16 maart 2005, 73e jaargang, nr. 3

Bijblad bij De Industriële Eigendom

INHOUD

Actualiteiten

Territoriale omvang inburgering (2) (blz. 87).

Artikelen

I. Verougstraete, Een toekomst voor het Benelux Gerechtshof (blz. 87–91).

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 27 Hof 's-Gravenhage, 23 sept. 2004, Merck & Co/Synthon e.a. (het octrooi is eng ingebed in de stand van de techniek; omdat bij een ruime uitleg ook tot de stand van de techniek behorende materie onder het octrooi zou komen te vallen, is een beperkte uitleg aangewezen en moet het gebruik van genoemde reagentia als wezenlijk aspect van de uitvinding worden gezien).

2 Merkenrecht

Nr. 28 Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 18 aug. 2004, ANWB/Algemene Nederlandse Water Wacht (uitgaande van geldigheid van de gemeenschapsmerken met het teken 'wegenwacht' worden ook oudere, niet onderzochte merken geldig geacht; geen 'non usus' van het teken 'wegenwacht'; verwarrings- en associatiegevaar en bewust aanhaken met teken 'waterwacht' aan de bekendheid van het merk 'wegenwacht'; geen eerlijk gebruik).

Nr. 29 Rechtbank 's-Gravenhage, 6 okt. 2004, International Nutrition Company Establishment e.a./Vitamins & More Europe (belang bij verbod; onderscheidend vermogen van woordmerken 'Masquelier's'; aanduiding 'nach Masquelier' zal worden opgevat als een aanduiding van de herkomst; publiek dat bekend is met naam van ontdekker van OPC, zal er herkomstgarantie aan toekennen; verwarringsgevaar; toevoeging 'nach' is weinig onderscheidend, triviaal element).

Nr. 30 Rechtbank Amsterdam, 10 maart 2004, Fundación Gala-Salvador Dalí/Demart Pro Arte (verrichten van depots door Demart na intrekking van het mandaat is op zich onvoldoende om depots aan te merken als te kwader trouw gedaan; geen basis voor oordeel dat Demart zich van inschrijving van haar merken had moeten onthouden; geen misleiding van publiek indien door of namens bekende persoon geen toestemming is gegeven voor aanhaken aan zijn naam).

Nr. 31 Hof 's-Gravenhage, 19 jan. 2004, Haribo Nederland/Benelux-Merkenbureau (onderscheidend vermogen van het teken 'onbegrijpelijk lekker' te beoordelen i.v.m. de waren waarvoor het is gedeponeerd; teken mist elk onderscheidend kenmerk en heeft niet het vermogen om de herkomst te onderscheiden; voor beroep op inburgering van merk 'onbegrijpelijk lekker' is een omvangrijke reclamecampagne onvoldoende; van belang is mate van herkenning bij het publiek van het teken als merk).

Nr. 32 Rechtbank 's-Gravenhage, 1 sept. 2004, R.A.H. Bravenboer e.a./Rocket Producties e.a. (twijfelachtig of het gebruik van 'Party pianos' als metatag gebruik als merk oplevert en of het gebruik heeft gediend ter aanduiding van de herkomst van de diensten; aanduiding 'Party pianos' is afwezig in zichtbare gedeelte van website, dus bij gebruik geen gevaar voor verwarring; gebruik als metatag is te kwalificeren als 'ander gebruik' in de zin van art. 13A, lid 1d BMW).

Nr. 33 Hof Arnhem, 23 maart 2004, Microsoft e.a./W.A. Nijkerk (door grote mate van auditieve overeenstemming en soortgelijke verrichte diensten verwarringsgevaar bij publiek; dreigende inbreuk op merkrechten van Microsoft; door het enkel gereserveerd houden van naamnummers geen ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van merken van Microsoft).

