ Het is dan ook begrijpelijk dat beleidsmakers het octrooirecht ook willen inzetten voor biotechnologische uitvindingen.¹⁰

3 Ethische bezwaren tegen technologie en/of recht?

Biotechnologie roept belangrijke ethische vragen op.¹¹ In de tijd dat de eerste octrooien voor biotechnologische uitvindingen werden verleend, wierpen die vragen duidelijk een schaduw over het octrooirecht. Terwijl ze dat recht eigenlijk niet betreffen.¹² In wezen gingen die vragen over de geoorlooftheid van de technologie als zodanig. Het octrooirecht ziet echter niet toe op het gebruik van technologie.¹³ Dat dient dus te worden bestreken door andere regelgeving.¹⁴ Nadat de eerste maatschappelijke onrust over de biotechnologie afnam werden de discussies over de octrooiering van biotechnologische uitvindingen weer beperkt tot

⁶ J.D. Watson, F.H.C. Crick, 'A structure for deoxyribose nucleic acid', *Nature* 1953, 171, p. 737.

⁷ Een werkwijze voor genetische modificatie. J. Ruttan, *The role of the public sector in technology development: Generalizations for general purpose technologies*, Science, technology and innovation discussion paper, no. 11, CID Harvard University, Cambridge, 2001, p. 11. Hierin ligt de relevantie van de biotechnologie; de modificatie van genetische en andersoortige biochemische stoffen voor o.a. geneeskundige doeleinden. *Biotechnology Industry Organization, Biotechnology report 2004-2005*, 2005, p. 17-110. Op: <<http://www.bio.org/er>>.

⁸ Vooral de informatie technologie wint nu aan belang. Zie A. Persidis, 'Bioinformatics', *Nature Biotechnology* 1999, 17, p. 28-30.

⁹ Zie bijvoorbeeld D.J. Kevles, *A History of Patenting Life in the United States with Comparative Attention to Europe and Canada*, European Group of Science and New Technologies 2002; M.-H.D.B. Schutjens, *Octrooirecht en Geneesmiddelen*. Maklu, Antwerpen 1993.

¹⁰ Overweging 3 van de Richtlijn 98/44/EC, betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, 1998 O.J. (L 213), p. 13-21 (hierna 'de richtlijn'). Beschikbaar op: <http://europa.eu.int/eur-lex/nl/oj/dat/1998/L_213/L_21319980730no10130021.pdf>.

¹¹ O.a. Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, *Beslissen over biotechnologie*, Sdu, Den Haag, 2003; Europese Commissie, *Life Sciences and Biotechnology – A Strategy for Europe*, COM(2002)27.def., 2002. Op: <www.europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0027en01.pdf>.

¹² P. Saelen, *Biotechnologische uitvindingen, octrooien en informed consent*, VRWB, Brussel, 2002, p. 364; Huydecoper 1991 a.w., p. 406.

¹³ Vgl. de aan een octrooi verbonden rechten in art. 28 Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (1994; Bijlage 1c bij het Wereldhandelsverdrag. *Trb.* 1995.) ('TRIPS'); art. 64 lid 1 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooi Verdrag, 1973. *Trb.* 1975, 108; 176, 101 (hierna 'EOV') juncto art. 53 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995, 15 december 1994, *Stb.* 1995, 51, g.w.z. 29 oktober 1998, *Stb.* 632 (hierna 'ROW 1995').

¹⁴ Voor dergelijke regelgeving zie M. Schellekens, J. Prins, 'Regulatory Aspects of Genomics, Genetics and Biotechnology: An Orientation on the Positions of Germany, the United Kingdom and the United States', *EJCL* 2003, 1, p. 1-19.

klassieke octrooirechtelijke onderwerpen, zoals de juiste toepassing van de vereisten voor octrooierbaarheid.¹⁵ Het octrooirecht ligt nu echter weer onder vuur. Mogelijk zijn er wel degelijk bezwaren te opperen tegen de *octrooiering* van biotechnologische uitvindingen die raken aan ethiek. In deze bijdrage worden twee bezwaren besproken. Hierbij worden zowel verschillende standpunten die men dienaangaande kan hebben als mogelijke octrooirechtelijke oplossingen besproken. De relatie van dit recht met de ethiek komt noodzakelijkerwijs aan de orde, alsook op de vraag of bepaalde biotechnologische uitvindingen niet toch van octrooierbaarheid dienen te worden uitgesloten wegens strijdigheid met de goede zeden (art. 53 a EOV).

4 Twee bezwaren: Over balans en bijdragen

Een eerste bezwaar tegen de octrooiering van biotechnologische uitvindingen vloeit voort uit de vrees dat daardoor de technologische vooruitgang zou worden geremd. Dit zou haaks staan op het doel van het octrooirecht. Dit bezwaar wordt besproken in paragraaf 5. Een tweede bezwaar vloeit voort uit de constatering dat biotechnologische uitvindingen voortkomen uit de '...the input of activities and information from many, many different groups. It is like building a wall – the final brick in the wall is the identification of the gene...and awarding the patent...to that group that has put the last brick in the wall, is unfair because it does not recognize the contribution of others'.¹⁶ Dit bezwaar kan in het algemeen tegen het octrooirecht worden aangevoerd. Mogelijk heeft het echter een specifieke relevantie voor het onderhavige terrein. Sommige biotechnologische uitvindingen komen niet alleen tot stand door de bijdragen van deskundigen, zoals microbiologen, die overwegend werken voor bedrijven en universiteiten, maar ook door toedoen van bijdragen van houders van traditionele kennis. Ook spelen leveranciers van genetisch materiaal vaak een rol. Dit zijn landen met een grote biodiversiteit en mensen met interessante genetische kenmerken. Octrooiering van biotechnologische uitvindingen zou hun rechten met voeten treden. Paragraaf 6 behandelt dit bezwaar.

5 Het eerste bezwaar: Octrooien remmen biotechnologische vooruitgang

5.1 De juiste balans

Het octrooirecht heeft een utilitaire grondslag. Het uitgangspunt is dat bepaalde objecten op inefficiënte wijze worden gebruikt in de markteconomie. Het betreft niet-rivaliserende en niet-exclusieve objecten. Niet-rivaliserende objecten zijn onuitputtelijk. Dit wil zeggen dat het gebruik door de een geen invloed heeft op de mogelijkheid van gebruik door de ander. Non-exclusiviteit houdt in

dat niemand kan worden uitgesloten van gebruik. Dit is bij uitstek van toepassing op technologische kennis. Een individualistische, competitieve en winstmaximaliserende marktdeelnemer zal geen moeite doen om die kennis te ontwikkelen of – zo hij dat al heeft gedaan – openbaar te maken.¹⁷ Immers, op het moment dat hij dit doet zal een concurrent er mee aan de haal kunnen gaan. Dit speelt des te meer op bepaalde terreinen van de technologie, waarin uitvindingen worden gedaan die zeer grote investeringen vereisen maar door hun aard tamelijk eenvoudig zijn na te maken.¹⁸ Hierbij speelt uiteraard dat navolgers goedkoper en eenvoudiger kunnen 'ontwikkelen' dan de uitvinder. Octrooirecht lost deze situatie op doordat het de octrooihouder het recht geeft om anderen gedurende een bepaalde periode uit te sluiten van het commerciële gebruik van een uitvinding. Tegelijkertijd komt de informatie over die uitvinding in het publieke domein terecht voor verdere innovatie. Zo wordt de ene inefficiëntie in de markt vervangen door de andere. De inefficiëntie bij de 'productie' van uitvindingen wordt opgelost door een inefficiëntie te creëren bij de exploitatie van die uitvindingen.¹⁹ Het octrooirecht beweegt zich tussen extremen.²⁰ Het is belangrijk om de juiste balans te vinden. De vereisten van octrooierbaarheid geven aan hoe die dient te worden gevonden. 'Europese octrooien worden verleend voor uitvindingen die nieuw zijn, op uitvindingswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid'.²¹ De uitvinding dient in de octrooiaanvraag 'zodanig duidelijk en volledig worden beschreven dat zij door een deskundige kan worden toegepast'.²² De octrooiaanvraag wordt gepubliceerd.²³ Als deze vereisten juist worden toegepast zal het octrooirecht de technologische vooruitgang stimuleren. Het eerste bezwaar vloeit voort uit de veronderstelling dat de balans zoek

¹⁵ Zie bijvoorbeeld G. D. Schertenlieb, 'The patentability and protection of DNA-based inventions in the EPO and the European Union', *EIPR* 2003, 3, p. 125-138 (verscheidene genetische uitvindingen); S. J. R. Bostyn, *Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States*, EPOscript, München, 2001 (eiwitten en genen); J. Koopman, 'The patentability of transgenic animals in the United States of America and the European Union: A proposal for harmonization', *FIPMELJ* 2002, 13, p. 103-204 (dieren); B. Hansen, F. Hirsch, *Protecting inventions in chemistry*, Wiley, VCH, Weinheim, 1997 (biochemische stoffen); G. Van Overwalle, *Octrooierbaarheid van Plantbiotechnologische Uitvindingen*, Bruylant, Brussel, 1996 (planten).

¹⁶ M. Stratton, Institute of Cancer Research, Cambridge, Engeland, in een interview op 21 maart 2000, aangeh. in Schertenlieb 2003 a.w.

¹⁷ Dit wordt het 'problem of appropriability' genoemd. Zie K. W. Dam, 'The economic underpinnings of patent law', *Journal of Legal Studies* 1994, 13(1), p. 247; H. Demsetz, 'Toward a theory of property rights', *American economic review* 1967, 57, p. 347.

¹⁸ Bijvoorbeeld informatietechnologie en biotechnologie. W. Cornish, D. Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2003, p. 826; J. H. Barton, 'Patent scope in biotechnology', *IIC* 1995, 5, p. 611.

¹⁹ Het monopolie. W. M. Landes, R. A. Posner, *The economic structure of intellectual property law*, Harvard University Press, Cambridge, 2003, p. 383.

²⁰ P. Dixon, W. Greenhalgh, *The economics of intellectual property: A review to identify themes for future research*, working paper, Oxford, 2002, p. 5. Op: <<http://www.ip-institute.org.uk/ipacreport4.doc>>. Gesproken wordt van een 'information paradox'. K. J. Arrow, *Welfare and the allocation of resources for invention: The rate and direction of inventive activity: Economic and social factors*, National Bureau of Economic Research, Washington D.C., 1962, p. 609.

²¹ Art. 52 lid 1 EOV; art. 2 lid 1 ROW 1995.

²² Art. 83 EOV; art. 25 ROW 1995.

²³ Respectievelijk art. 93 en 98 EOV; art. 19, 20, 21 en art. 33 en 36 ROW 1995.

is bij biotechnologische uitvindingen.²⁴ Het probleem is tweeledig. Ten eerste worden op dit terrein vaak ruime octrooiën verleend en betreft het regelmatig uitvindingen met een zeer fundamentele en soms ook hybride relevantie. Ten tweede is het octrooirecht niet voldoende toegesneden op de wijze waarop biotechnologische innovatie plaatsvindt. Hierdoor worden de uitsluitende rechten te veel versnipperd waardoor de ontplooiing van vervolgcactiviteiten kan worden belemmerd. Beide deelproblemen worden hierna besproken.

5.2 Te ruime octrooiën?

5.2.1 De 'gerechtvaardigde' omvang van een octrooi op een biotechnologische uitvinding

Het vereiste dat mogelijk de meeste invloed heeft op de omvang van een te verlenen octrooi is art. 83 EOV – de openbaarmaking en nawerkbaarheid van de uitvinding.²⁵ Uiteraard wordt de 'gerechtvaardigde' omvang van een octrooi bepaald door de omvang van de uitvinding. Het is echter niet altijd eenvoudig die te bepalen. Bij de opkomst van nieuwe en complexe technologieën speelt in eerste instantie dat octrooibureaus de expertise dienen op te doen om de uitvindingen op hun merites te kunnen beoordelen. Ook speelt vaak dat uitvindingen niet direct aansluiten bij het bestaande recht en de rechtspraktijk. Een zoektocht is dan onvermijdelijk.²⁶ Op het terrein van de biotechnologie speelt voorts mee dat deze technologie onderhevig is aan

snelle verandering – nieuwe inzichten en mogelijkheden doemen doorlopend op. Zo octrooibureaus twijfelen over de wenselijkheid van een strikte of minder strikte toepassing van art. 83 EOV kan geen rekening worden gehouden met de gevolgen daarvan. Daarover is geen eenduidige informatie beschikbaar. Er zijn weliswaar studies gedaan naar de 'optimale' omvang van octrooiën.²⁷ Maar het is onmogelijk om het geïsoleerde effect van een ruimer of een minder ruim octrooi voor een bepaalde uitvinding te meten.²⁸ Naast deze algemene overwegingen is de omvang van biotechnologische uitvindingen soms ook vanwege hun aard lastig te duiden. Het kan bijvoorbeeld betreffen een geïsoleerd gen, een geïsoleerd en gezuiverd gen of een gesynthetiseerd gen. De structuur van deze voortbrengselen kan nagenoeg identiek zijn en evenzo de toepassing(en). Uiteraard zegt dit niets over het uitvindingsgehalte – de aard en omvang van de uitvinding kunnen zeer wel uiteenlopen. Gezien de veelvoud aan mogelijke structurele wijzigingen en toepassingen, die bijvoorbeeld alle aan hetzelfde gen zijn gerelateerd, kan het lastig zijn de reële omvang van de uitvinding – en dus van het te verlenen octrooi – te bepalen. Vanwege het pioniersgehalte en het grote belang van vele van dit soort uitvindingen kan het gevaar bestaan dat de vereisten voor octrooierbaarheid flexibel worden toegepast. 'No patents, no cure!'.²⁹ Dit leidt tot (te) brede octrooiën die de pioniers zouden moeten aanmoedigen.³⁰

5.2.2 Foute octrooiën?

De afgelopen jaren zijn vele octrooiën verleend met een – vanwege verschillende redenen – ruime omvang. Zo is een octrooi verleend voor 'a soybean plant comprising in its genome a foreign gene constructed to cause expression of an exogenous gene product in at least some of the cells of the soybean plant'.³¹ Dit octrooi omvat dus alle genetisch gemodificeerde soja planten. Ook werd een octrooi verleend op 'a transgenic non-human mammalian animal whose

²⁴ Benadrukt wordt dat het gaat om een onbewijsbare veronderstelling. Onderzoeken wijzen echter uit dat de veronderstelling niet alle grond mist. Zie bijvoorbeeld Swiss Federal Institute of Intellectual Property, *Research and patenting in biotechnology. A survey in Switzerland*. Publication no. 1 (12.03), Bern, 2003. Aangekend wordt dat doorlopend veel studies verschijnen over het onderhavige bezwaar. Naast de in de voetnoten aangehaalde publicaties betreft het onder meer: A-M. Schieble, *Abhängige Genpatente und das Institut des Zwanglizenz*, Nomos, Baden-Baden, 2005; World Health Organization, *Genetics, genomics and the patenting of DNA*, Genève, Zwitserland, 2005; S.J.R. Bostyn, *Patenting DNA sequences (polynucleotides) and scope of protection in the European Union: An evaluation*. Europese Commissie, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, 2004; S.A. Merrill et al, *A patent system for the 21st century*, National Academies Press, Washington D.C., 2004; OECD, *Intellectual property Rights, Best Practices* Rountable, Parijs, 2004; OECD, *Patents and innovation: Trends and policy challenges*, Parijs 2004; W.R. Cornish et al, *Intellectual property rights and genetics. A study into the management of intellectual property rights within the healthcare sector*, Genetics Knowledge Park, Cambridge, 2003; Federal Trade Commission, *To promote innovation: The proper balance of competition and patent law and policy*, Washington D.C., 2003; D. Nicol, J. Nielsen, *Patents and medical biotechnology: An analysis of issues facing the Australian Industry*, Centre for Law and Genetics Occasional Paper 6, Tasmanië, Australië, 2003. Het verdient opmerking dat dit artikel, althans een nagenoeg identiek concept, dateert van oktober 2004. In de periode tussen mei en oktober 2005 is het op punten geactualiseerd. De schrijver van dit artikel leerde een aantal van de hiervoor genoemde studies eerst kennen bij het aanbrengen van de laatste verbeteringen voor publicatie. Verwerking was niet meer mogelijk. Gezien het bijzondere belang van het rapport van Bostyn, is op de valreep echter getracht alsnog in zoveel mogelijk verwijzingen ernaar te voorzien. Dit rapport verscheen in december 2004 en biedt een uitvoerige analyse van het onderhavige eerste bezwaar tegen de octrooiëring van biotechnologische uitvindingen, en wel specifiek over Europees octrooirecht. Verkrijgbaar via: <http://europa.eu.int/comm/research/publications/pub_en.cfm>.

²⁵ Landes, Posner 2003 a.w., p. 382-387. Specifiek op het onderhavige terrein, zie: Bostyn 2001 a.w., p. 42-53.

²⁶ Vgl. R.M.T. Iwasaka, 'Chakrabarty to Chimeras: The Growing Need for Evolutionary Biology in Patent Law', *Yale L.J.* 2000, 109/6, p. 1519. Uitgebreid over deze zoektocht Bostyn 2001 a.w.

²⁷ Zie bijvoorbeeld: R.P. Merges, R.R. Nelson, R.R., 'On the complex economics of patent scope', *Columbia Law Review* 1990, 90/4, p. 839-916; S. Scotchmer, 'Protecting early innovators: Should second generation products be patentable', *Rand Journal of Economics* 1996, 27/2, p. 322-331; J. Ordoover, 'A patent system for both diffusion and exclusion', *Journal of economic perspectives* 1991, 5/1, p. 43-60; E.W. Kitch, 'The nature and function of the patent system', *Journal of Law and Economics* 1977, 20 p. 265-290.

²⁸ P. David, 'The evolution of intellectual property institutions and the panda's thumb' in *The competitiveness of nations in a global knowledge-based economy*, IEA, Moskou, 1992, p. 6.

²⁹ Hierover: J. Scullion, *Patenting genes: An analysis of the interaction between law and industry in policy formulation*, CIPPM working paper 3, Bournemouth University, 2002, p. 30; S.J.R. Bostyn, 'DNA-octrooiën: Mag het ook een beetje meer zijn?', *NJB* 2002, 6, p. 258; Barton 1995 a.w., p. 611. Dit gevaar wordt onderkend door de SUEPO: Staff Union of the European Patent Office. *A quality strategy for the EPO*, 2002. Op: <<http://www.suepo.org>>.

³⁰ Hierbij dient men zich echter te realiseren dat '...strengthening of property rights will not always increase incentives to invent; it may do so for some...but...when a broad patent is granted...its scope diminishes incentives for others to stay in the invention game...' Merges, Nelson 1990 a.w., p. 916. Dit gevolg laat zich nog meer gevoelen doordat octrooiën op biotechnologische uitvindingen een grote reikwijdte hebben (te onderscheiden van hun omvang) en zich ook uitstrekken over uit die uitvindingen gewonnen materiaal en voortbrengselen waarin ze zijn verwerkt (Art. 8 en 9 richtlijn). Gezien de aard van vele van dit soort uitvindingen is deze 'doorwerking' begrijpelijk.

³¹ EP 0301749, VS 5015580 (Conclusie 18).

germ and somatic cells contain an activated oncogene sequence...'.³² Dit octrooi omvatte dus alle niet-menselijke zoogdieren waarin 'een' kankergen tot expressie werd gebracht.³³ Een voorbeeld van andere aard is het octrooi dat werd verleend voor een diagnostische test die is gebaseerd op het BRCA-1 gen dat een aanwijzing kan zijn voor borstkanker. Het Europese octrooi omvatte: 'A method for diagnosing a predisposition for breast and ovarian cancer in a human subject which comprises determining whether there is a germline alteration in the sequence of the BRCA1 gene or a BRCA1 gene regulatory sequence...'.³⁴ Daarmee omvat het alle diagnostische tests op basis van dit kenmerk.

5.2.3 De problematiek toegespitst op genen

Uit art. 3 richtlijn vloeit voort dat uitvindingen die bestaan uit genetisch materiaal octrooieerbaar zijn als ze voldoen aan de gangbare vereisten voor octrooieerbaarheid. Lid 2 bepaalt dat dit het geval kan zijn als het met een technische werkwijze uit zijn natuurlijke omgeving is geïsoleerd.³⁵ Een door een technische werkwijze verkregen gen is geen ontdekking omdat het als *zodanig* niet in de natuur voorkomt; daar bevinden genen zich immers in een genoom, in de nucleï van de cellen van organismen.³⁶ Het gaat er hier niet om dat de genen als rechtstreekse voortbrengselen zouden kunnen worden bestreken door een eventueel octrooi op de werkwijze.³⁷ Door de isolatie worden de genen zelf als octrooieerbare voortbrengselen aangemerkt. Dit is het voor-

werp van een voortdurende controverse.³⁸ Duidelijk is dat deze bepaling een stimulerende invloed heeft op degenen die zich bezig houden met de zoektocht naar genen. Omdat het doorgaans niet moeilijk is om één industriële toepassing aan te geven, wordt het verkrijgen van een octrooi op een gen zo vergemakkelijkt. Nadat dit is gebeurd worden echter volgende toepassingen voor die genen gevonden. Die kunnen bestreken worden door het eerste octrooi. Juist bepaalde genen zijn onontbeerlijk voor verdere ontwikkeling. Het is moeilijk om er 'omheen' uit te vinden en inbreuk op het octrooi te vermijden.³⁹ De weinige ruimte die hiervoor bestaat kan verder worden beperkt als de conclusies later door de rechter bij de beoordeling van een vermeende inbreuk op het octrooi ruim worden uitgelegd.⁴⁰ Deze problematiek vloeit voort uit de wijze waarop voor de octrooieerbaarheid van genen is aangegeven op de praktijk ten aanzien van chemische stoffen.⁴¹ Daarin werd ook geworsteld met de omvang van eerste octrooiën die naderhand door anderen ontdekte toepassingen bestreken.⁴² De daarvoor geboden oplossing van de octrooibescherming voor de tweede en volgende medische indicaties reikt mogelijk niet bij de onderhavige problematiek.⁴³ Genen vervullen een met 'gewone' chemische stoffen onvergelijkbaar groot aantal functies. Het belangrijkste verschil wordt veroorzaakt door de sturende rol die genen hebben bij allerlei processen, bijvoorbeeld de vorming van 'gewone' biochemische stoffen zoals eiwitten. Anders dan dat soort stoffen hebben ze niet alleen een toegesneden fysiologische uitwerking, maar staan ze ook aan de basis daarvan. Hierdoor hebben ze een chemische en (vooral ook) informatieve relevantie: 'The essence of the gene is the information it provides'.⁴⁴ Deze ken-

³² T 19/90, Onco-mouse/Harvard, 1990, O.J. 1990, 476 (TKB 1990) (EP 0169672), VS 4736866.

³³ Dit octrooi werd op 6 juli 2004 door het EOB beperkt tot transgene muizen. <http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2004_07_06_e.htm>.

³⁴ EP 0699754. Over de aard van dit voorbeeld: zie *infra* noot 53 en corresponderende tekst. Octrooiën EP 705903, EP 705902, EP 1126034 en EP 1430081 zijn hieraan gerelateerd. Let wel, sommige beslaan een werkwijze, andere (ook) voortbrengselen. Interessant is dat het octrooi EP 1430081 (dat geen betrekking heeft op het gen als zodanig) wel weer zeer ruim is in de zin dat het omvat 'a first polypeptide including the sequence of amino acids 1640 to 1863 of the human BRCA1 protein or a similar sequence of amino acids of the protein BRCA1 in another animal species' [curs. toegeev.]. Het eerstgenoemde Europese octrooi is op 18 mei 2004 ingetrokken wegens gebrek aan inventiviteit (niet gerelateerd aan het onderhavige probleem). De omvang van octrooiën EP 705902 en 705903 zijn op resp. 21 en 25 januari 2005 beperkt, terwijl dat zeer recentelijk – 29 juni dit jaar – ook gebeurde met de omvang van weer een ander octrooi – EP 785216 – dat betrekking heeft op het BRCA-2 gen. Zie voor enige achtergrond de persverklaring van het Institut Curie op: <<http://www.curie.fr/upload/presse/myriadpatents310105.pdf>>. Over een aantal van deze octrooiën ook: Bostyn 2004 a.w., p. 72-82.

³⁵ Art. 5 lid 2 richtlijn vormt hiervan een uitwerking: 'Een deel van het menselijk lichaam dat werd geïsoleerd of dat anderszins door een technische werkwijze werd verkregen, met inbegrip van een sequentie of een partiële sequentie van een gen, is vatbaar voor octrooiëring, zelfs indien de structuur van dat deel identiek is aan die van een natuurlijk deel.'

³⁶ Zie ook overwegingen 20, 21 en 22 richtlijn.

³⁷ Art. 64 lid 2 EO; art. 53 lid 1 ROW 1995; art. 8 lid 2 richtlijn.

³⁸ C(opied)DNA wordt verkregen middels omkering van een natuurlijk proces (transcriptie), en leidt tot zuivering van de niet-coderende elementen (introns). Het resulterende DNA bestaat uitsluitend uit exons, waardoor het bepaalde functies – bijvoorbeeld productie van eiwitten – beter kan verrichten. Dus is sprake van een uitvinding. Zie Bostyn 2002 a.w., p. 255. Anderen menen dat hiermee een verkeerd onderscheid wordt gemaakt tussen een uitvinding en ontdekking. J. Conley, R. Makowski, 'Back to the future: Rethinking the product of nature doctrine as a barrier to biotechnology patents', *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 2003, 85, p. 309-315. Interessant is dat een aantal van dit soort standpunten lijken te corresponderen met die van juristen die bijna een eeuw geleden meenden dat chemische stoffen (waartoe nu dus ook genen worden gerekend) geen uitvindingen konden zijn. Vgl. J. Kohler, *Lehrbuch des Patentrechts*, J. Bensheimer, Mannheim, 1908, p. 25 e.v. Zie in dit kader ook de bezwaren van traditionele kennishouders *infra* prg. 6.3.

³⁹ De onderzoeksexceptie en dwanglicentie wegens afhankelijkheid bieden soms uitkomst. Zie *infra* prg. 5.5.1 en 5.5.2.

⁴⁰ J.J. Brinkhof, 'Patent claim interpretation – An introduction' in Ch. Heath, A. Kamperman Sanders (red.), *Industrial property in the bio-medical age*, Kluwer, Deventer, 2003, p. 121-123; Bostyn 2002 a.w., p. 258-259.

⁴¹ Zie R.S. Crespi, 'Patenting and ethics – a dubious connection', *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 2003, 85, p. 41; OECD, *Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices. Evidence and Policies*, Parijs, 2002. Op: <<http://www.oecd.org/dataoecd/42/21/2491084.pdf>>; Bostyn 2002 a.w., p. 255; Barton 1995 a.w., p. 609.

⁴² Waarvoor art. 54 lid 5 juncto 52 lid 4 EO is opgenomen.

⁴³ E-M. Müller, *Die Patentfähigkeit von Arzneimitteln*, Springer, Berlin, 2003, p. 234.

⁴⁴ J. Sulston 'Heritage of humanity', *Le Monde Diplomatique*, 2002, 12, p. 5. Ook: Ch. Godt, *Streit um den Biopatentschutz: Stoffschutz, Patente auf Leben und Ordre Public*. ZERP Diskussionspapier 1, Bremen, 2003, p. 7 e.v.; J.W.A. Van Dijk (et al), *De code van het genoctrooi. Studie naar de effecten van gen-gerelateerde octrooiën op de gezondheidszorg en innovatie*, Amsterdam, 2003, p. 52-54; Nuffield 2002 a.w., p. 28; van den Belt, van Reekum 2002, p. 1-21.

merken van genen zouden te weinig worden onderkend in het octrooirecht. Sommige genen lijken bepalend te zijn voor slechts één eigenschap, bijvoorbeeld een predispositie voor een enkele ziekte (zoals de genen gerelateerd aan hemofilie en schizofrenie). Maar de meeste genen sturen meerdere eigenschappen.⁴⁵ Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij het zogenaamde CCR5 gen, dat een bepalende rol speelt bij vele aandoeningen, waaronder astma, leukemie en HIV.⁴⁶ Hierin uit zich de veelzijdige relevantie van dit soort biotechnologische uitvindingen. Ze kunnen gelijktijdig een of meerdere eindproducten zijn en voorwerp van verder onderzoek blijven ('research tools').⁴⁷

5.2.4. Zijn minder omvattende octrooien de oplossing?

Indien men met de keerzijden van te ruime octrooien wordt geconfronteerd ligt de oplossing voor de hand; toekenning van minder omvattende octrooien. Dit zou men kunnen doen door die omvang te laten stroken met de in de conclusies specifiek vermelde toepassing.⁴⁸ En vervolgens de nawerkbaarheid strikt te controleren.⁴⁹ Aangetekend wordt dat zelfs als deze vereisten incorrect worden toegepast er geen man over boord is. De omvang kan immers naderhand worden beperkt in het kader van een nietigheidsactie of oppositieprocedure (art. 138 en 99 EOV).⁵⁰ De vraag is echter of zeer strikte toepassing van de vereisten rechtvaardig is. Dit soort uitvindingen behelst vaak een algemeen principe. Is het redelijk om te verlangen dat een octrooi-aanvrager alle toepassingen op nawerkbare wijze openbaart? Is het überhaupt mogelijk om dat te doen bij genen die veelal zo veel toepassingen hebben dat de meeste daarvan op het moment van octrooiering niet anders dan onbekend kunnen zijn? Het is denkbaar dat dit een negatieve invloed zal hebben op de bereidheid om genen te identifice-

ren, isoleren, en aan te wenden.⁵¹ Vooral waar het ziekte bepalende genen betreft, waarvoor uitzonderlijk omvangrijke en uiterst kostbare studies van de menselijke chromosomen nodig zijn (zogenaamde associatie- en koppelingsanalyses). Ook de mogelijke gevolgen van de voorgestelde toepassingsbeperking verdienen in dit kader nadere bestudering.⁵² Soms biedt een dergelijke beperking door de aard van de uitvinding hoe dan ook geen uitkomst. Het BRCA-1 octrooi is illustratief. Het BRCA-1 gen is het bepalende gen voor borstkanker. Het is moeilijk denkbaar hoe men in dit geval tot een nieuwe diagnostische werkwijze zal kunnen komen zonder gebruik te maken van het gen voor die toepassing – en dus inbreuk te maken op het octrooi. 'Genetic screening' draait immers om die genetische eigenschap.⁵³

5.3. Versnippering van octrooirechten

Een tweede reden voor de wijze waarop de octrooiering van biotechnologische uitvindingen de technologische vooruitgang zou kunnen remmen vloeit voort uit de wijze waarop onderzoek wordt gedaan op dit terrein. Elke technologische vooruitgang bouwt op datgene wat voorgangers hebben nagelaten. Newton stelde al: 'If I have seen far, it is by standing on the shoulders of giants'.⁵⁴ De opeenvolgende ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis wordt verondersteld te leiden tot uitvindingen. Het octrooirecht vervult hierbij een belangrijke rol, omdat het niet alleen leidt tot bescherming maar ook openbaarmaking van informatie. Uitgangspunt is dat dit gebeurt op lineaire wijze: Uitvindingen zijn eindproducten die voortvloeien uit rechtstreekse ontwikkeling van kennis naar toepassing door een beperkt aantal betrokkenen.⁵⁵ De speelgoed-, gereedschappen verpakingsindustrie zijn voorbeelden van industrieën waarin uitvindingen op zich zelf staan en op lineaire wijze worden gedaan. Dit betekent dat men voor het doen van een uitvinding meestal niet afhankelijk is van het gebruik van andere uitvindingen en dus licentieverlening door octrooihouders.⁵⁶ Op het terrein van de elektronica, informatietechnologie en biotechnologie zijn vele uitvindingen echter de som van ontelbare delen.⁵⁷ De totstandkoming en exploitatie van farmaceutische uitvindingen wordt soms ver-

⁴⁵ Vgl. Ph. W. Grubb, *Patents for chemicals, pharmaceuticals and biotechnology*, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 270.

⁴⁶ Commission on Intellectual Property Rights, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, Londen, 2002, p. 128; Nuffield 2002 a.w., p. 41. Het Amerikaanse octrooi nr. 6025154 is zeer ruim; het beslaat het gen en alle medische toepassingen daarvan. Terwijl bij de aanvraag maar enkele toepassingen nawerkbaar werden geopenbaard, en naderhand vele toepassingen bekend werden.

⁴⁷ Commission on Intellectual Property Rights 2002 a.w., p. 127. Mijns inziens dient men hier belangrijke onderscheidingen aan te brengen. Het kan gaan om voortbrengselen die uitsluitend voor onderzoek worden gebruikt, zoals 'expressed sequence tags' (die worden aangewend ter identificatie van corresponderende genen) en transgene dieren (die worden aangewend voor klinische experimenten). Bij een ruime definitie kan men ook denken aan uitvindingen die niet uit genetisch materiaal bestaan maar het onderzoek faciliteren, zoals software. Het kan ook uitvindingen betreffen die naderhand het voorwerp van studie blijven omdat men verwacht dat men, al dan niet in combinatie met andere voortbrengselen, nieuwe eindproducten kan bereiken. Het kan ook gaan om voortbrengselen die relevant zijn als 'research tool', als 'research object' en als eindproduct. Hier gaat het om de laatste twee categorieën van uitvindingen met een hybride relevantie.

⁴⁸ Dit wordt door velen bepleit. O.a. Nuffield 2002 a.w., p. 28 en p. 73-74; G. Van Overwalle, Ph. Jacobs, 'Octrooien op genen: Een alternatieve benadering', *BIE* 2001, p. 115. Dit kan er op neer komen dat geen octrooien meer worden verleend op het voortbrengsel/de stof, maar uitsluitend op de toepassing (het gebruik).

⁴⁹ Zoals Bostyn voorstelt; Bostyn 2002 a.w. Ook los van de voorgestelde toepassingsbeperking dient dit vereiste strenger te worden toegepast. Dit geldt overigens mogelijk voor alle vereisten voor octrooierbaarheid. Bostyn 2004 a.w., p. 44-55 en p. 127.

⁵⁰ Dit gebeurde bij een aantal van de hiervoor genoemde ruime octrooien. *Supra* noten 33 en 34.

⁵¹ B. Swinkels, 'Octrooien op genen: reactie op het artikel van prof. G. Van Overwalle en dr. Ph. Jacobs', *BIE* 2001, p. 220. Over hoe in deze wellicht de gulden middenweg kan worden gevonden: Bostyn 2004 a.w., p. 31-35.

⁵² Vgl. recentelijk: de Europese Commissie in *Ontwikkeling en implicaties van het octrooirecht op het gebied van bio- en gentechnologie*, COM(2005)312., 2005, p. 4-5. Op: <http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/invent/com_2005_312final_nl.pdf>. Voor een analyse van voor- en nadelen, zie Bostyn 2004 a.w., p. 62-67; 117-118.

⁵³ Van Dijk 2003 a.w., p. 50 en p. 64. Het gaat hier niet om de hybride maar veeleer fundamentele relevantie van de stof. Het onderhavige octrooi behelst immers een werkwijze aan de hand van die stof. Dit betreft dus evenmin de correcte of zelfs geëigende toepassing, maar veel meer de ratio van het octrooirecht. Vgl. Bostyn 2004 a.w., p. 128. De onderzoeksexceptie en dwanglicentie bieden soms uitkomst. *Infra* prg. 5-5.

⁵⁴ S. Scotchmer, S. 'Standing on the shoulders of giants', *Journal of economic perspectives*, 1991, 5/1, p. 29.

⁵⁵ Cl. Long, 'Re-engineering Patent Law: The Challenge of New Technologies: Part II: Judicial Issues: Patents and Cumulative Innovation', *Washington University Journal of Law & Policy* 2000, 2, p. 229.

⁵⁶ Merges, Nelson 1990 a.w., p. 839.

⁵⁷ J. E. Cohen, M. A. Lemley, 'Patent scope and innovation in the software industry', *Columbia L. Rev.* 2002, 89, p. 5; Scotchmer 1991 a.w., p. 29.

geleken met de bouw van een piramide.⁵⁸ Elke 'steen' is een onmisbaar bestanddeel van het geheel. En vele 'stenen' kunnen voldoen aan de vereisten van octrooieerbaarheid. Hierdoor ontstaat een opeenstapeling van octrooien. Een voorbeeld van een piramide van octrooien binnen de farmaceutische industrie wordt gevormd door aan CCR5 gerelateerde uitvindingen. Controle van de octrooiregisters laat zien dat er tientallen octrooien voor hieraan gerelateerde uitvindingen met een geneeskundige toepassing zijn verleend aan twaalf verschillende bedrijven uit overwegend de VS, Europa en Japan. Bij sommige biotechnologische uitvindingen kan men mogelijk zelfs spreken van pyramides in pyramides. Bepaalde bestanddelen worden gebruikt voor meerdere toepassingen op meerdere biotechnologische terreinen. Illustratief zijn aan de plant *Azadirachtin indica* gerelateerde octrooien. Voor zowel geneeskundige als agrarische toepassingen zijn bijzonder veel aan deze plant gerelateerde, samenhangende octrooien verleend.⁵⁹ Het aantal gerelateerde octrooien zou geen probleem zijn indien er een bepaalde concentratie van rechten zou zijn. Het tegendeel is vaak het geval. Hierdoor ziet men dat een diverse groep octrooihouders rechten heeft ten aanzien van gerelateerde biotechnologische uitvindingen. Geïnteresseerden in een licentie zijn veel tijd en geld kwijt aan het in kaart brengen van de octrooien op een bepaald terrein. Vervolgens moet men met alle octrooihouders in onderhandeling treden over de voorwaarden waaronder licenties kunnen worden verkregen. Uiteraard zonder garantie dat die daadwerkelijk worden verkregen, laat staan of de daarvoor betaalde vergoedingen nog in verhouding staan tot de financiële verwachtingen ten aanzien van het nog te verrichten onderzoek.⁶⁰ Het risico bestaat dat wordt afgezien van pogingen om licenties te verkrijgen omdat de transactiekosten te hoog worden. Het gevaar bestaat dat veelbelovende onderzoeklijnen niet worden opgevolgd. Men verlegt de activiteiten naar een gebied dat minder door octrooien is afgeschermd, en waar men dus een vrijer speelveld aantreft. De gedachte is dat het octrooirecht onder deze omstandigheden de innovatie kan remmen.⁶¹

⁵⁸ Cornish 2004 a.w., p. 6.

⁵⁹ Meer voorbeelden in H. Van den Belt, 'Enclosing the genetic commons: Biopatenting on a global scale' in C. Baumgarten, D. Mieth (red.), *Patente am Leben? Ethische, rechtliche und politische aspekten der Biopatentierung*, Mentis Verlag, Paderborn, 2003, p. 229-244.

⁶⁰ Octrooihouders vergroten daarbij soms de reikwijdte van hun octrooien contractueel door royalties te eisen voor uit een verstrekte licentie voortvloeiende uitvindingen. Dit betreft echter de nexus tussen (en cumulatieve werking van) het octrooi- en verbintenisrecht. M.A. Heller, R.S. Eisenberg, 'Can patents deter innovation? The anticommons in biomedical research', *Science* 1998, 280, p. 698.

⁶¹ Van Dijk 2003 a.w., p. 78; Heller, Eisenberg 1998 a.w., p. 698. Uitgebreid: R.S. Eisenberg, 'Property rights and the norms of science in biotechnology research', *Yale Law Journal* 1987, 97, p. 177-223. Zoals aangegeven in *supra* noot 24, kunnen de veronderstellingen die aan deze gedachte ten grondslag liggen niet worden bewezen. Het daar aangehaalde Bernse rapport laat zien dat het enerzijds enigszins los loopt met de vermeende negatieve effecten maar anderzijds ook dat die niet volledig uitblijven. Voor een uitgesproken kritiek op deze gedachte, zie bijvoorbeeld R.A. Epstein, B.N. Kuhlik, *Navigating the anticommons for pharmaceutical patents: Steady the course on Hatch-Waxman*, John M. Olin Law & Economics Workingpaper no. 209 (2nd), Chicago 2004. De OECD concludeerde recentelijk evenwel dat 'the biotech industry does have several characteristics that make it fertile ground for an anticommons, such as a proliferation of patents held by a large number of market participants...'. OECD, *Intellectual property rights*, Competition Policy Roundtables,

5.4 Horizontale en verticale integratie van innovatie

De 'integratie van innovatie' draagt daaraan ook bij. Biotechnologische innovatie is een complex proces dat wordt gekenmerkt door een grote kennisintensiteit, vergaande specialisering, en veelzijdige toepassingsmogelijkheden van uitvindingen. Die uitvindingen zijn vaak relevant voor meerdere industriële takken – zoals de agrarische én farmaceutische (horizontale integratie). Binnen die takken zijn daarbij bijzonder veel bedrijven en instellingen vanuit verschillende invalshoeken actief in een of meerdere fasen van het ontwikkelingsproces (verticale integratie).⁶² Versnippering van rechten is onvermijdbaar zolang het octrooirecht niet is afgestemd op deze integratie.⁶³ De veranderende relevantie van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de wijze waarop dat wordt gefinancierd dragen bij aan de verticale integratie en de versnippering van rechten.⁶⁴ Universiteiten vervullen een prominente rol op dit terrein. Fundamenteel biotechnologisch onderzoek (bijvoorbeeld de identificatie van het BRCA-1 gen en haar functie) kan als zodanig een concrete commerciële relevantie hebben (diagnose van een predispositie voor borstkanker). Voorheen was fundamenteel onderzoek veelal niet direct interessant voor bedrijven. Het werd dan ook gefinancierd met publieke middelen en zonder winstoogmerk uitgevoerd aan universiteiten. De resultaten werden niet geoctrooierd en waren vrij toegankelijk. Dit verandert. Niet alleen zijn de uitkomsten van fundamenteel onderzoek nu vaak octrooieerbaar. Universiteiten willen ze ook octrooieren en commercialiseren.⁶⁵ Hiervoor werken ze samen met bedrijven en richten ze ook zelf bedrijven op.⁶⁶ De wijziging van het beleid van universiteiten wordt uiteraard niet alleen mogelijk gemaakt door het wegvallende onderscheid tussen fundamen-

21 januari 2005, p. 9.