(Vervolg inhoud op pag. 86)

Ministerie van Economische Zaken

COLOFON

Bijblad bij De Industriële Eigendom

Verschijnt 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: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: doclev@bie.minez.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. 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. Steinhauser
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; sasgel@bie.minez.nl

Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.)
Telefoonnr. (070) 398 65 02
Telefax (070) 398 65 30

---

3 Modelrecht

Nr. 34 Hof 's-Hertogenbosch, 9 maart 2004, Thomas & Betts Netherlands e.a./Secutrade e.a. (de Evolux vertoont niet hetzelfde uiterlijk als het gedeponeerde model van Thomas & Betts; bij de geïnformeerde gebruiker wordt een andere algemene indruk gewekt; geen inbreuk op modelrecht; geen inbreuk op auteursrecht; geen slaafse nabootsing).

4 Handelsnaamrecht

Nr. 35 Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 15 okt. 2004, Stichting Beach Challenge/Stichting Wielersportevementen Den Haag (Stichting Beach Challenge is onderneming in de zin van de Handelsnaamwet; benaming Beach Challenge kan als handelsnaam worden beschouwd; beach challenge is louter beschrijvend en kan niet gemonopoliseerd worden) (met noot J.L.R.A. H.).

Nr. 36 Vzr. Rechtbank Arnhem, 30 maart 2004, Lucas Schoot/Natuursteenbedrijf Lucas Schoot e.a. (dat gedaagden in Bemmel geen werkplaats en/of personeel hebben, doet er niet aan af dat zij in Bemmel zodanige activiteiten ontplooien onder – grotendeels – dezelfde naam als eiseres, dat daardoor verwarring bij publiek te duchten is).

5 Auteursrecht

Nr. 37 Vzr. Rechtbank Utrecht, 3 sept. 2004, Dyson e.a./Kruidvat Retail (modeldepot van Dyson betreft stofzuigertype DC05 en niet de oudere DC02; als DC02 en DC05 feitelijk als hetzelfde model zijn te beschouwen, is de DC05 niet nieuw; geen inbreuk op modelrechten; wel zodanige gelijkenis dat sprake is van een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet; inbreuk op auteursrechten van Dyson; verbod voor inbreuk makende handelingen van Kruidvat in de door Berner Conventie gebonden landen).

Nr. 38 Vzr. Rechtbank Arnhem, 22 juli 2004, Advanced Encryption Technology Europe/Luntronics h.o.d.n. Intersolve Technologies (enkele feit dat Intersolve met haar software in staat was AET's software op de smartcard te lezen, betekent niet dat Intersolve haar software heeft ontleend aan of gekopieerd van AET's software; inbreuk op auteursrecht is niet vast komen te staan; onrechtmatig handelen van AET door uitlatingen waarin Intersolve wordt beschuldigd van inbreuk).

(Vervolg inhoud op pag. 128)

ACTUALITEITEN

Territoriale omvang inburgering (2)

In het januarinummer is al melding gemaakt van het voornemen van het Haagse Hof in de zaak omtrent het teken EUROPOLIS prejuduciële vragen te stellen (*BIE* 2005, p. 3). Inmiddels heeft het Hof bij beschikking van 27 januari jl. de definitieve tekst van de vragen van uitleg vastgesteld, het Benelux Gerechtshof verzocht om de vragen 1 en 4 te beantwoorden en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om vragen 2, 3 en 4 te beantwoorden.
De vragen luiden als volgt:
(1) Moet het genoemde arrest van het Benelux Gerechtshof van 15 december 2003 zodanig worden uitgelegd dat de term 'gegevens' in rechtsoverweging 11 mede omvat het in een verzoekschriftprocedure ex artikel 6ter BMW overgelegde (nadere) bewijsmateriaal met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag (zoals inburgering) en betekent zulks dat zodanig nader bewijsmateriaal door het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg buiten beschouwing dient te worden gelaten?
(2) Moet artikel 3, lid 3 van de Richtlijn zodanig worden uitgelegd dat voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen (in casu door een Beneluxmerk) als gevolg van gebruik, als in dat lid bedoeld, noodzakelijk is dat het teken vóór het tijdstip van depot wordt opgevat als merk door het in aanmerking komende publiek in het gehele Beneluxgebied, derhalve in België, Nederland en Luxemburg?
Ingeval van ontkennende beantwoording van vraag 2:
(3) Is aan de in artikel 3 lid 3 van de Richtlijn gestelde voorwaarde voor inschrijving, als bedoeld in dat lid, voldaan indien het teken, als gevolg van het gebruik ervan, door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied als merk wordt opgevat, en kan dit aanmerkelijk deel bijvoorbeeld ook alleen Nederland zijn?
(4) Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen door gebruik, als bedoeld in artikel 3 lid 3 van de Richtlijn, van een – uit een of meer woorden van een officiële taal binnen het grondgebied van een lidstaat (of, zoals in casu, het Beneluxgebied) bestaand – teken rekening te worden gehouden met de taalgebieden binnen dat gebied?
Is daarbij voor inschrijving als merk, in het geval dat aan de overige vereisten voor inschrijving is voldaan, voldoende indien/vereist dat het teken als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het taalgebied van de lidstaat (of, zoals in casu, van het Beneluxgebied) waar die taal officieel wordt gesproken?

C. v. N.

ARTIKELEN

Een toekomst voor het Benelux Gerechtshof*

Ivan Verougstraete**

I Inleiding

1 Naar aanleiding van de vraag naar de wenselijkheid van de voortzetting van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van een Benelux Economische Unie is ook de vraag gerezen naar de wenselijkheid van de hernieuwing van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechtshof.
Het Benelux Gerechtshof heeft een minder opvallende rol gespeeld in de evolutie van het recht dan het Europees Hof van de Rechten van de Mens of dan het Europees Hof van Justitie en wordt algemeen niet als een cruciaal element beschouwd in de evolutie en de handhaving van het recht.

2 Het Benelux Gerechtshof zelf heeft over de vraag of het zinvol was het Verdrag te verlengen aan vooraanstaande hoogleraren preadviezen gevraagd.[1] Deze adviezen komen tot het besluit dat, gegeven de recente evoluties in een van de 'kerndomeinen' van dit Hof, (het merkenrecht), de tijd aangebroken is voor een grondige bezinning over de werking ervan. Vooral de prejudiciële procedure in het merkenrecht is problematisch geworden nu zij in het verleden wel nuttig is gebleken voor de eenmaking van het recht, maar thans niet meer geheel op maat blijkt gesneden van het huidige, grotendeels 'gecommunautariseerde' merkenrecht.[2] Anderzijds besluiten de preadviseurs dat er zeker nog een toekomst is weggelegd voor het Benelux Gerechtshof, en dit via de creatie van nieuwe eenvormige wetgeving op gebieden waar de Europese regelgever (nog) niet is opgetreden[3] en via de aanpassing van de huidige bevoegdheden op het gebied van het Benelux-merkenrecht. Bovendien kan de voorgestelde hervorming ervoor zorgen dat het nieuwe Benelux Gerechtshof aansluiting zou kunnen vinden met nieuwe bewegingen voor eenmaking van het recht.

---

* Bewerking van een voordracht, gehouden ter gelegenheid van de 'Academische' zitting' van het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen op 9 november 2004 te Den Haag. In *BMM Bulletin* 2005/1 (nr. 107) verschijnen naast deze bijdrage tevens bewerkingen van de voordrachten van P. Maeyaert (Kleurmerken), C.J.J.C. van Nispen (Belgische rechtspraak vanuit Nederlands perspectief), F. de Visscher (Nederlandse rechtspraak vanuit Belgisch perspectief) en J.H. Spoor (Europese rechtspraak vanuit Benelux perspectief).

** President van het Benelux Gerechtshof.

[1] J. Erauw, P. Taelman, H. Vanhees, *Preadvies over het Benelux Gerechtshof*, Gent, 2004, blz. 33; D.W.F. Verkade, *Preadvies betreffende enige vragen omtrent de toekomst van het Benelux-Gerechtshof*, 2003, blz. 28.

[2] D.W.F. Verkade, *Preadvies betreffende enige vragen omtrent de toekomst van het Benelux-Gerechtshof*, 2003, nrs. 66-71.