⁶² In de farmaceutische bedrijfstak werken bijvoorbeeld biomedische bedrijven (gereedschappen, apparatuur), biotechnologie bedrijven (medisch onderzoek, bio-informatica, levering van gemodificeerd biologisch en chemisch materiaal), data providers (klinische testen, informatie, biochemische ontwerpen), prospectiebedrijven (vergaring, beschrijving en levering van onbewerkt genetisch materiaal), en farmaceutische bedrijven (eindontwikkeling medicijnen, marketing, distributie).

⁶³ De versnippering van octrooirechten wordt wel tegengegaan door de vergaande consolidatie die plaatsvindt in de bio-industrie (m.a.w. allen die direct of indirect bemoeienis hebben met biotechnologie voor industriële doeleinden). Overkoepelende 'life science' ondernemingen ontstaan, die niet alleen horizontaal (verschillende industrieën) maar ook verticaal (verschillende fasen van het productieproces) zijn geïntegreerd. G. Dutfield, *Intellectual property rights and the life sciences industries*, Ashgate, Aldershot, 2003, p. 147.

⁶⁴ Long 2000 a.w., p. 240.

⁶⁵ Het oncomouse octrooi werd toegekend aan Harvard University, die in 1934 nog het beleid hanteerde dat: 'No patents primarily concerned with therapeutics or public health may be taken out by any member of the university...nor will such patents be taken out by the University itself...'. Yale AIDS Network, April 19, 2003. Op: <http://www.yale.edu/yaw/documents/crashcourse/university_patents.ppt>. Harvard University is, zoals vele andere universiteiten, houder van talloze belangrijke octrooien op dit terrein. K. Debackere, 'Biotechnology: Indicators and Insights', presentatie, conferentie *Biotechnology patenting: Validity and infringement*, 21 oktober 2003, Leuven, België.

⁶⁶ De Universiteit Utrecht heeft voor de exploitatie van onderzoeksresultaten een holding die bedrijven opricht en financiert. Een bedrijf dat zo is ontstaan is Crucell. Bij de beursgang bracht dit bedrijf 350 miljoen gulden op, waarvan zo'n 8% door de universiteit werd opgestreken. Zie U-Blad 2000, 8. Op: <<http://www.ublad.uu.nl/WebObjects/UOL2k4.wa/wa/DirectAction/search>>.

teel en toegepast onderzoek. Deze beleidswijziging wordt ook ingegeven door de terugtrekkende overheid. De hang naar privatisering treft ook het wetenschappelijke onderzoek.⁶⁷ Een nadeel hiervan kan zijn dat een belangrijke categorie van biotechnologische kennis wordt voorbehouden aan instellingen die hun vindingen voorheen vrij ter beschikking stelden ter bevordering van onderwijs en wetenschap.

5.5 Oplossingen binnen het octrooirecht?

5.5.1 Onderzoeksexceptie

In beginsel zou men zeggen dat de onderzoeksexceptie van art. 53, lid 3 ROW 1995 voorkomt dat de biotechnologische vooruitgang door overmatige octrooiering wordt geremd. De bepaling spreekt immers niet van 'wetenschappelijk onderzoek' maar van 'onderzoek'.⁶⁸ Zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als onderzoek dat vooral is gericht op verdere ontwikkeling van de techniek is vrijgesteld.⁶⁹ Van het laatste was sprake in het arrest Boehringer.⁷⁰ Het farmaceutische bedrijf Boehringer deed een geslaagd beroep op art. 53, lid 3 ROW 1995 en mocht een klinisch onderzoek uitvoeren naar tweede en volgende medische indicaties van het geneesmiddel Erythropoietine. Onderzoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van geoctrooierde genen blijft dan ook vrijgesteld. Vraag blijft evenwel hoe ruim de exceptie mag worden uitgelegd. Is uitsluitend onderzoek aan of ook met het geoctrooierde toegestaan? En wat voor een onderzoek 'met'? Op het onderhavige terrein kan hiervan snel sprake zijn, bijvoorbeeld als men een gedeeltelijk geoctrooierde DNA-sequentie bij het onderzoek betreft (overlappende sequenties) of met het geoctrooierde gen de ziekteverschijnselen verder wilt onderzoeken. In Nederland bestaat hierover geen duidelijk-

heid.⁷¹ Sommigen vrezen dat de vrijheid van onderzoek in het gedrang komt door de toename van octrooiering door universiteiten, het wegvallende onderscheid tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en de restrictieve uitleg van de exceptie.⁷² De Commissie Genoctrooien van de KNAW adviseert daarom dat 'de onderzoeksvrijstelling... wordt gedefinieerd, zodanig dat elke activiteit die is gericht op kennisvermeerdering eronder valt'.⁷³ Anders dan deze Commissie verwacht ik dat het in Nederland niet zo'n vaart zal lopen en dat de onderzoeksexceptie ook bij restrictieve toepassing een belangrijke rol blijft spelen. Het voorstel van de Commissie Genoctrooien zou vermoedelijk leiden tot een te drastische uitholling van het octrooirecht.⁷⁴ Mijns inziens kan men daartoe alleen overgaan, indien men gelijktijdig besluit om biotechnologisch onderzoek (grotendeels) te financieren met publieke middelen – wat ik niet snel zie gebeuren.⁷⁵

5.5.2 Dwanglicenties

Wellicht kan men de toevlucht nemen tot dwanglicenties (art. 57 ROW 1995). De verlening van een dwanglicentie op grond van het algemeen belang (lid 1) of wegens afhankelijkheid van het later verkregen octrooi (lid 4) liggen het meest in de rede. Men spreekt van afhankelijkheid indien het later verkregen octrooi zonder licentie niet kan worden

⁷¹ Vgl. met rechtspraak uit ons omringende landen, waarin art. 27(b) GOV ook is doorgevoerd in de nationale octrooiwetten. Voor Duitsland; zie de arresten van het Bundesgerichtshof: BGH, 11 juli 1995, *Klinische Versuche I*, BGHZ 130 en BGH, 17 april 1997, *Klinische Versuche II*, BGHZ 135. Voor Engeland; zie de uitspraak van het Court of Appeals inzake *Monstanto v. Stauffer Chemical* (1985) R.P.C. 515 CA. Voor Frankrijk; zie CA Paris, 4e ch. A, 3 juli 2002, PIBD 323 (*Parietti v. Peugeot*); TGI Paris, 3 ch. 3e section, 20 februari 2001, PIBD 2001, 729. III.530 (*Welcome*). Engeland is het enige land waarin klinische proefnemingen niet buitenshuis mogen worden verricht. In alle landen speelt onduidelijkheid ten aanzien van onderzoek met (niet aan) genen in meer of mindere mate. Een andere situatie bestaat in de Verenigde Staten, waar geen wettelijke onderzoeksexceptie bestaat maar daarin werd voorzien in de rechtspraak. Zie onder meer *Picairn v. United States*, 547 F.2d 1106 (Fed. Cir. 1976); *Roche Prods. Inc v. Bolar Pharmaceutical Co.* 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984). Die exceptie was beperkt tot handelingen 'for amusement, to satisfy idle curiosity, or for strict philosophical inquiry'. Anders dan in Nederland (en Duitsland en Engeland) was deze exceptie beperkt tot strikt wetenschappelijk onderzoek. Het Supreme Court heeft de teugels verder aangehaald in de zaak *Madey v. Duke University*, 307 F.3d 1351 (2002). Geoordeeld werd dat universiteiten geen beroep op de exceptie kunnen doen omdat dat ze als instelling geen winstoogmerk hebben. Bepaald werd dat onderzoeksactiviteiten bijdragen aan de universiteit's bedrijfsmatige doelstellingen als ze ten goede komen aan het onderwijs en aantrekken van financiële middelen. Uitvoerig over deze rechtsontwikkeling: H.C. Wegner, 'The post-Madey research exemption', 2003, p. 1-26. Op: <http://www.foley.com/FILES/tbl_s31Publications%5CFileUpload137%5C1566%5Cpost-madley%20whitepaper.pdf>. Over een aantal van deze uitspraken ook Bostyn 2004 a.w., p. 47-49.

⁷² Van Dijk 2003 a.w., p. 43; KNAW 2003 a.w., p. 26.

⁷³ KNAW 2003 a.w., p. 41. Ook Nuffield 2002 a.w., p. 73.

⁷⁴ Zo ook met betrekking tot de rechtsontwikkeling in België in deze; G. Van Overwalle, 'Van groene muizen met rode oortjes: De EU biotechnologie richtlijn en het Belgisch wetsontwerp van 21 september 2004', *IRDI* 2004, 4, p. 378. Vgl. Bostyn 2004 a.w., p. 86 en 136.

⁷⁵ Het kan wél: het Human Genome Project wordt (deels) zo gefinancierd, waarbij vrije beschikbaarstelling van resultaten een belangrijke plaats inneemt. Zie bijvoorbeeld het beleid van het Sanger Institute op o.a.: <<http://www.sanger.ac.uk/Projects/release-policy.shtml>>. Vgl. bijvoorbeeld ook het beleid van het volledig met publieke middelen gefinancierde International Rice Genome Sequencing Project. Op: <<http://rgp.dna.affrc.go.jp/IRGSP/index.html>>.

⁶⁷ Hierover bijvoorbeeld Van Dijk 2003 a.w., p. 82-84; KNAW, Commissie Genoctrooien. *De gevolgen van het octrooieren van humane genen voor het wetenschappelijk onderzoek in Nederland*, 2003, p. 39-44. Uitgebreid: H. Nowotny et al, *The public nature of science under assault. Politics, markets, science and the law*. Springer, Berlin, 2005.

⁶⁸ Gebaseerd op art. 27(b) (voorheen 31) van het Verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt (GOV).

⁶⁹ J.L.R.A. Huydecoper, C.J.J.C. van Nispen. *Industriële Eigendom. Deel 1. Bescherming van de technische innovatie*. Kluwer, Deventer, 2002, p. 230-231.

⁷⁰ Hoge Raad 21 april 1995, *BIE* 1995 (12), p. 409-419.

toegepast. Dit kan in meerdere situaties voorkomen. De latere uitvinding behelst een verbetering of specifiek nieuwe toepassing van de eerdere uitvinding. Ook kan sprake zijn van de situatie waarin een geoctrooierde stof moet worden gebruikt voor het maken van nieuwe verbindingen.⁷⁶ In het afhankelijke octrooi dient wel een 'belangrijke technologische vooruitgang van aanzienlijke economische betekenis' zijn belichaamd. Deze voorwaarden vloeien voort uit art. 31 van het TRIPs verdrag en houden een verzwaring van het afhankelijkheids criterium in.⁷⁷ Het is waarschijnlijk dat hieraan niet snel is voldaan.⁷⁸ De 'aanzienlijke economische betekenis' wordt niet uitsluitend bepaald door de economische voordelen voor houder van het afhankelijke octrooi. Er dient een wijder verbreide economische betekenis te zijn.⁷⁹ Het criterium is daarmee onduidelijk. Hoe dient men dit tevoren in te schatten? Wat is aanzienlijk?⁸⁰ Het criterium van een 'belangrijke technologische vooruitgang' is even lastig in te vullen. Is een grote geneeskundige vooruitgang die wordt bewerkstelligd door een kleine verbetering van een medicijn 'belangrijk'? Is het daarbij niet zo dat men zich vaak pas na vele jaren realiseert dat een bepaalde uitvinding een 'belangrijke technologische vooruitgang' inhoudt? Deze vragen spelen des te meer bij de biotechnologische uitvindingen die geen eindproduct zijn, maar pas na vele jaren van voortgezet onderzoek en herbewerking tot een dergelijk product kunnen leiden.⁸¹ Voor oplossing van de onderhavige problematiek kan men hoe dan ook niet aangrijpen op deze bepaling. Die ziet immers op de situatie waarin men al tot een geoctrooierde uitvinding is gekomen. Door de verweving van wetenschap met commercie en de bepalende betekenis van sommige genen zal men echter al tegen octrooien kunnen oplopen in prille onderzoeksstadia. Mogelijk biedt de dwanglicentie wegens 'algemeen belang' uitkomst. Kan dat belang vorderen dat de biotechnologie ruim baan krijgt, en dat men dus ook voor (uitsluitend) commerciële doeleinden verricht onderzoek dient toe te staan? Ik meen dat een dergelijke uitleg de werking van het octrooirecht te veel zou aantasten. Gezien de openstapeling van octrooien op bepaalde biotechnologische terreinen zou deze uitleg tot een lawine aan dwanglicenties leiden. Daarbij ontbreekt de verplichting van de kruislicentie waarin lid 4 wel ten aanzien van de dwanglicentie wegens afhankelijkheid voorziet.⁸² Voorts zijn de huidige administratieve of rechterlijke procedures tijdsbenemend, terwijl de licenties snel

moeten worden verleend.⁸³ Hiermee belandt men van de regen in de drup. De veronderstelling is immers dat de licentie transactiekosten en tijdsbenemende onderhandelings nu de vooruitgang remmen.⁸⁴

5.5.3 Octrooi-poelen

Mogelijk kan men voor een oplossing van het onderhavige probleem lering trekken uit de al bestaande praktijk van de octrooi-poel ('patent pool'). Een octrooi-poel wordt gevormd door een overeenkomst tussen twee of meer octrooihouders. De overeenkomst strekt er toe om de partijen toegang te geven tot elkaars uitvindingen en die gezamenlijk te exploiteren door middel van licentieverlening aan derden.⁸⁵ Bekende voorbeelden zijn de MPEG-2 compressie-, de DVD Rom- en DVD videotechnologie poelen.⁸⁶ Het grote voordeel is dat licenties kunnen worden verkregen bij een enkele licentiegever. Die kan duidelijke informatie verschaffen over alle aspecten van de technologie. Dit leidt tot betere beslissingen van de marktdeelnemers. De deelnemende octrooihouders genieten hiervan ook de voordelen. Uiteraard krijgen ze zelf toegang tot de uitvindingen, maar ook valt de last weg om met potentiële licentienemers afzonderlijk te onderhandelen. De praktijk wijst voorts uit dat de deelnemende octrooihouders 'on speaking terms' komen, waardoor nieuwe samenwerking ontstaat.⁸⁷ Vanwege de grotere transparantie en lagere transactiekosten leiden octrooi-poelen veelal tot betere exploitatie van de ingebrachte octrooien. Een belangrijk nadeel van octrooi-poelen is de concentratie van rechten. Octrooi-poelen ontstaan juist met dat doel, maar mededingingsrechtelijk kan dit slecht uitwerken. De collectieve prijsstelling, inbreng van goede en minder goede (ongeldige) octrooien en onmogelijkheid om zonder een overeenkomst met de 'poelers' de markt te betreden kunnen het derden zeer moeilijk maken.⁸⁸ Gezien de vermeende blokkering van onderzoek en ontwikkeling in de huidige situatie moeten deze bezwaren er naar mijn mening niet toe leiden dat octrooi-poelen bij voorbaat ongeschikt worden bevonden. Mogelijk kunnen ze de juiste balans tussen voorbehoud en toegankelijkheid op biotechnologisch terrein herstellen, zonder de rechten van octrooihouders al te zeer aan te tasten. Gezien de voordelen kan men zich voorstellen dat octrooihouders zelf wel tot poelen komen. Tegelijkertijd bestaat het risico dat dit een moeizaam en langdu-

⁷⁶ Huydecoper, van Nispen, 2002 a.w., p. 316.

⁷⁷ Ch. Gielen, 'Algemeen belang: Criterium voor dwanglicenties bij biotechnologische innovatie', *BIE* 1997, 1, p. 23.

⁷⁸ Huydecoper, van Nispen, 2002 a.w., p. 317.

⁷⁹ Gielen 1997 a.w., p. 23.

⁸⁰ Dient men hierbij bijvoorbeeld te kijken naar verwachte omzetten en winsten, aantal toe te nemen arbeidsplaatsen, binnen die tak van de industrie, of ook bij toeleveranciers en afnemers?

⁸¹ Uiteraard zal de rechtspraak in duiding van deze termen kunnen voorzien.

⁸² Wellicht is een wetswijziging wenselijk waarin de dwanglicentie wegens afhankelijkheid kan worden verleend op grond van het algemeen belang als zodanig, met de verplichting tot het verstrekken van kruislicenties. Vgl. Gielen, 1997 a.w., p. 24-26, die dit voorstaat. Vraag is echter of een dergelijke uitzondering voldoet aan de vereisten die daaraan worden gesteld in art. 31 sub b TRIPs (art. 31 sub l. is immers niet van toepassing indien nog geen sprake is van een tweede octrooi).

⁸³ De Minister van Economische Zaken (of door hem aangewezen persoon) verleent bij Koninklijk Besluit dwanglicenties wegens algemeen belang. In geval van een dwanglicentie wegens afhankelijkheid doet de Rechtbank Den Haag dat. Huydecoper, van Nispen, 2002 a.w., p. 318.

⁸⁴ Desondanks beveelt Nuffield het gebruik van dit soort licenties in bepaalde gevallen aan. Nuffield 2002 a.w., p. 71. Ook kritisch ten aanzien van deze aanbeveling (alhoewel gedeeltelijk op andere gronden): Bostyn 2004 a.w., p. 91-101.

⁸⁵ Anders dan de kruislicentie, waarbij octrooihouders onafhankelijk blijven, worden poelen vaak ondergebracht in een vennootschap.

⁸⁶ J. Clark (et al), *Patent pools: A solution to the problem of access in biotechnology patents?*, USPTO, white paper. Washington D.C., 2000, p. 15-16. Vanwege het feit dat op deze terreinen standaarden worden gehanteerd kunnen de betrokkenen eigenlijk niet anders dan 'poelen'. Dit is anders op biotechnologisch terrein, waarop dergelijke aangenomen criteria niet gelden.

⁸⁷ *Ibidem*, p. 9-10.

⁸⁸ *Ibidem*, p. 10-11. Uitvoerig: C. Shapiro, 'Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting' in A. B. Jaffe, J. Lerner, S. Stern (red.), *Innovation Policy and the Economy*, vol. 1, MIT Press, Cambridge, 2001, p. 119-150.

rig proces wordt.⁸⁹ Ik zou er voor pleiten dat de overheid de vorming van dit soort poelen faciliteert, bijvoorbeeld door pyramides van octrooien in kaart en betrokkenen samen te brengen. Op biotechnologische terreinen waar de nood het hoogst is dient de overheid pro-actief te reageren.⁹⁰

⁸⁹ Dat betrokkenen er soms in slagen de handen ineen te slaan blijkt uit de oprichting van het SNP Consortium: 'The SNP Consortium Ltd. is a non-profit foundation organized for the purpose of providing public genomic data. Its mission is to develop up to 300,000 SNPs distributed evenly throughout the human genome and to make the information related to these SNPs available to the public without intellectual property restrictions.' Het Consortium is opgericht door een groot aantal bedrijven uit de bio-industrie. Op: <<http://snp.cshl.org/>>. Benadrukt wordt dat het hier niet gaat om een octrooiopool en dat al te groot optimisme dienaangaande aldus voorkomen moet worden.

⁹⁰ Probleem is uiteraard dat landen waarin de octrooiën gelding hebben dit samen dienen te doen. Binnen de OECD overleggen landen al betreffende het onderhavige eerste bezwaar, zie: <http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_34487_25998799_1_1_1_1,00.html>. Ook wordt gepleit voor een gezamenlijke aanpak in Europees verband. Bostyn 2004 a.w., p. 136. Anderen willen het probleem in een bredere context aanpakken, en internationale verplichtingen creëren, bijvoorbeeld in een Verdrag voor Wetenschap en Technologie. Zie: <<http://stdev.unctad.org/unsystem/instrument.html>>. Een ander voorbeeld is de aanzet tot een Verdrag voor Medisch Onderzoek en Ontwikkeling. Zie <<http://www.cptech.org/workingdrafts/rndtreaty4.pdf>>. Momenteel worden veel andere gerelateerde voorstellen gedaan ter vergroting van de toegankelijkheid van (geoctrooierde) biotechnologische uitvindingen. Een uitvoerige, boeiende analyse van zogenaamde 'open source' initiatieven in de biotechnologie wordt geboden in: J.E. Hope, *Open source biotechnology*, diss. Australian National University, Australië, 2004, p. 95-226. Op: <<http://opensource.mit.edu/papers/hope.pdf>>.

Samenvattend kan men ten aanzien van het eerste bezwaar stellen dat strengere toepassing van vereisten van openbaarmaking en nawerkbaarheid (art. 83 EO) geboden is en dat ook een enkelvoudige toepassingsbeperking *per se* overwogen kan worden, maar dat dit maar gedeeltelijk een oplossing voor de problemen kan bieden. Het aantal afzonderlijk geoctrooierde uitvindingen dat onontbeerlijk kan zijn om tot eindproducten te komen, hun veelzijdige relevantie binnen veel industrieën en de versnippering van rechten zijn debet aan deze situatie. Duidelijk is dat sommige oorzaken van de situatie waartegen het eerste bezwaar is gericht buiten het octrooirecht liggen, bijvoorbeeld de opmaak en werkwijze en het gedrag van de bio-industrie. Het recht is slechts één van de factoren die de veronderstelde belemmering van biotechnologische vooruitgang bepaalt. Het recht dient echter wel te worden afgestemd op de wijze waarop, bijvoorbeeld, innovatie op dit terrein plaats vindt. Maar het probleem kan daarmee niet volledig worden opgelost. Een factor als de privatisering van onderzoek overstijgt en verdient dus eveneens aandacht buiten de octrooirechtelijke context.

(vervolg in het *Bijblad* van december 2005)

JURISPRUDENTIE

Nr. 91 Rechtbank te 's-Gravenhage, 23 maart 2005

(muriën monoklonaal antilichaam)

Mrs. G. R. B. van Peurseem, E. F. Brinkman en
R. C. D. E. Hasekamp

Art. 4, lid 2 Row 1995

Chiron betwist de nawerkbaarheid van alle door Roche genoemde nieuwheids- of inventiviteitsschadende publicaties. De rechtbank acht dit verweer gegrond, waartoe als volgt wordt overwogen. Een openbaarmaking kan eerst in octrooirechtelijke zin tot de stand der techniek worden gerekend op het moment dat die openbaarmaking ook daadwerkelijk door een vakman gereproduceerd kan worden. Publicaties waarin slechts toekomstige ontwikkelingen of wensen staan beschreven zonder dat tevens wordt geopenbaard hoe daartoe kan worden gekomen zijn immers niet nieuwheids- of inventiviteitsschadelijk te achten. In het onderhavige vakgebied, zal voor een nawerkbaar resultaat dan ook veelal noodzakelijk zijn dat het betreffende antilichaam (producerende hybridoma) is gedeponeerd of in elk geval op enige wijze publiek toegankelijk is. Hiervoor is in beginsel onvoldoende de enkele stelling dat een monster van een antilichaam (producerend hybridoma) door de schrijver van de publicatie beschikbaar zou kunnen worden gesteld. Onvoldoende voor publieke toegankelijkheid is dat het antilichaam/hybridoma een enkele keer wel ter beschikking is gesteld, want dit brengt nog niet noodzakelijkerwijs met zich dat het voor eenieder zonder meer toegankelijk was.

Art. 75, lid 1 Row 1995

De door de Hoge Raad in het Spiro/Flamco-arrest geformuleerde criteria zijn enerzijds ontleend aan de wettelijke vereisten (vergelijk artikel 75, lid 1 onder a-d Row 1995) en anderzijds aan de gerechtvaardigde belangen van derden, mede in verband met de terugwerkende kracht van de vernietiging. De voorgestelde conclusies vallen binnen de grenzen voor geldigheid van het octrooi die de gemiddelde vakman tevoren zou trekken, zodat het voor de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk was dat de beschermingsomvang van het octrooi zich in elk geval uitstrekte tot de door Chiron thans nog verdedigde conclusies. Dit geldt temeer bij terugtrekken op een volgcconclusie.

Art. 63 j° art. 75, lid 1c Row 1995

Chirion heeft op 1 sept. 2004 een akte van gedeeltelijke afstand laten inschrijven, en verdedigt het octrooi ook voor voorafgaande periode slechts zoals dit luidt na gedeeltelijke afstand. Roche stelt dat in conclusie 1 van het octrooi, zoals dat is verleend, niet langer is vermeld dat het antilichaam selectief aan menselijke borstkankercellen dient te binden, terwijl dit kenmerk wel in de oorspronkelijk ingediende aanvraag stond. De rechtbank overweegt dat dit punt vanwege de akte van afstand en het feit dat Chiron het octrooi voor de periode daarvoor slechts verdedigt in de aldus beperkte zin (waarin het kenmerk weer wel is opgenomen in de conclusies) niet langer aan de orde is. Het octrooi zoals dit luidde voor de akte van afstand wordt vernietigd en voor het overige in stand gelaten.

Art. 53, lid 1 Row 1995

Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk wordt voorgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat volgens de gemiddelde vakman die daarvan kennis neemt, voor de uitvinding waarvan de 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. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal evenwel 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 dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt (vgl. HR 12 november 2004, NJ 2004, 674, Impro/Liko en HR 13 januari 1995, NJ 1995, Ciba Geigy/Oté Optics).

Art. 53, lid 1 Row 1995

Bij uitvindingen op chemisch gebied, vooral bij stofconclusies als de onderhavige, wordt equivalentie wel beoordeeld naar de vraag of er meer dan 'insubstantial differences' bestaan tussen het inbreukmakende product en de geoctrooierde stof.

Niet alleen zijn de puur chemische verschillen tussen de antilichamen van het octrooi en Trastuzumab niet onaanzienlijk, deze verschillen leiden bij Trastuzumab bovendien tot een product met aanzienlijk andere, sterk verbeterde eigenschappen. Dergelijke verschillen zijn meer dan slechts 'insubstantial'.

Ook als de functie-wijze-resultaat-toets wordt gehanteerd kan niet tot de conclusie worden gekomen dat van een equivalent antilichaam sprake is. Het bereikte resultaat is immers wezenlijk anders. Doordat Trastuzumab een gehumaniseerd antilichaam is, roept het geen HAMA respons op, waardoor het geschikt is voor langdurige toepassing bij de mens.

Bovendien zorgt Trastuzumab, als gezegd, voor onschadelijk maken van borstkanker door middel van het eigen immuunsysteem, terwijl het muriene antilichaam van het octrooi daarvoor met een cytotoxine zal moeten gekoppeld. In therapeutische zin werkt Trastuzumab derhalve op een geheel andere wijze.

Art. 15^j art. 3 Verordening 1786/92

Met de vaststelling dat Trastuzumab niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, staat tevens de nietigheid van het ABC vast volgens art. 15^j 3 Verordening 1786/92.

in de zaak met rolnr. 04/2384

Hoffman-La Roche AG te Basel, Zwitserland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. W.E. Pors, tegen

Chiron Corporation te Emeryville, Californië, Verenigde Staten van Amerika, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam.

in de zaak met rolnr. 04/3065

Chiron Corporation te Emeryville, Californië, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam, tegen

Roche Nederland BV te Woerden, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. W.E. Pors.

In conventie en in reconventie:

De feiten

1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a Chiron is houdster van Europees octrooi nr. 0 153 114 (hierna: het octrooi), dat betrekking heeft op *Monoclonal anti-human breast cancer antibodies, their production and use, and hybridomas for producing the same and their preparation* (in vertaling: 'Monoklonale antilichamen tegen borstkanker bij de mens, de bereiding en het gebruik ervan, en hybridoma's voor de productie en bereiding ervan.') De publicatie van de verlening van dit octrooi heeft plaatsgevonden op 19 juli 1989 naar aanleiding van een aanvraag daartoe van 8 februari 1985 onder inroeping van prioriteiten van 8 februari 1984 en 11 januari 1985. Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland. De conclusies van het octrooi luiden (...) in de officiële Nederlandse vertaling:

1 Muriën monoklonaal antilichaam, dat:

(a) een humaan borstkanker-antigeen bindt dat ook door een referentie-antilichaam, gekozen uit die welke worden geproduceerd door uit ATCC HB8488, HB8490, HB8486, HB8484, HB8697, HB8485, HB8696 en HB8662 verkrijgbare hybridoma's wordt gebonden;

(b) van het G- of M-isotype is;

(c) bij conjugatie met een ricine-A-keten een TCID 50% tegen ten minste één van de cellen MCF-7, CAMA-1, SKBR-3 of BT-20 van minder dan ongeveer 10 nM aan de dag legt.

2 Monoklonaal antilichaam volgens conclusie 1, dat zich aan een proteïne van ongeveer 210 000 dalton, aangetroffen in carcineus borstwefsel, bindt.

3 Monoklonaal antilichaam volgens conclusie 1, dat door één van de volgende hybridoma's wordt geproduceerd:

a HB8488; e HB8484;

b HB8490; f HB8485;

c HB8486; g HB8696;

d HB8697; h HB8662;

of een monoklonaal antilichaam dat aan één van bovengenoemde antilichamen equivalent is.

4 Muis x muis-hybridoma, dat een monoklonaal antilichaam volgens conclusie 1 of 2 vormt en zijn afstammelingen, die in staat zijn het tegen humane borstkanker gerichte monoklonale antilichaam van de stamcellen te produceren.

5 Hybridoma, dat:

a HB8488; e HB8484;

b HB8490; f HB8485;

c HB8486; g HB8696;

d HB8697; h HB8662;

is, of afstammelingen ervan die in staat zijn het tegen humane borstkanker gerichte monoklonale antilichamen van de stamlijn te produceren.

6 Immunotoxine, dat een conjugaat van een monoklonaal antilichaam volgens conclusies 1-3 en een cytotoxisch gedeelte voorstelt.

7 Werkwijze voor het in vitro doden van menselijke borstkankercellen, welke omvat dat men de cellen met een cytocide effectieve hoe-

veelheid van een immunotoxine volgens conclusie 6 in aanraking brengt.

8 Monoklonaal antilichaam volgens conclusies 1-3, dat met een aantoonbare merkstof is gemerkt.

9 Methode voor het in vitro stellen van de diagnose dat een humane cel een borstkankercel is, welke omvat:

a incuberen van een humane cel met een antilichaam volgens conclusie 8; en

b vaststellen of gemerkte binaire immuuncomplexen op de humane cel aanwezig zijn.

10 Methode voor het bereiden van een hybridoma volgens conclusie 4, welke omvat dat men tumorcellen van de muis met miltcellen van de muis, verkregen van een muis die met humaan borstkanker-immunogeen is geïmmuniseerd, samensmelt en op hybridoma's selecteert die antilichaam volgens conclusie 1 vormen.

b Het Bureau voor de Industriële Eigendom heeft aan Chiron een aanvullend beschermingscertificaat (met nummer 300040) verleend op 23 oktober 2003 dat betrekking heeft op het product 'Trastuzumab, desgewenst in de vorm van een zout' en dat tot 7 februari 2010 van kracht is (hierna ook: het ABC). Trastuzumab is het werkzame bestanddeel van een geneesmiddel tegen borstkanker dat door Roche onder meer in Nederland op de markt wordt gebracht onder de naam Herceptin.

c Chiron heeft bij het Bureau voor de Industriële Eigendom een 'Akte houdende gedeeltelijke afstand van octrooi' gedaan op 1 september 2004 doen inschrijven.

Zij heeft hiermee afstand gedaan voor zover de beschermingsomvang van het Nederlandse deel van het octrooi meer omvat dan

(...)

1 Murien monoklonaal antilichaam, dat:

a een humaan borstkanker-antigeen bindt dat ook door een referentie antilichaam, gekozen uit die welke worden geproduceerd door uit ATCC HB8484 en HB8696 verkrijgbare hybridoma's wordt gebonden;

b van het G- of M-isotype is;

c bij conjugatie met een ricine-A-keten een TCID 50% tegen ten minste één van de cellen MCF-7, CAMA-1, SKBR-3 of BT-20 van minder dan ongeveer 10 nM aan de dag legt;

d zich aan een proteïne van ongeveer 210 000 dalton, aangetroffen in carcineus borstweefsel, bindt; en

e zich selectief aan humane borstkankercellen bindt.

2 Murien monoklonaal antilichaam, dat:

a van het G-isotype is;

b bij conjugatie met een ricine-A-keten een TCID 50% tegen MCF-7 cellen van minder dan ongeveer 10 nM aan de dag legt;

c zich selectief aan humane borstkankercellen bindt; en

d door het hybridoma ATCC HB8484 wordt geproduceerd.

3 Monoklonaal antilichaam volgens conclusie 1, dat door het hybridoma HB8696 wordt geproduceerd, of een monoklonaal antilichaam dat aan het bovengenoemde antilichaam of aan het antilichaam volgens conclusie 2 functioneel equivalent is.

4 Muis x muis-hybridoma, dat een monoklonaal antilichaam volgens conclusie 1 of 2 vormt en zijn afstammelingen, die in staat zijn het tegen humane borstkanker gerichte monoklonale antilichaam van de stamcellen te produceren.

5 Hybridoma, dat HB8484 en HB8696 is, of afstammelingen ervan die in staat zijn het tegen humane borstkanker gerichte monoklonale antilichaam van de stamcellen te produceren.

6 Immunotoxine, dat een conjugaat van een monoklonaal antilichaam volgen conclusies 1-3 en een cytotoxisch gedeelte voorstelt.

7 Methode voor het in vitro doden van humane borstkankercellen, welke omvat dat men de cellen met een cytocide effectieve hoeveelheid van een immunotoxine volgens conclusie 6 in aanraking brengt.

8 Monoklonaal antilichaam volgens conclusies 1-3, dat met een aantoonbare merkstof is gemerkt.

9 Methode voor het in vitro stellen van de diagnose dat een humane cel een borstkankercel is, welke omvat:

a incuberen van een humane cel met een antilichaam volgens conclusie 8; en

b vaststellen of gemerkte binaire immuuncomplexen op de humane cel aanwezig zijn.

10 Methode voor het bereiden van een hybridoma volgens conclusie 4, welke omvat dat men tumorcellen van de muis met miltcellen van de muis, verkregen van een muis die met humaan borstkanker-immunogeen is geïmmuniseerd, samensmelt en op hybridoma's selecteert die antilichaam volgens conclusie 1 produceren.

d Het Bundespatentgericht (uitspraak van 9 maart 2004) heeft het octrooi in stand gelaten, zakelijk weergegeven volgens de conclusies als genoemd onder c hiervoor. Het Landgericht Düsseldorf heeft bij vonnis van 14 mei 2002 geoordeeld dat Trastuzumab geen inbreuk maakt op het octrooi, ook niet bij wege van equivalentie. Ook de Amerikaanse District Court for the Northern District of California (bij uitspraken van 12 september 2002 en 23 oktober 2002, bevestigd door de United States Court for the Federal Circuit op 30 maart 2004) heeft uitgemaakt dat het octrooi slechts murienne antilichamen bestrijkt.

De vorderingen, de grondslagen daarvoor en de verweren

2 Roche vordert in de procedure met rolnummer 04/2384 in conventie en uitvoerbaar bij voorraad, in de procedure met rolnummer 04/3065 in reconventie dat de rechtbank:

de volgende voorlopige voorziening geeft:

1 indien deze procedure om welke reden dan ook niet volgens het versneld regime voortgezet kan worden, hij wege van provisionele voorziening Chiron te verbieden om op enigerlei manier aan derden bekend te maken dat zij van mening is dat Roche inbreuk pleegt op haar rechten onder het '114 octrooi, dan wel op haar rechten onder het certificaat nr. 300040, op straffe van een dwangsom van € 100.000 per overtreding, dan wel per dag, naar keuze van Roche;

de volgende definitieve voorzieningen geeft:

1 het Nederlands deel van het Europees octrooi met nummer EP 0 153 114 B1 nietig te verklaren;

2 het certificaat met aanvraagnr. 300040 ten name van Chiron Corporation nietig te verklaren;

3 voor zover het '114 octrooi en/of het certificaat (deels) in stand blijft te verklaren voor recht dat Trastuzumab noch direct noch indirect inbreuk maakt op het '114 octrooi en/of het certificaat

4 Chiron in de kosten veroordeelt.

Roche stelt daartoe – kort gezegd – dat het octrooi niet nawerkbaar is, toegevoegde materie bevat, dat de (eerste) prioriteit ten onrechte is ingeroepen alsmede dat het nieuwheid en inventiviteit ontbeert. Daarmee is ook het ABC nietig en kan zij op het octrooi noch het certificaat inbreuk maken. Voorts stelt Roche dat de verhandeling van Trastuzumab geen inbreuk op het octrooi maakt, zodat tevens het ABC ten onrechte is gebaseerd op dat product. Hier tegen voert Chiron gemotiveerd verweer, waarop – voor zover van belang – in het navolgende zal worden ingegaan.

3 Chiron vordert (in de procedure met rolnummer 04/2384 in reconventie, in de procedure met rolnummer 04/3065 in conventie) dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1 Roche veroordeelt iedere verdere inbreuk op EP 0 153 114 en Aanvullend Beschermingscertificaat nr. 300040 te staken, op straffe van een dwangsom van € 100.000,- (...) voor iedere dag of keer (naar keuze van eiseres) dat dit verbod wordt overtreden, met dien verstande dat de dwangsommen niet worden verbeurd zolang Roche na de betekening van het vonnis maandelijks en wel voor de 15e van iedere maand opgave doet van de met de verkoop van Trastuzumab in Nederland in de vorige maand gegenereerde bruto omzet, onder gelijktijdige overmaking van 30 procent van het gerapporteerde bedrag aan Chiron, en zolang Roche aan een door Chiron aan te wijzen onafhankelijke register-accountant op diens eerste verzoek inzage geeft in haar boeken teneinde de bedoelde opgaven te controleren;

2 Roche veroordeelt binnen dertig dagen na betekening van het vonnis middels een rapport van een onafhankelijke register-accountant opgave te doen van de met alle verkopen van Trastuzumab in Nederland tot de datum van het vonnis gerealiseerde winst, waarbij onder winst wordt verstaan het verschil tussen de gegenereerde omzet en de variabele kosten, een en ander onder gelijktijdige overmaking van bedoeld bedrag aan Chiron;

Chiron stelt daartoe dat Roche met de verhandeling van Trastuzumab (Herceptin) inbreuk maakt op het octrooi en het ABC. Hiertegen voert Roche gemotiveerd verweer, waarop – eveneens voor zover van belang – in het navolgende in zal worden gegaan.

Beoordeling van het geschil

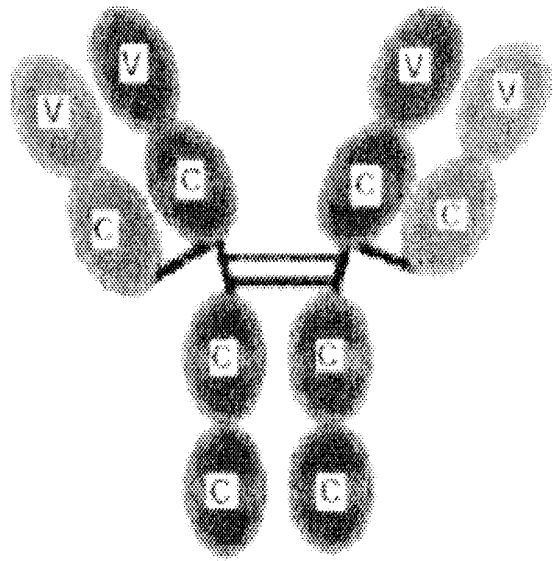
Inleiding

4 De rechtbank zal eerst een (korte) inleiding geven van de in deze procedure van belang zijnde techniek en de gebruikte terminologie (deze inleiding is deels ontleend aan de stukken van partijen).

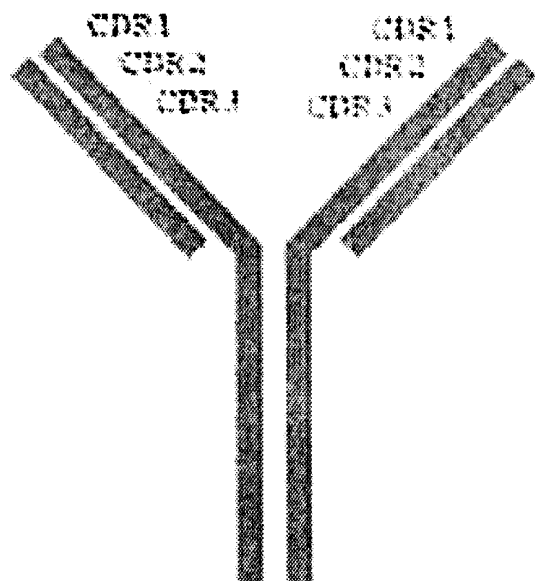
5 Het begrip antilichaam staat centraal in deze procedure. Een antilichaam is een eiwit dat wordt uitgescheiden door bepaalde witte bloedcellen (B-lymfocyten) en is een onderdeel van het natuurlijke afweersysteem van het lichaam van een zoogdier tegen indringers als virussen en bacteriën. Het afweersysteem reageert dan meestal op bepaalde eiwitten, polysacchariden of nucleïne-zuren van een dergelijke indringer (ook wel genoemd antigenen). Antilichamen zoeken uit en binden specifiek aan bepaalde onderdelen in de molecuul-structuur van dergelijke antigenen; aan specifieke 'epitopen'. Door aan deze indringers te binden respectievelijk cruciale onderdelen van deze indringers onschadelijk te maken, zorgen antilichamen voor neutralisering van gifstoffen en zorgen zij er voor dat het immuunsysteem dergelijke infectueuze micro-organismen of virussen en zelfs kankercellen kan weren.