[3] D.W.F. Verkade, *Preadvies betreffende enige vragen omtrent de toekomst van het Benelux-Gerechtshof*, 2003, nr. 74; J. Erauw, P. Taelman, H. Vanhees, *Preadvies over het Benelux Gerechtshof*, Gent, 2004, blz. 31-32.

II De huidige bevoegdheden van het Benelux

3 Er zijn twee vereisten gesteld door het Verdrag om de bevoegdheid van het Benelux Gerechtshof te erkennen: er moeten gemeenschappelijke bepalingen in de betwisting zijn én zij moeten aangewezen zijn als regels waarover dit hof zich moet kunnen uitspreken. Het Benelux Gerechtshof ageert hoofdzakelijk in het kader van prejudiciële procedures. Zoals in elk stelsel van prejudiciële procedures was het de bedoeling van de verdragssluitende partijen dat de eenvormigheid van het recht zou worden gehandhaafd. De noodzaak van prejudiciële procedures moet worden gerelativeerd: de eenheid van het recht kan ook worden gehandhaafd via minder dwingende procedures maar prejudiciële procedures zijn een nuttig instrument van eenmaking.

4 Het domein van het Benelux Gerechtshof behelst onder meer ambtenarenrechtspraak, intellectuele eigendomsrechten, i.h.b. merkenrecht en tekeningen- en modellenrecht, verzekeringen, dwangsom.
Ambtenarenrechtspraak: het aantal ambtenaren is beperkt zodat het aantal te verwachten geschillen niet zeer groot is.
Intellectuele eigendom:
a *Merken*: de Europese richtlijnen (bestaande en toekomstige) die het nationaal merkenrecht harmoniseren beperken de activiteit van het Benelux Gerechtshof. Er blijft evenwel nog een zeker niet-geharmoniseerd terrein. Het gemeenschapsmerk vormt ook een bedreiging voor de toekomst van het Benelux-merk. De Benelux-merken zijn evenwel niet verdwenen en de evolutie op dat vlak wijst ook niet op een spoedige verdwijning van de nationale merken. Ook institutioneel zijn er indicaties dat het Benelux-merk zich niet laat verdringen door het gemeenschapsrecht. Het Benelux Gerechtshof heeft beslist dat het niet verplicht was prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie wanneer incidenteel vragen rezen van Europees recht maar dat het om opportuniteitsredenen die vragen mocht stellen.[4] Het bevestigt aldus de autonomie van het Benelux-merkenrecht ten aanzien van het gemeenschapsrecht.
b *Tekeningen of modellen*: de activiteit is zeer beperkt gebleven en zal nog meer krimpen, dankzij het gemeenschapsrecht. Het niet-geharmoniseerde domein is hier zeer beperkt en verwacht wordt dat het belang ervan gestadig zal afnemen. De hervormingen op dit gebied zouden kunnen geijkt worden op deze aangaande het merkenrecht.[5]
c *Intellectuele rechten zonder registratie* vallen buiten het domein van het Benelux-recht: (auteursrecht, nevenrechten, handelsbenaming, geografische aanduidingen).
d *Octrooien* bieden de mogelijkheid om aan te knopen bij recente ontwikkelingen.[6]
e *Kwekersrecht en topografieën van halfgeleiderproducten* zijn Europese materies.
Verzekering: de gemeenschappelijke bepalingen lijken moeilijk nog te behouden. De evolutie van het recht betreffende aansprakelijkheid bij automobielongevallen verloopt niet volledig langs parallelle wegen.
Dwangsom: in dit domein heerst nog activiteit. Het is opmerkelijk dat het dwangsomrecht geëvolueerd is als gevolg van een reeks prejudiciële vragen.
Hoewel dit niet tot de kern van het Benelux-recht behoort, heeft het Benelux Gerechtshof hier ontegensprekelijk een grote rol gespeeld.
De overige eenvormige wetten, die nochtans talrijk zijn, waren zelden de aanleiding tot enige activiteit van het Benelux Gerechtshof en het arrest over de klepkooien ('trébuchets')[7] is alleen een uitzondering die de regel bevestigt.