6 Er zijn vijf vormen van antilichamen (immunoglobulinen, afgekort Ig) bekend: IgG, IgM, IgA, IgE en IgD. Van deze is immunoglobuline G (IgG) in dit kader vooral van belang; Trastuzumab is een antilichaam van het IgG-type. Antilichamen van dit IgG-type zijn opgebouwd uit twee lichte (L voor Light) en twee zware (H voor Heavy) amino-zuurketens. Iedere keten bestaat uit een constant (c) deel en een variabel (v) deel. De lichte ketens bestaan daarbij uit één constant en één variabel domein, terwijl de zware ketens uit drie constante domeinen en één variabel domein zijn opgebouwd. De structuur van een antilichaam wordt hieronder globaal

geïllustreerd, waarbij de lichte keten in een lichte tint en de zware keten in een donkere tint is weergegeven:



7 De variabele domeinen van de ketens zijn verantwoordelijk voor de binding aan het antigen. Van elk van de vier variabele domeinen van een antilichaam binden echter slechts drie relatief kleine delen zich daadwerkelijk aan het antigen. Indien die deeltjes, ook wel aangeduid met de term 'hypervariabele domeinen', of 'complimentary determining regions' of kortweg CDRs, uit het antilichaam worden verwijderd zal het antilichaam zich niet aan een antigen binden. Naast het faciliteren van de binding op zich, bepalen die CDRs bovendien aan welk specifiek antigen het antilichaam zich bindt. De globale structuur van een antilichaam, inclusief de drie CDRs, wordt in de navolgende figuur weergegeven:



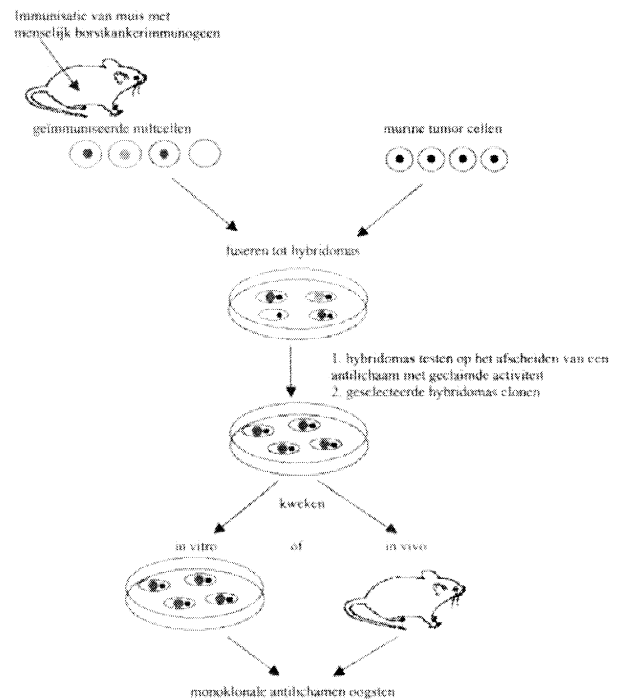
8 Ten aanzien van de binding van het antilichaam aan een antigen, hetgeen een zeer belangrijke functie van het antilichaam behelst, vormen de CDRs derhalve de essentiële onderdelen van het antilichaam. Het onderste deel van de

griekse 'Y' uit bovenstaande figuren, dat wil zeggen met uitsluitend constante delen, is van belang voor een andere belangrijke functie van het antilichaam, de zogenaamde 'effectorfunctie'. Hieraan binden andere eiwitten uit het afweersysteem die zorgen voor de mobilisatie van processen in het lichaam die het betreffende antigen/antilichaam-complex onschadelijk maken en het uit het lichaam doen verwijderen.

9 Monoklonale antilichamen zijn antilichamen die worden gewonnen uit klonen (dat wil zeggen identieke kopieën) van een specifieke cel. Monoklonale antilichamen zijn zodoende homogeen en kunnen worden gebruikt in het laboratorium vanwege hun gevoeligheid en specificiteit voor bepaalde doelwit receptoren (epitopen) zodat ze kunnen worden gebruikt bij diagnose of behandeling van een specifieke ziekte.

10 Dergelijke monoklonale antilichamen kunnen worden verkregen door een antilichaam producerende cel te laten samenvloeden met een zogenaamde 'myeloma cel'. Een dergelijke myeloma cel komt in de natuur voor als een kwaadaardige vorm van kanker die aanzienlijke vermenigvuldiging met zich brengt van bepaalde antilichaamproducerende cellen. Door deze kankercellen te laten fuseren met cellen die het juiste antilichaam produceren, kunnen de antilichamen in grote hoeveelheden worden bereid. Deze vorm van fusie tussen een myeloma cel en antilichaam producerende cel en het gegeven dat daarmee grote hoeveelheden specifieke homogene antilichamen kunnen worden bereid zijn eind jaren zeventig ontdekt door Milstein en Köhler. Dergelijke 'hybride' cellen (een deel is afkomstig uit de kankercel en een ander deel is afkomstig uit de antilichaam producerende cel) worden ook wel hybridomacellen genoemd. Veelal worden de cellen (zowel de myeloma's als de lymfocyten) van muizen gebruikt.

11 Conclusie 4 van het octrooi heeft betrekking op specifieke muis x muis-hybridoma's die bepaalde antilichamen tegen borstkanker produceren, terwijl conclusie 10 de methode van bereiding van voornoemde hybridoma's onder bescherming stelt. Die methode volgens conclusie 10 bestaat uit de volgende stappen: 1 het immuniseren van een muis met menselijk borstkanker immunogeen, 2 het fuseren van de miltcellen van de geïmmuniseerde muis met tumorcellen van een muis tot hybridoma's, 3 het testen van de hybridoma's op productie van antilichamen met de in conclusie 1 geclaimde eigenschappen. De hybridoma's die aan die vereisten voldoen worden vervolgens in vitro of in vivo gekweekt. Deze procedure is in onderstaande figuur stapsgewijs weergegeven:



12 De uitvinding die in conclusie 1 van het octrooi (na afstand) onder bescherming wordt gesteld, heeft betrekking op muriene (dat wil zeggen: van de muis afkomstige) monoklonale antilichamen van het type IgG of IgM (onderdeel b) die selectief aan menselijke borstkankercellen binden (onderdeel e). De selectieve binding van de antilichamen volgens conclusie 1 is meer specifiek gericht op een antigen met een moleculair gewicht van ongeveer 210.000 dalton (onderdeel d). Dat antigen moet volgens conclusie 1 ook aan een specifiek referentieantilichaam binden, dat is gekozen uit die welke worden geproduceerd door een tweetal specifieke, gedeponeerde hybridoma cellijnen, genoemd HB8484 en HB8696 (onderdeel a).

Tot slot moeten de antilichamen volgens conclusie 1 na conjugatie met een giftige stof (ricine-A-keten) in staat zijn een bepaalde cytotoxiciteit te vertonen jegens bepaalde bekende borstkanker cellijnen (MCF-7, CamA-1, SKBR-3 of BT-20). 13 Ofschoon op de voorrangsdata van het octrooi muriene monoklonale antilichamen die zich aan menselijke borstkankerantigenen binden reeds bekend waren, waren deze antilichamen volgens de beschrijving van het octrooi niet selectief (genoeg) jegens die antigenen. Volgens die beschrijving zijn de belangrijke kenmerken van de antilichamen van de uitvinding hun immunoglobuline klasse, hun selectiviteit voor menselijke borstkankercellen en de range van borstkankercellen waaraan zij binden, alsmede hun bruikbaarheid om effectieve immunotoxinen te maken tegen menselijke borstkanker (zie pag. 3, regels 24-26).

Geldigheid octrooi

14 Thans zal de rechtbank de vraag beoordelen of het octrooi geldig is te achten. Uitgangspunt daarbij is dat Chiron het octrooi ook voor wat betreft de daaraan voorafgaande periode slechts verdedigt in de vorm zoals deze luidt na de inschrijving van de akte van afstand, voor conclusie 1 onder inroeping van de prioriteit van het laatste document (11 januari 1985) en voor conclusie 2 onder inroeping van de prio-

riteit van 8 februari 1984. Verder is ervan uit te gaan dat Chiron geen afstand voor het verleden van haar (ruimere) octrooi heeft gedaan.

15 De rechtbank zal zodoende eerst onderzoeken of het octrooi (na afstand) aan de vereisten van octrooiëring (voorzo- ver betwist) voldoet om vervolgens in te gaan op de verenig- baarheid van gedeeltelijke vernietiging (voor het verleden) met de gerechtvaardigde belangen van derden (redelijke rechtszekerheid voor derden, Spiro/Flamco, NJ 1998, 2).

Nieuwheid/inventiviteit

16 Chiron heeft gemotiveerd betwist dat de antilichamen/ hybridoma's die in de door Roche aangehaalde anticipaties worden beschreven openbaar toegankelijk zijn (geweest). Feitelijk betwist zij daarmee de nawerkbaarheid van alle door Roche genoemde nieuwheids- of inventiviteits- schadelijke publicaties. De rechtbank acht dit verweer ge- grond, waartoe als volgt wordt overwogen.

17 Een openbaarmaking kan eerst in octrooirechtelijke zin tot de stand der techniek worden gerekend op het moment dat die openbaarmaking ook daadwerkelijk door een vak- man gereproduceerd kan worden. Publicaties waarin slechts toekomstige ontwikkelingen of wensen staan be- schreven zonder dat tevens wordt geopenbaard hoe daartoe kan worden gekomen zijn immers niet nieuwheids- of inventiviteitsschadelijk te achten. In het onderhavige vak- gebied, waarbij het toch enigszins van het toeval afhangt welke antilichamen precies na screening van tienduizenden monsters uiteindelijk zijn overgehouden, zal voor een nawerkbaar resultaat dan ook veelal noodzakelijk zijn dat het betreffende antilichaam (producerende hybridoma) is gedeponeerd (zoals wel is gebeurd in het octrooi door depot van de referentie hybridoma's) of in elk geval op enige wijze publiek toegankelijk is. Hiervoor is in beginsel onvoldoende de enkele stelling dat een monster van een antilichaam- (producerend hybridoma) door de schrijver van de publica- tie beschikbaar zou kunnen worden gesteld. In de eerste plaats heeft Chiron terecht erop gewezen dat Roche onvol- doende heeft aangetoond dat de schrijvers van de hier aan de orde zijnde artikelen ook daadwerkelijk bereid zijn (ge- weest) het hybridoma of antilichaam beschikbaar te stellen aan eenieder die daarom zou vragen (bijvoorbeeld een on- derzoeker in dienst bij een concurrent). Daarbij komt dat het niet altijd voor de betreffende schrijver mogelijk kan zijn om het antilichaam of het hybridoma ter beschikking te stel- len, bijvoorbeeld omdat hij die antilichamen niet meer heeft of omdat de cultuur van hybridoma's teniet is gegaan (door een infectie of anderszins). Dit kan zich ook voordoen vóór- dat het betreffende artikel is gepubliceerd.

Onvoldoende voor publieke toegankelijkheid is dat het antilichaam/hybridoma een enkele keer wel ter beschikking is gesteld, want dit brengt nog niet noodzakelijkerwijs met zich dat het voor eenieder zonder meer toegankelijk was. Roche heeft zodoende, gegeven de gemotiveerde betwisting door Chiron, onvoldoende onderbouwd en gesubstantieerd gesteld dat een en ander wel openbaar toegankelijk was.

18 Voor wat betreft het door Drebin et al. (1984, Nature 312, 545-548) beschreven antilichaam 7.16.4 komt daar nog bij dat niet is komen vast te staan dat dit antilichaam op de (laatste) prioriteitsdatum al in verband was gebracht met borstkanker bij de mens. Destijds was immers slechts be- kend dat 7.16.4 specifiek bond aan tumorcellen van zenuw-

weefsel in ratten. Voorts wijst de rechtbank erop dat ten aan- zien van 7.16.4 wellicht dan in hypothetische zin aannemelijk is gemaakt dat het aan HER2² bindt, maar of dit ook in de praktijk gebeurt, is niet komen vast te staan. Ook met betrekking tot de publicaties door Roche overge- legd als producties BWS-19 t/m BWS-23 wijst Chiron er terecht op dat deze geen verband leggen met (specifiek) borstkanker bij de mens (kennelijke betrof het aldaar huid- kanker). Integendeel, uit BWS-24 kan zelfs worden afgeleid dat EGF (HER1), op welke receptor BWS-19 t/m BWS-23 zich richten, überhaupt de groei van de kankercel niet ver- sterkt, zodat het voor de vakman geenszins voor de hand ligt om die antilichamen in te zetten bij de behandeling van borstkanker. Aangaande de antilichamen beschreven in de abstracts BWS-27 en BWS-28 ontbreekt enige aanwijzing dat deze binden aan hetzelfde antigen of dezelfde antige- nen als de antilichamen volgens de conclusies van het oc- trooi. Nu verder niet (voldoende gemotiveerd) bestreden is dat de antilichamen van het octrooi in ieder geval ook aan HER2 binden, van welk antigen (zie voetnoot ²) gebleken is dat deze verrassenderwijs specifiek meer voorkomt in borst- kankerweefsel, is daarmee ook de inventiviteit ten opzichte van deze abstracts gegeven te achten.

19 Voor wat betreft conclusie 2 en de daarvan afhankelijke conclusies merkt de rechtbank nog op dat in geen van de door Roche aangedragen anticipaties een antilichaam wordt geopenbaard dat door het hybridoma ATCC HB8484 wordt geproduceerd om de eenvoudige reden dat dit hybridoma niet bekend was en pas eerst met de aanvraag voor het oc- trooi werd gedeponeerd.

20 Aangezien op grond van het bovenstaande het octrooi (na afstand respectievelijk zoals verdedigd) reeds nieuw en inventief is te achten, kan de rechtbank de vraag in het mid- den laten of de door Roche genoemde publicaties ook ken- merk c uit de conclusies van het octrooi, inhoudende dat het betreffende antilichaam bij conjugatie met ricine-A-keten een TCID 50% tegen ten minste MCF-7 of BT-20 cellen van minder dan 10 nM aan de dag legt, openbaren.

Nawerkbaarheid/openbaarmaking

Selectieve binding aan borstkankerweefsel

21 Roche heeft bestreden dat het kenmerk dat de monoklo- nale antilichamen op selectieve wijze aan menselijke borst- kankercellen dienen te binden, nawerkbaar is geopenbaard. De rechtbank kan de vraag in het midden laten of dit niet feitelijk neerkomt op een beroep op onduidelijkheid van de conclusie (artikel 84 EO), hetgeen slechts ter toetsing door (de aanvraagafdeling van) het EOB is en geen vernietigings- grond betreft als bedoeld in artikel 75 ROW 1995. Gegeven de gemotiveerde betwisting door Chiron is naar haar oor- deel niet komen vast te staan dat dit kenmerk de vakman onvoldoende duidelijk zou zijn, indien hij dit leest in sa- menhang met de relevante beschrijving daarvan in het oc- trooi op blz. 3, regels 27-36:

The selectivity and range of a given antibody is determined by testing it against panels of (1) human breast cancer tissues and cells and (2) normal human tissues or cells of breast or other origin. In selecting the claimed antibodies approximately twenty-two thousand gro-

² Dit is een antigen/eiwit dat kennelijk in 30% van de gevallen van men- selijke borstkanker tot overexpressie komt; het is tevens het antigen waaraan Trastuzumab specifiek bindt.

wing hybridoma cultures were initially screened against the immunizing breast tumor membranes or cell line, a panel of eight normal tissue membranes, a fibroblast cell line and a breast tumor frozen section. Clones that reacted with the neoplastic materials but not the normal materials were identified in this initial screen and chosen for isotyping and additional screening for selectivity and range. The additional screening involved: sixteen normal tissue sections, five normal blood cell types, eleven nonbreast neoplasm sections, twenty-one breast cancer sections and fourteen breast cancer cell lines. Antibodies were deemed to bind selectively to breast cancer if they bound strongly to less than about 1/3 of the normal tissues and blood cell types.

De rechtbank heeft hierbij in aanmerking genomen dat het in casu gaat om een definitie met als belangrijkste kenmerk selectiviteit bij levende materie, hetgeen uit de aard der zaak een aanzienlijke spreiding en onnauwkeurigheid met zich brengt.

De (moleculaire) microbiologie is in dat opzicht geen exacte wetenschap met 'harde' cijfers, zoals Chiron terecht heeft opgemerkt. Het verwondert dan ook niet dat een dergelijk (relatief grof) graderingssysteem niet ongebruikelijk is in dit vakgebied, getuige de door Chiron nog overgelegde publicaties van Bergroth, Tanaka en Umesaki.

22 Evenmin heeft Roche voldoende duidelijk weten te maken dat de vakman een depot van de betreffende gezonde cellen nodig zou hebben. De rechtbank acht het voor de hand liggend dat, zoals Chiron heeft gesteld, de gemiddelde vakman bij zijn bepalingen de te gebruiken referentie (gezond weefsel) niet slechts van één individu zal betrekken maar van diverse personen om individuele afwijkingen te reduceren. Steun voor die opvatting biedt ook het feit dat uit voornoemde passage in de beschrijving van het octrooi blijkt dat diverse typen gezonde weefsels werden gebruikt bij de screening. De conclusie luidt dat onvoldoende duidelijk is geworden dat en waarom deze vorm van typering bij de vakman op onoverkomelijke problemen zou stuiten, zodat een en ander voldoende duidelijk en nawerkbaar is te achten.

23 Het voorgaande betrof de nawerkbaarheid/duidelijkheid van de (in feite negatieve) definitie van het antilichaam, namelijk dat antilichamen niet tot de uitvinding behoren als zij te veel aan gewoon weefsel binden. Het tweede argument van Roche in dit kader betreft de nawerkbaarheid/ onduidelijkheid van de positieve definitie van de binding van het antilichaam uit conclusie 1 van het octrooi, te weten dat het antilichaam moet binden aan een antigen dat in borstkankerweefsel voorkomt (conclusie 1, onder a). Volgens dat kenmerk dienen de antilichamen van het octrooi te 'kruisblokkeren' met bepaalde referentieantilichamen, oftewel te binden aan hetzelfde antigen. De rechtbank overweegt dat hoe dan ook in het octrooi nawerkbaar beschreven zijn de antilichamen die als referentie worden gebruikt. Nu verder niet in geschil is dat die referentie antilichamen in ieder geval (ook) binden aan HER2 en voorts dat HER2 een antigen is dat in specifiek borstkankercellen voorkomt, moet de conclusie reeds op die grond zijn dat antilichamen met dit kenmerk afdoende nawerkbaar beschreven zijn te achten. Hierbij komt nog dat Chiron er terecht op heeft gewezen dat met die gedeponeerde antilichamen het daarbij behorende antigen (in elk geval HER2) is gedefinieerd dat in borstkankercellen voorkomt, waartegen op eenvoudige wijze vervolgens antilichamen kunnen worden opgewekt. Deze antilichamen voldoen derhalve evenzeer aan dit ken-

merk uit de conclusie. Hierbij vormt het thans in conclusie 1 sub d opgenomen moleculair gewicht van het te binden antigen (ongeveer 210.000 Dalton) een nadere precisering daarvan. HER2 heeft weliswaar, zo is inmiddels bekend geworden, een gewicht van 185.000 Dalton, maar Chiron heeft onvoldoende gemotiveerd weersproken gesteld dat, gegeven de bekende aanzienlijke onnauwkeurigheid van metingen van dergelijke moleculaire gewichten bij eiwitten destijds, de gemiddelde vakman deze afwijking in het gewicht zou accepteren en derhalve HER2 zou beschouwen als valend onder het bereik van dit kenmerk.

Bij conjugatie met een ricine-A-keten wordt een TCID 50% tegen ten minste één van de cellen MCF-7, CAma-1, SKBR-3 of BT-20 van minder dan ongeveer 10 nM aan de dag gelegd;

24 Aangaande dit kenmerk (c in conclusie 1 en b in conclusie 2) is het argument van Roche tweërlei. In de eerste plaats is zij van mening dat onder de term 'minder dan ongeveer 10 nM' niet te begrijpen ware een TCID 50% van (precies) 10 nM of zelfs iets daarboven. Die stelling wordt verworpen. Zoals Chiron terecht heeft opgemerkt, zou in de visie van Roche aan de toevoeging 'ongeveer' ('about') geen enkele betekenis meer toekomen. Logischerwijs kan het niet anders dan dat daarmee ook een zekere afwijking boven 10 nM is beoogd. Steun voor die opvatting valt verder te vinden in de in het octrooi weergegeven resultaten van de TCID 50% meting (zie tabel 5), waaruit blijkt dat ook antilichamen en bijbehorende hybridoma's (bijv. HB 8696) tot de uitvinding worden gerekend die als laagste waarde (precies) 10 nM vertonen en (dus) niet minder dan dat.

25 In de tweede plaats betoogt Roche dat aanzienlijke fluctuaties kunnen voorkomen in de waarden gevonden bij TCID 50% metingen. Dit moge zou zijn, maar Roche heeft onvoldoende gemotiveerd de stelling van Chiron weersproken dat de gemiddelde vakman in dat geval de meting over zal doen teneinde vast te kunnen stellen of van inbreuk sprake is, zeker indien hij een waarde relatief dichtbij 10 nM vindt.

Ook het gebruik van het woord 'ongeveer' ondersteunt deze stelling nu dit een zekere mate van schommeling suggereert. Het zij voorts herhaald dat de vakman bij dit alles zich zal realiseren dat moleculaire microbiologie geen wetenschap is van exacte getalswaarden, zeker ook in cytotoxiciteitstesten als de onderhavige.

Toegevoegde materie

26 Het eerste argument in dit kader van Roche betreft dat beide prioriteiten niet behoren te gelden voor het gehele octrooi omdat in het prioriteitsdocument van 8 februari 1984 de hybridoma's ATCC HB8697, HB8696 en HB8662 niet zijn geopenbaard. Dat probleem is opgelost te achten doordat voor conclusie 2 slechts de prioriteit van het laatste document van 11 januari 1985 door Chiron is verdedigd, waarin die hybridoma's wel staan vermeld.

27 Het volgende argument van Roche is dat in conclusie 1 van het octrooi, zoals dat is verleend, niet langer is vermeld dat het antilichaam selectief aan menselijke borstkankercellen dient te binden, terwijl dit kenmerk wel in de oorspronkelijk ingediende aanvraag stond. De rechtbank overweegt dat dit punt vanwege de akte van afstand en het feit dat Chiron het octrooi voor de periode daarvoor slechts ver-

dedigt in de aldus beperkte zin (waarin het kenmerk weer wel is opgenomen in de conclusies) niet langer aan de orde is.

28 Voorts stelt Roche dat kenmerk (a) aangaande de binding aan een antigeen dat door referentieantilichamen wordt gebonden (de zogeheten kruisblokkering) niet geopenbaard zou zijn in de oorspronkelijke stukken. Roche heeft dit argument evenwel niet nader onderbouwd, zodat daaraan als onvoldoende gemotiveerd voorbij is te gaan, in aanmerking genomen dat zowel in de oorspronkelijke aanvraag als in het prioriteitsdocument (in beide stukken op p. 3, r. 24-31) al wel kruisblokkering staat beschreven in verband met de definitie van functioneel equivalente antilichamen.

Rechtszekerheid/gerechvaardigde belangen derden (Spiro/Flamco)

29 Ten aanzien van de toelaatbaarheid van de introductie van het kenmerk (d in conclusie 1, c in conclusie 2) dat het antilichaam *selectief* aan menselijke borstkankercellen moet binden, overweegt de rechtbank dat dit reeds zonder meer uit het gehele octrooi blijkt, zodat de vakman de vinding ook aldus zou hebben opgevat.

Voorzover er al enig 'licht' zou zitten tussen een conclusie met of zonder dit kenmerk, hetgeen feitelijk slechts in theoretische zin aannemelijk is geworden (het is denkbaar dat een antilichaam op zich aan de overige vereisten van conclusie 1 voldoet, maar niettemin onvoldoende selectief aan borstkanker bindt, bijvoorbeeld bij sequentiehomologie met het epitop van een ander eiwit), zou een dergelijk antilichaam derhalve niet onder de bescherming zijn gevallen. De vakman zou dit ook onmiddellijk hebben onderkend omdat in de oorspronkelijke aanvraag het kenmerk wel was opgenomen, zodat het in zoverre toegevoegde materie zou zijn geweest, indien antilichamen door de conclusie zouden worden bestreken die niet aan dat kenmerk zouden voldoen (zie hiervoor r.o. 28). Overigens was dit kenmerk destijds kennelijk verwijderd omdat de Examiner van het EOB twijfels had over de duidelijkheid daarvan (anders evenwel de rechtbank, zie r.o. 21, 22 en 23). Het kenmerk is toen vervangen door een ander kenmerk met als oogmerk een zelfde beperking. De rechtbank vermag, nu dit dadelijk door de gemiddelde vakman zou worden meegelezen in het octrooi, niet in te zien hoe de belangen van derden door toevoeging van dit kenmerk zouden worden geschaad.

30 Hetzelfde heeft te gelden voor toevoeging van het kenmerk dat het antilichaam zich aan een proteïne van ongeveer 210.000 dalton, aangetroffen in carcineus borstweefsel, bindt. De binding van het antilichaam aan dat eiwit brengt overigens, zo blijkt uit de beschrijving van het octrooi (p. 16), automatisch mee dat de kruisblokkering in conclusie 1 beperkt wordt tot twee referentie-antilichamen (getypeerd 520C9 en 454C11 die worden geproduceerd door de gedeponeerde hybridoma's HB8696 respectievelijk HB8484). Dit één en ander komt naar het oordeel van de rechtbank neer op een terugtrekking op volgcconclusie 2. De rechtbank kan in het midden laten of deze beperking daadwerkelijk geïndiceerd is. Zoals de rechtbank immers reeds overwoog in haar uitspraak inzake Roche/Sandoz (8 december 2004, rolnummer 03/3738, r.o. 3.39) zijn de door de Hoge Raad in het Spiro/Flamco-arrest geformuleerde criteria enerzijds ontleend aan de wettelijke vereisten (vergelijk artikel 75 lid 1 onder a-d ROW 1995) en anderzijds aan de gerechtvaardigde belangen van derden, mede in verband met de terug-

werkende kracht van de vernietiging. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat aan de criteria die zijn gebaseerd op de wettelijke vereisten van artikel 75 ROW is voldaan. Aldus dient de vraag te worden beantwoord of de gerechtvaardigde belangen van derden, in het bijzonder vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid, zich ertegen verzetten dat in het onderhavige geval het octrooi in verder beperkte (door Chiron voorgestelde) vorm in stand blijft. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. De voorgestelde conclusies vallen binnen de grenzen voor geldigheid van het octrooi die de gemiddelde vakman tevoren zou trekken, zodat het voor de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk was dat de beschermingsomvang van het octrooi zich in elk geval uitstrekte tot de door Chiron thans nog verdedigde conclusies. Dit geldt temeer bij terugtrekken op een volgcconclusie. Onder die omstandigheden valt niet in te zien dat de rechtszekerheid of enig ander gerechtvaardigd belang van derden eraan in de weg zou kunnen staan dat de partiële nietigheid en gewijzigde instandhouding in de door Chiron voorgestelde vorm wordt uitgesproken (voorzover dit de periode voorafgaand aan de inschrijving van de akte betreft). Een ander oordeel zou ook tot een onevenredige benadeling van de octrooihouder leiden. De rechtbank acht het onaanvaardbaar dat de consequentie van het (met het oog op het Bogaard-arrest (Hof 's-Gravenhage 1 maart 2001, te kennen uit HR 21 februari 2003, BIE 2004, 29) veiligheidshalve) verder dan wellicht nodig terugtrekken door de octrooihouder (op een volgcconclusie), zou moeten zijn dat het gehele octrooi wordt vernietigd, terwijl als de octrooihouder meer bescherming zou hebben nagestreefd, het octrooi wel in stand had kunnen blijven.

31 Net als geldt voor conclusies 1 en 2, geldt voor de daarvan afhankelijke conclusies zoals thans door Chiron verdedigd na de akte van afstand en in gelijke zin voor de periode daarvoor, dat deze gelet op het voorgaande aan de wettelijke vereisten voor octrooiëring voldoen. Evenmin worden door instandhouding in die zin de belangen van derden op ongerechtvaardigde wijze doorkruist.

Inbreuk

32 Nu aldus het octrooi in gewijzigde vorm geldig wordt geacht, dient de vraag te worden beantwoord of van inbreuk sprake is. Chiron heeft uitsluitend inbreuk op conclusie 1 bepleit. De rechtbank overweegt als volgt.

(Letterlijke) inbreuk

33 Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk wordt vooropgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat volgens de gemiddelde vakman die daarvan kennis neemt, voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wettelijk 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. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal evenwel 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 be-

woordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt (vgl. HR 12 november 2004, NJ 2004, 674, Impro/Liko en HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 Ciba Geigy/Oté Optics).

34 In dit kader hebben partijen eerst en vooral gedebatteerd over de vraag in hoeverre het octrooi zou zijn beperkt tot antilichamen van zuiver muriene oorsprong, of daarentegen tevens zou zien op zogenaamde chimere antilichamen (dit zijn antilichamen waarbij de constante gebieden zijn vervangen door gebieden van menselijke oorsprong, zie r.o. 6), of zelfs gehumaniseerde antilichamen (bij deze antilichamen, zoals Trastuzumab, zijn niet alleen de constante gebieden van menselijke oorsprong maar ook delen van de (hyper)variabele gebieden respectievelijk zijn bepaalde aminozuren daarin via recombinante technieken veranderd in bij de mens aldaar voorkomende aminozuren). De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt.

35 Met Chiron is de rechtbank van oordeel dat het aspect dat de antilichamen van muriene oorsprong zijn op zich genomen niet een wezenlijk element van de uitvinding vormt. Waar het immers in het octrooi om gaat, is de vondst van een antilichaam dat specifiek bindt aan een (weliswaar toen nog niet als HER2 geïdentificeerd) antigen dat specifiek voorkomt in menselijke borstkankercellen. Dit blijkt genoegzaam uit de beschrijving van het octrooi:

A principal aspect of the invention concerns a murine monoclonal antibody which: (a) binds a human breast cancer antigen that is also bound by a reference antibody selected from those produced by hybridomas obtainable from (...). (p. 2, r. 22-25)

The important characteristics of the monoclonal antibodies are (1) their immunoglobulin class, (2) their selectivity for human breast cancer cells and the range of human breast cancer cells to which they bind and (3) their usefulness in making effective anti-human breast cancer immunotoxins. (p. 3, r. 24-26)

Dat het antilichaam van muriene oorsprong is, speelt verder voor de bruikbaarheid van het antilichaam als diagnostisch of therapeutisch middel (al dan niet geconjugeerd met een radiolabel of een cytotoxische stof) geen rol en is daarvoor zeker niet noodzakelijk.

36 Niettemin is de rechtbank van oordeel dat een uitleg van het octrooi die ertoe leidt dat ook antilichamen van niet zuiver muriene oorsprong onder de beschermingsomvang zouden vallen, onvoldoende recht zou doen aan de redelijke rechtszekerheid voor derden die kennisnemen van het octrooi. Hiertoe is het volgende redengevend.

37 In de kop van de conclusie is vermeld dat deze ziet op een *murien* monoklonaal antilichaam, welke terminologie bij eerste lezing bepaald niet de suggestie wekt dat delen van dat antilichaam ook een andere (lees: menselijke) oorsprong zouden kunnen hebben. Dit geldt temeer daar chimere antilichamen op de prioriteitsdatum op zich al wel (zij het recent) bekend waren. Een vakman zal bij eerste lezing van de conclusie derhalve niet geneigd zijn te denken aan antilichamen waarvan slechts de (hyper)variabele gedeelten van muriene oorsprong zijn. Die visie zal nog versterkt worden na lezing van de beschrijving van het octrooi. Vaststaat immers dat de in het octrooi geopenbaarde vervaardigingswijzen slechts leiden tot monoklonale antilichamen van *zuiver* muriene oorsprong. In het octrooi is voorzien in een fusie

tussen een myeloomcel en een lymfocyt die beide afkomstig zijn van de muis. Zie ook het schema opgenomen in r.o. 11. De leer van het octrooi toepassend kan de gemiddelde vakman aldus slechts een antilichaam vervaardigen dat geheel van de muis afkomstig is. Enige andere werkwijze, die tot bijvoorbeeld slechts gedeeltelijk muriene antilichamen zou leiden, wordt in het octrooi niet geopenbaard.

Daarnaar wordt evenmin verwezen, hoewel – als gezegd – de technologie om chimere antilichamen te vervaardigen op de relevante prioriteitsdatum al wel bekend was.

38 Chiron heeft hier tegenin gebracht dat in de beschrijving van het octrooi is aangegeven dat niet bedoeld is om enige beperking aan te brengen aangaande hoe het antilichaam is gemaakt of de bron daarvan:

As used herein the term 'monoclonal antibody' means an antibody composition having a homogeneous antibody population. It is not intended to be limited as regards the source of the antibody or the manner in which it is made. (p. 2, r. 53-55)

Deze passage maakt dit oordeel evenwel niet anders. Enige verwijzing naar andere diersoorten, bijvoorbeeld de mens, als bron van het antilichaam ontbreekt in het octrooischrift. De gemiddelde vakman zal dit naar het oordeel van de rechtbank hoogstens opvatten in de zin dat de antilichamen niet noodzakelijkerwijs van hybridoma's afkomstig behoeven te zijn, maar bijvoorbeeld ook kunnen zijn verkregen uit gewone lymfocyten of uit lymfocyten gefuseerd met andere (bloed)cellen. Al deze cellen zijn echter volgens het octrooi nog steeds van muriene oorsprong. Hierbij is mede gezichtspunt het feit van algemene bekendheid dat voor het opwekken van antilichamen in een laboratoriumsituatie geen mensen zullen worden gebruikt als onderzoeksobject. De werkwijze van het octrooi ziet immers op het inenten van een proefdier (de muis) en vervolgens uitnemen van de milt van dat proefdier. Om voor de hand liggende redenen is een mens hiervoor ongeschikt.

Nu enige informatie omtrent hoe te komen tot (gedeeltelijk) menselijke antilichamen met de gewenste kenmerken ontbreekt, kan een dergelijke tamelijk vage opmerking in de beschrijving niet op de door Chiron bepleite wijze worden uitgelegd. Daarbij is tevens gezichtspunt dat in menig octrooi een opmerking met een vergelijkbare strekking staat opgenomen, waaraan door de gemiddelde vakman geen uitleg zal worden gegeven die strijdt met de algehele leer van een octrooi, in dit geval antilichamen van zuiver muriene oorsprong.

39 Bij het voorgaande is voorts nog in aanmerking genomen dat, voor het geval al onduidelijk zou zijn hoe de term 'murien monoklonaal antilichaam' dient te worden uitgelegd (geheel murien of slechts murien voor de delen die daadwerkelijk specifiek de binding met het antigen verzorgen), deze onduidelijkheid voor rekening van de octrooihouder komt.

40 De rechtbank is van oordeel dat een aan de octrooihouder toe te kennen billijke bescherming niet moet leiden tot de gevolgtrekking dat Trastuzumab onder de bescherming van het octrooi dient te worden begrepen. Naast de hiervoor genoemde omstandigheden, kent de rechtbank daarbij gewicht toe aan het door Roche onweersproken gestelde feit dat voordat tot Trastuzumab kon worden gekomen een drietal nadere uitvindingen noodzakelijk was, die alle geoctrooieerd zijn (EP o 239 400 B1, EP o 451 216 B1 en EP o 590 058). De techniek van het humaniseren van een monoklo-

naal antilichaam is pas enige jaren na de indiening van de (prioriteits)aanvraag beschikbaar gekomen. Qua praktische toepassingen is het octrooi voorts gericht op vooral *in vitro* toepassingen (diagnose en *in vitro* doden van de kankercellen). In het octrooi wordt immers gesproken over het conjugereren van het antilichaam met een radiolabel (voor diagnostische toepassing in een 'immunoassay' of bij 'immunomaging') of met een cytotoxine (dat heet dan een 'immunotoxine'). Voorzover al, met Chiron, nog zou kunnen worden aangenomen dat enige therapeutische toepassing van *muriene* antilichamen bij de mens denkbaar is (bijvoorbeeld gedurende zeer korte tijd), dan kan zeker niet worden geconcludeerd dat het octrooi ziet op langdurige therapeutische toepassing van antilichamen in het menselijk lichaam. Dit geldt niet alleen omdat dit nergens als zodanig in het octrooi is vermeld, maar voorts omdat ook op de prioriteitsdatum reeds bekend was dat antilichamen van *muriene* oorsprong zoals beschreven in het octrooi in het menselijk lichaam de zogenoemde HAMA (Human Anti-Mouse Antibody) respons oproepen. Dit houdt – kort gezegd – in dat het menselijk immuunsysteem de toegediende antilichamen als lichaamsvreemd, namelijk van de muis afkomstig, aanmerkt. Dergelijke *muriene* antilichamen worden zodoende in de regel na korte tijd therapeutisch inactief en roepen een zeer heftige, soms zelfs tot de dood leidende, immunorespons bij de mens op. Door nu juist zoveel mogelijk van het antilichaam 'menselijk' te maken, oftewel te humaniseren, zoals bij Trastuzumab is gebeurd, kan deze HAMA respons worden vermeden en het geneesmiddel voor langdurige toepassing bij de mens worden ingezet. Het past dan niet om het octrooi tevens te doen uitstrekken over dergelijke antilichamen die slechts in enkele delen van hypervariabele regio's (nog) van *muriene* oorsprong zijn en zeer aanzienlijke voordelen hebben ten opzichte van de antilichamen als beschreven in het octrooi.

41 Aldus beschouwd valt Trastuzumab niet in letterlijke zin onder het octrooi. Voor zover gelet op het voorgaande niet evenzeer het doek is gevallen voor Chiron's betoog dat van inbreuk in equivalente zin sprake is, overweegt de rechtbank als volgt.

Bepleit wordt wel dat de gehele inbreukvraag (daaronder derhalve begrepen eventuele equivalentie) dient te worden beantwoord aan de hand van het hiervoor in r.o. 33 vooropgestelde criterium ten aanzien van het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi. Niettemin lijkt uit het Impro/Liko-arrest van de Hoge Raad te kunnen worden afgeleid dat de equivalentievraag afzonderlijke beantwoording behoeft.

Equivalentie

42 Bij uitvindingen op chemisch gebied, vooral bij stofconclusies als de onderhavige, wordt equivalentie wel beoordeeld naar de vraag of er meer dan 'insubstantial differences' bestaan tussen het inbreukmakende product en de geoctrooideerde stof.

Vaststaat dat de *muriene* monoklonale antilichamen met name wat betreft de constante gebieden in aanzienlijke mate verschillen van antilichamen waarvan die delen van menselijke oorsprong zijn of die menselijk gemaakt zijn, zoals Trastuzumab. Niet alleen de aminozuursamenstelling is op sommige plaatsen verschillend, belangrijker nog is dat antilichamen van *muriene* oorsprong de hiervoor reeds genoemde uiterst onwenselijke HAMA respons oproepen.

Hierbij komt dat *muriene* antilichamen geen zogenoemde effector-functies kunnen oproepen. Dat heeft onder meer tot gevolg dat bij therapeutische toepassing van antilichamen van *muriene* oorsprong bij de mens geen gebruik kan worden gemaakt van het eigen immuunsysteem om het betrokken antigen (de kankercel) verder onschadelijk te maken en af te voeren. Dit zal derhalve op andere wijze moeten geschieden, bijvoorbeeld door koppeling aan een cytotoxine (dat bovendien uit zichzelf – het woord zegt het al – voor het lichaam toxisch is). Niet alleen zijn derhalve de puur chemische verschillen tussen de antilichamen van het octrooi en Trastuzumab niet onaanzienlijk, deze verschillen leiden bij Trastuzumab bovendien tot een product met aanzienlijk andere, sterk verbeterde eigenschappen. Dergelijke verschillen zijn meer dan slechts 'insubstantial'.

43 Ook als de functie-wijze-resultaat-toets wordt gehanteerd kan niet tot de conclusie worden gekomen dat van een equivalent antilichaam sprake is. Het bereikte resultaat is immers wezenlijk anders. Doordat Trastuzumab een gehumaniseerd antilichaam is, roept het geen HAMA respons op, waardoor het geschikt is voor langdurige toepassing bij de mens. De rechtbank laat dan nog daar dat Chiron onvoldoende gesubstantieerd heeft gesteld dat het resultaat in de zin van sterkte van binding aan het antigen hetzelfde zou zijn bij Trastuzumab als bij de antilichamen volgens het octrooi (Roche heeft ter gemotiveerde betwisting aangegeven dat Trastuzumab drie keer sterker bindt). Bovendien zorgt Trastuzumab, als gezegd, voor onschadelijk maken van borstkanker door middel van het eigen immuunsysteem, terwijl het *muriene* antilichaam van het octrooi daarvoor met een cytotoxine zal moeten worden gekoppeld. In therapeutische zin werkt Trastuzumab derhalve op een geheel andere wijze.

44 In het kader van de vraag naar equivalentie dient voorts evenzeer onder ogen te worden gezien dat een billijke bescherming van Chiron niet kan rechtvaardigen dat Trastuzumab onder de bescherming van het octrooi valt, zoals hiervoor in r.o. 40 werd overwogen.

Geldigheid ABC

45 Met de vaststelling dat Trastuzumab niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, staat tevens de nietigheid van het ABC vast volgens art. 15 j^o. 3 Verordening 1786/92. Daarmee ontvalt tevens de rechtsgrond aan de door Chiron op dat ABC gebaseerde (verbods)vorderingen.

Slotsom

46 Het octrooi zal in stand worden gelaten, ook wat betreft de periode liggend voor de inschrijving van de akte van afstand, in de zin als door Chiron verdedigd. Het ABC zal worden vernietigd en de vorderingen gebaseerd op inbreuk op het octrooi respectievelijk het ABC zullen worden afgewezen.

47 Aangaande de proceskosten met betrekking tot de door Roche ingestelde vorderingen overweegt de rechtbank enerzijds dat Chiron kennelijk rauwelijks is gedagvaard en zodoende niet de gelegenheid heeft gehad om eigener beweging reeds voorafgaand aan de procedure van haar octrooi (gedeeltelijk) afstand te doen of anderszins aan te geven dat zij dit slechts in voormelde zin handhaaft.

Anderzijds heeft Chiron wel in rechte zich verweerd tegen nietigverklaring van het ABC, waarvoor Roche kosten heeft

moeten maken. Zodoende zijn de proceskosten in de procedure met rolnummer 04/2384 in conventie en in de procedure met rolnummer 04/3065 in reconventie te compenseren als na te melden. Als evenwel in de procedure met rolnummer 04/2384 in reconventie en in de procedure met rolnummer 04/3065 in conventie hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij, zal Chiron in de proceskosten daarvan worden verwezen.

Beslissing:

De rechtbank:

In de zaak met rolnummer 04/2384:

In conventie

Vernietigt voor Nederland het Europees octrooi EP o 153 114 zoals dit luidde voor de akte van afstand van 1 september 2004 gedeeltelijk en houdt dit in stand conform die akte, (...)

Verklaart nietig het certificaat met aanvragenr. 300040 ten name van Chiron Corporation;

Verklaart voor recht dat Trastuzumab direct noch indirect inbreuk maakt op EP o 153 114 en/of het certificaat;

Compenseert de kosten van deze procedure in conventie aldus, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen;

Wijst het meer of anders gevorderde af;

In reconventie

Wijst het gevorderde af;

Veroordeelt eiseres in de op deze procedure in reconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van verweerster begroot op nihil aan verschotten en € 904,- aan procureurssalaris;

Verklaart dit vonnis, wat de proceskostenveroordeling betreft en voorzover in reconventie gewezen, uitvoerbaar bij voorraad;

In de zaak met rolnummer 04/3065:

In conventie

Wijst het gevorderde af;

Veroordeelt eiseres in de op deze procedure in conventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op € 241,- aan verschotten en € 1808,- aan procureurssalaris;

In reconventie

Vernietigt voor Nederland het Europees octrooi EP o 153 114 zoals dit luidde voor de akte van afstand van 1 september 2004 gedeeltelijk en houdt dit in stand conform die akte; (...)

Verklaart nietig het certificaat met aanvragenr. 300040 ten name van Chiron Corporation;

Verklaart voor recht dat Trastuzumab direct noch indirect inbreuk maakt op EP o 153 114 en/of het certificaat;

Compenseert de kosten van deze procedure in reconventie aldus, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen;

Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 92 Rechtbank te 's-Gravenhage, 30 maart 2005

(kleurstof voor oogoperatie)

Mrs. G.R.B. van Peurse, R. Kalden en E.F. Brinkman

Art. 56, lid 2° art. 70, lid 5 Row 1995

DORC is ontvankelijk, omdat de toestemming van Melles aan DORC om de octrooien te exploiteren niet behoeft te zijn ingeschreven. Een dergelijke inschrijving is in de onderhavige context van handhaving van octrooirechten rechtens niet vereist, nu Alfa Intes bij brief van 22 april 2002 op de hoogte is gesteld van het feit dat DORC licentiehouder is.

Art. 83, lid 4 Row 1995

Gelet onder meer op de afwijzing in conventie van een inbreukverbod gebaseerd op octrooi EP 1075284, op grond waarvan tevens de nevenvorderingen voor zover daaraan gekoppeld moeten worden afgewezen, ziet de rechtbank termen de reconventionele nietigheidszaak te schorsen totdat in oppositie in München, in voorkomend geval tevens in appèl, is beslist omtrent de geldigheid van dit octrooi, danwel totdat deze oppositie om andere redenen tot een einde is gekomen.

Ook de inbreuk- en nietigheidszaak gebaseerd op EP 1074285 zal worden geschorst in afwachting van de uitkomst van de oppositieprocedure(s). Melles cs – derhalve degenen die in conventie aanspraak maken op een octrooi-inbreukverbod – hebben daar zelf om verzocht bij pleidooi. Gelet op de omstandigheid dat Melles het octrooi niet langer handhaaft of verdedigt in de oorspronkelijk verleende vorm, maar in de versie volgens eerder bedoeld hoofdverzoek, danwel hulpverzoek, zal het octrooi in ieder geval – zo al gehandhaafd – niet in de thans verleende vorm overeind blijven. Thans is nog onduidelijk in welke vorm dan wel. De rechtbank onderschrijft het door Melles cs bij pleidooi geschetste dilemma waarvoor zij worden geplaagd als gevolg van de gecombineerde leer uit het Spiro/Flamco arrest van de Hoge Raad (NJ 1998/2) en het Boogaard-arrest van het Haagse hof van 1 maart 2001 (te kennen uit BIE 2004/29).

Art. 53, lid 2 Row 1995

Melles cs hebben niet voldaan aan hun stelplecht ten aanzien van inbreuk door Alfa Intes cs op EP '284. De bijsluiters van Oftalblue vermeldt uitsluitend het beoogde gebruik daarvan voor (moderne) staaroperaties, waarbij het voorste lenskapsel wordt aangekleurd.

De blote stelling dat Oftalblue tevens geschikt zou zijn voor staaroperaties volgens het EP '284 octrooi waar het retinaal membraam wordt aangekleurd is, mede gelet op het terzake gevoerde verweer van Alfa Intes cs, bepaald onvoldoende voor toewijzing van enige vordering op grond van EP '284.

1 Gerrit Reinold Jacob Melles te Rotterdam,
2 D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) BV te Rotterdam, eisers in conventie, verweerders in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam,
tegen

1 Alfa Intes Industria Terapeutica Spendore Srl te Napels, Italië,

2 First Medical BV te Leerdam, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. A. Killan.

1 Feiten

1.1 Melles is houder van Europees octrooi EP 1 075 284 B1 (hierna: EP '284) voor: *The use of a vital dye for facilitating surgical procedures for vitreo-retinal surgery*, of, in de onbestreden Nederlandse vertaling: *Gebruik van een vitale kleurstof voor het vergemakkelijken van operatieve werkwijzen voor vitreo-retinale chirurgie*, hem verleend op een aanvraag van 7 mei 1999 onder het intropen van respectieve prioriteitsdata 8 mei 1998 en 17 augustus 1998 en verleend op 12 februari 2002. Tevens is Melles houder van Europees octrooi EP 1 075 285 B1 (hierna: EP '285) voor: *The use of a vital dye for facilitating surgical procedures for cataract extraction*, in de evenmin bestreden Nederlandse vertaling: *Gebruik van een vitale kleurstof voor het vergemakkelijken van operatieve ingrepen voor cataract-extractie*, hem verleend op een aanvraag van eveneens 7 mei 1999 onder het intropen van prioriteit vanaf 8 mei 1998 en verleend op 12 maart 2003. Beide octrooien zijn verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland.

(...)

De (onbestreden) Nederlandse vertaling verwoordt de conclusies (conclusie 1. Red.) als volgt:

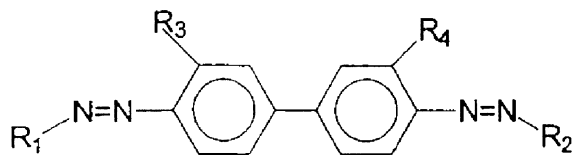
1 *Gebruik van ten minste een vitale kleurstof voor de bereiding van een samenstelling voor het aankleuren van een netvliesmembraan in een oog.*

(...)

1.4 Tegen beide octrooien is oppositie aanhangig. In de oppositieprocedure bij het EOB tegen EP '285 zijn door Melles hulpverzoeken ingediend. In deze procedure verdedigen Melles cs het EP '285 octrooi niet langer in de vorm zoals dit is verleend, maar *uitsluitend* in de vorm van het in het kader van bedoelde oppositie gedane hoofd- en hulpverzoek (vgl. het bij antwoord in reconventie sub 12 en 13 gestelde). In de conclusies volgens het hoofdverzoek is, in afwijking van die uit het octrooi zoals verleend, de aard van de te gebruiken kleurstof beperkt tot diazokleurstoffen volgens een specifieke structuurformule, welke formule in rgl. 15-31 van kolom 5 van de beschrijving staat vermeld. De conclusies volgens het hulpverzoek zijn (nog) verder beperkt tot gebruik van de kleurstof trypan blauw. De conclusies (conclusie 1. Red.) volgens bedoelde hoofd- en hulpverzoeken luiden in de enig verschaftte Engelse tekst aldus:

Main Request

1 *Use of at least one dye, which dye is capable of staining tissue without diffusing through said tissue, said dye being represented by the formule (I)*



wherein R1 and R2 are the same or different aryl groups, and wherein R3 and R4 are independently chosen from hydrogen, methyl, ethyl, methoxy, amino, hydroxyl and sulfonate for the manufacture of a staining composition for visualizing a lens capsule in an eye during performance of a capsulorhexis. (...)

Auxiliary request

1 *Use of trypan blue for the manufacture of a staining composition for visualizing a lens capsule in an eye during performance of a capsulorhexis. (...)*

1.5 In de loop van de procedure is de aanvankelijk meegedagvaarde Mario Gelsomino, die de eveneens gedagvaarde Italiaanse eenmanszaak Industria Terapeutica Spendore-Intes-Officina Oftalmo-terapica Alfa Intes di Gelsomino Mario dreef, overleden, in verband waarmee het geding is geschorst, maar vervolgens met instemming van Melles cs is voortgezet door Alfa Intes.

1.6 DORC past met toestemming van Melles de door EP '284 en EP '285 beschermde werkwijzen toe.

1.7 Alfa Intes brengt in ieder geval in Italië Oftalblue op de markt en heeft met het oog op levering op de Nederlandse markt in ieder geval één partij geleverd aan First Medical. Oftalblue bevat de kleurstof trypan blauw en wordt aangeboden voor het aankleuren van het voorste lenskapsel bij het uitvoeren van een capsulorhexis bij een staaroperatie.

1.8 Bij vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 2 december 2003 zijn de gevraagde inbreukverboden jegens de rechtsvoorgangster van Alfa Intes en First Medical geweigerd.

2 Het geschil

2.1 In conventie vorderen Melles cs een octrooi-inbreukverbod met nevenvorderingen op beide in deze procedure centraal staande octrooien en een voorschot op wegens de gestelde octrooi-inbreuk geleden schade, kosten rechtens.

2.2 In reconventie vorderen Alfa Intes cs nietigverklaring van meerbedoelde octrooien, alsmede bij (gedeeltelijke) instandlating van deze octrooien een verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maken op deze octrooien, alsmede schadevergoeding op te maken bij staat wegens geleden schade ten gevolge van het voeren van de onderhavige procedure en de handhaving van meerbedoelde octrooien, kosten rechtens.

2.3 Partijen hebben over en weer gemotiveerd verweer gevoerd dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde zal komen.

3 Beoordeling van het geschil

Bevoegdheid en ontvankelijkheid

3.1 Het onbevoegdheidsverweer van Alfa Intes cs met betrekking tot Alfa Intes gaat niet op.

Melles cs stellen dat Alfa Intes inbreuk maakt in Nederland door in Nederland Oftalblue aan te bieden en op zichzelf is die stelling voldoende gesubstantieerd, waarmee bevoegdheid jegens Alfa Intes ex art. 5 lid 3 EEX Verordening (en niet op grond van art. 6 sub d Rv, zoals Melles cs ten onrechte aanvoeren) is gegeven. Zoals Melles cs terecht naar voren brengen is geen grensoverschrijdend inbreukverbod (buiten Nederland) gevorderd en moet worden onderscheiden tussen bevoegdheid enerzijds en substantiëring van de gestelde inbreuk door een in het buitenland gevestigde gedaagde teneinde tot toewijzing van het gevraagde inbreukverbod te komen anderzijds.

3.2 Voorts is DORC ontvankelijk, omdat de toestemming van Melles aan DORC om de octrooien te exploiteren niet behoeft te zijn ingeschreven. Een dergelijke inschrijving is in de onderhavige context van handhaving van octrooi-rechten rechtens niet vereist, nu Alfa Intes bij brief van 22 april 2002 op de hoogte is gesteld van het feit dat DORC licentiehoudster is.

EP '284

3.3 Melles cs hebben niet voldaan aan hun stelplicht ten aanzien van inbreuk door Alfa Intes cs op EP '284. De bijsluiters van Oftalblue vermeldt uitsluitend het beoogde gebruik daarvan voor oogoperaties waar de materie van EP '285 op ziet, te weten (moderne) staaroperaties, waarbij het voorste lenskapsel wordt aangekleurd. De bijsluiters vermeldt niet het (volgens Melles cs) mogelijke gebruik van Oftalblue voor oogoperaties waar EP '284 op ziet en waarbij het retinaal membraan moet worden aangekleurd.

Zoals Melles cs zelf bij antwoord in reconventie hebben benadrukt gaat het bij deze twee typen operaties over twee geheel verschillende zaken. De blote stelling dat Oftalblue tevens geschikt zou zijn voor bedoelde staaroperaties is, mede gelet op het terzake gevoerde verweer van Alfa Intes cs, bepaald onvoldoende voor toewijzing van enige voordeeling op grond van EP '284. Voor het overige is niets gesteld omtrent (dreigende) inbreuk door Alfa Intes cs op EP '284. Gelet onder meer op de uit het vorenoverwogene voortvloeiende afwijzing in conventie van een inbreukverbod gebaseerd op dit octrooi, op grond waarvan tevens de nevenvorderingen voor zover daaraan gekoppeld moeten worden afgewezen, ziet de rechtbank termen de reconventionele nietigheidszaak te schorsen totdat in oppositie in München, in voorkomend geval tevens in appèl, is beslist omtrent de geldigheid van dit octrooi, danwel totdat deze oppositie om andere redenen tot een einde is gekomen.

EP '285

3.4 Ook de inbreuk- en nietigheidszaak gebaseerd op EP '285 zal worden geschorst in afwachting van de uitkomst van de oppositieprocedure(s). Melles cs – derhalve degenen die in conventie aanspraak maken op een octrooi-inbreukverbod – hebben daar zelf om verzocht bij pleidooi. Gelet op de omstandigheid dat Melles het octrooi niet langer handhaaft of verdedigt in de oorspronkelijk verleende vorm, maar in de versie volgens eerder bedoeld hoofdverzoek, danwel hulpverzoek, zal het octrooi in ieder geval – zo al gehandhaafd – niet in de thans verleende vorm overeind blijven. Thans is nog onduidelijk in welke vorm dan wel. De rechtbank onderschrijft het door Melles cs bij pleidooi geschetste dilemma waarvoor zij worden geplaatst als gevolg van de gecombineerde leer uit het Spiro/Flamco arrest van de Hoge Raad (NJ 1998/2) en het Boogaard-arrest van het Haagse hof van 1 maart 2001 (te kennen uit BIE 2004/29). Immers bestaat zodoende de kans dat Melles cs thans gedwongen zouden worden zich te beroepen op 1 set conclusies in Nederland (Boogaard), waarmee de octrooihouder zich gelet op de Spiro/Flamco-leer (veiligheidshalve) mogelijk verder zou terugtrekken (op een volconclusie) dan waartoe hij – mede op grond van de uitkomst van de oppositieprocedure(s) in München – gehouden zou zijn. Met Melles cs acht de rechtbank de consequenties van één en ander (uiterst) ongewenst. Gezien de verregaande samenhang tussen conventie en reconventie dient de zaak voor beide procedures in afwachting van de oppositie tegen EP '285 te worden aangehouden, in voorkomend geval tevens in appèl, danwel totdat deze oppositie om andere redenen is geëindigd.

3.5 Om redenen van proceseconomie zal de afwijzing van de inbreukvordering gebaseerd op EP '284 eerst bij eindvonnis geschieden en voorts aanhouding van de zaak worden

bevolen totdat in beide opposities een eindoordeel voorligt, danwel beide opposities op andere wijze zijn beëindigd. Ook verder zal iedere nadere beslissing worden aangehouden.

Beslissingen:

in conventie en in reconventie:

De rechtbank:

- *schorst* de zaak zowel in conventie als in reconventie, zolang met een beroep op art. 84, lid 3 ROW 1995, totdat in de oppositieprocedures van zowel EP '284 als EP '285, in voorkomend geval tevens in appèl, duidelijkheid is gekomen omtrent de geldigheid van deze octrooien, danwel beide oppositieprocedures om andere redenen zijn geëindigd;
- *houdt* iedere verdere beslissing *aan*;
- *verwijst* de zaak naar de parkeerrol. Enz.

Nr. 93 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 31 oktober 2002***(Promoclip vormmerk)**

Mrs. J. C. Fasseur-van Santen, E. J. van Sandick en
A. D. Kiers-Becking

Art. 6bis, lid 1a j° art. 1 BMW en art. 6quinquies B, onder 2 Verdrag van Parijs

Aan de orde is of het uiterlijk van de 'promoclip' zich ervoor leent om te worden ingeschreven als merk voor – kort gezegd – paperclips. De 'promoclip' laat zich beschrijven als een over het midden dubbelgevouwen (metalen) plaatje, met rechthoekige en van elkaar aflopende, afgeronde uiteinden; ze is een variant is van een bepaald type vlakke paperclips die gezamenlijk worden aangeduid als markclips (hierna: reclame-clips) en heeft met de andere reclame-clips gemeen dat de vlakke voorkant van de clip ruimte biedt voor afbeeldingen, reclame, bedrijfslogo's en dergelijke.

De inschrijving van een teken als vormmerk moet worden geweigerd, indien dat teken elk onderscheidend kenmerk mist waarmee het de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven kan onderscheiden van soortgelijke waren of diensten en niet de herkomst uit een bepaalde onderneming kan demonstreren. Daarbij dient in dit geval rekening gehouden te worden met vermoedelijke perceptie van zowel de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren, als die van de inkopers van bedrijven.

Promoclip voert, met een beroep op een verklaring van B. Ninaber van Eyben, aan dat de vorm van de 'promoclip' onderscheidend vermogen heeft, met name door de schuin van elkaar aflopende uiteinden, die volgens haar een 'zwaluwstaart' vormen.

Op grond van vergelijking met (afbeeldingen van) de in het geding gebrachte reclame-clips, oordeelt het hof anders. De verschillende reclame-clips laten diverse vormen zien. Zo zijn er tal van rechthoekige clips, die al dan niet zijn gecombineerd met andere geometrische vormen (zie nader rov. 11). Het gaat hier om nagenoeg identieke vormen, bestaande uit (al dan niet samengestelde) overwegend vlakke geometrische figuren.

* Cassatieberoep ingetrokken Red.

De 'promoclip' is hierop geen uitzondering. Het publiek zal gelet op het bestaande aanbod van reclame-clips aan dergelijke vormen en samenstellingen gewend zijn en zal de vorm van de 'promoclip' niet herkennen als merk.

Promoclip International BV te 's-Gravenhage, verzoekster, procureur mr. W. Taekema, advocaten mrs. W.A. Hoyng en S.H. Teijgeler te Amsterdam, tegen

Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage, verweerder, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.H. Spoor te Amsterdam.

2 Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

a Promoclip heeft op 26 april 2000, onder nummer 963 240 en nummer 963 242, een tweetal Benelux-depots verricht van vormmerken voor de volgende klasse:

Klasse 16 Paperclips; houders voor documenten voor zover niet begrepen in andere klassen.

b Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brieven van 7 augustus 2000 (prod. 2 bij verzoekschriften) laten weten de inschrijving van de depots voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het Benelux-Merkenbureau opgegeven:

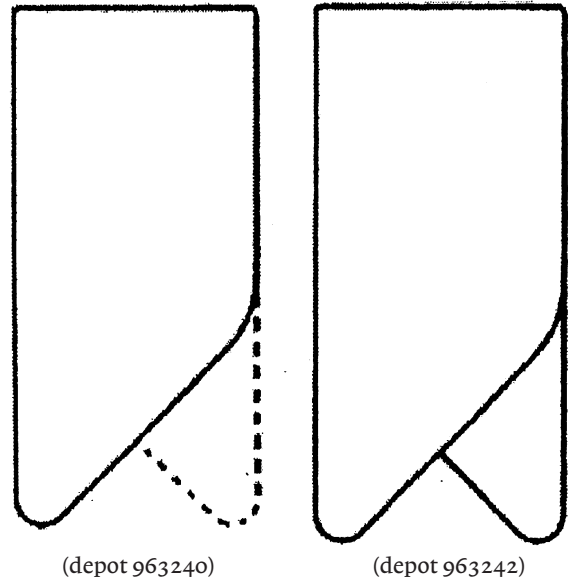
Het teken vormmerk bestaat enkel uit de (gebruikelijke) vorm van een paperclip zonder enig individueel karakter en mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klasse 16 genoemde waren (zie artikel 6bis, eerste lid onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...)).

c Namens Promoclip is bij brief van 20 september 2000 bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering van de inschrijving van de depots.

d Het Benelux-Merkenbureau heeft in de door Promoclip aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigeringen te herzien (brief van het Benelux-Merkenbureau van 6 oktober 2000).

e Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brieven van 13 juli 2001 aan Promoclip mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van de depots.

3 De door Promoclip gedane depots hebben betrekking op de vorm van een type paperclip: de zgn. 'promoclip'. Het depot onder nummer 963 240 betreft het uiterlijk van de 'promoclip' terwijl deze in gebruik is als papierklem. Het depot onder nummer 963 242 betreft het uiterlijk van de 'promoclip' als daarin niets is geklemd. Tenzij anders is aangegeven worden hierna beide depots aangeduid met 'promoclip'.



4.1 Promoclip voert aan dat de vorm van de 'promoclip' herkenbaar is tussen andere vormen van paperclips, en dat bovendien sprake is van een – voor paperclips – zeer opvallende en karakteristieke vorm, zodat de clip voldoende onderscheidend vermogen heeft om de waar te onderscheiden als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Voorts voert Promoclip aan dat het in aanmerking komend publiek voor een zeer belangrijk deel bestaat uit professionele inkopers.

4.2 Het Benelux-Merkenbureau stelt zich op het standpunt dat het publiek in de vorm van de clip – ook al zou die herkenbaar zijn – niet een herkomstaanduiding zal zien. Het uiterlijk van de clip is volgens het bureau immers bij uitstek functioneel en decoratief, terwijl de vorm van de clip niets heeft dat het publiek kan opvatten als verwijzing naar een bepaalde herkomst. Bovendien voert het bureau aan dat het publiek de vorm van de clips niet als herkomstaanduiding zal zien omdat de 'promoclip' worden aangeboden door tal van verschillende leveranciers.

5 Aan de orde is in deze zaak of het uiterlijk van de 'promoclip' zich er voor leent om te worden ingeschreven als merk voor – kort gezegd – paperclips. Het hof overweegt daartoe als volgt.

6 De 'promoclip' laat zich beschrijven als een over het midden dubbelgevouwen (metalen) plaatje, met rechthoekige en van elkaar af lopende, afgeronde uiteinden. Tussen partijen is voorts niet bestreden dat de 'promoclip' een variant is van een bepaald type vlakke paperclips die gezamenlijk worden aangeduid als markclips (hierna: reclame-clips). Voorbeelden van dergelijke op de markt verkrijgbare clips zijn door Promoclip in het geding gebracht en worden daarnaast getoond in producties van het bureau (prod. 1) en Promoclip (bijl. bij prod. 3). De 'promoclip' heeft met de andere reclame-clips gemeen dat de vlakke voorkant van de clip ruimte biedt voor afbeeldingen, reclame, bedrijfslogo's en dergelijke. Uit de stellingen van Promoclip volgt tenslotte dat de 'promoclip' bestemd is zowel voor gebruik door het algemeen publiek als door en/of in bedrijven.

7 De weigering van het Benelux-Merkenbureau de beide depots in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a Eenvormige Beneluxwet op de mer-

ken (hierna: BMW). Het artikellid bepaalt, dat de inschrijving wordt geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, *met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.*

8 Artikel 1 BMW luidt: *Als individuele merken worden beschouwd (...) vormen van waren (...) en alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.*

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.

9 Laatstbedoeld artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Unieverdrag) luidt voorzover hier van belang:

B Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:

1 (...)

2 *wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen*

ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd; (...)

10 De inschrijving van een teken als vormmerk zal derhalve moeten worden geweigerd, indien dat teken elk onderscheidend kenmerk mist waarmee het de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven kan onderscheiden van soortgelijke waren of diensten en niet de herkomst uit een bepaalde onderneming kan demonstreren. Daarbij dient in dit geval rekening gehouden te worden met vermoedelijke perceptie van zowel de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren, als die van de inkopers van bedrijven.

11 Promoclip voert, met een beroep op een verklaring van B. Ninaber van Eyben van 13 juni 2000, aan dat de vorm van de 'promoclip' onderscheidend vermogen heeft, met name door de schuin van elkaar aflopende uiteinden, die volgens haar een 'zwaluwstaart' vormen.

Op grond van vergelijking met (afbeeldingen van) de in het geding gebrachte reclameclips, oordeelt het hof echter anders. De verschillende reclame-clips laten diverse vormen zien. Zo zijn er tal van rechthoekige clips (imco, markclip), die al dan niet zijn gecombineerd met andere geometrische vormen (axionclip, markclip); er zijn rechthoekige clips met ronde cirkelvormige uiteinde(n) (twinclip) en clips in de vorm van een halve cirkel (cornerclip). Het gaat hier om nagenoeg identieke vormen, bestaande uit (al dan niet samen gestelde) overwegend vlakke geometrische figuren.

De 'promoclip' is hierop geen uitzondering, immers een rechthoek gecombineerd met een driehoek. Het publiek zal gelet op het bestaande aanbod van reclame-clips, zoals dat ten processe is gebleken, aan dergelijke vormen en samenstellingen gewend zijn. Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking komend publiek – waaronder begrepen de inkopers van bedrijven – de vorm van de 'promoclip' niet herkennen als merk.

12 De 'promoclip' beschikt naar het oordeel van het hof ook niet over enig ander onderscheidend kenmerk waarmee het de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven kan onderscheiden van soortgelijke waren of diensten. De gedeponeerde tekens missen dan ook ieder onderscheidend vermogen voor de waar waarvoor zij zijn gedeponeerd.

13 De slotsom is dat de verzoeken van Promoclip zullen worden afgewezen. Promoclip zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld, voorzover gevallen aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau.

Beslissing

Het hof:

wijst de verzoeken van Promoclip af;

verwijst Promoclip in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau op € 1542,-; Enz.

Nr. 94 Hoge Raad der Nederlanden, 8 juli 2005*

(Taco-ijsjes)

Mrs. D.H. Beukenhorst, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E.J. Numann

Art. 4,6 BMW

Uit de door het Benelux-Gerechtshof uitgesproken verklaring voor recht volgt dat een merkdepot, verricht door iemand die zelf de eerste gebruiker van dat merk is, jegens een andere, en dus latere, voorgebruiker niet als te kwader trouw in de zin van art. 4, aanhef en onder 6, (oud) BMW kan worden bestempeld op de enkele grond dat de deposant bekend was met het voorgebruik van die ander. Onderdeel 2.1.1 van het middel is derhalve gegrond. Hetzelfde geldt voor onderdeel 2.3.1, nu het hof de daarin vermelde omstandigheden in aanmerking heeft genomen bij de beoordeling van de goede trouw van het voorgebruik door Artic c.s. en van de vraag of het depot van Unilever c.s. te kwader trouw was uit hoofde van haar bekendheid met dat voorgebruik door Artic c.s., welke goede, onderscheidenlijk kwade trouw, ingevolge de door het Benelux-Gerechtshof gegeven verklaring voor recht, voor de hier aan de orde zijnde vraag niet van betekenis zijn.

1 Unilever NV te Rotterdam,

2 Iglo-Mora Groep BV te 's-Hertogenbosch, eiseressen tot cassatie, advocaat mr. T. Cohen Jehoram, tegen

1 Artic NV te Nieuwegein,

2 NV Frisa te Kuurne, België, verweersters in cassatie, advocaat mr. E. Grabandt.

a Conclusie, A.-G. mr. L. Strikwerda, 18 maart 2005

1 Deze zaak is een vervolg op HR 24 januari 2003, RvdW 2003, 21, waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof heeft gesteld over de uitleg van art. 4

* Vervolg op Rb. 's-Gravenhage 15 juli 1999, BIE 2000, nr. 85, blz. 356, Hoge Raad, 24 jan. 2003, BIE 2003, nr. 82, blz. 487, BenGH 25 juni 2004, BIE 2004, nr. 89, blz. 547. Red.

lid 6 Benelux-Merkenwet (BMW). Voor een weergave van de feiten en het procesverloop tot voormeld arrest van de Hoge Raad zij verwezen naar r.o. 3.1 resp. r.o. 1 en 3.2 van dat arrest. De Hoge Raad stelde in verband met de door onderdeel 2 van het middel opgeworpen klachten (samengevat weergegeven in r.o. 3.3 van het arrest van de Hoge Raad) de volgende drie vragen:

1 Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in art. 4 lid 6 BMW geen sprake zijn op grond van het enkele feit dat de deposant die weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is, de eerste gebruiker (de voor-voorgebruiker) van het merk is?

2 Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat de enkele omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is om aan te nemen dat kwade trouw als bedoeld in art. 4 lid 6 ontbreekt, kan dan toch worden aangenomen dat onder omstandigheden de voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is en, zo ja, moeten dan alle overige omstandigheden van het geval in de beoordeling worden betrokken of moet alleen voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden?

3 Indien het antwoord op vraag 2 luidt dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, behoort dan tot deze voorwaarden:

a dat de voorgebruiker rekening moest houden met een depot door de voor-voorgebruiker, en/of

b dat het teken ten tijde van het voor-voorgebruik van de latere deposant dan wel ten tijde van de aanvang van het voorgebruik door een derde reeds onderscheidend vermogen had en, zo ja, is daarbij de mate van onderscheidend vermogen nog van belang?

3 Het Benelux-Gerechtshof heeft bij arrest van 25 juni 2004 (besproken door Ch. Gielen in *IER* 2004, 79, en door D.J.G. Visser in *NJB* 2005, blz. 506) de eerste vraag als volgt beantwoord:

Het verrichten van een depot van een merk moet niet noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van art. 4 lid 6 BMW worden aangemerkt indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (de voor-voorgebruiker).

Het Benelux-Gerechtshof overwoog dat, gelet op dit antwoord, de andere door de Hoge Raad gestelde vragen geen beantwoording behoeven (r.o. 23).

4 Met inachtneming van het antwoord van het Benelux-Gerechtshof, staat het door Unilever c.s. voorgestelde cassatiemiddel thans ter verdere bespreking.

5 Onderdeel 2 van het middel – onderdeel 1 bevat alleen een inleiding – is opgebouwd uit verscheidene subonderdelen en keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof – in r.o. 4 – dat het depot van het vormmerk van 6 mei 1999 door Unilever c.s. te kwader trouw is verricht. Het hof overwoog dat zich de situatie van art. 4 lid 6 onder a BMW voordoet: Artic c.s. hebben binnen de laatste drie jaren vóór het depot van Unilever c.s. in het Benelux-gebied een met het vormmerk van Unilever c.s. overeenstemmend teken voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze gebruikt. Het hof was daarom voorhands van oordeel dat het depot van het vormmerk door Unilever c.s. op 6 mei 1999 te kwader trouw is geschied en

overwoog dat het enkele feit dat Unilever c.s. de tacovorm al eerder dat Artic c.s. gebruikte onder de omstandigheden van dit geval onvoldoende is om tot een ander oordeel te komen. 6 Subonderdeel 2.1.1 klaagt dat het hof in r.o. 4 blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat als regel heeft te gelden dat wie een merk deponereert terwijl hij weet dat een ander het desbetreffende teken, of een daarmee overeenstemmend teken, voor dezelfde of soortgelijke waren reeds op normale wijze in de Benelux heeft gebruikt, niet kan worden aangemerkt als deposant te kwader trouw, wanneer tevens geldt dat de deposant zelf, of een met de deposant verbonden onderneming, hetzelfde teken of een daarmee overeenstemmend teken nog (aanmerkelijk) eerder dat de partij die zich op haar 'voorgebruik' van het desbetreffende merk beroept, voor dezelfde of soortgelijke waren op zeer grote schaal in de Benelux heeft gebruikt en onverminderd is blijven gebruiken tot ten minste het tijdstip van het depot, en ook daarna.

7 De klacht is gegrond. Het Benelux-Gerechtshof heeft immers naar aanleiding van de eerste vraag van de Hoge Raad voor recht verklaard dat het verrichten van een depot van een merk niet noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van art. 4 lid 6 BMW moet worden aangemerkt indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (de voor-voorgebruiker). Hieruit volgt dat de enkele omstandigheid dat de voor-voorgebruiker alsnog zijn merk deponereert, geen misbruik oplevert en derhalve niet kan leiden tot de conclusie dat het depot te kwader trouw is verricht.

8 Dit neemt overigens niet weg, zo merk ik terzijde op, dat het depot wel om andere redenen te kwader trouw kan zijn verricht. Vgl. de conclusie van de plv. A-G Langemeijer onder 3.9 en 3.10 voor het arrest van het Benelux-Gerechtshof. Deze nuance lijkt uit het oog te worden verloren door Visser, a.w., blz. 506, die uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof afleidt dat 'de voor-voorgebruiker nooit te kwader trouw (is)'.

9 Het oordeel van het hof dat het enkele feit dat Unilever c.s. het teken al eerder dan Artic c.s. gebruikten, onder de omstandigheden van het onderhavige geval onvoldoende is om af te wijken van het oordeel dat het depot te kwader trouw door Unilever c.s. is geschied, geeft derhalve blijk van een onjuiste rechtsopvatting: het voor-voorgebruik van Unilever c.s. staat aan het beroep van Artic c.s. op aanwezigheid van kwade trouw bij Unilever c.s. in de weg. De verwijzing door het hof naar de omstandigheden van het onderhavige geval kan daar niet aan afdoen, nu uit geen van de door het hof genoemde omstandigheden kan volgen dat Unilever c.s. het depot uit anderen hoofde te kwader trouw hebben verricht.

10 Dit laatste betekent dat ook subonderdeel 2.3.1 slaagt.

11 De subonderdelen 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2 hebben ten opzichte van subonderdeel 2.1.1 kennelijk een subsidiair karakter en behoeven, nu dit subonderdeel doel treft, geen behandeling. Ik volsta met de aantekening dat uit de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof volgt dat de beantwoording van de vraag of het depot door de voor-voorgebruiker (i.c. Unilever c.s.) te kwader trouw is verricht, niet afhankelijk is

van het antwoord op de vraag of de voorgebruiker (i.c. Artic c.s.) al dan niet te goeder trouw was.

12 De subonderdelen 2.3.2 en 2.3.3, de subonderdelen 2.4.1 en 2.4.2 en het subonderdeel 2.5 falen wegens gebrek aan belang. Zij richten zich vanuit verschillende invalshoeken tegen de door het hof in aanmerking genomen omstandigheden ter ondersteuning van zijn oordeel dat het voorgebruik van Artic c.s. te goeder trouw is geweest. Nu de vraag of het voorgebruik van Artic c.s. al dan niet te goeder trouw was, niet van belang is bij de beoordeling van de vraag of het depot van Unilever c.s. te kwader trouw is verricht, kan de vraag of de door het hof in aanmerking genomen omstandigheden de conclusie kunnen dragen dat het voorgebruik van Artic c.s. te goeder trouw is geweest, in het midden blijven.

13 Onderdeel 3 van het middel bestrijdt in twee subonderdelen het oordeel van het hof met betrekking tot de vordering van Unilever c.s. tot terugname ('recall') en vernietiging van de inbreukmakende producten. Het hof heeft deze vordering afgewezen en overwoog daartoe (r.o. 9):

Het hof begrijpt dat grief I zich tevens richt tegen het bevel tot recall en vernietiging van inbreukmakende producten. Artic heeft in dit verband gewezen op de door haar te lijden grote schade ten gevolge daarvan. Zij heeft tevens gesteld dat die schade aanzienlijk is vergroot doordat zij eerst in juli 1999, midden in het ijsseizoen, is gedagvaard, op een moment dat de afzet van ijs het grootst is, hetgeen door Ola (Unilever c.s., A-G) onvoldoende is weersproken. Voorts is ten processe niet aannemelijk geworden dat Ola in de periode voorafgaand aan de toezending van de concept-inleidende dagvaarding op 4 juni 1999 concrete bezwaren tegen het EL TACO ijsje aan Artic heeft kenbaar gemaakt, ook niet na 15 maart 1999 toen een schikking betreffende prijskaarten tot stand was gekomen. Het hof is in het licht van het bovenstaande van oordeel dat het belang van Artic bij weigering van bedoelde bevelen zwaarder weegt dan het belang van Ola bij toewijzing daarvan en in het kader van dit kort geding geen plaats is voor toewijzing daarvan.

14 Subonderdeel 3.1 stelt dat bij deze belangenafweging door het hof in relevante mate gewicht in de schaal heeft gelegd of (en in hoeverre) Artic c.s. tevens inbreuk maakten op het ten gunste van Unilever c.s. gedeponeerde vormmerk dat door het hof in r.o. 4 is beoordeeld en waarvan het hof heeft geoordeeld dat het depot te kwader trouw is verricht. Aangezien dit oordeel niet houdbaar is, moet worden aangenomen dat hetzelfde geldt voor de in r.o. 9 gemaakte belangenafweging, aldus het subonderdeel.

15 Het subonderdeel berust m.i. op een verkeerde lezing van de bestreden rechtsoverweging en moet daarom falen wegens gebrek aan feitelijke grondslag. Blijkens r.o. 9 berust de afwijzing op de overweging – kort gezegd – dat Unilever c.s. na constatering van de inbreuk nog bijna drie maanden hebben gewacht voordat zij daartegen (concrete) stappen ondernamen en dat zij het onderhavige kort geding aanhangig hebben gemaakt op een moment waarop de door de gevraagde voorziening – indien toegewezen – veroorzaakte schade voor Artic c.s. maximaal was. De vraag of en in hoeverre Artic c.s. tevens inbreuk maakten op het ten gunste van Unilever c.s. gedeponeerde vormmerk speelt geen kenbare rol in de belangenafweging van het hof.

16 Dat en waarom subonderdeel 3.2 niet tot cassatie kan leiden is reeds aangegeven in de conclusie van A-G Bakels onder 2.5 t/m 2.7 voor het arrest dat de Hoge Raad eerder in deze zaak heeft gewezen.

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing. Enz.

b De Hoge Raad, enz.

2 Verdere beoordeling van het middel

2.1.1 In het licht van het door het Benelux-Gerechtshof gegeven antwoord op de eerste in het tussenarrest door de Hoge Raad gestelde vraag en de omstandigheid dat het Hof van oordeel was dat, gelet op dat antwoord, de tweede en derde vraag geen beantwoording meer behoeften, moet worden geoordeeld dat onderdeel 2.1.1 – weergegeven in 3.3 onder 1 van het tussenarrest – slaagt. Uit de door het Benelux-Gerechtshof uitgesproken verklaring voor recht volgt immers dat een merkdepot, verricht door iemand die zelf de eerste gebruiker van dat merk is, jegens een andere, en dus latere, voorgebruiker niet als te kwader trouw in de zin van art. 4, aanhef en onder 6, (oud) BMW kan worden bestempeld op de enkele grond dat de deposant bekend was met het voorgebruik van die ander.

2.1.2 Het vorenstaande brengt mee dat de onderdelen 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2, omschreven in het tussenarrest in 3.3 onder 2, 3 en 4, geen behandeling behoeven.

2.2 Onderdeel 2.3.1, vermeld in het tussenarrest in 3.3 onder 5, is eveneens gegrond, nu het hof de daarin vermelde omstandigheden in aanmerking heeft genomen bij de beoordeling van de goede trouw van het voorgebruik door Artic c.s. en van de vraag of het depot van Unilever c.s. te kwader trouw was uit hoofde van haar bekendheid met dat voorgebruik door Artic c.s., welke goede, onderscheidenlijk kwade trouw, ingevolge de door het Benelux-Gerechtshof gegeven verklaring voor recht, voor de hier aan de orde zijnde vraag niet van betekenis zijn.

2.3 Het vorenoverwogene brengt mee dat onderdeel 2.3.3, weergegeven in 3.3 onder 7 van het tussenarrest, geen behandeling behoeft, evenmin als de onderdelen 2.4.1, 2.4.2 en 2.5.

2.4.1 Onderdeel 3 keert zich tegen de afwijzing door het hof van de vordering tot het terughalen en vernietigen van de inbreukmakende producten (recall). Het klaagt allereerst dat bij de belangenafweging die tot dat oordeel heeft geleid in relevante mate betekenis is toegekend aan het antwoord op de vraag of (en in hoeverre) Artic c.s. mede inbreuk maakten op het vormmerk van Unilever c.s., zodat de onjuistheid van 's hofs rechtsopvatting omtrent de rechtsgeldigheid van het depot van dat merk ertoe leidt dat ook deze beslissing niet in stand kan blijven. Deze klacht mist feitelijke grondslag en kan daarom niet tot cassatie leiden. De in rov. 9 van de bestreden uitspraak neergelegde belangenafweging berust, blijkens de bewoordingen daarvan, in genen dele op 's hofs oordeel dat Unilever c.s. aan het depot van haar vormmerk geen rechten konden ontlenuen, doch uitsluitend op de honorering van het betoog van Artic c.s. dat zij door een bevel tot recall grote schade zouden lijden en dat die aanzienlijk is vergroot door het moment waarop is gedagvaard – midden in het ijsseizoen – en Unilever c.s. in de periode die aan het dagvaarden is voorafgegaan geen concrete bezwaren tegen het ijsje van Artic c.s. kenbaar hadden gemaakt.

2.4.2 Onderdeel 3.2, dat motiveringsklachten tegen de evenbedoelde belangenafweging inhoudt, faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal Bakels van 8 november 2002 onder 2.7.

3 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 2 november 2000;
verwijst het geding naar het gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing; enz.

Nr. 95 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 11 mei 2005

(Oxio/Oxxio)

Mr. F.J. de Vries

Art. 4,6^j art. 11 BMW

The NameWorks heeft voor Holland Railconsult twee merken (Oxio en Movares) ontwikkeld. Beide zijn op naam van Holland Railconsult ingeschreven in het Benelux-merkenregister. Volgens The NameWorks kreeg Holland Railconsult krachtens haar algemene voorwaarden slechts recht op één daarvan, en heeft zij gekozen voor Movares.

Een merkhouder kan in beginsel verboden worden een merk te gebruiken en kan geboden worden mee te werken aan doorhaling of overdracht van dat merk, als het de merkhouder op grond van een overeenkomst met een derde niet is toegestaan dat merk te gebruiken. Aannemelijk is echter dat Holland Railconsult voor consultancy-activiteiten – die de inzet van het naamgevingsproject vormden – heeft gekozen voor de naam Oxio. Daarnaast is voorshands niet komen vast te staan dat The NameWorks toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden heeft bedongen.

Art. 13A, lid 1b BMW

Merk Oxio en teken Oxxio stemmen in sterke mate overeen, en Oxio heeft als fantasienaam een sterk onderscheidend karakter. Het oudere merk Oxio heeft daarom op die grond een ruime beschermingsomvang. Het is geen bekend merk; de aan het merk gerelateerde omzet was in 2004 bescheiden.

Het merk is onder meer ingeschreven voor 'diensten van een ingenieursbureau onder andere in het kader van integrale ontwikkeling, engineering, architectuur en ruimtelijke planvorming van infrastructuur en vervoersystemen'. Het begrip 'infrastructuur' omvat ook energienetwerken, zodat Holland Railconsult het merk Oxio ook heeft ingeschreven voor haar diensten die zij ten behoeve van energiebedrijven aan energienetwerken verricht. Oxxio Nederland heeft onbetwist gesteld dat haar enige activiteit de levering van energie is, voornamelijk aan consumenten, maar ook aan ondernemingen uit het klein- en middenbedrijf. Zij beheert geen netwerk en produceert geen energie. De diensten die concreet met elkaar moeten worden vergeleken zijn enerzijds de levering van energie aan consumenten en ondernemingen en de technische advisering en het proces- en projectmanagement met betrekking tot energienetwerken anderzijds. Deze diensten zijn qua bestemming en complementariteit in beperkte mate soortgelijk.

Het relevante publiek wordt gevormd door de medewerkers van energiebedrijven die kunnen menen dat Oxio (Holland Railconsult) en Oxxio met elkaar gelieerd zijn. Gedurende de periode, waarin zij over-

wegen al of niet een contract met Holland Railconsult te sluiten, zullen die medewerkers voldoende gelegenheid hebben om vast te stellen dat de door Holland Railconsult aangeboden diensten niet dezelfde herkomst hebben als de door Oxxio Nederland aangeboden diensten en dat Holland Railconsult en Oxxio Nederland niet gelieerd zijn. Als het echter gaat om andere activiteiten dan onderhandelingen over een overeenkomst, zoals marketingactiviteiten ter vergroting van de naamsbekendheid van het merk Oxio, is het wel mogelijk dat het relevante publiek in verwarring raakt. Doorslaggevend is de volledige auditieve en de nagenoeg volledige visuele overeenstemming tussen Oxio en Oxxio en het feit dat Oxio als fantasiebenaming een sterk onderscheidend vermogen heeft. Dit weegt uiteindelijk zwaarder dan het feit dat de diensten maar in beperkte mate soortgelijk zijn.

Art. 254 e.v. Rv

Holland Railconsult heeft kort nadat zij ermee bekend was geraakt dat Oxxio Nederland de merken Oxxio zou gaan gebruiken en voordat Oxxio Nederland haar naam had gewijzigd en de reclamecampagne had gestart, deze gesommeerd daarvan af te zien. Dat Oxxio Nederland vervolgens de naamswijziging heeft doorgezet en de reclamecampagne is gestart, komt voor haar rekening, zodat de vordering niet wordt afgewezen op basis van een belangenafweging. Wel zijn er termen om Oxxio Nederland een uitlooptermijn van vier maanden te gunnen.

Holland Railconsult BV te Utrecht, eiseres, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam, tegen

Oxxio Nederland BV (voorheen Energiebedrijf.com BV) te Leusden, gedaagde, procureur mr. F.J. Boom, advocaat mr. R.S. Le Poole te Amsterdam, en

The NameWorks BV te Zeist, gevoegde partij, procureur mr. J.N.C.B. Kaal, advocaat mr. P.N. van Regteren Altena te Amsterdam.

2 De vaststaande feiten

2.1 Holland Railconsult heeft in oktober 2002 The NameWorks ingeschakeld om haar te begeleiden in een naamgevingstraject. In dat verband heeft The NameWorks een aantal naamvoorstellen gedaan aan Holland Railconsult, waaronder de namen Movares en Oxio.

2.2 Op 14 november 2002 heeft Holland Railconsult bij het Benelux-Merkenbureau te Den Haag het merk Movares gedeponeerd onder depotnummer 1021870,

– in klasse 35 voor publiciteit en commerciële zaken; marketing, public relations, reclame en zakelijke advisering bij de aan- en verkoop bij de levering van de in klasse 35, 37 en 42 genoemde diensten; het zakelijk realiseren van projecten, alsmede het leiding geven in dit verband, ook wel genoemd projectmanagement en procesmanagement en advies hieromtrent;

– in klasse 37 voor bouw- en reparatie- en installatiewerkzaamheden en advisering op dit gebied;

– en in klasse 42 voor diensten van een ingenieursbureau onder andere in het kader van integrale ontwikkeling, engineering, architectuur en ruimtelijke planvorming van infrastructuur en vervoersystemen; programmering voor elektronische dataverwerking; computerprogrammering, -ontwikkeling en -engineering; beheer van computerprojecten met uitzondering van installatie, reparatie en onderhoud; automatiseringsadviezen en adviezen ter zake van

de keuze van computerhardware en -software; systeemanalyse; softwareontwikkeling; advisering met betrekking tot voornoemde diensten, voor zover niet begrepen in andere klassen.

2.3 Op 21 november 2002 heeft Holland Railconsult het woordmerk Oxio gedeponerd bij het Benelux-Merkenbureau te Den Haag onder depotnummer 1022345,



– in klasse 35 voor publiciteit en zaken; marketing, publiciteit, public relations, reclame en zakelijke advisering bij de aan- en verkoop bij de levering van de in klasse 35, 37 en 42 genoemde diensten; het zakelijk realiseren van projecten, alsmede het leiding geven in dit verband, ook wel genoemd projectmanagement en procesmanagement en advies hieromtrent;

– in klasse 37 voor bouw- en reparatie- en installatiewerkzaamheden en advisering op dit gebied;

– en in klasse 42 voor diensten van een ingenieursbureau onder andere in het kader van integrale ontwikkeling, engineering, architectuur en ruimtelijke planvorming van infrastructuur en vervoersystemen; programmering voor elektronische dataverwerking; computerprogrammering, -ontwikkeling en -engineering; beheer van computerprojecten; automatiseringsadviezen en adviezen ter zake van de keuze van computerhardware en -software; systeemanalyse; softwareontwikkeling; advisering met betrekking tot voornoemde diensten, voor zover niet begrepen in andere klassen.

2.4 The NameWorks heeft nadien voor, toen nog, Energiebedrijf.com de naam Oxio ontwikkeld. Bij het Benelux-Merkenbureau te Den Haag is op 13 december 2004 Oxio onder depotnummer 1067558 als merk van Energiebedrijf.com gedeponerd, en op 5 januari 2005 ingeschreven onder registratienummer 759202,



– in klasse 1 voor elektrische energie;

– in klasse 35 voor reclame; marketing verband houdende met nieuwe technologieën, met name op milieu- en energiegebied; administratief en commercieel beheer van krachtcentrales; commercieel beheer van zaken; administratieve diensten; administratief en commercieel beheer van distributiestations voor de levering van energie, elektriciteit en water; bedrijfseconomische advisering; kostprijsanalyses, in het bijzonder met het oog op de optimalisatie van energieverwerving; economische prognoses, in het bijzonder met betrekking tot energieconsumptie en energieverwerving; administratieve en secretariële diensten ter on-

dersteuning van de inkoop en verkoop van energie; advisering inzake het commercieel beheren van zaken ten behoeve van bedrijven gespecialiseerd in energiebeheer;

– in klasse 37 voor bouw van krachtcentrales; het installeren en onderhouden van elektrische straatverlichtingen, en energieopwekkings- en verdeelinstallaties, verdeelnetten en transportnetten, afvalverwerkingsinstallaties en (afval)waterinstallaties; installatietechnische diensten, te weten constructie- en montagewerkzaamheden; bouw; onderhoud en reparaties; installatiewerkzaamheden;

– in klasse 39 voor elektriciteits- en warmtevoorzieningen (distributie); verhuur van koel- en waterleidingsapparaten; transport, opslag en distributie van energie zoals elektriciteit en gas, alsmede van warmte en water door energiebedrijven; vervoer van gassen, vloeistoffen en gassen in vloeibare vorm, ook door pijpleidingen; verhuur van verwarmingsinstallaties; ter beschikking stellen van faciliteiten en infrastructures voor transport en doorvoer van energie;

– in klasse 40 voor opwekken, produceren en omzetten van energie zoals elektriciteit (behandeling van materialen), alsmede verhuur van elektrische toestellen, apparaten en instrumenten hiervoor; afvalverwerking, waaronder met als doel het hergebruik hiervan; recycling en verwerking van afval met als doel energie te produceren; verhuur en beschikbaar stellen van elektriciteitsopwekkingsinstallaties, van gasgeneratoren en van waterbehandelingsinstallaties.

2.5 Voorts heeft destijds Energiebedrijf.com onder registratienummer 760971 (in kleur) Oxio geregistreerd bij het Benelux-Merkenbureau te Den Haag, in dezelfde klassen en voor dezelfde diensten en/of waren als die waarin en waarvoor zij het woordmerk Oxio heeft geregistreerd.

2.6 Holland Railconsult heeft bij brief van 2 maart 2005 Energiebedrijf.com gesommeerd om binnen twee weken het gebruik van Oxio te staken en gestaakt te houden voor diensten in de klassen 35 en 37 en om de merkendepots voor die klassen door te halen.

2.7 Op 5 april 2005 heeft Energiebedrijf.com haar naam gewijzigd in Oxio Nederland B.V.

2.8 The NameWorks heeft Holland Railconsult betrokken in een bodemprocedure voor de rechtbank Utrecht over het gebruik door Holland Railconsult van de naam Oxio.

3 Het geschil (...)

4 De bevoegdheid van de voorzieningenrechter

4.1 De voorzieningenrechter is op grond van art. 37A BMW bevoegd van het geschil, voor zover de vordering is gebaseerd op de BMW, kennis te nemen, omdat de gestelde merkinbreuk (ook) in zijn arrondissement plaatsvindt en de gestelde verbintenissen uit merkinbreuk in zijn arrondissement ontstaan. De voorzieningenrechter is op grond van art. 37C BMW bevoegd van de vordering tot voeging van The NameWorks kennis te nemen.

5 De voeging

5.1 The NameWorks vordert voeging aan de zijde van Oxio Nederland. Holland Railconsult verzet zich niet tegen de voeging. De voorzieningenrechter staat The NameWorks toe dat zij zich in dit kort geding voegt aan de zijde van Oxio Nederland. Haar belang om zich te voegen volgt ge-

noegzaam uit de vaststaande feiten en de stellingen van The NameWorks. Het spoedeisende belang en de goede procesorde lijden niet onder deze voeging.

6 De beoordeling van het geschil

Spoedeisend belang

6.1 Holland Railconsult legt onder meer merkinbreuk aan haar vordering ten grondslag. Het spoedeisende belang is daarmee gegeven.

Rechthebbende op het merk Oxio

6.2 Oxxio Nederland en The NameWorks stellen dat The NameWorks rechthebbende op het merk Oxio is. Zij stellen dat The NameWorks en Holland Railconsult in oktober 2002 een overeenkomst met betrekking tot een naamgevingsproject hebben gesloten, dat het daarbij ging om de creatie van één naam, dat partijen algemene voorwaarden zijn overeengekomen, dat instemming van Holland Railconsult met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden blijkt uit het feit dat zij The NameWorks heeft verzocht de in de algemene voorwaarden voorkomende betalingstermijn van 14 dagen te verlengen tot 4 weken, dat in de algemene voorwaarden is vastgelegd dat Holland Railconsult de eigendom van slechts één van de in het generatieproces voorgestelde namen krijgt en dat de andere voorgestelde namen eigendom blijven van The NameWorks, dat Holland Railconsult aanvankelijk niet kon kiezen tussen twee in het naamgevingsproject voorgestelde namen, nl. Movares en Oxio, dat daarom beide namen zijn ingeschreven in het Benelux-merkenregister en dat Holland Railconsult uiteindelijk heeft gekozen voor de naam Movares en niet voor Oxio. De eigendom van de naam Oxio is bij The NameWorks gebleven. Holland Railconsult pleegt daarom wanprestatie door het merk Oxio te gebruiken. The NameWorks heeft Holland Railconsult voor de rechtbank in Utrecht gedagvaard en gevorderd dat Holland Railconsult wordt verboden de merknaam Oxio te gebruiken en dat de rechtbank het merk nietig verklaart en doorhaling gelast.

6.3 Holland Railconsult verweert zich met het argument dat zij uiteindelijk heeft gekozen voor Oxio en dat zij daarom geen wanprestatie pleegt door deze naam als merknaam te gebruiken. Daarna heeft zij de naam Movares gekozen voor haar internationale activiteiten.

6.4 De voorzieningenrechter oordeelt voorshands als volgt. Het merk Oxio is op naam van Holland Railconsult ingeschreven in het Benelux-merkenregister. Daarmee heeft Holland Railconsult het uitsluitende recht op het merk Oxio verkregen. De stellingen van Oxxio Nederland en The NameWorks komen erop neer dat in de rechtsverhouding tussen The NameWorks en Holland Railconsult de eerste rechthebbende op het merk Oxio is gebleven en dat het de laatste daarom niet is toegestaan het merk te gebruiken. Nu Holland Railconsult dat toch doet, pleegt zij wanprestatie tegenover The NameWorks.

6.5 De voorzieningenrechter overweegt dat een merkhouder in beginsel verboden kan worden een merk te gebruiken en geboden kan worden mee te werken aan doorhaling of overdracht van dat merk, als het de merkhouder op grond van een overeenkomst met een derde niet is toegestaan dat merk te gebruiken. Voor de voorzieningenrechter is echter voorshands niet komen vast te staan dat die situatie zich hier voordoet.

6.6 Holland Railconsult en The NameWorks hebben op of omstreeks 8 oktober 2002 een overeenkomst voor een naamgevingsproject voor de consultancy-activiteiten van Holland Railconsult gesloten. In de bijlage bij de overeenkomst staat omschreven aan welke voorwaarden de naam voor deze consultancy-activiteiten moet voldoen en ten opzichte van welke concurrerende merken zij onderscheidend moet zijn.

6.7 Holland Railconsult gebruikt het merk Oxio voor consultancy-activiteiten – proces- en projectmanagement, advisering en interim-management in een opdrachtgeverrol – op het terrein van mobiliteits-, ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken. Er is daarom overeenstemming tussen de inzet van het naamgevingsproject, waaruit onder meer de naam Oxio is voortgekomen, en het gebruik door Holland Railconsult van de naam Oxio. Dat geldt niet voor de andere in het naamgevingsproject voorgestelde naam, Movares. Deze naam gebruikt Holland Railconsult voor haar internationale activiteiten. Op die grond acht de voorzieningenrechter het voorshands aannemelijk dat Holland Railconsult tijdens het naamgevingsproject heeft gekozen voor de naam Oxio voor haar consultancywerkzaamheden. Uit de door Holland Railconsult overgelegde interne notitie van 17 juni 2003 blijkt dat zij daarna heeft besloten de andere naam, Movares, te gaan gebruiken voor haar internationale activiteiten.

6.8 Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat voorshands niet is komen vast te staan dat The NameWorks toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden heeft bedongen. The NameWorks stelt dat zij de opdrachtbevestiging niet alleen per e-mail, maar ook per post op haar briefpapier heeft verzonden. Op haar briefpapier verwijst zij naar haar algemene voorwaarden. Holland Railconsult voert aan dat alle correspondentie via e-mail is gelopen en zij betwist dat The NameWorks haar de opdrachtbevestiging op briefpapier van The NameWorks heeft gezonden. Op dit punt staan de stellingen van partijen tegenover elkaar. The NameWorks heeft geen kopie van de brief met de opdrachtbevestiging op haar briefpapier overgelegd. Daarom is in dit kort geding niet komen vast te staan dat The NameWorks haar algemene voorwaarden is overeengekomen met Holland Railconsult.

Doorhaling klassen 35 en 37

6.9 Subsidiair stelt Oxxio Nederland dat de voorzieningen moeten worden geweigerd, omdat zij heeft voldaan aan de sommatie van Holland Railconsult van 2 maart 2005. Holland Railconsult heeft in die sommatie Oxxio Nederland gesommeerd om het depot voor de klassen 35 en 37 door te halen en het gebruik van het merk Oxxio voor diensten in de klassen 35 en 37 te staken en gestaakt te houden. Oxxio Nederland heeft daarop de inschrijving van haar merken Oxxio voor de klassen 35 en 37 doorgehaald. Aangezien zij geen diensten verricht, zoals omschreven in haar depot bij de klassen 35 en 37, heeft zij de eisen van Holland Railconsult ingewilligd.

6.10 Holland Railconsult voert als reactie aan dat zij na de sommatie van 2 maart 2005 een nieuwe sommatie heeft verzonden, waarin zij vordert dat Oxxio Nederland ook overigens het gebruik van het woordmerk en het beeldmerk staakt. De voorzieningenrechter overweegt dat Holland Railconsult thans inderdaad een verstrekkender voorzie-

ning vraagt dan in de sommatie in de brief van 2 maart 2005 geformuleerd. Het is Holland Railconsult toegestaan een sommatie die aanvankelijk van beperkte strekking was, naderhand uit te breiden. Het verweer van Oxxio Nederland wordt daarom verworpen. De voorzieningenrechter zal daarom hieronder de door Holland Railconsult gevraagde voorzieningen beoordelen.

Art. 13A lid 1 sub b BMW

6.11 De vraag is vervolgens of Oxxio Nederland met haar woordmerk en beeldmerk Oxxio inbreuk maakt op het oudere merk Oxio van Holland Railconsult. Als houder van het merk Oxio kan Holland Railconsult zich op grond van art. 13A lid 1 sub b BMW verzetten tegen elk gebruik dat zonder haar toestemming door een derde in het economisch verkeer gemaakt wordt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk Oxio voor soortgelijke waren en/of diensten, als door dat gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie.

6.12 Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld (HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523, *Puma/Sabèl*, punt 22), waarbij er een onderlinge samenhang bestaat tussen de aanmerking komende factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren en de diensten. Bekende merken of merken met een sterk onderscheidend vermogen hebben een ruimere beschermingsomvang dan merken waarbij dat niet het geval is (HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393, *Canon/Cannon*, punt 17). Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten moet met alle relevante factoren rekening worden gehouden die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken, zoals hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (idem punt 23). Er is sprake van verwarringsgevaar als het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (idem punt 29).

6.13 Holland Railconsult heeft er terecht op gewezen dat het woordmerk en beeldmerk Oxxio in sterke mate overeenstemt met het woordmerk Oxio. Auditief is er een algehele overeenstemming, omdat de tweede x in Oxxio niet hoorbaar is. Visueel is er een sterke overeenstemming, omdat het enige verschil de tweede x in Oxxio is.

6.14 De voorzieningenrechter oordeelt voorshands verder dat Oxio als fantasienaam een sterk onderscheidend karakter heeft. Het oudere merk Oxio heeft daarom op die grond een ruime beschermingsomvang. Ter zitting is voldoende gebleken dat Oxio geen bekend merk is. Holland Railconsult heeft weinig materiaal in het geding gebracht, waaruit blijkt dat zij Oxio in het economisch verkeer gebruikt als aanduiding van haar diensten. Zij heeft aangegeven dat de aan de merknaam Oxio gerelateerde omzet in 2004 ± € 800.000,- was. Dat is op haar totale omzet een bescheiden bedrag.

6.15 De voorzieningenrechter zal wat de soortgelijkheid van de waren en diensten betreft de waren en diensten, waarvoor het merk Oxio is ingeschreven, vergelijken met de diensten, waarvoor Oxxio Nederland het woordmerk en het beeldmerk Oxxio gebruikt. Oxxio Nederland heeft onbetwist gesteld dat haar enige activiteit de levering van energie is, voornamelijk aan consumenten, maar ook aan onder-

nemingen uit het klein- en middenbedrijf. Zij beheert geen netwerk en produceert geen energie.

6.16 Holland Railconsult stelt dat er verwarringsgevaar is, vooral omdat zij haar activiteiten op de energiemarkt uitbreidt. Zo heeft zij opdrachten gekregen van Eneco, Tennet en Electrabel. Voor deze diensten heeft zij haar merk Oxio ook ingeschreven. Zij wijst met name op de omschrijving in klasse 42: *diensten van een ingenieursbureau onder andere in het kader van integrale ontwikkeling, engineering, architectuur en ruimtelijke planvorming van infrastructuur en vervoerssystemen*. Volgens Holland Railconsult omvat het begrip infrastructuur de infrastructuur van elektriciteitsnetten. Bij haar opdrachtgevers die niet alleen beheerders van netwerken zijn, maar ook leveranciers van energie, zal verwarring ontstaan, omdat zij kunnen menen dat de onder de merknamen Oxio, resp. Oxxio aangeboden diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Zij voert ten slotte aan dat deze energiebedrijven ook diensten door ingenieurs aanbieden, zodat zij des te eerder geneigd zullen zijn te menen dat Oxio de adviesafdeling van Oxxio Nederland zal zijn.

6.17 De voorzieningenrechter overweegt dat het begrip *infrastructuur* ook energienetwerken omvat, zodat Holland Railconsult het merk Oxio ook heeft ingeschreven voor haar diensten die zij ten behoeve van energiebedrijven aan energienetwerken verricht.

6.18 De voorzieningenrechter moet, zoals in 6.12 aan de orde kwam, bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de diensten met alle relevante factoren rekening houden die de verhouding tussen de diensten kenmerken, zoals hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Relevante factoren zijn de grote mate van overeenstemming tussen het merk Oxio en de merken Oxxio en het sterk onderscheidende karakter van het merk Oxio. Dat betekent dat aan de soortgelijkheid van de te vergelijken diensten niet al te hoge eisen worden gesteld.

6.19 De diensten die concreet met elkaar moeten worden vergeleken zijn enerzijds de levering van energie aan consumenten en ondernemingen en de technische advisering en het proces- en projectmanagement met betrekking tot energienetwerken anderzijds. Deze diensten zijn wat bestemming betreft in heel beperkte mate soortgelijk, omdat zij beide worden verricht in de energiesector. De aard van de diensten wijst niet in de richting van soortgelijkheid van de diensten: levering van, vooral, elektriciteit via het elektriciteitsnet aan eindgebruikers is een dienst van een andere aard dan de advisering over technische aangelegenheden door een ingenieursbureau aan ondernemingen en proces- en projectmanagement op het terrein van de energieinfrastructuur. De diensten zijn niet concurrerend. De markten waarop Holland Railconsult, resp. Oxxio Nederland hun diensten aanbieden, zijn verschillend. De diensten zijn in lichte mate complementair – wat wil zeggen dat zij dermate verbonden zijn dat de ene dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat het publiek kan denken dat de aanbieding van de diensten in handen van een en dezelfde onderneming is (vgl. GEA EG 1 maart 2005, T-169/03, *Miss Rossi/Sissi Rossi*, punt 60). Het is van belang voor de levering van energie dat de energienetwerken goed functioneren. Holland Railconsult draagt met haar ingenieursdiensten bij aan het goed functioneren

van deze netwerken. De conclusie is dat de diensten qua bestemming en complementariteit in beperkte mate soortgelijk zijn.

6.20 Uit de stellingen van Holland Railconsult blijkt dat het relevante publiek, dat volgens haar in verwarring kan raken, wordt gevormd door de medewerkers van energiebedrijven die kunnen menen dat Oxio (Holland Railconsult) en Oxxio met elkaar gelieerd zijn. Als het gaat om de onderhandelingen over dienstverlening door Holland Railconsult, zullen deze medewerkers hun besluit om al of niet een overeenkomst met Holland Railconsult te sluiten, weloverwogen nemen. Een dergelijke overeenkomst komt in de regel tot stand na uitvoerige onderhandelingen over de omvang van de dienstverlening en de daarvoor te betalen prijs. De bedoelde medewerkers zullen gedurende de periode, waarin zij overwegen al of niet een contract met Holland Railconsult te sluiten, voldoende gelegenheid hebben om vast te stellen dat de door Holland Railconsult aangeboden diensten niet dezelfde herkomst hebben als de door Oxxio Nederland aangeboden diensten en dat Holland Railconsult en Oxxio Nederland niet gelieerd zijn.

6.21 Als het echter gaat om andere activiteiten dan onderhandelingen over een overeenkomst, zoals marketingactiviteiten ter vergroting van de naamsbekendheid van het merk Oxio, is het wel mogelijk dat het relevante publiek in verwarring raakt. Een factor van belang is daarbij dat andere energiebedrijven ook ingenieursdiensten aanbieden, waardoor het gevaar bestaat dat het relevante publiek meent dat Oxio als aanbieder van ingenieursdiensten gelieerd is aan Oxxio Nederland.

6.22 Alle in 6.19, 6.20 en 6.21 genoemde factoren in onderlinge samenhang bezien leiden naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter tot de slotsom dat het gevaar bestaat dat het relevante publiek Oxio van Holland Railconsult zal associëren met Oxxio van Oxxio Nederland en dat er daardoor in die zin verwarring kan ontstaan over de herkomst van de diensten van Oxio, dat het relevante publiek kan menen dat de diensten afkomstig zijn van Oxxio Nederland of van een met haar verbonden onderneming. Doorslaggevend is de volledige auditieve en de nagenoeg volledige visuele overeenstemming tussen Oxio en Oxxio en het feit dat Oxio als fantasiebenaming een sterk onderscheidend vermogen heeft. Dit weegt uiteindelijk zwaarder dan het feit dat de diensten maar in beperkte mate soortgelijk zijn.

6.23 Uit het voorgaande volgt dat Oxxio Nederland door het gebruik van merken Oxxio voor de levering van energie art. 13A lid sub b BMW overtreedt. Dat betekent dat de stellingen van Holland Railconsult met betrekking tot art. 13A lid 1 sub d BMW geen behandeling behoeven. Op grond van art. 5a Hnw is het Oxxio Nederland verboden in haar handelsnaam het teken Oxxio te voeren.

Belangenafweging

6.24 Oxxio Nederland heeft er een beroep op gedaan dat de voorzieningenrechter ook bij vaststelling van schending van art. 13A lid 1 BMW op grond van een belangenafweging de vordering afwijst. Zij stelt dat een verbod voor haar enorme financiële en praktische consequenties heeft, dat zij heeft geprobeerd het geschil in der minne te regelen, dat het zuur is dat zij de dupe wordt van een niet opgelost geschil tussen Holland Railconsult en The NameWorks en dat het

belang van Holland Railconsult relatief beperkt is, omdat deze het merk Oxio nauwelijks gebruikt.

6.25 De voorzieningenrechter wijst in dit kader op het volgende. De merknaam Oxio is ontwikkeld om daarmee de consultancy-diensten van Holland Railconsult aan te duiden. Het is opmerkelijk dat Holland Railconsult haar diensten aan energiebedrijven verricht onder haar merknaam *Holland Railconsult* en niet onder haar merknaam *Oxio*. Holland Railconsult heeft stukken in het geding gebracht waaruit haar betrokkenheid blijkt bij een groot aantal projecten op het gebied van de energievoorziening. In al die projecten opereert zij onder de naam Holland Railconsult. Dat is zelfs zo als het gaat om *inhuren van personeel* (de opdracht van Eneco), een activiteit waarvan men zou verwachten dat die bij uitstek onder het bereik van de consultancy-activiteiten (in de opdrachtgeverrol) van Holland Railconsult zou vallen.

6.26 De voorzieningenrechter zal de vordering niet afwijzen op basis van een belangenafweging. Hij vindt daarbij van belang dat Holland Railconsult in de loop van de maand maart 2005, kort nadat zij ermee bekend was geraakt dat Oxxio Nederland de merken Oxxio zou gaan gebruiken en voordat Oxxio Nederland haar naam had gewijzigd en de reclamecampagne had gestart, deze heeft gesommeerd daarvan af te zien. Dat Oxxio Nederland vervolgens de naamswijziging heeft doorgezet en de reclamecampagne is gestart, komt voor haar rekening.

6.27 Het beperkte gebruik door Holland Railconsult van haar merk Oxio is wel een reden voor de voorzieningenrechter om het petitum slechts ten dele toe te wijzen. Hij zal het verbod toewijzen met ingang van vier maanden na betekening van het vonnis. De voorzieningenrechter zal het verbod beperken tot het gebruik van het teken Oxxio, omdat er geen aanwijzingen zijn dat Oxxio Nederland een ander teken zal gaan gebruiken dat verwarringsgevaar met het merk Oxio laat ontstaan. De dwangsommen zullen worden gematigd en gelimiteerd. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om de gevraagde rectificatie toe te wijzen. De kosten daarvan zijn voor Oxxio Nederland hoog en Holland Railconsult heeft daarbij onvoldoende belang, nu zij het merk Oxio nog niet gebruikt bij haar dienstverlening aan energiebedrijven. Het voorschot op de schadevergoeding zal de voorzieningenrechter afwijzen, omdat Oxxio Nederland de verschuldigdheid en de omvang ervan gemotiveerd betwist.

6.28 Omdat het petitum maar ten dele wordt toegewezen, zal de voorzieningenrechter bepalen dat iedere partij de eigen kosten draagt.

7 De beslissing

De voorzieningenrechter

7.1 *gebiedt* Oxxio Nederland om binnen vier maanden na betekening van dit vonnis ieder gebruik, waaronder het gebruik als handelsnaam, van het teken Oxxio te staken en gestaakt te houden;

7.2 *veroordeelt* Oxxio Nederland om aan Holland Railconsult een dwangsom van € 50.000,- te betalen voor iedere dag dat zij het gebod dat onder 7.1 is opgelegd overtreedt, zulks met een maximum van in totaal € 2.000.000,-;

7.3 *verklaart* dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

7.4 *bepaalt* dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

7.5 bepaalt de termijn in de zin van artikel 260 Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

7.6 wijst af het anders of meer gevorderde. Enz.

Nr. 96 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 10 februari 2005

(Green Organics/Greenery Organics)

Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking
en W.A.J. van Lierop

Art. 13A, lid 1b j° art. 1 BMW

Het beeldmerk van Greenery Organics bezit in zijn geheel onderscheidend vermogen. Dat geldt niet voor de woordcombinatie Green Organics als zodanig. Het woord Organics is een beschrijvende aanduiding voor biologisch/organisch geproduceerde (etens)waren en beschrijft dan ook een kenmerk van de waren. De woordcombinatie Green Organics bestaat derhalve uitsluitend uit twee voor de betrokken waren beschrijvende aanduidingen en verschilt niet merkbaar van de loutere som van zijn bestanddelen. Het totaalbeeld in merkenrechtelijke zin wordt daarom vooral bepaald door de overige (beeld)elementen van het merk. Gelet daarop zijn de punten van verschil meer bepalend voor de totaalindrukken van merk en teken dan de punten van overeenstemming.

Art. 1 Hnw

De verzending door The Greenery van een naam- en adreswijziging met de tekst 'Disselkoen Organics wordt Greenery Organics' valt te beschouwen als (voorgenomen) handelsnaamgebruik door The Greenery, nu zij aangeeft (een deel van) haar onderneming onder die naam te zullen drijven.

Art. 5 Hnw

Door het gebruik van (een combinatie van) beschrijvende aanduidingen als handelsnaam kan wel inbreuk worden gemaakt op de handelsnaamrechten van een ander. Door het gebruik van de woorden Greenery (zonder The) en Organics in die volgorde als handelsnaam is verwarring te duchten met de onderneming van Green Organics, die de handelsnaam Green Organics voert. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat zich in de periode van januari tot mei 2002 daadwerkelijk diverse gevallen van verwarring hebben voorgedaan.

The Greenery BV te 's-Gravenhage, appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur mr. S.N. Vlaar,
tegen

Green Organics BV te Dronten, geïntimeerde, incidenteel appellante, procureur mr. P.J.M. Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. A.E. van Zoest te Amsterdam.

a Rechtbank te 's-Gravenhage, 9 juli 2002 (mr. J.W. du Pon)

Overwegingen ten aanzien van het recht:

De feiten

1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a Green Organics is een bedrijf dat zich bezig houdt met de groothandel in biologisch geteelde land- en tuinbouwproducten.

b Green Organics is houdster van het volgende merk, onder nummer 0667545 krachtens een depot van 21 februari 2000

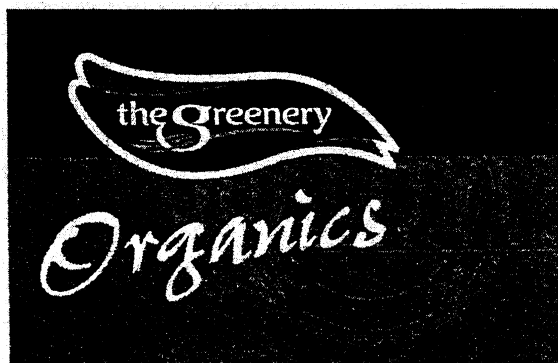
ingeschreven in het Benelux-Merkenregister voor waren in de klassen 29, 30 en 31 (verse aardappelen en groenten en fruit; granen en onbewerkte peulvruchten);



c The Greenery is eveneens een groothandel in groenten en fruit. Zij is houdster van diverse internationale merk-inschrijvingen die alle het volgende element bevatten:



d The Greenery is voornemens zich meer te gaan toeleggen op het verhandelen van (samengevat) biologisch geteelde groente en fruit. Zij wenst zich daarbij te bedienen van een aanduiding die er als volgt uitziet:



De vordering in conventie, de grondslag daarvoor en het verweer

2 Green Organics vordert (samengevat) dat The Greenery zal worden bevolen om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de aanduiding GREENERY ORGANICS of enig ander met de handelsnaam en het merk van Green Organics overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen.

3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Green Organics aan die vordering ten grondslag dat het gebruik door The Greenery van de aanduiding GREENERY ORGANICS inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van Green Organics.

4 The Greenery heeft tegen, de vordering van Green Organics gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan.

De vordering in voorwaardelijke reconventie, de grondslag daarvoor en het verweer

5 The Greenery vordert, voor het geval enig onderdeel van de vordering in conventie toewijsbaar mocht zijn, dat Green Organics zal worden veroordeeld binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de aanduiding Green Organics te staken en gestaakt te houden. Daartoe stelt The Greenery dat het gebruik van de aanduiding Green Organics inbreuk maakt op het merk van The Greenery. Green Organics heeft deze vordering bestreden.

Beoordeling van het geschil

In conventie

Inbreuk merkrecht?

6 Met toepassing van artikel 37 van de Benelux-Merkenwet (BMW) stelt de voorzieningenrechter vast dat hij bevoegd is van de vordering kennis te nemen, nu The Greenery in het arrondissement 's-Gravenhage is gevestigd.

7 Het geschil heeft naar de kern betrekking op de vraag of The Greenery door het gebruik van de aanduiding GREENERY ORGANICS inbreuk maakt op het aan Green Organics toebehorende merk.

8 Als meest verstrekkend verweer heeft The Greenery aangevoerd dat er in het geheel geen sprake is geweest van gebruik door haar als merk van de gewraakte aanduiding. Dat verweer wordt verworpen, aangezien voldoende aannemelijk is geworden dat The Greenery de aanduiding GREENERY ORGANICS heeft gesteld op dozen waarin zij (biologisch geteelde) groente- en fruitproducten heeft verhandeld. In elk geval is duidelijk dat zij voornemens is bedoelde aanduiding als merk te gaan gebruiken.

9 The Greenery heeft vervolgens betoogd dat bij de beoordeling van de vordering van Green Organics uitsluitend behoort worden nagegaan of de *grafische* wijze waarop The Greenery de aanduiding GREENERY ORGANICS gebruikt of voornemens is te gebruiken (als weergegeven onder 1 d inbreuk maakt op het totale beeldmerk van Green Organics als weergegeven onder 1 b. Green Organics heeft immers, aldus The Greenery, slechts een beeldmerk gedeponerd en geen woordmerk. Dat laatste is onjuist, aangezien het bedoeld beeldmerk wel degelijk het woordmerk Green Organics omvat, nu er geen sprake van is dat die woorden een zodanig geringe betekenis in het totaal van het merk hebben dat deze niet tevens als woordmerk kunnen gelden. Het gaat er dan ook in casu wel degelijk om of The Greenery door het gebruik van de aanduiding GREENERY ORGA-

NICS inbreuk maakt op het woordmerk Green Organics. Ten overvloede kan er op worden gewezen dat The Greenery, voorzover het haarzelf betreft, er kennelijk een andersluidend standpunt op na houdt, nu zij in reconventie een verbod vraagt van een aanduiding (dus niet van een beeldmerk), welk verbod ook zij baseert op een in een beeldmerk geïncorporeerd woordmerk.

10 Green Organics heeft zich primair beroepen op artikel 13A, lid 1, sub a BMW, doch dat beroep faalt nu de aanduiding GREENERY ORGANICS niet identiek is aan het woordmerk Green Organics.

11 Subsidiair beroept Green Organics zich op artikel 13A, lid 1, sub b BMW. Ingevolge dat artikel kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, 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 rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.

12 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van inbreuk dan wel dreigende inbreuk op het merkrecht van Green Organics als door deze gesteld, en wel op grond van het volgende.

13 The Greenery heeft een groot deel van de door haar ten behoeve van het voeren van verweer geoccupeerde tijd dienstbaar gemaakt aan het poneren en uitvoerig onderbouwen van de stelling dat zowel het woord Green als het woord Organics beschrijvend zijn. Dat is echter i op voorhand juist ii niet in discussie (immers door Green Organics erkend) en iii niet relevant. Waar het om gaat is of de *combinatie* van de woorden Green en Organics voldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen fungeren. En dat is, gelet op de in het Baby Dry-arrest geformuleerde criteria, zeker het geval. Green Organics is derhalve voor de waren waarvoor het is gedeponerd een geldig merk, waarvan bovendien niet op voorhand gezegd kan worden dat het een geringe onderscheidingskracht heeft.

14 Vervolgens is, voorshands oordelend, sprake van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming tussen het teken GREENERY ORGANICS en het merk Green Organics. Tot dat oordeel is redengevend dat de merken auditief en visueel slechts op een zeer ondergeschikt punt van elkaar verschillen (de toevoeging van de letters 'ery' aan het woord Green) en begripsmatig beiden een connotatie oproepen met biologisch geteelde groenten en fruit. Nu de aanduiding GREENERY ORGANICS door The Greenery wordt gebruikt, althans dreigt te worden gebruikt, voor de waren en diensten waarvoor het merk Green Organics is ingeschreven, is daarmee indirect verwarringsgevaar aannemelijk. The Greenery heeft bovendien onvoldoende weersproken

dat als gevolg van het gebruik van de aanduiding GREENERY ORGANICS zich reeds herhaaldelijk gevallen van directe verwarring tussen de ondernemingen van partijen hebben voorgedaan.

15 Op grond van het vorenstaande is de vordering van Green Organics die er toe strekt aan (dreigende) merkinbreuk een halt toe te roepen toewijsbaar, en hetzelfde geldt voor de gevorderde, aan het uit te spreken bevel te verbinden dwangsom. De overige nevenvorderingen zijn niet toewijsbaar, nu Green Organics tegenover de betwisting daarvan door The Greenery haar belang bij toewijzing daarvan onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.

Inbreuk handelsnaam?

16 De vordering van Green Organics is niet tevens op deze grondslag toewijsbaar, nu tegenover de betwisting door The Greenery niet aannemelijk is geworden dat The Greenery de aanduiding GREENERY ORGANICS ooit als handelsnaam heeft gebruikt dan wel voornemens is die als handelsnaam te gaan gebruiken.

In voorwaardelijke reconventie

17 Overgenomen wordt hetgeen in reconventie is overwogen.

18 Ook hier geldt dat het er om gaat of het gebruik van de totale aanduiding Green Organics inbreuk maakt op het woordmerk The Greenery. Daarvan is, voorshands oordelend, geen sprake. De op zich inderdaad bestaande overeenstemming tussen de woorden Green en Greenery weegt niet op tegen het verschil tussen beide woordmerken als gevolg van de combinatie van het woord Green met het woord Organics. De vorderingen in reconventie zal dan ook worden afgewezen.

In conventie en reconventie

19 The Greenery zal, als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de op deze procedure vallende kosten.

Beslissing:

De voorzieningenrechter:

In conventie

veroordeelt gedaagde om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik als merk van de aanduiding GREENERY ORGANICS of een ander met het merk van eiseres overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden in de Benelux voor de waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven;

bepaalt dat gedaagde ten gunste van eiseres een dwangsom van € 5.000,- verbeurt voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van voormeld gebod, alsmede voor iedere dag dat een dergelijke overtreding voortduurt; wijst af het meer of anders gevorderde;

In reconventie

wijst de vordering af;

In conventie en reconventie

veroordeelt The Greenery in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Green Organics begroot op € 258,18 aan verschotten en € 1.054,- aan procureurssalaris;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

b Het Hof, enz.

Beoordeling van het hoger beroep

1 Het hof gaat voorshands uit van de volgende – enerzijds gestelde en anderzijds erkende, dan wel niet of niet voldoende weersproken – feiten:

1a Green Organics gebruikt (aldus is namens Green Organics onbetwist gesteld tijdens het pleidooi in hoger beroep) sedert 1999 of 2000 de handelsnaam *Green Organics* en is houdster van het volgende, op 21 februari 2000 gedeponeerde Beneluxmerk:

[zie eerste afbeelding bij rechtbank. *Red.*]

voor waren in klasse 29 Geconserveerd, gedroogd en diepgevroren fruit en geconserveerde, gedroogde en diepgevroren groenten; bewerkte peulvruchten; aardappelproducten voorzover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 30 Meel en graanpreparaten, honing en kruiden; aardappelproducten voor zover niet begrepen in andere klassen.

Klasse 31 Verse aardappelen en groenten en vers fruit; granen en onbewerkte peulvruchten.

Het merk is uitgevoerd in de kleuren oranje, wit en donkergroen.

1b The Greenery is houdster van onder meer het volgende, op 27 juli 1998 voor waren in de klasse 29, 31 en 35, gedeponeerde Beneluxmerk:

[zie tweede afbeelding bij rechtbank. *Red.*]

1c The Greenery heeft haar hiervoor weergegeven merk begin 2002 gebruikt in combinatie met de aanduiding *Organics* op de volgende wijze – hierna ook aan te duiden als het (door the Greenery gebruikte) teken – op verpakkingen van groenten en/of fruit.

[zie derde afbeelding bij rechtbank. *Red.*]

Het bovenste gedeelte van het teken is rood (terra), het onderste gedeelte appelgroen, terwijl de letters en de rand van het blad om de woorden *the Greenery* wit zijn.

1d Partijen drijven beide een onderneming die zich (onder meer) bezighoudt met de groothandel in biologisch/organisch geteelde groente en fruit.

2 Green Organics verwijt The Greenery (voornemens te zijn) de woordcombinatie (The) Greenery Organics te gebruiken als handelsnaam en ter onderscheiding van waren (als merk) en daardoor inbreuk te maken op haar handelsnaamrechten en op haar voormelde merkrechten. Op grond daarvan heeft zij gebruiksverboden gevorderd.

Art. 13A lid 1 sub b BMW/ Gebruik van het teken als merk

3 De voorzieningenrechter heeft het op grond van artikel 13A, lid 1, sub b, BMW gevorderde gebruiksverbod toegevoegd. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag liggende motivering richten zich de principale grieven I tot en met V.

4 Een beroep op artikel 13A, lid 1, sub b, BMW is slechts mogelijk als The Greenery het teken gebruikt ter onderscheiding van waren, derhalve als merk.

De voorzieningenrechter heeft overwogen dat The Greenery de aanduiding *Greenery Organics* gebruikt, althans voornemens is te gaan gebruiken als merk.

Hiertegen richt zich grief I. The Greenery stelt dat zij het woord *Organics* slechts gebruikt in beschrijvende zin, namelijk als soort aanduiding voor biologisch/organisch geteelde (etens)waren en Green Organics zich al om die reden niet tegen het gebruik daarvan kan verzetten.

5 Ook als het woord *Organics* op zich zelf een beschrijvende aanduiding zou zijn, kan sprake zijn van merkgebruik, indien het gebruik zodanig is dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat de aanduiding wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (bijvoorbeeld door een bijzondere schrijfwijze of doordat het op een bijzondere wijze gecombineerd wordt met een logo).

Er verondersteltenderwijs van uitgaande dat door de wijze waarop The Greenery het woord *Organics* heeft gebruikt op haar verpakkingen (op een gestileerde wijze geschreven, in combinatie met haar hiervoor afgebeelde merk en in een bepaalde kleurencombinatie) sprake is van gebruik als merk, dient de vraag te worden beantwoord of zij door gebruik van het teken inbreuk maakt op de voormelde merkrechten van Green Organics. Er is sprake van inbreuk in de zin van artikel 13A, lid 1, sub b, BMW als het door The Greenery gebruikte teken zodanig met het merk van Green Organics overeenstemt dat door het gebruik van het teken bij het in aanmerking komende publiek – naar partijen beide stellen: professionele afnemers van land- en tuinbouwproducten – directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en het teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient – zo mogelijk – rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid en het uiterlijk van de overige op de markt verkrijgbare soortgelijke waren.

6 Het merk dient te worden beoordeeld in zijn geheel en zoals het is gedeponerd. Met dit uitgangspunt is niet verenigbaar de overweging van de voorzieningenrechter dat voormeld beeldmerk van Green Organics het woordmerk *Green Organics* omvat en het er in casu dan ook om gaat of The Greenery inbreuk maakt op het woordmerk *Green Organics*. Principale grief II, gericht tegen deze overweging, slaagt dan ook.

7 Niet twiist is dat het onderhavige merk van Green Organics in zijn geheel onderscheidend vermogen bezit. Dat sprake zou zijn van een groot onderscheidend vermogen acht het hof voorshands niet aannemelijk geworden.

Stukken waaruit dat zou kunnen blijken zijn niet overgelegd. Van het merk maakt de woordcombinatie *Green Organics* onderdeel uit. Partijen twisten over de vraag of deze woordcombinatie onderscheidend vermogen bezit. Beantwoording van die vraag is van belang omdat weliswaar het

totaalbeeld bij de beantwoording van de inbreukvraag beslissend is, maar bij de beoordeling van het totaalbeeld in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen en de door Green Organics gestelde verwarring juist wordt gebaseerd op de overeenstemming tussen de in het merk en het teken voorkomende woordcombinaties. Het totaalbeeld (in merkenrechtelijke zin) zal in het bijzonder bepaald worden door de onderscheidende bestanddelen. 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 komend publiek.

8 Nu het woord *Organic* de Engelse vertaling is van biologisch of organisch, het woord *Organics*, zoals blijkt uit de in eerste aanleg door The Greenery als producties 4 en 5 overgelegde verpakkingen van 'organics', ook als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt en daarmee biologisch/organisch geproduceerde waren worden aangeduid en er blijken door The Greenery (als producties 6 en 7 in eerste aanleg) overgelegde stukken vele bedrijven voorkomen met een (handels)naam, waarvan het woord *Organics* onderdeel uitmaakt, welke bedrijven, voorzover uit deze stukken af te leiden, zich in het algemeen bezighouden met de productie en/of handel in op organische, biologische en/of natuurlijke wijze geproduceerde waren of daarmee samenhangende dienstverlening, is naar het voorlopig oordeel van het hof het woord *Organics* een beschrijvende aanduiding voor biologisch/organisch geproduceerde (etens)waren en beschrijft het dan ook een kenmerk van de waren waarvoor het is gedeponerd.

Hetzelfde geldt naar het voorlopig oordeel van het hof voor het woord *Green*. Als bijvoeglijk naamwoord betekent *Green* groen, hetgeen naar het voorlopig oordeel van het hof inmiddels een gangbare uitdrukking is voor biologisch/organisch, milieuvriendelijk etc. Dat het woord *Green* ook andere betekenissen heeft, doet er niet aan af dat het woord in casu als beschrijvend moet worden aangemerkt. Daartoe is immers voldoende dat het woord daartoe *kan* dienen en (dus) dat het in minstens één van de (potentiële) betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (vergelijk artikel 6bis, lid 1, BMW en artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom en HvJ EG 23 oktober 2003, *BIE* 2004, 18 inz. Doublemint).

9 De woordcombinatie *Green Organics* bestaat derhalve uitsluitend uit twee voor de betrokken waren beschrijvende aanduidingen. Een merk uitsluitend bestaande uit woorden die beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten, waarvoor het is gedeponerd, is over het algemeen zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken, tenzij de combinatie merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen (vergelijk HvJ EG 12/2/2004, *IER* 2004, 22 inz. Postkantoor). Naar het voorlopig oordeel van het hof is van zo'n merkbaar verschil bij de combinatie *Green Organics* geen sprake. De woordcombinatie ontstijgt begripsmatig, visueel of auditief niet de som der afzonderlijke bestanddelen, terwijl gesteld noch aannemelijk geworden is dat de combinatie een eigen betekenis heeft gekregen die los staat van de bestanddelen.

In dit verband wijst het hof nog naar zijn beschikking van 16 december 2004 waarbij het verzoek van de deposant om

het Benelux-Merkenbureau te bevelen over te gaan tot (de door het BMB geweigerde) inschrijving van het depot van het teken Green-Line is afgewezen en de gelijklopende beslissing van het OHIM in oppositie van 3 mei 2004 betreffende het teken Green Line.

10 Ervan uitgaande dat de in het onderhavige merk voorkomende woordcombinatie op zichzelf geen onderscheidend vermogen heeft, wordt naar het voorlopig oordeel van het hof het totaalbeeld in merkenrechtelijke zin vooral bepaald door de overige (beeld)elementen van het merk, in het bijzonder de in het merk prominent aanwezige zon, de kleurencombinatie oranje/ donkergroen en de zich over de gehele breedte van het merk bevindende witte golf, die een scheiding vormt tussen voormelde kleuren. In het door The Greenery gebruikte teken is geen sprake van een zon of een golf of enig ander van de woorden losstaand element. De bladvormige rand om de woorden *the Greenery* vormt geen losstaand element, maar 'hoort bij' die woorden en doet ze 'eruit springen'.

Ook zijn de in het teken gebruikte kleuren, rood (terra) en appelgroen, duidelijk afwijkend van de kleuren van het merk, waarbij bovendien in aanmerking genomen moet worden dat de kleur groen naar het voorlopig oordeel van het hof geen, althans weinig onderscheidend vermogen bezit voor (biologisch/organisch geteelde) groente. Overeenstemmend is dat de in het teken en merk voorkomende (op zichzelf niet onderscheidende) woorden in wit zijn uitgevoerd, maar dit is naar het voorlopig oordeel van het hof slechts in beperkte mate bepalend voor de totaalindruk, nu het in het algemeen zeer gebruikelijk is woorden in witte letters uit te voeren op een gekleurde ondergrond, terwijl de wijze waarop de woorden zijn geschreven duidelijk verschilt en in het teken de woorden *the Greenery* enerzijds en het woord *Organics* anderzijds, anders dan in het merk, geen eenheid vormen. Gelet op het bovenstaande zijn naar het voorlopig oordeel van het hof de punten van verschil meer bepalend voor de totaalindraken van het merk en het teken dan de punten van overeenstemming en is geen sprake van een zodanige gelijkenis dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan. Dat de waren waarvoor het teken wordt gebruikt en het merk is gedeponeerd (en wordt gebruikt) een grote mate van soortgelijkheid vertonen, kan onvoldoende aan het bovenstaande afdoen. Naar het voorlopig oordeel van het hof is dan ook geen sprake van (dreigende) merkinbreuk in de zin van artikel 13A, lid 1, sub b BMW en slagen ook de principale grieven III tot en met V, terwijl grief I geen verdere behandeling behoeft. Het bestreden vonnis zal dan ook in zoverre worden vernietigd.

Art. 5 Handelsnaamwet/ Gebruik van het teken als handelsnaam

11 Green Organics gebruikt de handelsnaam *Green Organics*. Zij verwijt The Greenery voor een deel van haar activiteiten sedert 2002 de handelsnaam *Greenery Organics* te (willen) voeren, waardoor bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. The Greenery betwist dat zij *Greenery Organics* heeft gebruikt of wil gebruiken als handelsnaam. Zij zou het woord *Organics* slechts naast haar handelsnaam *The Greenery* (willen) gebruiken voor een afdeling *Organics* die organics verkoopt. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat The Greenery de aanduiding *Greenery Organics* ooit als handels-

naam heeft gebruikt dan wel voornemens is te gaan gebruiken. Hiertegen richt zich de incidentele grief I.

12 In januari 2002 heeft The Greenery een naam- en adreswijziging verzonden met de tekst: '*Disselkoen Organics wordt Greenery Organics*'.

Naar het voorlopig oordeel van het hof is hier sprake van (voorgenomen) handelsnaamgebruik door The Greenery, nu zij aangeeft (een deel van) haar onderneming onder die naam te (zullen) drijven. Dat The Greenery de naam slechts gebruikt voor een bepaald onderdeel van haar onderneming doet er niet aan af dat sprake kan zijn van handelsnaamgebruik; een onderneming kan meerdere handelsnamen voeren.

13 Een handelsnaam dient om de onderneming aan te duiden en niet om de waren en diensten daarvan te onderscheiden. Dit brengt mee dat – anders dan bij woordmerken van huis uit – beschrijvende namen geldige handelsnamen kunnen zijn. Echter beschrijvende aanduidingen kunnen (ook) niet met toepassing van de Handelsnaamwet worden gemonopoliseerd. Door het gebruik van (een combinatie van) beschrijvende aanduidingen *als handelsnaam* kan evenwel inbreuk worden gemaakt op de handelsnaamrechten van een ander als daardoor verwarring is te duchten. Door de woorden *Greenery* (zonder *The*) en *Organics* in die volgorde als handelsnaam te gebruiken is naar het voorlopig oordeel van het hof verwarring te duchten met de onderneming van *Green Organics*, die de handelsnaam *Green Organics* voert. Hierbij heeft het hof mede in aanmerking genomen dat partijen zich beide bezighouden met de groothandel in biologische/organische groente en fruit, de ondernemingen niet alleen met haar (professionele) afnemers, maar ook met leveranciers, overheidsinstellingen en andere (rechts)personen in aanraking komen en niet gemotiveerd betwist is dat zich in de periode van januari tot mei 2002 daadwerkelijk diverse gevallen van verwarring hebben voorgedaan.

14 Het bovenstaande brengt mee dat incidentele grief I slaagt en The Greenery alsnog zal worden verboden de aanduiding *Greenery Organics als handelsnaam* te gebruiken. Voor een verdergaand verbod is naar het voorlopig oordeel van het hof geen plaats. Nu de handelsnaam *Green Organics* slechts uit beschrijvende aanduidingen bestaat en daardoor slechts aanspraak kan maken op een geringe beschermingsomvang, acht het hof voorshands niet aannemelijk geworden dat door gebruik van andere woordencombinaties waarvan de woorden *Greenery* en *Organics* (zoals *The Greenery Organics*) onderdeel uitmaken, verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Het hof zal de dwangsom, gelet op de omstandigheden van het geval (in het bijzonder de omstandigheid dat niet aannemelijk is geworden dat The Greenery deze handelsnaam na medio 2002 nog heeft gebruikt), bepalen op € 1000,- per dag of gedeelte van een dag.

Daar het verbod is gebaseerd op de handelsnaamrechten van *Green Organics* (juncto artikel 6:162 BW), is artikel 260 Rv niet van toepassing, nu het Tripsverdrag niet van toepassing is op handelsnaamrechten. Bepaling van een termijn waarbinnen de hoofdzak aanhangig gemaakt moet worden, kan dan ook achterwege blijven. (Onderstropping Rechtbank)

15 In eerste aanleg heeft *Green Organics* ook een verbod van het gebruik van de handelsnaam *Greenery Organics* gevorderd op grond van artikel 13A, lid 1, sub d, BMW en 6:162 BW.

Nu het gebruik van de handelsnaam al zal worden verboden behoeven deze (andere) grondslagen bij gebrek aan belang geen behandeling meer.

16 Incidentele grief II richt zich tegen de afwijzing van de nevenvorderingen, vermeld in het petitum van de inleidende dagvaarding onder II, III en IV. Nu niet betwist is dat The Greenery al voor de aanvang van de procedure in eerste aanleg het gebruik van de handelsnaam *Greenery Organics* heeft gestaakt en deze handelsnaam dus slechts enkele maanden in de eerste helft van 2002 is gebruikt, ziet het hof, de belangen van partijen over en weer afwegende, geen aanleiding de nevenvorderingen toe te wijzen. Voor toewijzing van het gevorderde verbod domeinnamen te registreren ziet het hof bovendien geen aanleiding, nu niet gesteld of aannemelijk is dat The Greenery genoemde vermeend inbreukmakende domeinnamen heeft laten of wil registreren.

Incidentele grief II faalt derhalve.

17 Principale Grief VI is gericht tegen de afwijzing van de voorwaardelijke reconventionele vordering. Het hof is voorshands van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat door het gebruik van de handelsnaam *Green Organics* of het merk van Green Organics inbreuk wordt gemaakt op rechten op de handelsnaam *The Greenery* of op de merken van The Greenery. Het hof acht voorshands niet aannemelijk geworden, mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, dat sprake is van het daarvoor vereiste verwarringsgevaar bedoeld in artikel 5 Hnw en artikel 13A, lid 1, sub b, BMW. Dat daarvan sprake zou zijn is door The Greenery niet onderbouwd en door Green Organics betwist.

Herhaaldelijk stelt The Greenery zelf dat *The Greenery* en *Green (Organics)* niet overeenstemmen. De voorwaardelijke reconventionele vordering is dan ook terecht afgewezen, met veroordeling van The Greenery in de kosten van het geding. Principale grief VI faalt derhalve.

18 Principale grief VII richt zich tegen de beslissing van de voorzieningen rechter om The Greenery in de kosten in conventie en in reconventie te veroordelen. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie dienen te worden gecompenseerd, nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld. In zoverre slaagt principale grief VII.

19 Op grond van het bovenstaande zal het bestreden vonnis worden vernietigd, voorzover in conventie gewezen. Nu de kostenveroordeling in conventie en in reconventie is samengevoegd, dient in zoverre ook het vonnis, voorzover in reconventie gewezen, te worden vernietigd. Ten behoeve van de duidelijkheid zal het hof het vonnis (ook voorzover in reconventie gewezen) geheel vernietigen en een nieuw dictum formuleren.

Green Organics zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het principale beroep. The Greenery zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het incidentele beroep.

20 Bij pleidooi in hoger beroep heeft Green Organics het hof verzocht op het verweer ten principale, vermeld in de (eerste tien pagina's van de) memorie van antwoord in incidenteel appèl, geen acht te slaan. Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt dat het hof geen (uitsluitend) aldaar gestelde

feiten aan haar beslissing ten grondslag heeft gelegd. De aldaar genoemde jurisprudentie was het hof ook al uit andere hoofde bekend.

Beslissing

Het hof:

in principaal en in incidenteel beroep

vernietigt het bestreden vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 9 juli 2002;

en opnieuw rechtdoende:

in conventie

gelast The Greenery binnen 7 dagen na betekening van dit arrest het gebruik van de aanduiding *Greenery Organics* als handelsnaam te staken en gestaakt te houden;

bepaalt dat The Greenery een dwangsom zal verbeuren van € 1.000,- per dag of gedeelte van een dag dat zij handelt in strijd met dit bevel;

verklaart dit bevel uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten van het geding in eerste aanleg in conventie, des dat iedere partij haar eigen kosten draagt; *wijst af* het meer of anders gevorderde;

in reconventie

wijst het gevorderde *af*;

veroordeelt The Greenery in de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Green Organics begroot op € 390,-;

voorts in principaal beroep

veroordeelt Green Organics in de kosten van het principale beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van The Greenery begroot op € 2.977,-;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

voorts in incidenteel beroep

veroordeelt The Greenery in de kosten van het incidenteel beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Green Organics begroot op € 1.341,-. Enz.

Nr. 97 Vzr. Rechtbank te Haarlem, 24 februari 2005***(Holiday Cars)**

Mr. A.J. van der Meer

Art. 5 Hnw

Sixt Nederland voert consequent de handelsnaam Sixt en gebruikt het teken Holiday Cars als aanduiding van één van de vier productsoorten die zij aanbiedt. Een dergelijke aanduiding/beschrijving van een product kan in casu niet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik, ook niet als het tezamen met de handelsnaam Sixt wordt gebruikt.

Art. 13A, lid 1 j° lid 7 BMW

Het is zeer voorstelbaar dat een depot van louter een woordmerk Holiday Cars door het BMB zou worden geweigerd. Uit diverse arresten van het HvJ EG met betrekking tot de weigering van beschrijvende tekens gebaseerd op artikel 3, lid 1 sub c Mrl is reeds duidelijk geworden dat hiermee een doel van algemeen belang wordt nagestreefd, en merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepaling, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en daarom niet kunnen worden ingeschreven. Holiday Cars zou zich, door zich op grond van haar onderhavig gecombineerd woord-/beeldmerk met succes te kunnen verweren tegen het gebruik door Sixt Nederland van de woorden Holiday Cars uit dat merk, in feite beroepen op merkbescherming van niet als merk te deponeren woorden, en aldus toch een monopolie verkrijgen ten aanzien van dat 'woord-onderdeel' van haar merk. Dit zou in strijd zijn met de strekking van art. 3, lid 1 Mrl.

1 Holiday Cars BV te Sassenheim,
2 Robbert Jan Meerpoel te Sassenheim, eisers, procureur mr. Th. C. van Schagen, advocaat mr. M. J. op 't Ende te Rotterdam,
tegen
Sixt BV te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. H. K. Garvelink, advocaat mr. M. Schut te Amsterdam.

2 De vaststaande feiten

2.1 In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:

a Holiday Cars B.V. voert, ondermeer onder de handelsnaam Holiday Cars, een onderneming voor het beheer en de exploitatie van een reisorganisatie, waarbij de hoofdactiviteit bestaat uit het wereldwijde bemiddelen bij de verhuur van auto's.

b Meerpoel heeft op 9 september 1998 het hierna afgebeelde gecombineerde woord/beeldmerk in de Benelux gedeponeerd onder nummer 636761 voor de klassen 35 (zakelijke bemiddeling bij verhuur van voertuigen) en 39 (verhuur van voertuigen), en op 28 januari 1999 internationaal gedeponeerd onder nummer 707728 voor de klassen 35 en 39:



* Beroep ingesteld. Red.

e Meerpoel heeft aan Holiday Cars B.V. een licentie verleend voor het uitsluitend gebruik van het onder b genoemde merk.

d Sixt Nederland is een dochter van de Duitse vennootschap Sixt AG. De Sixt groep heeft vestigingen in 50 landen. Zij richt zich vooral op de zakelijke markt, door middel van autoverhuur en leasing. Andere voor haar belangrijke activiteiten zijn de verhuur van auto's van het merk Smart en van vakantie auto's. Op de website en in brochures van Sixt Nederland worden vakantieauto's aangeduid als 'Holiday Cars!' of 'Holiday Cars'. De zakenauto wordt aangeboden als 'Huurauto!', de Smart als 'Sixt!', terwijl voorts is nog sprake van 'Bestelwagen!'. De bevestiging van de huur van en de facturen voor de bij Sixt Nederland gehuurde vakantieauto's worden verstuurd door Sixt Holiday Cars AG te Zwitserland. Op die bevestigingen en facturen wordt de op het (brief)hoofd ervan vermelde naam Sixt gevolgd door de woorden 'holiday cars'.

3 De vordering en de grondslag daarvan
(...)

5 De gronden van de beslissing

5.1 Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 sub B van de Benelux-Merkenwet (hierna: 'BMW') stelt de voorzieningenrechter vast dat, nu Sixt Nederland in het arrondissement Haarlem kantoor houdt, hij op grond van artikel 37 sub A BMW bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen.

Handelsnaaminbreuk

(...)

5.4 Ter beantwoording van de vraag of de gevraagde voorziening voor toewijzing in aanmerking komt, dient als eerste te worden vastgesteld of Sixt Nederland het teken Holiday Cars voert als handelsnaam voor (een deel van) haar onderneming. Overeenkomstig de artikelen 1, 5 en 5a Hnw is van voeren van een handelsnaam voor een (deel van de) onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van (dat deel van) die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Uit alle door partijen hieromtrent overgelegde stukken (afdrukken van de website en brochures) blijkt dat Sixt Nederland consequent de handelsnaam Sixt voert en het teken Holiday Cars als aanduiding/beschrijving van één van de vier productsoorten die zij aanbiedt. Niet is gebleken dat hier sprake is van afdelingen dan wel onderdelen van Sixt Nederland. Een dergelijke aanduiding/beschrijving van een product kan in casu niet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik overeenkomstig de Handelsnaamwet, ook niet als het tezamen met de handelsnaam Sixt wordt gebruikt. Dat Sixt Nederland het teken in het Engels en met hoofdletters weergeeft, kan dit oordeel niet anders doen zijn. De Sixt groep gebruikt blijkens de door Sixt Nederland overgelegde brochures de term Holiday Cars in vele, ook niet Engels sprekende, landen, terwijl Sixt Nederland op haar website al haar vier producten met hoofdletters aanduidt. Ook de stelling van Holiday Cars c.s. dat de term holiday cars geen gangbare aanduiding is voor vakantieauto's, kan genoemd oordeel niet anders doen zijn. Uit de overgelegde stukken blijkt dat (de verhuur van) vakantieauto's regelmatig ook door andere aanbieders van vakantieauto's met 'holiday car (rental)' wordt aangeduid. Daarbij kon ove-

rigens ook Holiday Cars c.s. ter zitting niet aangeven wat dan wel de gebruikelijk Engelse term is voor vakantieauto's. Het hiervoor onder 2.1 sub d genoemde briefhoofd van Sixt Holiday Cars AG is in deze niet relevant, nu door Holiday Cars c.s. niet is betwist dat Sixt Nederland bij de verhuur van vakantieauto's optreedt als agent van die Zwitserse vennootschap en het, mede daarvan uitgaande, hier niet een voeren van een handelsnaam in Nederland betreft. Concluderend is van inbreuk op de handelsnaamrechten van Holiday Cars B.V. derhalve niet gebleken.

5.5 Ten overvloede voegt de voorzieningenrechter hier nog aan toe dat niet duidelijk is geworden dat er daadwerkelijk sprake is van oudere handelsnaamrechten van Holiday Cars B.V. Holiday Cars c.s. heeft gesteld dat Holiday Cars B.V. deze handelsnaam sinds 1998 voert, doch uit het door Sixt Nederland overgelegde historisch uittreksel uit het handelsregister met betrekking tot Holiday Cars B.V. blijkt dat de handelsnaam Holiday Cars pas op 25 januari 2000 is ingeschreven. Stukken waaruit kan blijken dat er sprake is van daadwerkelijk eerder gebruik heeft Holiday Cars B.V. niet overgelegd. Sixt Nederland heeft daarentegen een folder met prijslijsten met geldigheid vanaf november 1999 overgelegd, waarin al sprake is van 'Holiday Cars'.

Merkinbreuk

5.6 Holiday Cars c.s. heeft gesteld dat Sixt Nederland door op haar website en in haar brochures het teken Holiday Cars, dat een prominent onderdeel van het aan Holiday Cars c.s. toekomende merk uitmaakt, te gebruiken, op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub a, b en d BMW inbreuk maakt het desbetreffende merkrecht. Indien en voor zover de voorzieningenrechter van oordeel is dat HOLIDAY CARS als merk niet voldoende onderscheidend vermogen heeft, heeft haar merk dit volgens Holiday Cars c.s. gekregen, omdat het sinds 1998 intensief is gebruikt en er vrij veel publiciteitscampagnes zijn gevoerd.

5.7 In de visie van Sixt Nederland kan artikel 13A lid 1 sub a, b en d BMW niet met vrucht door Holiday Cars c.s. worden ingeroepen, daar Sixt Nederland de term Holiday Cars gebruikt om haar product te beschrijven. Zij beroept zich dan ook op artikel 13A lid 7 sub b BMW. Daarnaast heeft Sixt Nederland aangevoerd dat Holiday Cars c.s. zich met haar gecombineerde woord-/beeldmerk niet kan verzetten tegen het gebruik van enkel de term Holiday Cars; Holiday Cars c.s. zou zichzelf hiermee een ongeoorloofd monopolie van die beschrijvende woorden verschaffen. Tenslotte acht Sixt Nederland de verschillende inbreukgronden van artikel 13A lid 1 sub a, b en d BMW niet van toepassing, omdat er respectievelijk geen sprake is van aan identiek merk, er geen sprake is van verwarring en omdat Sixt Nederland een geldige reden heeft voor het gebruik van de term Holiday Cars, namelijk als beschrijving van de door haar aangeboden waar.

5.8 Als meest verstrekkend verweer zal de voorzieningenrechter eerst het beroep van Sixt Nederland beoordelen, te weten dat Holiday Cars c.s. haar merkrecht niet kan inroepen tegen het gebruik door Sixt Nederland van de term Holiday Cars zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de overige elementen van het gecombineerde woord-/beeldmerk, zijnde de wereldkaart en de driedimensionale schrijfwijze van de woorden (in hoofdletters) Holiday Cars.

5.9 Overeenkomstig artikel 1 BMW is het uitgangspunt bij de beoordeling of merken voor merkenrechtelijke bescherming vatbaar zijn dat zij dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Tevens moet, om als merk aanvaardbaar te zijn, het teken, onderscheidend vermogen hebben.

Het Benelux-Merkenbureau zal overeenkomstig artikel 6bis BMW weigeren een depot in te schrijven indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW en de overige in artikel 6bis BMW gegeven criteria. Deze criteria zijn gebaseerd op artikel 3 lid 1 van de Eerste richtlijn 89/104 van de Raad van 21 december 1988 betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: 'Merkenrichtlijn') en artikel 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs.

5.10 Verwijzend naar hetgeen is overwogen onder 5.4 omtrent het gebruik van de term holiday cars door andere aanbieders van vakantieauto's, acht de voorzieningenrechter het zeer voorstelbaar dat een depot van een louter woordmerk HOLIDAY CARS door het Benelux-Merkenbureau zou worden geweigerd op grond van artikel 6bis lid 1 sub (b en/of) c BMW. De voorzieningenrechter wordt in die opvatting gesterkt door de verklaring ter zitting van Meerpoel dat hij destijds zijn merkgemachtigden heeft gevraagd ook het enkele woordmerk HOLIDAY CARS te deponeren, maar dat zij hem hebben medegedeeld dat dit niet mogelijk was. Daarbij komt dat uit diverse arresten van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot de weigering van beschrijvende tekens gebaseerd op artikel 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn, reeds duidelijk is geworden dat hiermee een doel van algemeen belang wordt nagestreefd en merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepaling voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en daarom niet kunnen worden ingeschreven (de zogenaamde 'Freihaltebedürfnis').

5.11 Holiday Cars c.s. zou zich, door zich op grond van haar onderhavig gecombineerd woord-/beeldmerk met succes te kunnen verweren, tegen het gebruik door Sixt Nederland van de woorden Holiday Cars uit dat merk, in feite beroepen op merkbescherming van, gezien hetgeen hiervoor is overwogen, niet als merk te deponeren woorden, en aldus toch een monopolie verkrijgen ten aanzien van dat 'woord-onderdeel' van haar merk. Dit zou in strijd zijn met de strekking van artikel 3 lid 1 van de Merkenrichtlijn. Meerpoel heeft bewust gekozen voor een depot van een gecombineerd woord- en beeldmerk, en verkrijgt als gevolg hiervan de daarbij behorende mate van bescherming krachtens het merkenrecht. Nu Sixt Nederland gebruikt maakt van de term Holiday Cars, die overeenkomstig het voornoemde vrij dient te blijven voor een ieder, doch geen gebruik maakt van de wereldkaart en de driedimensionale schrijfwijze van de woorden HOLIDAY CARS, is er geen aanleiding voor toewijzing van het gevraagde bevel. Als gevolg hiervan kan in het midden blijven of Holiday Cars c.s. zich met vrucht op artikel 13A lid 1 sub a, b en d BMW kan beroepen.

5.12 Ter afweer van artikel 3 lid 1 (sub b, c of d) van de Merkenrichtlijn heeft Holiday Cars c.s. zich ten slotte nog beroepen op inburgering. Zij hebben echter nagelaten dit beroep (op z'n minst) aannemelijk te maken, zodat dit verweer zal worden gepasseerd.

Onrechtmatige daad

5.13 Holiday Cars c.s. hebben hun vordering ook gegrond op onrechtmatig handelen van Sixt Nederland in de zin van artikel 6:162 BW. Daartoe zijn evenwel geen andere omstandigheden dan de reeds besproken feiten en omstandigheden, aangevoerd. Niet valt in te zien dat de handelswijze van Sixt Nederland, die niet handelsnaam- of merkinbreukmakend is, niettemin onrechtmatig jegens Holiday Cars c.s. moet worden geacht.

Bij gebreke van een nadere toelichting van Holiday Cars c.s. moet ook deze grondslag worden afgewezen.

5.14 Gelet op het voorgaande dient de gevraagde voorziening te worden geweigerd. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Holiday Cars c.s. in de kosten van het geding worden veroordeeld.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter:

6.1 *Weigert* de gevraagde voorziening.

6.2 *Veroordeelt* Holiday Cars c.s. in de kosten van dit geding, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Sixt Nederland begroot op € 241,- aan verschotten en € 816,- aan salaris voor de procureur.

6.3 *Verklaart* deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

**Nr. 98 Vزر. Rechtbank te 's-Gravenhage,
7 januari 2005***

(rasterstickervellen)

Mr. D.H. von Maltzahn

Artt. 5, lid 1 en 6, lid 1 GModVo

Aangenomen moet worden dat Starform als eerste de afgebeelde rasterstickervellen aan het publiek bekend heeft gemaakt. Deze rasterstickervellen voldoen aan het criterium van art. 5 lid 1 onder a (dat vóór de datum van het beschikbaar stellen aan het publiek geen ander identiek model aan het publiek beschikbaar is gesteld) en dat van art. 6 lid 1 onder a (dat ze ten opzichte van de overige openbaar-makingen ten tijde van het ter beschikking stellen aan het publiek een eigen karakter hebben).

Artt. 17 en 85 GModVo

Dat Time Out, zoals zij stelt, op 18 november 2004 stickervellen heeft gedeponeerd bij het BHIM kan hoogstens betekenen dat zij toen een aanvraag om een ingeschreven Gemeenschapsmodel heeft ingediend. Deze enkele aanvraag geeft geen recht op de bescherming bedoeld in art. 17 en 85 lid 1 van de Verordening. Time Out kan zich wel beroepen op het rechtsvermoeden van art. 85 lid 2 van de Verordening, stellende houdster te zijn van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen, maar dan moeten die modellen voldoen aan de vereisten van art. 11 van de Verordening, waaronder dat van nieuwheid. Nu Starform de rasterstickervellen als eerste, in augustus 2004, op de relevante markt heeft gebracht, kan een beroep op dit rechtsvermoeden niet slagen.

Starform BV te Hoofddorp, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam,

tegen

1 Time Out Holland vof te Vlijmen,

2 Johannes Henri Gabriël Kuijs,

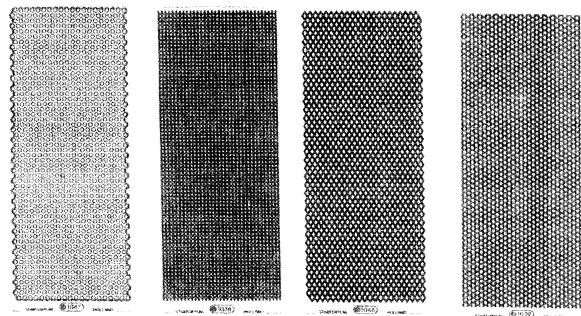
3 Willemmina Jacoba Kuijs-van Rij beiden te Vlijmen, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. H.F.C. Kuipers.

1 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 8 december 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1 Eiseres (hierna: Starform) vervaardigt sinds 1987 stickers en brengt deze op de markt. Bij akte van 24 november 2004 heeft Speciaal Etscrij Schuts B.V. te Amsterdam de rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen die van ongeregistreerde modelrechten, met betrekking tot de hierna afgebeelde rasterstickervellen overgedragen aan Starform. De rasterstickervellen bestaan uit een grote sticker in geometrische rastervorm. Door in de (bijvoorbeeld vierkante) holtes van de rastersticker de (bijvoorbeeld vierkante) 'restvormen' van anders gekleurde stickervellen te plakken, kan een afbeelding gemaakt worden, een zogenaamd stickermozaïek. Afbeeldingen van de rastersticker-vellen zijn in de periode mei-juni 2004 door Starform gedeponeerd bij de belastingdienst.

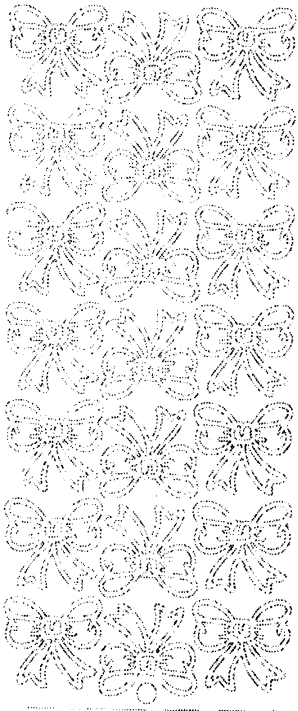
De grafische weergave van de vier rasterstickervellen is als volgt:



In augustus 2004 heeft Starform de rasterstickervellen op de markt gebracht in de kleuren goud, zilver en brons. Inmiddels zijn daar andere kleuren aan toegevoegd.

1.2 Door Starform Letters te Amsterdam zijn afbeeldingen van strikjesstickervellen op 2 maart 1998 bij de belastingdienst gedeponeerd. Starform brengt deze vellen sinds begin 1998 op de markt. Deze zien er als volgt uit:

* Beroep ingesteld. Red.



1.3 Gedaagden sub 2 en 3 zijn vennoten van gedaagde sub 1. Gedaagden (hierna: Time Out) voeren sinds 1996 een groot-handel in hobbyartikelen en creatieve artikelen en produceren decoratieartikelen, met name stickers. Zij presenteren zich ook wel onder de naam Doodey. Time Out brengt eveneens rasterstickervellen op de markt, van dezelfde grootte als Starform, in de kleuren goud, zilver en brons alsook in andere kleuren. Tevens produceert Time Out strikjesstickers en brengt zij deze op de markt.

1.4 Bij brief van 22 oktober 2004 heeft mr. J.S. Hofhuis namens Starform aan Time Out onder meer geschreven:
Recentelijk heeft Starform een nieuwe reeks stickervellen op de markt gebracht (...). Deze Nieuwe Stickervellen kenmerken zich door de bijzondere geometrische vorm van de stickers. (...) Starform is zowel auteursrecht – als modelrechthebbende ten aanzien van de Nieuwe Stickervellen.

Zeer onlangs heeft Starform moeten constateren dat u stickervellen te koop aanbiedt en op de markt brengt die een (nagenoeg)klakkeloze kopie van de Nieuwe Stickervellen betreffen.

1.5 Time Out heeft bij faxbrief van 25 oktober 2004 onder meer aan mr. Hofhuis geschreven:

In goede orde heb ik uw brief + bijlage d.d. 27-10-2004 ontvangen, waarop ik hieronder chronologisch inga.

Net als Starform hebben wij nieuwe stickervellen op de markt gebracht. Uit uw brief begreep ik dat u cirkels, vierkantjes, chinese ruit en 6 kantige vorm aanduidt als bijzondere geometrische vormen, hetgeen voor mij nieuws is. Ik denk persoonlijk, dat deze geometrische figuren al duizenden jaren oud zijn en daardoor niet belast met auteursrechten van Starform BV, noch belast met ongeregistreerd modelrecht. U toont dat ook niet aan noch geeft u aan, op welke datum Starform is begonnen met deze basis figuren te produceren.

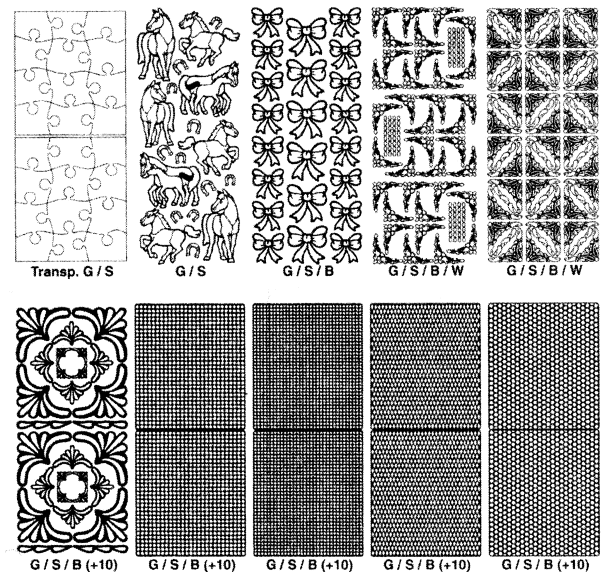
(...)

Van de gelegenheid maak ik gebruik om enkele van onze producten te melden, die Starform in navolging van ons op de markt heeft gebracht en waarvan wij bewijsbaar de auteursrechten in bezit hebben.

(...)

Vooralsnog beperken wij ons tot stickervellen met 'paardenhoofden', 'vlinders', 'dolfijnen', '3D-stickers', 'randjes', 'kadertjes' en (...).

1.6 Time Out heeft op 18 november 2004 tien ontwerpen als Gemeenschapsmodel laten deponeren bij het BHIM te Alicante. Deze zien er als volgt uit:



2 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer in conventie:

Starform vordert – samengevat – Time Out, op straffe van een dwangsom,

a te verbieden verder inbreuk te maken op de auteursrechten van Starform;

b te verbieden verder inbreuk te maken op de modelrechten van Starform;

c te verbieden om onrechtmatig jegens Starform te handelen;

(...)

Daartoe voert Starform aan dat Time Out met het fabriceren en verhandelen van haar nagenoeg klakkeloze kopieën van de rasterstickers en de strikjesstickers inbreuk maakt op de model- en auteursrechten van Starform. Tevens handelt Time Out daarmee onrechtmatig jegens Starform. Starform lijdt door dit handelen van Time Out schade.

Time Out voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

in reconventie (voorwaardelijk ingesteld):

Time Out vordert voorwaardelijk, namelijk voor het geval de voorzieningenrechter zich bevoegd acht van de vorderingen in conventie kennis te nemen – kort samengevat – Starform, op straffe van een dwangsom,

a te verbieden verder inbreuk te maken op de auteursrechten van Time Out;

b te verbieden verder inbreuk te maken op de modelrechten van Time Out;

c te verbieden om onrechtmatig jegens Time Out te handelen;

(...)

Daartoe voert Time Out aan dat zij al voordat Starform ermee op de markt kwam rasterstickervellen heeft ontworpen en heeft laten deponeren bij het BHIM te Alicante, Spanje. Starform maakt met het fabriceren en verhandelen van haar

rasterstickers inbreuk op de model- en auteursrechten van Time Out. Dit geldt ook ten aanzien van de strikjesstickervellen.

Starform voert gemotiveerd verweer dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

3 De beoordeling van het geschil in conventie :

Bevoegdheid

3.1 Time Out voert allereerst aan dat voor toepassing van de Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: de Verordening), deze rechtbank niet bevoegd is, aangezien Nederland nog niet de in artikel 80 lid 2 van de Verordening bedoelde mededeling (inzake de lijst van rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel) heeft gedaan en Time Out als gedaagde kantoor houdt in het arrondissement Den Bosch en de overige gedaagden daar wonen.

3.2 Dit verweer treft geen doel, daar Starform aan haar eis mede ten grondslag legt dat Time Out in dit arrondissement inbreuk op haar model – en auteursrechten pleegt, zodat deze rechtbank, daargelaten de bevoegdheid op grond van de Verordening, bevoegd is.

(...)

Inbreuk op niet-ingeschreven modelrechten?

3.5 Volgens artikel 11 van de Verordening wordt een niet – ingeschreven model, dat aan de in afdeling 1 vastgestelde voorwaarden voldoet, gedurende drie jaar – met ingang van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap aan het publiek ter beschikking wordt gesteld – beschermd.

3.6 Starform heeft de in r.o. 1.1 afgebeelde rasterstickervellen op 10 mei 2004, 25 mei 2004, 4 juni 2004 en 23 juni 2004 bij de belastingdienst gedeponereerd en begin augustus 2004 op de markt gebracht.

3.7 De discussie tussen partijen spitst zich toe op de vraag wie als eerste deze stickervellen voor het publiek beschikbaar heeft gesteld.

3.8 Time Out stelt dat zij reeds in oktober 2003 voornemens was om cirkels, vierkanten, ruiten en honingraten op stickervellen op de relevante markt te brengen en in de periode december 2003 – januari 2004 daaraan uitvoering heeft gegeven door deze producten op de markt te brengen. Ter ondersteuning van deze stelling beroept zij zich op een kopie van een handgeschreven brief, gedateerd 15 oktober 2003, gericht aan 'Hans' (waarmee volgens Time Out Hans Kuijs, gedaagde sub 2 in conventie, wordt bedoeld) en getekend door 'Paul', (waarmee volgens Time Out Paul Sparreboom van B.V. Adviesburo CS wordt bedoeld), waarin sprake is van plannen om *basisvormen als vierkantjes, cirkels, bijenraatvorm, wybertjesvorm en nog wat basale vormen uit te gaan brengen*. Daarnaast wijst Time Out op de offerte van B.V. Adviesburo CS van 23 oktober 2003 inzake een marktonderzoek *te doen naar nieuwe producten*.

3.9 Anders dan Time Out betoogt, bewijzen deze producties niet, dat zij rasterstickervellen, zoals door Starform in mei-juni 2004 bij de belastingdienst gedeponereerd, eerder dan Starform – dat wil zeggen vóór begin augustus 2004 – voor het publiek beschikbaar heeft gesteld, dan wel heeft ontwikkeld. Ook de onder 1.5 en 1.6 geciteerde correspondentie levert voor die stelling van Time Out geen steun op. Integendeel, indien Time Out haar rasterstickervellen al be-

gin 2004 op de markt zou hebben gebracht, dan wel zou hebben ontwikkeld, dan had het voor de hand gelegen dat Time Out zich daarop in haar reactie op de sommatiebrief van Starform had beroepen. Dit is niet gebeurd.

In dit geding moet derhalve worden aangenomen dat Starform als eerste de in r.o. 1.1 afgebeelde rasterstickervellen aan het publiek bekend heeft gemaakt. Deze rasterstickervellen voldoen aan het criterium van artikel 5 lid 1 onder a) van de Verordening (te weten, dat vóór de datum van het beschikbaarstellen aan het publiek geen ander identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld) en aan het criterium van artikel 6 lid 1 onder a) van de Verordening (te weten, dat ze ten opzichte van de overige openbaringen ten tijde van het ter beschikking stellen aan het publiek een eigen karakter hebben).

3.10 Time Out beroept zich verder ten aanzien van de op 18 november 2004 bij het BHIM gedeponereerde stickervellen op de rechtsvermoedens, neergelegd in de artikelen 17 en 85 van de Verordening.

3.11 Dit verweer gaat niet op. Artikel 17 en artikel 85 lid 1 van de Verordening hebben betrekking op de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel. In die positie verkeert Time Out niet. Time Out stelt op 18 november 2004 stickervellen te hebben gedeponereerd bij het BHIM. Dat kan hoogstens betekenen dat zij toen een aanvraag om een *ingeschreven* Gemeenschapsmodel, als bedoeld in titel IV van de Verordening, heeft ingediend. Deze enkele aanvraag geeft geen recht op de bescherming, bedoeld in de artikelen 17 en 85 lid 1 van de Verordening.

Time Out kan zich wel beroepen op het rechtsvermoeden, opgenomen in artikel 85 lid 2 van de Verordening, stellende houdster te zijn van niet – ingeschreven Gemeenschapsmodellen, maar dan moeten die modellen voldoen aan de vereisten van artikel 11 van de Verordening, waaronder dat van nieuwheid.

Nu in dit geding wordt aangenomen dat Starform de rasterstickervellen als eerste, namelijk in augustus 2004, op de relevante markt heeft gebracht, kan een beroep op dit rechtsvermoeden niet slagen. Vast staat dat haar ontwerpen vrijwel identiek zijn aan de in 1.1 afgebeelde rasterstickervellen. Verder heeft Time Out niet bestreden dat er maar een stuk of zes aanbieders op de markt voor stickervellen optreden, die elkaars producten kennen. Niet aannemelijk is geworden dat Time Out haar ontwerpen zelfstandig heeft ontwikkeld. Onder deze omstandigheden is er van uit te gaan dat Time Out de modellen van Starform heeft nagemaakt in de zin van artikel 19 lid 2 van de Verordening. Daartegen kan Starform zich verzetten.

Inbreuk op auteursrechten?

3.12 Tussen partijen is nauwelijks gedebatteerd over de vraag of de in 1.1 afgebeelde rasterstickervellen beschermd worden door auteursrecht. Het gaat er om of het werk een oorspronkelijk karakter vertoont met het persoonlijk stempel van de maker, binnen de grenzen die door de technische en functionele eisen worden bepaald.

3.13 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Starform in dit geding onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de in r.o. 1.1 afgebeelde geometrische rasterstickervellen aan de eisen van oorspronkelijkheid en persoonlijk karakter voldoen. Ten aanzien van de in 1.2 afgebeelde stickervellen met strikjes overweegt de rechtbank als volgt. Deze vellen zijn

op 20 maart 1998 ter registratie bij de belastingdienst aangeboden door Starform Letters te Amsterdam.

Starform stelt dat de auteursrechten aan haar zijn overgedragen, hetgeen zou blijken uit productie 12. Een dergelijke akte bevindt zich echter niet bij de stukken, zodat niet kan worden aangenomen dat Starform auteursrecht op de stickervellen met strikjes kan doen gelden.

Slaafse nabootsing en systematische navolging

3.14 Ten aanzien van de in r.o. 1.1 afgebeelde rasterstickervellen heeft Starform naast de aan haar verleende bescherming als rechthebbende op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen geen zelfstandig belang bij bescherming wegens slaafse nabootsing of systematische navolging.

Ten aanzien van de in 1.2 afgebeelde stickervellen met strikjes geldt dat, nu niet vaststaat dat Starform auteursrecht hebbende is op de stickervellen met strikjes, zonder nadere onderbouwing door Starform, die ontbreekt, niet valt in te zien waarom Time Out zich door nabootsing of navolging onrechtmatig jegens Starform zou gedragen.

Slotsom

3.15 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering Time Out te verbieden verder inbreuk te maken op het modelrecht van Starform, zoals gevorderd onder b van de dagvaarding moet worden toegewezen. (...)

3.17. Time Out zal, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten.

in reconventie

3.18 De voorwaarde voor de reconventie is vervuld, nu de voorzieningenrechter zich in conventie bevoegd acht. Time Out pretendeert rechthebbende te zijn op de stickervellen, die in r.o. 1.4 zijn afgebeeld. Hiervoor is reeds overwogen dat zij geen rechten kan doen gelden op de laatste vier afgebeelde stickervellen. Ten aanzien van de overige stickervellen heeft zij onvoldoende gemotiveerd waarom Starform inbreuk op eventuele rechten van Time Out zou maken. Dat geldt ook voor de stickervellen met strikjesmotief. Ten aanzien van deze stickervellen wordt immers aangenomen, zie r.o. 1.2, dat deze in elk geval vanaf 1998 op de markt zijn gebracht door een ander dan Time Out. De vorderingen van Time Out zullen worden afgewezen met veroordeling van Time Out in de kosten.

Beslissing:

De voorzieningenrechter:

In conventie

Verbiedt Time Out om, na betekening van dit vonnis, inbreuk te maken op de modelrechten van Starform op de in r.o. 1.1 afgebeelde rasterstickervellen, door het gebruiken, vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van op die rechten inbreukmakende stickervellen;
(...)

in reconventie:

Wijst het gevorderde af;

in conventie en in reconventie:

Veroordeelt Time Out in de kosten van het geding, aan de zijde van Starform tot op deze uitspraak begroot op € 1.582,40, waarvan € 1.224,- aan salaris procureur, € 288,- aan griffierecht en € 70,40 aan dagvaardingskosten; enz.

Nr. 99 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 8 februari 2005*

(meubelontwerpen)

Mr. J.W. du Pon

Art. 37A BMW en art. 5 sub 3 EEX-Verordening

Nu geen van de door Vitra ingeroepen bevoegdheidsgronden – art. 37A BMW en art. 5 sub 3 EEX-Verordening – de bevoegdheid scheidt maatregelen te treffen buiten het grondgebied van Nederland respectievelijk de Benelux, verklaart de voorzieningenrechter zich onbevoegd voor zover het de gevraagde grensoverschrijdende maatregelen betreft.

Art. 6:162 BW j° art. 12 Aw

Van het aanbieden in de Benelux van artikelen op een website op het internet is slechts sprake, indien het gaat om een website die door woord en inhoud onmiskenbaar mede op het publiek in de Benelux is gericht. Of dat geval zich voordoet, zal in de regel afhangen van een combinatie van factoren. Een van die factoren is de toegankelijkheid van de website vanuit de Benelux. Die toegankelijkheid alleen is evenwel onvoldoende om tot onmiskenbare gerichtheid op (mede) het publiek in de Benelux te concluderen. Daarvoor moeten verdere aanwijzingen voorhanden zijn, waarbij gedacht kan worden aan (bijvoorbeeld) de taal van de website en de aard van de domeinnaam (.com of .nl, .be of .lux).

1 Vitra Collections AG te Muttenz, Zwitserland,

2 Vitra (Nederland) BV te Amsterdam,

3 Vitra GmbH te Weil am Rhein, Duitsland, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. R.E. Weening te Amsterdam,

tegen

1 Classic Design International SRL te Meranzo, Italië, gedaagde, niet verschenen,

2 Steelform Europe SL te Palma de Mallorca, Spanje, gedaagde, niet verschenen,

3 Dimensione Direct Sales SRL te Bologna, Italië, gedaagde, procureur mr. R.S. Meijer, advocaten mrs. K.A.J. Bisschop en B. Brouwer te Amsterdam,

4 Classiques-Design SRL te Campo di Trens, Italië, gedaagde, niet verschenen,

5 Passione Design Ltd te Torino, Italië, gedaagde, niet verschenen,

6 Classico Mobile Italia SRL te Colognola ai Colli, Italië, gedaagde, niet verschenen,

7 Azienda Classica SRL te Poggibonsi, Italië, gedaagde, procureur mr. R.S. Meijer, advocaten mrs. K.A.J. Bisschop en B. Brouwer te Amsterdam,

8 Best of Disign Shop te Firenze, Italië, gedaagde, niet verschenen,

* Hoger beroep ingetrokken. Red.

9 Thisisfurniture (Londen) Ltd te Londen, Engeland, gedaagde in persoon verschenen bij haar Chief Financial Officer,

10 Rogers & Fox Ltd te Londen, Engeland, gedaagde, niet verschenen,

[11 Ingetrokken],

12 Newage Living Ltd te Londen, Engeland, gedaagde, niet verschenen,

13 Bonbon Trading UK Ltd te Londen, Engeland, gedaagde, niet verschenen,

14 Inter Classic Design Ltd te Dublin, Ierland, gedaagde, niet verschenen,

15 Acceptus Ltd te Birmingham, Engeland, gedaagde, niet verschenen,

16 Europadesingn Ltd te Londen, Engeland, gedaagde, niet verschenen.

1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a De beroemde meubelontwerpers Charles en Ray Eames hebben in de jaren vijftig diverse ontwerpen vervaardigd, die ook heden ten dage nog zeer populair zijn en wel als 'klassiekers' worden beschouwd. Tot hun meest succesvolle ontwerpen behoort de zogenaamde 'Lounge Chair' die er als volgt uitziet:

[Niet afgebeeld. Red.]

Een ander door Charles en Ray Eames (als onderdeel van een grotere collectie) ontworpen meubel wordt in deze procedure door Vitra aangeduid als 'Aluminium Chair' en is hieronder afgebeeld:

[Niet afgebeeld. Red.]

b Charles en Ray Eames hebben de rechten op (onder meer) voornoemde ontwerpen uit handen gegeven; deze rechten zijn uiteindelijk terecht gekomen bij Vitra.

c Vitra is rechthebbende op het internationale woordmerk EAMES, zulks krachtens inschrijving d.d. 16 februari 1987, welk merk onder meer gelding heeft in de Benelux.

Voorts is Vitra rechthebbende op een tweetal vormmerken, uitmakende het uiterlijk van respectievelijk de Lounge Chair en de Aluminium Chair, welke merken onder meer gelding hebben in de Benelux en in Duitsland. Alle merken zijn ingeschreven voor de categorie 20 (meubels).

De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer

2 Vitra vordert dat de voorzieningenrechter gedaagden zal bevelen:

Primair

A om onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, testaken en gestaakt te (doen) houden ieder onrechtmatig handelen jegens eiseressen, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend wordt verstaan iedere inbreuk op de auteursrechten en de merkrechten van eiseres sub 1, en gedaagden in het bijzonder te verbieden meubelmodellen identiek aan of in overwegende mate gelijkend op Aluminium Chair en de Lounge Chair met Ottoman van Charles en Ray Eames, aan te bieden door middel van advertenties en/of op een vrij toegankelijke website, dan wel op andere wijze aan te bieden en/of ten toon te stellen en/of in voorraad te houden en/of te verkopen en/of te (laten) leveren en/of te laten importeren, in/naar

a primair: de Benelux en Duitsland,

b subsidiair: de Benelux,

c meer subsidiair: Nederland.

(...)

3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Vitra aan die vordering het volgende ten grondslag:

– Vitra heeft moeten constateren dat gedaagden (die allen in het buitenland gevestigd zijn) zonder haar toestemming op een vanuit de Benelux en Duitsland toegankelijke website meubelmodellen aanbieden die identiek, althans nagenoeg gelijk, zijn aan de meubelmodellen Aluminium Chair en Lounge Chair van Charles en Ray Eames.

– Het handelen van gedaagden valt aan te merken als onrechtmatig jegens Vitra, primair omdat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht op de ontwerpen van de meubelen, en subsidiair omdat sprake is van slaafse nabootsing. Bovendien maken gedaagden inbreuk op de merkrechten van Vitra, zowel op de vormmerken als op het woordmerk EAMES.

4 Gedaagden sub 3 en 7 hebben tegen de vordering van Vitra gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan.

Beoordeling van het geschil

Bevoegdheid

5 Blijkens de dagvaarding (punt 29) beroept Vitra zich ter onderbouwing van de bevoegdheid van de voorzieningenrechter op artikel 37 A van de Benelux-Merkenwet en artikel 5, aanhef en onder 3 EVEX (bedoeld zal zijn: de EEX-verordening).

6 Gedaagden sub 3 en 7 hebben die bevoegdheid bestreden – en gedaagde sub 9 heeft zich daarbij aangesloten –, doch uitsluitend voor wat betreft de door Vitra gevorderde grensoverschrijdende voorzieningen. Dat verweer slaagt, nu geen van de door Vitra ingeroepen bevoegdheidsgronden de bevoegdheid schept maatregelen te treffen buiten het grondgebied van Nederland respectievelijk de Benelux. De voorzieningenrechter zal zich dan ook onbevoegd verklaren voorzover het de gevraagde grensoverschrijdende maatregelen betreft, ten aanzien van de niet verschenen gedaagden ambtshalve met toepassing van artikel 26 lid 1 van de EEX-verordening.

(...)

De zaak tegen gedaagde sub 3 (Dimensione)

8 Als meest verstrekkend verweer heeft Dimensione betoogd dat de gedragingen die Vitra haar verwijt: te weten het aanbieden van meubelen op een vanuit Nederland toegankelijke website (daargelaten of dat feitelijk juist is; zo betwist Dimensione dat de Aluminium Chair op haar website wordt genoemd of afgebeeld) kan gelden als een gedraging die inhoudt het aanbieden in de Benelux althans Nederland op een wijze die relevant is vanuit een oogpunt van auteursrecht, merkenrecht dan wel anderszins onrechtmatig. Dat verweer is, voorshands oordelend, gegrond. Daarvoor is het volgende redengevend.

9 Van het aanbieden als voormeld in de Benelux van artikelen op een website op het internet is slechts sprake indien het gaat om een website die door woord en inhoud onmiskenbaar mede op het publiek van de Benelux is gericht. Of dat geval zich voordoet zal in de regel afhangen van een combinatie van factoren. Eén van die factoren is de toegankelijkheid van de website vanuit de Benelux.

10 Die toegankelijkheid alleen is evenwel onvoldoende om tot onmiskenbare gerichtheid van de website op (mede) het publiek in de Benelux te concluderen. Daarvoor moeten verdere aanwijzingen voorhanden zijn, waarbij gedacht kan worden aan (bijvoorbeeld) de taal van de website en de aard van de domeinnaam (.com of .nl, .be of .lux).

11 Dergelijke verdere aanwijzingen ten aanzien van de website van Dimensione zijn door Vitra niet gesteld, noch overigens ten processe gebleken. Reeds daarom kan niet op voorhand worden aangenomen dat het aanbieden van enig meubel door Dimensione op haar website inbreuk op de door Vitra ingeroepen rechten uitmaakt.

12 De vordering tegen Dimensione zal dan ook worden afgewezen.

(...)

Proceskosten

16 Vitra zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Beslissing:

De voorzieningenrechter:

Verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen voorzover die zien op iets anders dan het grondgebied van de Benelux (voor wat betreft de gestelde merkinbreuk) respectievelijk Nederland (voor wat betreft het overigens gevorderde);

Wijst de vorderingen voor het overige af;

Veroordeelt eiseressen in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden sub 3 en sub 7 (gezamenlijk) begroot op € 241,- aan verschotten en € 703,- aan procureurssalaris, en aan de zijde van gedaagde sub 9 op € 241,- aan verschotten. Enz.

Nr. 100 Rechtbank te Arnhem, 12 januari 2005

(Cassina/Casa Caldaia)

Mrs. O. Nijhuis, F.J. de Vries en M.P.C.J. van Bavel

Art. 6:162 BW

Casa Caldaia stelt zich op het standpunt dat haar niet kan worden verweten dat zij de meubels heeft verhandeld en afbeeldingen ervan heeft getoond, omdat haar niet duidelijk was of behoefde te zijn dat de modellen auteursrechtelijk zijn beschermd. De rechtbank verwerpt dit verweer. De meubels van Le Corbusier genieten wereldwijde faam. Van Casa Caldaia kan voorts worden gevergd dat zij zich tevoren omtrent de mogelijke auteursrechtelijke bescherming van de meubels terdege had geïnformeerd. Verder zijn in twee brochures van Casa Caldaia afbeeldingen van meubels van Le Corbusier, met achtergrondinformatie over de ontwerper opgenomen. Casa Caldaia moet derhalve bekend zijn geweest met het feit dat de door haar ter verkoop aangeboden stoelen nabootsingen waren van de ontwerpen van Le Corbusier. De inbreuk kan dus aan Casa Caldaia worden toegerekend.

Art. 14 Rl. inzake elektronische handel

De inbreuk kan tevens worden toegerekend aan Ondernemersvereniging De Havenaer, die afbeeldingen van de meubels heeft getoond op haar website. Artikel 14 van de Richtlijn inzake elektroni-

sche handel bepaalt weliswaar dat bij het verlenen van hostdiensten door een dienstverleenster deze in beginsel niet aansprakelijk is voor mogelijk inbreukmakende uitlatingen of afbeeldingen op haar website. Echter, één van de voorwaarden is dat de dienstverleenster niet daadwerkelijk kennis heeft (gehad) van de inbreukmakende informatie. Uit het Handelsregister blijkt evenwel dat één van de bestuursleden van de vereniging op dat moment directeur was van Casa Caldaia. Ten aanzien van een ander bestuurslid is onbetwist gesteld dat hij de meubels bij Kangsheng heeft ingekocht en heeft verkocht aan Casa Caldaia. Het bestuur van de ondernemersvereniging droeg derhalve kennis van de inbreuk. Volgens de in het verkeer geldende opvattingen dient een onrechtmatige gedraging van het bestuur voor rekening te komen van de vereniging. De ondernemersvereniging heeft dus, eveneens, verwijtbaar gehandeld.

Cassina Spa te Meda, Italië, eiseres, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam, tegen

1 The Old Mill BV tevens h.o.d.n. Woonthemacentrum De Havenaer te Nijkerk,

2 Ondernemersvereniging Woon Thema Centrum 'De Havenaer' te Nijkerk,

3 Casa Caldaia BV te Zeewolde, gedaagden, procureur mr. T.J. van Veen, advocaat mr. H.C.W. Geffroy te Ede.

2 De vaststaande feiten

2.1 Cassina is een meubelfabrikante. In haar collectie is een aantal door Le Corbusier ontworpen meubelstukken opgenomen. Het auteursrecht op deze meubelmodellen bevindt zich bij respectievelijk de stichting naar Frans recht La Fondation Le Corbusier, Pernette Barsac Perriand en Jacqueline Vauthier-Jeanerret. De auteursrechthebbers hebben aan Cassina licenties verstrekt, op basis waarvan Cassina exclusief gerechtigd is om de meubelmodellen van Le Corbusier te fabriceren en wereldwijd te verkopen.

2.2 The Old Mill houdt zich bezig met de detail- en groothandel in meubelen, verlichting en woonaccessoires. Zij exploiteert een woonthemacentrum in Nijkerk onder de naam De Havenaer, in welk centrum meerdere winkels zijn gevestigd. Casa Caldaia is één van die winkels. Casa Caldaia houdt zich onder meer bezig met de in- en verkoop van meubels. De ondernemers in 'De Havenaer' zijn aangesloten bij de ondernemersvereniging. De ondernemersvereniging heeft de domeinnaam www.havenaer.nl laten registreren.

2.3 Op de website www.havenaer.nl zijn afbeeldingen van meubelstukken te zien geweest, die overeenkomsten vertonen met door Cassina op de markt gebrachte, door Le Corbusier ontworpen, meubels. Casa Caldaia heeft in haar winkel enige tijd enkele, op (zit)meubels van Le Corbusier lijkende, meubels aangeboden.

2.4 Op 8 december 2003 is op verzoek van Cassina, na daartoe door haar verkregen verlof, bij Casa Caldaia en The Old Mill beslag gelegd op een zithoek bestaande uit vier meubelstukken. Het betrof een ligstoel (chaise longue), met daaraan een label vermeldende 'sofa TS2058AA', een zwarte leren fauteuil met de naam 'one seater leder' (TS0063AA), een zwarte leren tweezitsbank met de naam 'two seater leder' (TS0063BA) en een zwarte leren driezitsbank genaamd 'three seater leder' (TS0063CA). Voorts is beslag gelegd op een uitdraai van twee pagina's uit de boekhouding van The Old Mill en/of van Casa Caldaia, en op twee brochures.

2.5 Cassina heeft The Old Mill c.s. bij brieven van 9 en 10 december 2003 gesommeerd om – kort samengevat – hun onrechtmatig handelen te staken en voorts om een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Aan die sommatie tot ondertekening van een onthoudingsverklaring hebben The Old Mill c.s. geen gevolg gegeven.

3 *Het geschil*

3.1 Cassina vordert, na eiswijziging, – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, The Old Mill c.s. veroordeelt om:

A met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten van de auteursrechthebbenden, alsmede het onrechtmatig handelen jegens hen en Cassina, te staken en gestaakt te (doen) houden, en The Old Mill c.s. in het bijzonder te verbieden de LC1, LC2, LC3, LC4, LC6, LC7, LC8, LC9, LC10-P, LC11-P en Casiers Standaard van Le Corbusier openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, dan wel meubelmodellen die identiek zijn aan of in overwegende mate lijken op de meubelmodellen van Le Corbusier, in elk geval de LC2 en de LC4, in Nederland te fabriceren en/of aan te bieden en/of ten toon te stellen en/of in voorraad te houden en/of te verkopen en/of te im- of exporteren, en/of te verhuren en/of uit te lenen, of op welke titel dan ook in Nederland te (doen) verhandelen of in het verkeer te (doen) brengen, op straffe van een dwangsom;

B binnen veertien dagen na dit vonnis aan mr. N.D.R. Nefkens, of bij haar ontstentenis aan een andere advocaat van Van den Steenhoven Advocaten te Amsterdam, onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van: a het aantal gefabriceerde en/of ingekochte en/of gehuurde en/of geleende en/of verkochte en/of op andere commerciële wijze in het verkeer gebrachte inbreukmakende meubelmodellen;

b de kostprijs, de inkoopprijs, de verkoopprijs en de (ver)huurprijs van de inbreukmakende meubelmodellen, alsmede de door The Old Mill c.s. met de commerciële exploitatie gemaakte bruto- en nettowinst;

c de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers van de inbreukmakende meubelmodellen, niet zijnde particulieren,

d de adresgegevens zoals onder c, van de fabrikant(en), importeur(s), tussenperso(n)en(en), leverancier(s) en aanbieder(s) van de inbreukmakende meubelmodellen;

e de bij hen en bij hun afnemers c.q. derden, op het moment van de dagvaarding, vonnis en dag der algehele voldoening aanwezige voorraad meubelmodellen;

f hun voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal waarmee de inbreukmakende modellen worden aangeboden;

C binnen veertien dagen na dit vonnis alle inbreukmakende meubelmodellen terug te halen bij hun afnemers of derden, niet zijnde particulieren, en deze ter vernietiging af te staan aan Cassina, op kosten van The Old Mill c.s.;

D binnen veertien dagen na dit vonnis hun volledige voorraad inbreukmakende meubelmodellen en brochures ter vernietiging af te geven aan Cassina, op kosten van The Old Mill c.s.,

het gevorderde onder B, C en D op straffe van een dwangsom;

E binnen éérentwintig dagen na dit vonnis aan Cassina een bedrag van € 5.445,36 wegens materiële schadevergoeding te voldoen, te vermeerderen met € 907,56 per additioneel te constateren ingekocht exemplaar van een ongeoorloofde verveelvoudiging, dan wel een door de rechtbank vast te stellen schadevergoeding, één en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 december 2003 tot aan de dag van volledige betaling;

F binnen éérentwintig dagen na dit vonnis aan Cassina een bedrag aan immateriële schadevergoeding te voldoen van € 454,55 per ingekocht exemplaar van een inbreukmakend model, dan wel een door de rechtbank vast te stellen schadevergoeding;

G binnen acht dagen na dit vonnis aan Cassina een bedrag van € 2.500,50 te voldoen wegens buitengerechtelijke kosten, dan wel € 998,- te voldoen, overeenkomstig het rapport Voorwerk II;

H binnen éérentwintig dagen na dit vonnis aan Cassina de onrechtmatig genoten nettowinst af te dragen;

I binnen acht dagen na dit vonnis aan Cassina de beslagkosten te voldoen;

J de kosten van de procedure te betalen.

3.2 Ter onderbouwing van haar vorderingen voert Cassina aan dat The Old Mill c.s. inbreukmakend en onrechtmatig jegens haar, en jegens de auteursrechthebbenden op de meubels van Le Corbusier, hebben gehandeld. The Old Mill c.s. hebben op de website www.havenaer.nl zonder voorafgaande toestemming van Cassina afbeeldingen van meubels getoond, die (bijna) identiek zijn aan de meubels van Le Corbusier, in het bijzonder aan diens zitmeubels LC2 en LC4. Voorts hebben The Old Mill c.s. ongeoorloofde nabootsing van de meubels ter verkoop aangeboden. Niet alleen hebben The Old Mill c.s. daardoor in strijd gehandeld met de Auteurswet maar eveneens hebben zij geparasiteerd op de inspanningen en investeringen van de auteursrechthebbenden en van Cassina. Cassina heeft hierdoor zowel materiële als immateriële schade geleden, onder meer bestaand uit gederfde winst, waardevermindering van het auteursrecht, aantasting van de reputatie en exclusiviteit van de modellen van Le Corbusier, buitengerechtelijke en beslag- en proceskosten. Cassina stelt dat The Old Mill c.s. niet, althans niet naar behoren, hebben voldaan aan haar sommaties.

3.3 The Old Mill c.s. voeren gemotiveerd verweer tegen de vorderingen van Cassina, op welk verweer hierna waar nodig zal worden ingegaan.

4 *De beoordeling van het geschil ten aanzien van de ontvankelijkheid*

4.1 De rechtbank is van oordeel dat Cassina ontvankelijk is in haar vorderingen jegens de ondernemersvereniging. Zij heeft daarbij voldoende belang nu vast staat dat de domeinnaam www.havenaer.nl op naam van de ondernemersvereniging is geregistreerd. De vraag of de vereniging aansprakelijk moet worden geacht voor het feit dat op haar website afbeeldingen zijn getoond van inbreukmakende producten, is van inhoudelijke aard en zal later aan de orde komen.

4.2 De rechtbank is voorts van oordeel dat Cassina in haar vorderingen jegens The Old Mill eveneens ontvankelijk is.

Immers, The Old Mill exploiteert het winkelcentrum 'De Havenaer', waarvan Casa Caldaia deel uitmaakt. Voorts heeft Cassina gewezen op een mededeling van HLB Schippers Accountants, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat The Old Mill bij de inkoop van inbreukmakende meubels betrokken is geweest. Op voorhand kan dus niet worden vastgesteld dat Cassina geen belang heeft bij het in rechte betrekken van The Old Mill.

de vordering tegen The Old Mill

Echter, naar het oordeel van de rechtbank komen de vorderingen van Cassina jegens The Old Mill niet voor toewijzing in aanmerking. Daartoe wordt het volgende overwogen. Uit de in het geding gebrachte, en eveneens uit de ter gelegenheid van het pleidooi getoonde, facturen blijkt dat niet The Old Mill, maar Bercony B.V. de inbreukmakende meubels heeft ingekocht bij de firma Kangsheng Limited te Hong Kong, en deze heeft doorgeleverd aan Casa Caldaia. Tijdens het pleidooi heeft (de advocaat van) The Old Mill c.s. uiteengezet en verduidelijkt dat de mededeling van de accountant van 13 januari 2004, waarin is opgenomen dat The Old Mill bij de inkoop betrokken was, op een vergissing of slordigheid van de accountant berust. De rechtbank hecht geloof aan die uitleg, temeer nu overigens niet is gebleken dat The Old Mill enige betrokkenheid heeft gehad bij de in- en verkoop van de meubels, of bij de vaststelling van de inhoud van de website.

ten aanzien van de auteursrechtinbreuk

4.3 Tussen partijen is in confesso dat op de meubelmodellen van Le Corbusier auteursrecht rust en dat Cassina de meubels op basis van licenties produceert en verkoopt. Evenmin is betwist dat aan Cassina een volmacht is verleend om in rechte namens de auteursrechthebbers op te treden.

4.4 Voorts hebben Casa Caldaia c.s. erkend dat auteursrechtinbreuk is gemaakt. Indien daaruit voor Cassina schade is voortgevloeid, zijn Casa Caldaia c.s. schadelijkt, mits de inbreuk hun kan worden toegerekend. Dit laatste ontkennen zij evenwel.

Casa Caldaia stelt zich op het standpunt dat haar niet kan worden verweten dat zij de meubels heeft verhandeld en afbeeldingen ervan heeft getoond, omdat haar niet duidelijk was of behoefde te zijn dat de modellen auteursrechtelijk zijn beschermd. De meubels werden immers 'gewoon' op een beurs in Keulen tentoongesteld, en bovendien worden meubels van Le Corbusier op meerdere plaatsen in Europa verhandeld. De rechtbank verwerpt dit verweer. Ten eerste is door Cassina betoogd dat de meubels van Le Corbusier wereldwijde faam genieten, zeker in de meubelbranche, en als designklassiekers bekend staan. Dit onderschrijft de rechtbank. Van Casa Caldaia kan voorts worden gevegd dat zij, indien ze – zoals zij stelt – aanvankelijk de indruk had dat de meubels niet auteursrechtelijk werden beschermd, zich tevoren daaromtrent terdege had geïnformeerd. Het gevolg van de omstandigheid dat zij dat mogelijk niet of onvoldoende heeft gedaan, komt voor haar rekening. Verder is onweersproken aangevoerd dat de deurwaarder op 8 december 2003 bij Casa Caldaia onder meer beslag heeft gelegd op twee brochures (die in houders bij de door haar geëxposeerde meubels hadden gestaan), waarin afbeeldingen van meubels van Le Corbusier, met achtergrondinformatie over de ontwerper, zijn opgenomen.

Ook hieruit leidt de rechtbank af dat Casa Caldaia bekend moet zijn geweest met het feit dat de door haar ter verkoop aangeboden stoelen nabootsingen waren van de ontwerpen van Le Corbusier. De inbreuk moet dus worden toegerekend aan Casa Caldaia.

4.5 De rechtbank is voorts van oordeel dat de inbreuk ook aan de ondernemersvereniging moet worden toegerekend, nu afbeeldingen van de meubels zijn getoond op haar website. De rechtbank overweegt daartoe het volgende. Voor de uitleg van artikel 1 van de Auteurswet 1912 zal de rechtbank, nu wordt gesteld dat de ondernemersvereniging auteursrechtinbreuk heeft gemaakt, de Richtlijn inzake elektronische handel (richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000) als richtsnoer hanteren. Deze richtlijn is op 30 juni 2004 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Artikel 14 van de richtlijn bevat een bepaling over 'hosting' (opslag van digitale informatie door dienstverleenster). In dit artikel is – samengevat – bepaald dat bij het verlenen van host-diensten door een dienstverleenster (in casu de ondernemersvereniging) deze in beginsel niet aansprakelijk is voor mogelijk inbreukmakende uitlatingen of afbeeldingen op haar website. Eén van de voorwaarden is echter dat de dienstverleenster niet daadwerkelijk kennis heeft (gehad) van de inbreukmakende informatie. Uit het door Cassina in het geding gebrachte uittreksel uit het Handelsregister (productie 8) blijkt evenwel dat het bestuur van de vereniging op 28 november 2003 bestond uit de heren [betrokkene 1], [betrokkene 2] en [betrokkene 3]. Van de laatste staat vast dat hij op dat moment directeur was van Casa Caldaia. Ten aanzien van de heer [betrokkene 1] is onbetwist gesteld dat hij, in zijn hoedanigheid van directeur van Bercony B.V., de meubels bij Kangsheng heeft ingekocht en heeft verkocht aan Casa Caldaia. Het bestuur van de ondernemersvereniging droeg, zo moet uit het voorgaande worden afgeleid, kennis van de inbreuk. Volgens de in het verkeer geldende opvattingen dient een onrechtmatige gedraging van het bestuur, zoals in casu, voor rekening te komen van de vereniging. De ondernemersvereniging heeft naar het oordeel van de rechtbank dus, eveneens, verwijtbaar gehandeld.

de vorderingen van Cassina

4.6 Nu is komen vast te staan dat Casa Caldaia en de ondernemersvereniging auteursrechtinbreuk hebben gepleegd die hun kan worden toegerekend, komt de rechtbank toe aan de vorderingen van Cassina, waaronder die tot schadevergoeding en winstafdracht.

De rechtbank zal de verbodsvordering van Cassina – sub A van het petitum – toewijzen, nu is vastgesteld dat inbreuk is gemaakt en er niet op voorhand van kan en mag worden uitgegaan dat zich in de toekomst geen inbreuk meer zal voordoen. De rechtbank overweegt daarbij dat, in het algemeen, de omstandigheid dat een aangesproken partij de toezegging doet geen inbreuk meer te zullen plegen, geen beletsel vormt om de verbodsvordering toe te wijzen. Het verbod zal zien op alle (door Cassina genoemde) modellen van Le Corbusier. De rechtbank ziet echter, gelet op de omvang van de auteursrechtinbreuk, aanleiding om de gevorderde dwangsom per overtreding, en per dag, als hierna te melden, te matigen en aan een maximum te verbinden.

4.7 Casa Caldaia c.s. hebben onweersproken gesteld dat het om een eenmalige handeling, en mogelijk zelfs om een 'ver-

gissing' ging. Gesteld noch gebleken is dat Casa Caldaia c.s. eerder, of een meer omvattende, auteursrechtinbreuk hebben gepleegd. Evenmin zijn er aanwijzingen om aan te nemen dat Casa Caldaia thans meer dan zes stoelen heeft ingekocht. Dit geldt te meer nu Cassina haar (veronder)stelling dat de inbreuk groter zou kunnen zijn dan Casa Caldaia c.s. haar zelf hebben meegedeeld, onvoldoende heeft onderbouwd en Casa Caldaia c.s. zelf direct open zijn geweest over de inbreuk en maatregelen hebben getroffen. Ten slotte hebben Casa Caldaia c.s., zij het wellicht minder snel dan door Cassina verzocht, de inkoopfacturen en later ook accountantsverklaringen, inkoopbrochure en gegevens van Kangsheng aan Cassina gezonden, en hebben zij Cassina meegedeeld dat die de gehele boekhouding kon komen inzien. De rechtbank ziet dan ook geen reden om het door Cassina sub B gevorderde gebod om Casa Caldaia c.s. te veroordelen opgave te doen van de hoeveelheid in het verkeer gebrachte modellen, de prijzen, voorraden, gegevens van afnemers etcetera, toe te wijzen.

4.8 Ook het door Cassina sub C gevorderde, te weten dat Casa Caldaia c.s. de meubels dienen terug te halen om (ter vernietiging) af te staan aan Cassina, zal worden afgewezen. Casa Caldaia c.s. hebben, als verweer op de stellingen van Cassina, gemotiveerd betoogd dat van de zes ingekochte meubels, er twee waren verkocht en dat deze beide meubels na constatering van de inbreuk weer zijn teruggehaald. Naar het oordeel van de rechtbank is, mede gezien het onder 4.7 overwogene, komen vast te staan dat geen meubels meer bij derden aanwezig zijn.

4.9 De vordering sub D van Cassina zal wel worden toegewezen. Casa Caldaia c.s. hebben Cassina aangegeven dat zij de (beschadigde) meubels bij hen kunnen komen ophalen. Hiermee miskennen zij naar het oordeel van de rechtbank echter dat zij inbreuk hebben gepleegd, en dat het daarom redelijk is dat de meubels op hun kosten bij Cassina worden bezorgd teneinde daar, eveneens op hun kosten, definitief te worden vernietigd. De rechtbank zal Casa Caldaia c.s. daarom veroordelen de zes meubels af te leveren bij het kantooradres van de advocaat van Cassina, mr. Nefkens, dan wel bij een door haar aan te geven adres, op kosten van Casa Caldaia c.s. Onweersproken is gesteld dat Casa Caldaia de brochure van Kangsheng al ter hand heeft gesteld aan Cassina, zodat het gebod daarop niet van toepassing is. Dit geldt niet voor de twee beslagen brochures, die moeten worden afgegeven. Ook hier geldt ten slotte dat de gevorderde dwangsom zal worden gematigd en zal worden gebonden aan een maximum, als hierna te melden.

de gevorderde schade en winstafdracht

4.10 Cassina stelt schade te hebben geleden door de handelwijze van Casa Caldaia c.s., welke schade bestaat uit gederfde winst, waardevermindering van het auteursrecht, aantasting van haar reputatie en exclusiviteit van de modellen, en buitengerechtigde en beslag- en executiekosten.

4.11 De rechtbank is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Cassina winst heeft gederfd als gevolg van gemist debiet. Voorwaarde daartoe is dat haar afzetgebied zou zijn ontgaan als gevolg van de handelwijze van Casa Caldaia c.s. De geleden schade zou dan worden begroot door de inbreukmakende afzet – niet de omvang van de inkoop – van Casa Caldaia te vermenigvuldigen met de winstmarge van Cassina. Echter, er is niet onderbouwd gesteld, en evenmin an-

derszins gebleken dat Casa Caldaia afzet heeft gegeneerd door de verkoop van stoelen. Zoals in de overwegingen 4.7 en 4.8 van dit vonnis is uiteengezet, heeft de rechtbank geen reden te twifelen aan de juistheid van de onderbouwde verklaringen van Casa Caldaia dat zij geen winst heeft gegeneerd.

4.12 Ook ziet de rechtbank geen aanleiding om materiële schadevergoeding wegens waardevermindering van het auteursrecht, of immateriële schadevergoeding wegens aantasting van de reputatie van Cassina toe te wijzen. Casa Caldaia c.s. hebben gesteld, en ter gelegenheid van het pleidooi nader toegelicht, dat de modellen ongeveer twee weken in de winkel van Casa Caldaia te zien zijn geweest, en ook gedurende een beperkte tijd op de website, waarbij – zowel in de winkel als op de website – geen prijs is getoond. Voorts hebben Casa Caldaia c.s. aan onder meer de hand van afbeeldingen laten zien dat de omgeving waar de stoelen hebben gestaan, een tamelijk luxe uitstraling heeft, zodat op voorhand niet kan worden aangenomen dat dit afbreuk zou doen aan de marktwaarde of exclusiviteit van de 'Cassina-modellen'. Ten slotte is hierbij nog van belang dat, nog daargelaten dat niet is aangetoond dat de kwaliteit van de meubels van Casa Caldaia (veel) slechter zou zijn dan die van Le Corbusier, de twee verkochte meubels retour zijn gehaald.

4.13 De vordering tot (netto-)winstafdracht zal eveneens worden afgewezen, nu niet is gebleken dat Casa Caldaia c.s. winst hebben gemaakt. Voorts vloeit uit de ratio van de winstafdracht voort dat deze in beginsel pas wordt toegewezen wanneer sprake is van grove schuld, hetgeen hier naar het oordeel van de rechtbank niet aan de orde is.

buitengerechtigde kosten, kosten van beslag en proceskosten

4.14 De rechtbank is van oordeel dat een deel van de door Cassina gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid (artikel 6:96 lid 2 sub b BW) in redelijkheid dient te worden toegewezen. De rechtbank zal een bedrag van € 400,- toewijzen, ervan uitgaande dat een advocaat op en neer heeft moeten rijden naar Nijkerk. De overige gevorderde buitengerechtigde kosten zullen worden afgewezen, nu niet van verdere werkzaamheden met een buitengerechtigd karakter is gebleken en Cassina zich bovendien niet zeer buigzaam heeft opgesteld, waardoor een deel van de kosten van haar eigen rekening dient te blijven. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de beslagen terecht zijn gelegd, zodat de gevorderde kosten van beslag (in totaal € 234,12) voor toewijzing in aanmerking komen. Gelet op het feit dat de beide partijen deels in het (on)gelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank, ten slotte, reden om de proceskosten tussen de partijen te compenseren.

De beslissing

De rechtbank

1 veroordeelt Casa Caldaia en de ondernemersvereniging om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te doen houden iedere inbreuk op de auteursrechten van de auteursrechthebbenden op de hierna te noemen meubelmodellen, alsmede het onrechtmatig handelen jegens hen en jegens Cassina te staken en gestaakt te houden. Het wordt Casa Caldaia en de ondernemersvereniging in het bijzonder verboden om de LC1, LC2, LC3, LC4, LC6, LC7, LC8, LC9, LC10-P, LC11P en Casiers Standaard van Le Corbusier open-

baar te maken en/of te veelevoudigen, dan wel meubelmodellen die identiek zijn aan of in overwegende mate lijken op de originele meubelmodellen van Le Corbusier, in elk geval de LC2 en de LC4, in Nederland te fabriceren en/of aan te bieden in brochures en/of op een voor publiek vrij toegankelijke website dan wel op een andere manier aan te bieden en/of te (doen) fabriceren en/of ten toon te (doen) stellen en/of in voorraad te (doen) houden en/of te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren en/of te (doen) im- of exporteren, en/of te (doen) verhuren en/of te (doen) uitlenen, en/of op welke titel dan ook in Nederland te (doen) verhandelen en/of in het verkeer te (doen) brengen, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 2.000,- per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000,-,

2 *veroordeelt* Casa Caldaia en de ondernemersvereniging om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de volledige voorraad van inbreukmakende meubelmodellen en brochures, als omschreven in rechtsoverweging 4.9, op kosten van Casa Caldaia en de ondernemersvereniging te (doen) bezorgen op een door (een kantoorgenoot van) mr. Nefkens aan te wijzen locatie, ter vernietiging, eveneens op kosten van Casa Caldaia en de ondernemersvereniging, op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag dat Casa Caldaia c.s. niet voldoen aan dit gebod, met een maximum van € 10.000,-,

3 *veroordeelt* Casa Caldaia en de ondernemersvereniging om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan Cassina tegen behoorlijk bewijs van kwijting een bedrag van € 400,- te voldoen wegens buitengerechtelijke kosten,

4 *veroordeelt* Casa Caldaia en de ondernemersvereniging om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan Cassina tegen behoorlijk bewijs van kwijting een bedrag van € 234,12 te voldoen wegens kosten van beslag,

5 *compenseert* de kosten van de procedure, in die zin dat ieder der partijen haar eigen kosten draagt,

6 *verklaart* dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7 *wijst af* het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 101 Rechtbank te Arnhem, 8 december 2004

(Intratuin winkelformule)

Mr. F.J. de Vries

Art. 6:162 BW

De door Intratuin in haar vestigingen gesitueerde ronde pleinen komen behalve bij Intratuin en Europatuin niet in andere winkels voor. Het gebruik van een dergelijk hoog 'karrrewiel', omrand met doorzichtige doeken, is origineel te noemen. Ook indien binnen de verschillende Intratuin-vestigingen de pleinen enigszins zouden verschillen, maakt dit niet dat het plein als zodanig niet onderscheidend zou zijn. Europatuin heeft deze pleinen op vrijwel identieke wijze in haar interieur overgenomen; de totaalindruk en de wijze van gebruik vertonen bij beide ondernemingen een vergaande mate van overeenstemming. Daarbij komt dat Europatuin ook een andere weg had kunnen inslaan, door voor een andere wijze van productuitstalling te kiezen. De originaliteit van posterkliklijsten, als onderdeel van het gehele interieur, is beperkt. Veel ondernemingen gebruiken dergelijke lijsten. Ze zijn ook vrij in de handel verkrijgbaar. Dit laat echter onverlet dat Europatuin (het gebruik van) de kliklijsten van Intratuin vrijwel volledig heeft geïmiteerd door de vierkante indruk, de aluminium omlijstingen, het gebruik van kleuren en tekst, de hoogte waarop ze zijn opgehangen en de uitsparingen voor visual merchandising. Europatuin had ook hier relatief eenvoudig voor een andere oplossing kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. Hoewel de formule van een kookafdeling in de winkels van Intratuin niet origineel is en het Europatuin vrijstaat eveneens een kookafdeling in haar vestiging te introduceren met in de handel vrij verkrijgbare meubelonderdelen, leunt Europatuin nodeloos dicht aan tegen de formule van Intratuin en de uitwerking daarvan. De maten, vormgeving en kleuren van de meubels van Intratuin en Europatuin zijn nagenoeg identiek. Ook het verkochte assortiment is bijna hetzelfde. De highlight-tafel, die speciaal voor Intratuin is ontworpen, is eveneens door Europatuin overgenomen. Door deze handelwijze van Europatuin bestaat gevaar dat het publiek in verwarring raakt. Het winkelend publiek zal doorgaans noch bijzonder deskundig, noch bijzonder oplettend zijn en het zal snel geneigd zijn niet bestaande verbanden te leggen. Het is voor een franchiseketen van belang dat zij zich naar buiten toe uniform presenteert en dat zij zich van anderen onderscheidt. Daardoor wordt eveneens voorkomen dat verwatering optreedt. Het nodeloos kopiëren door Europatuin van een aantal originele interieurelementen en formules van Intratuin wekt verwatering in de hand en wordt om die reden onrechtmatig geoordeeld.

1 Intratuin Nederland BV te Woerden,

2 S.V.T. Branding & Design Group BV te Amsterdam, eiseressen, procureur mr. J.M.J. Huver, advocaat mr. J.A. Schuman te Utrecht, tegen

Europatuin Wijchen BV te Wijchen, gedaagde, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. J.G. Princen te Rotterdam.

2 De vaststaande feiten

2.1 Intratuin is een franchise-organisatie in de tuinbranche. Europatuin (Wijchen) drijft een tuincentrum en behoort tot de franchise-organisatie van Europatuin Nederland BV. Tot medio november 2000 maakten Intratuin en Europatuin deel uit van dezelfde franchise-organisatie, waarbij zij al wel ieder hun eigen formule hadden.

SVT is een reclamebureau dat zich specialiseert in het ontwerpen van winkelconcepten. SVT heeft Intratuin als opdrachtgever.

2.2 In de tuincentra van (de bij) Intratuin (aangesloten franchisenemers) wordt onder meer gebruik gemaakt van ronde 'pleinen', gevormd door balkenconstructies waartussen doeken zijn gespannen. Ook zijn in de vestigingen van Intratuin vierkante poster(klik)lijsten geplaatst. In oktober 2003 heeft Intratuin aan haar winkelconcept voorts een 'Aan de Dis'-afdeling toegevoegd, waar artikelen voor koken en tafelen worden aangeboden.

2.3 In het eerste kwartaal van 2004 heeft Europatuin haar tuincentrum vernieuwd en uitgebreid. In maart 2004 is de nieuwe vestiging geopend voor het publiek. In haar vestiging maakt Europatuin, na de opening, ook gebruik van 'pleinen', kliklijsten en heeft zij een afdeling 'Keuken en Lifestyle' aan haar vestiging toegevoegd.

2.4 Bij brief van 22 april 2004 heeft (de advocaat van) Intratuin Europatuin gesommeerd haar onrechtmatige handelingen te staken door er binnen twee maanden voor te zorgen dat, samengevat, de indruk wordt weggenomen dat Europatuin op enigerlei wijze een speciale betrekking onderhoudt met Intratuin.

2.5 Bij brief van 1 mei 2004 heeft Europatuin aansprakelijkheid van de hand gewezen. Daarop heeft Intratuin Europatuin op 7 mei 2004 gedagvaard.

3 Het geschil

3.1 Intratuin c.s. vorderen dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1 Europatuin zal verbieden op enigerlei wijze de indruk te wekken dat zij een specifieke betrekking zou onderhouden met Intratuin, meer in het bijzonder door het gebruik van de a vierkante aluminium posterlijsten, b de pleinen van houten balken en doeken en c de interieurelementen, waaronder maar niet beperkt tot het kookeiland en de highlight-tafels van de Aan de Dis-afdeling,

2 Europatuin te veroordelen om ten behoeve van Intratuin een dwangsom van € 1.000,- te voldoen voor iedere dag of gebeurtenis dat of waardoor Europatuin geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft om aan de veroordeling te voldoen.

3.2 Europatuin heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vorderingen van Intratuin, op welk verweer hierna, waar nodig, zal worden ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

Ten aanzien van de ontvankelijkheid

4.1 Intratuin is, naar het oordeel van de rechtbank, ontvankelijk in haar vorderingen. Zij heeft, als franchisegeefster, belang zich te verzetten tegen mogelijke imitatie van de (uniforme) presentatie van de bij haar aangesloten ondernemingen. De bij haar aangesloten franchisenemers betalen voor het winkelconcept aan Intratuin, zo is tijdens de comparitie gesteld. Nabootsing kan dus tot gevolg hebben dat de franchisenemers niet langer bereid zijn te betalen. Daarnaast, zo is eveneens ter comparitie aan de orde gesteld, exploiteert Intratuin zelf ook twee ondernemingen.

4.2 SVT stelt dat zij in 1999 het huidige winkelconcept heeft ontworpen voor Intratuin. Voorts is ter comparitie betoogd dat SVT auteursrechthebbende is op de highlight-tafel, waarbij is gesteld dat Europatuin die tafel heeft gekopieerd.

De rechtbank is van oordeel dat SVT uit dien hoofde is, ongeacht de vraag of de vordering van SVT toewijsbaar is, ook ontvankelijk is.

Ten aanzien van de gestelde nabootsing

4.3 Intratuin c.s. stellen dat het onrechtmatig handelen door Europatuin gelegen is in het nodeloos nabootsen van – enkele kenmerkende onderdelen van – de Intratuin-winkelformule.

De rechtbank overweegt dat, zolang geen inbreuk wordt gemaakt op een absoluut intellectueel eigendomsrecht, het op zichzelf niet onrechtmatig is om aan te haken bij andermans product of bij de door een ander ontwikkelde winkelformule. Pas zeer vergaande nabootsing zal als onrechtmatig kunnen worden bestempeld.

De maatstaf voor de onrechtmatigheid is of door de nabootsing verwarring kan ontstaan bij het publiek. Maar ook gevaar voor verwatering van de werfkracht van het product of zoals hier, de winkelformule, is relevant voor de vraag of inbreuk is gemaakt. Intratuin c.s. stellen zich op het standpunt dat door het aanhaken van Europatuin bij haar producten, zowel gevaar voor verwarring bij de consument als voor verwatering van haar winkelformule aanwezig is.

4.4 Intratuin c.s. betogen dat de tuincentra van Intratuin zich kenmerken door grote locaties, een uitgebreid assortiment en het idee dat men in een glazen kas loopt. Het publiek winkelt met winkelwagens.

Een vergelijkbare formule wordt, onder meer, door Europatuin gehanteerd, hetgeen deels zal worden veroorzaakt door het feit dat Intratuin en Europatuin tot november 2000 dezelfde moedermaatschappij hadden en bij dezelfde onderneming inkochten. De wijze waarop de twee ketens zich (tot voor kort) profileerden, vertoont een aantal relevante overeenkomsten. Naar het oordeel van de rechtbank heeft dit tot gevolg dat het 'standaard'-interieur van de Intratuin-vestigingen in beperkte mate onderscheidend is.

Intratuin maakt daarnaast gebruik van een aantal min of meer onderscheidende interieur-kenmerken, waarmee zij stelt zich te profileren. Juist die elementen zouden door Europatuin zijn nagebootst.

Pleinen

4.5 De door Intratuin in haar vestigingen gesitueerde ronde 'pleinen' worden gevormd door houten ronde balkenconstructies waartussen langs de bovenrand (doch niet als overkapping, zoals bij een pergola) doorzichtige doeken zijn gespannen. De pleinen zijn bedoeld voor productuitstalling. Intratuin c.s. hebben onweersproken gesteld dat Intratuin deze pleinen als eerste in de tuinbranche heeft geïntroduceerd. Gesteld noch gebleken is dat dergelijke pleinen, behalve bij Intratuin en Europatuin, in andere winkels voorkomen. Hoewel Europatuin betoogt dat winkel-inrichting onderhevig is aan modeverschijnselen en stellingkasten tegenwoordig niet meer altijd haaks op elkaar staan, is het gebruik van een dergelijk hoog 'karrewiel', omrand met doorzichtige doeken, naar het oordeel van de rechtbank origineel te noemen. Ook indien binnen verschillende Intratuin-vestigingen de pleinen enigszins zouden verschillen, maakt dit niet dat het plein als zodanig niet onderscheidend is, zoals Europatuin stelt.

Voorts is de rechtbank van oordeel dat is komen vast te staan dat Europatuin deze pleinen op vrijwel identieke wijze in

haar interieur heeft overgenomen. Hoewel er onderlinge kleine verschillen zijn, zoals de afbeeldingen die Europatuin op de doeken heeft laten aanbrengen, en het feit dat het publiek bij Europatuin blijkbaar óm het plein heen moet lopen, vertonen de totaalindruk en de wijze van gebruik van het 'plein' bij beide ondernemingen vergaande mate van overeenstemming.

Daarbij komt dat Europatuin naar het oordeel van de rechtbank ook een andere weg had kunnen inslaan, door voor een andere wijze van productuitstalling te kiezen.

Posterlijsten

4.6 Voorts heeft Intratuin in haar vestigingen boven de productrekken vierkante poster(klik)lijsten geplaatst, in horizontale lijn, volgens een bepaald patroon in tekst-, blanco-, foto- en kleurenposters, soms onderbroken voor 'visual merchandising'. Hoewel Intratuin c.s., eveneens onweersproken, hebben gesteld dat Intratuin het gebruik van kliklijsten heeft geïntroduceerd in de tuinbranche, is de rechtbank van oordeel dat de originaliteit van deze lijsten, als onderdeel van het gehele interieur, beperkt is. Er is komen vast te staan dat veel ondernemingen dergelijke kliklijsten gebruiken. Daaronder zijn ook ondernemingen die onder meer tuin- en kookartikelen (zoals HEMA) verkopen. De meeste ondernemingen combineren kleuren en afbeeldingen op de posters, die doorgaans ook horizontaal zijn opgesteld. De kliklijsten zijn voorts, zo heeft Europatuin aangetoond, in de handel vrij verkrijgbaar.

Dit laat echter onverlet dat Europatuin (het gebruik van) de kliklijsten van Intratuin, naar het oordeel van de rechtbank, vrijwel volledig heeft geïmiteerd. Hoewel de afmeting van de lijsten iets verschilt (één bij 0,90 meter in plaats van één bij één meter), neemt dat niet de indruk weg dat het om vierkante lijsten gaat. Ook de aluminium omlijstingen, het gebruik van kleuren en tekst en de hoogte en wijze (doorgaans zonder onderbreking) waarop ze in de winkel zijn opgehangen, en de uitsparingen voor visual merchandising, maakt dat Europatuin in vergaande mate aanhaakt bij de wijze waarop Intratuin haar kliklijsten presenteert. Ook hier is van belang dat Europatuin, naar het oordeel van de rechtbank, relatief eenvoudig voor een andere oplossing had kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen.

Kookafdeling

4.7 Ten slotte heeft Intratuin in oktober 2003 een nieuwe afdeling voor koken en kookgerei aan haar winkels toegevoegd, onder de naam Aan de Dis. In iedere Aan de Dis afdeling staat een kookeiland centraal. Intratuin c.s. stellen dat deze formule, binnen de tuincentra, uniek is omdat eerder nergens kookproducten op deze schaal werden aangeboden. Bovendien zouden alle onderdelen specifiek voor de Aan de Dis-formule zijn ontworpen, hetgeen in het bijzonder geldt voor de 'highlight-tafels'. Dit laatste wordt evenwel betwist door Europatuin.

Hoewel de formule mogelijk in de tuinbranche nieuw is, is de rechtbank van oordeel dat de keukenuitstalling van Intratuin niet origineel is. Zoals Europatuin onweersproken heeft betoogd en aangetoond, zijn kookeilanden populair geworden, hetgeen eveneens geldt voor koken – en alles wat daarmee samenhangt – in het algemeen. Kookafdelingen binnen winkels, zoals te zien op de foto's van

Intratuin, zijn daardoor naar het oordeel van de rechtbank niet, althans niet meer, onderscheidend.

Het staat Europatuin dan ook vrij om eveneens een kookafdeling in haar vestiging te introduceren. Ook het plaatsen van een kookeiland en van in de handel vrij verkrijgbare meubelonderdelen kan in beginsel niet worden tegengegaan. Evenwel laat dit onverlet dat, ook hier, Europatuin nodeloos dicht tegen de formule van Intratuin, en de uitwerking daarvan, aanleunt. Uit de in het geding gebrachte foto's blijkt dat de maten, vormgeving en kleuren van de meubels van Intratuin en Europatuin nagenoeg identiek zijn. Voorts heeft Intratuin onweersproken gesteld dat het verkochte assortiment bijna hetzelfde is. Daarbij hebben Intratuin c.s. ter comparitie hun standpunt dat SVT auteursrechthebbende is op de highlight-tafel, onderbouwd, welke onderbouwde stelling door Europatuin niet of onvoldoende gemotiveerd is betwist. Ook deze highlight-tafel is door Europatuin in haar keukenafdeling overgenomen. Gesteld noch gebleken is dat Europatuin niet op een eenvoudige wijze voor een andere oplossing kon kiezen, zonder daarbij de vormgeving van Intratuin te kopiëren.

4.8 Naar het oordeel van de rechtbank bestaat door de bovengenoemde handelwijze van Europatuin gevaar dat het publiek in verwarring raakt. Het winkelend publiek zal doorgaans noch bijzonder deskundig, noch bijzonder oplettend zijn en het zal snel geneigd zijn niet bestaande verbanden te leggen.

Daarbij is allereerst van belang dat tuincentra in het algemeen een aantal overeenkomsten vertonen, mede door – zoals Europatuin ook heeft betoogd – gebruik van standaardstallages en veel voorkomende materialen zoals Tegometall, maar ook door de wijze van aanbieden van, en de toenemende variatie in de producten.

Zoals in overweging 4.4 van dit vonnis is uiteengezet, geldt voorts dat Intratuin en Europatuin tot november 2000 dezelfde moedermaatschappij hadden. Dit maakt dat in dit geval (indirect) verwarringsgevaar, bij nabootsing van delen van het winkelinterieur door Europatuin, nog eerder voor de hand ligt.

4.9 Dit geldt temeer nu de handelsnamen van Intratuin en Europatuin ook enige gelijkenis tonen terwijl voorts is komen vast te staan dat Intratuin en Europatuin meer onderscheidingstekens gemeen hebben, zoals het lettertype in hun brochures en het gebruik van billboards bij de hoofdingang van de vestigingen.

Intratuin tracht zich, evenals Europatuin dat op haar wijze doet, te profileren en haar eigen stijl door te ontwikkelen. Het is voor een franchise-keten van belang dat zij zich naar buiten toe uniform presenteert, en dat zij zich van anderen onderscheidt. Daardoor wordt eveneens voorkomen dat verwatering optreedt. Het nodeloos kopiëren door Europatuin van een aantal originele interieurelementen en formules van Intratuin – die maken dat het winkelinterieur als zodanig meer onderscheidend vermogen verkrijgt – werkt verwatering in de hand, en wordt ook om die reden onrechtmatig geoordeeld.

4.10 Hoewel het door Intratuin geformuleerde petitum onder 1 niet is geconcretiseerd, zal de rechtbank de vorderingen van Intratuin, nader geconcretiseerd, grotendeels toewijzen, waarbij Europatuin een termijn wordt gegund aan de veroordeling te voldoen. Hierbij wordt overwogen dat het Europatuin niet meer zal zijn toegestaan gebruik te ma-

ken van de door Intratuin geïntroduceerde 'pleinen' (zoals door Intratuin gebruikt; met doeken en houten balken), en evenmin van de highlight-tafels. Het blijft Europatuin wel toegestaan gebruik te maken van kliklijsten in het algemeen, zoals het haar ook niet kan worden verboden een keukenafdeling in de vestiging te hebben. Daarbij geldt echter, met verwijzing naar de overwegingen 4.6 en 4.7 van dit vonnis, dat afstand dient te worden gehouden tot het concept zoals dat door Intratuin is uitgewerkt. Voorts mag Europatuin de overige interieurelementen blijven gebruiken.

De gevorderde dwangsom per dag of gebeurtenis zal worden gematigd, en de dwangsommen zullen aan een maximum worden verbonden.

De vorderingen van SVT zullen grotendeels worden afgewezen. Het door haar ontwikkelde winkelconcept komt als zodanig niet voor bescherming in aanmerking, behalve voor wat betreft de highlight-tafel, waarop SVT het auteursrecht bezit. De rechtbank zal dan ook bepalen dat het Europatuin zal worden verboden gebruik te (blijven) maken van de highlight-tafels.

4.11 Europatuin zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij ten aanzien van Intratuin en SVT, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

5 De beslissing

De rechtbank

ten aanzien van Intratuin:

1 *verbiedt* Europatuin Wijchen, onder verwijzing naar over-

weging 4.10 van dit vonnis, om na verloop van zeven dagen na betekening van dit vonnis de stijl en identiteit van Intratuin, zoals die in het bijzonder tot uitdrukking komt in de door haar geïntroduceerde 'pleinen', de specifieke vormgeving van de keukenafdelingen en de wijze waarop zij gebruik maakt van kliklijsten, na te bootsen of daarbij aan te haken, of in het algemeen de indruk te wekken dat zij een speciale relatie onderhoudt met Intratuin door op verwarringwekkende wijze aan te haken bij onderscheidende interieurelementen van Intratuin,

2 *veroordeelt* Europatuin Wijchen om ten behoeve van Intratuin een dwangsom te voldoen van € 500,- voor iedere dag of gebeurtenis dat Europatuin Wijchen geheel of gedeeltelijk in gebreke is aan de onder 1 van dit dictum genoemde veroordeling te voldoen, met een maximum van € 50.000,-,

ten aanzien van SVT:

3 *verbiedt* Europatuin Wijchen gebruik te maken van de door SVT ontwikkelde highlight-tafel van de Aan de Distingafdeling, zoals deze (ook) is afgebeeld op de in het geding gebrachte tekening EH-tp-D4,

ten aanzien van Intratuin en SVT:

4 *veroordeelt* Europatuin in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Intratuin begroot op € 904,- voor salaris van de procureur, € 205,- voor verschotten en € 70,40 voor kosten exploit,

5 *verklaart* dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6 *wijst af* het anders of meer gevorderde. Enz.

BOEK BESPREKINGEN

Prof. mr. J.H. Spoor, prof. mr. D.W.F. Verkade en prof. mr. D.J.G. Visser, *Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht*, 3e geheel herziene druk, *Recht en Praktijk* deel 42, Kluwer 2004; ISBN 9026836376. Prijs € 92,50.

'I come to bury Caesar, not to praise him'¹ – menige recensent zal wel eens aan die passage hebben gedacht. Want daar doet de opdracht van de recensent aan denken: niet om te prijzen, maar om kritisch te beschouwen, tegen te spreken en, als het moet (of: als het effe kan), te begraven.

Ik heb mijn best gedaan, de plicht van recensent getrouwelijk te vervullen – maar als het gaat om de zojuist wat impressionistisch aangegeven taakomschrijving, is dat dan niet gelukt. Het boek waarover u nu leest is namelijk eigenlijk alleen maar te prijzen. Het is gewoon een voortreffelijk boek. Grondig en toch bondig, gedegen zonder op het vervelende af door te kauwen, volledig voorzover een standaardwerk dat maar kan zijn, en ook nog gewoon plezierig om te lezen. 'All you ever wanted to know about...' – en dan ook nog heel wat waarvan u niet wist dat u dat óók wilde weten. About: auteursrecht, natuurlijk, maar inmiddels, zoals de (onder)titel al aangeeft, ook over de naburige rechten en het databankenrecht (en met uitstapjes naar het modellen- en merkenrecht); en daarmee inderdaad: over alles wat tot het onderwerp gerekend mag worden. Steek-

proefsgewijs onderzoek aan de hand van het criterium: is er een praktijkvraag waarvan men niet eenvoudig een inhoudelijke behandeling in het boek kan vinden? levert op, dat eigenlijk alles wat men zich zou wensen, wordt behandeld. Bovendien geven de auteurs niet alleen een gedegen beschrijving van het geldende recht (in de ruimste zin – dus inclusief bronnen die tot verschillende uitkomsten leiden), maar treden zij ook op veel plaatsen in discussie over controverse onderwerpen van allerlei aard. Dat wordt altijd met open vizier gedaan: u hoeft nooit te twifelen of iets nu 'geldend recht' is, dan wel interessante afwijkende doctrine of rechtspraak, of (alleen) de persoonlijke (al dan niet van de gebaande paden afwijkende) mening van de schrijver(s).² Last but not least: het boek staat vol met gedachten die nieuw, prikkelend, en/of gewoon leuk zijn.³

Nieuw ten opzichte van de vorige druk, behalve de toegevoegde behandeling van het databankenrecht (de naburige rechten werden in de vorige druk al 'meegenomen', maar

² Aan het slot van het Voorwoord (p. XXXIV) vindt u, welke schrijver voor welk hoofdstuk de verantwoordelijkheid op zich neemt.

³ Als bloemlezing bied ik aan de p. 86, 126 - 130, 139 - 140, 191, 234, 252 - 253, 278 (voetnoot 247), 288, 376 (voetnoot 98), 499 - 501, 599 - 600, 616, 633 (voetnoot 111), 642 (voetnoot 2), 660 - 661. Voorzover de aangehaalde plaatsen ook grappig zijn – en dat zijn ze vaak –, ondergraven de schrijvers overigens hun standpunt (op p. 242), dat wetenschappelijk werk zich erdoor kenmerkt dat het 'serieus' is. Karel van het Reve mogen wij gelukkig ook 'wetenschappelijk' (blijven) vinden.

¹ W. Shakespeare, Julius Caesar. Act III, Scene II.

gezien het prille stadium waarin die toen verkeerden allicht niet zo uitgebreid als nu, is de toevoeging van prof. Visser aan het team van auteurs dat de lezers van de eerdere drukken kenden. Hij toont zich in alle opzichten een méér dan waardig lid van dit bijzondere team.

De opzet van het boek is ten opzichte van de eerdere drukken niet belangrijk veranderd: de manier van presenteren van de stof is dezelfde gebleven, de indeling van de materie ook (al is er nu een 'telefoonboek'-nummering voor de 'oude' recht-toe-recht-aan nummering van de paragrafen in de plaats gekomen). De indeling sluit overigens aan bij wat men aan de hand van de materie zou verwachten. Dat levert natuurlijk geen 'extra' punten op voor een hoogst originele benadering van de stof, maar het maakt het lezen, zoeken, vinden en begrijpen wel zo makkelijk en zo plezierig.

Van de stellingen die de schrijvers betrekken, roepen sommige wel tegenspraak op, of tenminste: kritische vragen (maar dat hóórt ook, als schrijvers op een controversieel punt een stelling betrekken). Ik noem enkele voorbeelden: Op p. 30 - 31 wordt gesuggereerd dat, mede omdat 'loutere' ideeën buiten het bereik van het auteursrecht vallen, de samenwerking waarbij de één ideeën inbrengt en de ander die 'uitwerkt', niet leidt tot een gezamenlijk auteursrecht. Ik zou denken dat dat vaak juist wel het geval zal zijn (al hebben de schrijvers ongetwijfeld gelijk wanneer zij zeggen dat hier veel van de omstandigheden afhangt).

Het is maar een detail – maar de gedachte (op p. 42) dat art. 6:171 BW kan bijdragen tot het oordeel dat bij werken, gemaakt door een 'ingeleende' werknemer, de 'inlenende' werkgever aanspraak kan maken op het auteursrecht, doet mij vergezocht aan. Bij art. 6:171 BW hebben de wetgever heel andere dingen voor ogen gestaan.⁴ (De opvatting die de schrijvers hier verdedigen lijkt mij overigens juist – alleen het onderhavige argument daarvoor deugt niet.)

Op p. 370 - 371 wordt het standpunt ingenomen dat, voor de beoordeling of een auteur op grond van zijn persoonlijkheidsrecht bezwaar kan maken tegen wijziging van het werk, bepalend is of het bezwaar van de auteur onredelijk zou zijn (en niet, of de gewenste wijziging op zich redelijk te achten is). De wettekst trekt hier een zeer voorzichtige lijn door het grijze middengebied: de auteur mag zich verzetten tegen wijziging tenzij de wijziging van dien aard is, dat verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn. Men kan zich dan afvragen of redelijk te achten wijzigingen (daarvoor al) niet wijzigingen van de hier bedoelde aard zijn.

Of het nalaten zich deugdelijk te vergewissen omtrent de verkregen toestemming van de auteur 'in zijn algemeenheid' een onvoldoende grond is om toerekenbaarheid in verband met een aan het licht getreden inbreuk aan te nemen (zie p. 494 - 495), lijkt mij ook betwistbaar. Zoals altijd hangt

⁴ Zie bijvoorbeeld HR 21 december 2001, NJ 2002, 75.

alles van de omstandigheden af, maar men is toch geneigd te denken dat het risico van zich met onbetrouwbare 'licentiegevers' te hebben ingelaten eerder thuishoort bij degenen die die riskante weg (desnoods: te goeder trouw) gevolgd heeft, dan bij de onschuldig gedupeerde rechthebbende.

Op p. 516 - 517 stellen Spoor c.s. dat de vordering tot afgifte/vernietiging van inbreukmakende exemplaren niet in kort geding zou kunnen worden toegewezen. Ik ben van de bezwaren die hier (tegen) worden ingebracht niet onder de indruk; en meen voor het tegengestelde standpunt steun te vinden in de onlangs tot standgekomen EG handhavingsrichtlijn.⁵

Op p. 679 maken Spoor c.s. bezwaar tegen de regel van art. 17 WNR die ertoe strekt dat op de toegangsgelden van 'illegale' uitvoeringen aanspraak kan worden gemaakt. Daarbij wordt, op zichzelf terecht, opgemerkt dat 'uitvoering' in de WNR gewoonlijk iets anders betekent dan 'uitvoering' in de Aw (namelijk, in het eerste geval: datgene, waarop de aan uitvoerende kunstenaars toegekende rechten betrekking hebben). Ofschoon dat inderdaad zo is, lijkt mij toch bepaald aannemelijk dat de in art. 17 WNR bedoelde uitvoering dezelfde is, die ook in art. 28 lid 2 Aw bedoeld wordt: de gelegenheid, waarbij de beschermde vertolking voor (betalend) publiek ten gehore wordt gebracht. Het woordgebruik moge niet onberispelijk zijn, aan de bedoeling valt toch moeilijk te twijfelen.⁶

Tenslotte zou ik mij een wat uitgebreidere bespreking hebben gewenst van het probleem van auteursrechtelijke bescherming van op technische of functionele eisen toegesneden vormgeving (of 'design' anderszins – men denkt dan natuurlijk aan software e.d.). Niet dat Spoor c.s. aan dit probleem voorbij gaan⁷ – maar anders dan bij veel andere punten die zij behandelen, had ik na lezing van deze tekst niet de indruk, dat ik op alle vragen een antwoord (waar ik het dan al-dan-niet mee eens kon zijn) had gevonden.

Zo blijft er zelfs bij de meest gedegen, goed onderlegde en weldoordachte bewerking (en dat is het boek van Spoor c.s. inderdaad) nog altijd op kleine puntjes iets op te merken, als het al geen aanmerken is. Dat dat aan de grote mate van waardering die dit boek verdient niets afdoet, zal uit wat ik er eerder van zei wel al zijn gebleken – maar het kan geen kwaad daar nog eens op terug te komen. Een prachtig boek!

J.L.R.A.H.

⁵ Richtlijn 2004/48/EG, Pb. L 195/1.

⁶ Iets anders is, dat het openbaar 'uitvoeren' van vertolkingen op een manier waardoor op de naburige rechten inbreuk wordt gemaakt, vermoedelijk niet veel voorkomt. Art. 7 WNR zal verreweg de meeste openbare uitvoeringen 'dekken'.

⁷ Zie o.a. p. 103, 130, 158 en 160-161.

B E R I C H T E N**VIE-prijs 2006**

De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) is de Nederlandse Groep van de internationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI). De AIPPI heeft tot doel het bevorderen van de nationale en internationale bescherming van Intellectuele Eigendom door op verschillende wijzen aandacht te vragen voor de bescherming van creatie en innovatie.

De VIE organiseert verschillende bijeenkomsten, zoals het jaarlijkse Zeist Symposium. Voorts worden studies verricht naar onderwerpen op het gebied van het IE recht waarover aan de AIPPI wordt gerapporteerd. De VIE geeft regelmatig advies aan de overheid over wettelijke regelingen op het gebied van het IE recht. Vertegenwoordigers van de VIE hebben zitting in adviescommissies van het Octrooicentrum Nederland.

Tijdens het Zeist Symposium 2006 zal de jaarlijkse VIE-prijs worden uitgereikt voor een publicatie op het gebied van de Intellectuele Eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht. Voor de VIE-prijs komen in aanmerking publicaties in het Nederlands, Engels, Duits of Frans, die op of na 1 november 2004 hebben plaatsgevonden en die betrekking hebben op enig aspect van het Intellectuele Eigendomsrecht of het recht inzake ongeoorloofde mededinging. Voorts komen slechts in aanmerking 1) publicaties in artikelvorm, dat wil zeggen met een lengte zoals gebruikelijk is voor artikelen in bijvoorbeeld het *Bijblad* of *IER*, en 2) scripties, op voordracht van een hoogleraar en/of voor zover daaraan een zeer hoog cijfer (dan wel zeer hoge waardering) is toegekend. M.b.t. de auteur geldt dat hij/zij ten tijde van publicatie respectievelijk toekennen van het cijfer niet ouder was dan 31 jaar en de Nederlandse nationaliteit bezit of ten tijde van publicatie resp. toekenning in Nederland woonachtig was. Proefschriften komen niet in aanmerking. Het reglement voor de VIE-prijs is toegankelijk op www.aippi.nl.

Een jury bestaande uit deskundigen op het gebied van de IE zal bepalen aan welke publicatie de VIE-prijs, groot € 2500, zal worden toegekend. De prijs kan eventueel ook niet worden toegekend. Deelname aan de prijsvraag houdt in dat het reglement wordt aanvaard en de VIE en de AIPPI worden gemachtigd de winnende publicatie te reproduceren en te verspreiden in het kader van publiciteit voor de VIE en haar activiteiten, één en ander voor zover zulks, gelet op rechten van derden, mogelijk is.

Publicaties, scripties of nominaties (onder bijsluiting van een afschrift van de desbetreffende publicatie/scriptie) moeten uiterlijk op *maandag 14 februari 2006* zijn ingediend bij het secretariaat van de Vereniging (Secretaris AIPPI, Overschiestraat 180bg, 1062 XK Amsterdam, e-mail: a.aalbers@dvme.nl, fax: +31 20 5110931) onder vermelding van 'VIE-prijs'.

Grotius specialisatieopleiding: 'Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht'

In maart 2006 gaat de Grotius specialisatieopleiding 'Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht' weer van start.

Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij banken of merkenbureaus, leden van de rechterlijke macht en alle andere juristen die op een of andere wijze met Merkenrecht te maken hebben en reeds een gedegen basis-kennis hebben van het desbetreffende rechtsgebied.

Doel: de cursus geeft toepasbare gespecialiseerde informatie aangaande het Merkenrecht. De cursus beoogt op uitdrukkelijk gevorderd niveau zowel een breed overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in kernbegrippen van dit rechtsgebied te bieden.

Inhoud: Merkenrecht is een Intellectueel Eigendomsrecht waarvan het belang in de praktijk nog steeds toeneemt. Sedert de invoering van de Europese merkenrichtlijn en -verordening bevindt het Merkenrecht zich in een veelomvattende en verstrekkende omwenteling. In snel tempo wordt de Benelux-merkenwet 1970 op kernpunten vervangen dan wel van een vernieuwde interpretatie voorzien door uitspraken van het Hof van Justitie te Luxemburg, die vaak dwingen tot een ingrijpende heroriëntatie. Daarnaast vloeien uit deze ontwikkelingen de nodige onzekerheden voort. Inmiddels staat daarbij ook de ontwikkeling van het 'gewone' Benelux-merkenrecht niet stil.

Zwaartepunten o.m.: onderscheidend vermogen c.a. (inburgering, vormmerken); gronden van nietigheid en verval; depot te kwader trouw; procedures bij OHIM/BMB; inbreuk; parallelimport; handelsnamen, domeinnamen; piraterij, douanebeslag, TRIP's; Europese merkregistratie; vermogensrechtelijke aspecten; mededingingsrechtelijke aspecten.

Inlichtingen/programma/aanmeldingen: Grotius Academie: Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, telefoon: (024) 361 24 92, e-mail: grotius@cpo.ru.nl, website: www.grotiusacademie.nl.

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N**Register van Octrooigemachtigden**

De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat in verband met het overlijden van mw. dr. M.S.N. Jacobs op 28 augustus 2005 haar inschrijving is doorgehaald op 19 oktober 2005.

Ook de inschrijving van ir. A.D. Baarslag is doorgehaald op 19 oktober 2005 in verband met zijn overlijden op 26 juli 2005.