III Naar een evolutie van het Benelux Gerechtshof

5 De noodzakelijke hervormingen van het Benelux Gerechtshof betreffen, zoals hoger vermeld, meerdere domeinen.
Het gaat met name om de creatie van nieuwe gemeenschappelijke bepalingen waarover het Hof uitspraak kan doen, de aanpassing van de bevoegdheden inzake het niet-geharmoniseerde merkenrecht, de creatie van daarmee gepaard gaande nieuwe procedures en de aanpassing van de huidige prejudiciële procedure.

A Nieuwe gemeenschappelijke bepalingen
6 De vraag is gerezen naar de toekomst van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van een Benelux Economische Unie, dat in 1960 in werking trad en waarvan de beëindiging is voorzien in 2010. Vele elementen wijzen erop dat het Verdrag niet zal worden opgezegd tegen die datum,[8] maar dat het anderzijds ook niet stilzwijgend zal worden verlengd. De voortzetting van het Verdrag is inderdaad een aanleiding voor een grondige bezinning over de Beneluxsamenwerking, zowel wat betreft de doelstellingen van het beleid als de instellingen om die doelstellingen te realiseren.[9]
Twee elementen kunnen in deze bezinning worden betrokken, m.n. enerzijds een uitbreiding van de materies waarin door de Unie naar samenwerking en eenvormige wetgeving kan worden gestreefd, anderzijds een uitbreiding van de entiteiten die wetgeving kunnen creëren. M.a.w. een uitbreiding zowel aan de zijde van de auteurs van wetgeving als aan de zijde van het voorwerp van wetgeving.

1) Nieuwe gemeenschappelijke bepalingen
7 Er heerst op dit moment politieke stilte rond de Benelux en er zijn weinig of geen nieuwe gemeenschappelijke bepalingen op komst.
Nochtans is het niet zeker dat regionale entiteiten in een toekomstig Europa van meer dan dertig landen niet zinvol zouden zijn. De uitbreiding gaat in bepaalde landen gepaard met een levendige afkeer voor de Brusselse centralisatie. Dit kan ertoe leiden dat de Benelux haar natuurlijke rol als voortrekker van de unificatie terug zou kunnen opnemen. Kleinere kernen van hoop op eenmaking moeten immers een nieuwe kans krijgen.
In de eerste plaats kan gedacht worden aan een geïntensiveerd Benelux-overleg in 'Europese' dossiers[10] zoals ruim-

[4] In strijd met wat het Hof van Justitie zelf in een obiter dictum betoogde in de zaak Dior/Evora van 4 november 1997, zaak 337/95: zie o.m. BenGH 1 december 1999, *TBH* 2000, 250.
[5] Zie hierover verder.
[6] Zie hierover verder.
[7] BenGH A 2000/2, *Jur. BenGH* 2002, 35.
[8] Cf. artikel 99 lid 2 van het Verdrag van 3 februari 1958.
[9] 'Benelux. Op weg naar en voorbij 2010', 8 maart 2004, *SG/AZ* (2003) 93, 2de herziening, blz. 2.
[10] Ibidem, blz. 8.

telijke ordening, verkeer en vervoer, leefmilieu, grensoverschrijdende samenwerking, intellectuele eigendom, wederzijdse erkenning van kwaliteitsverklaringen (zoals bv. in de bouwsector), het energiebeleid, de fiscaliteit en fiscale fraude, veterinaire samenwerking, politiesamenwerking, drugsbeleid, jeugdbeleid. Ondanks de Europese bevoegdheid, kan een unificatie worden bereikt doordat de nationale norm verder kan strekken dan de Europese norm. Afgezien van die mogelijke verruiming zijn er eenvormige wetten mogelijk in domeinen die niet 'bedreigd' worden door de Europese regulering in het bijzonder in het domein van het gerechtelijk recht (beslag bij voorbeeld). Een ander goed domein zou dit zijn van de algemene voorrechten en hun rangregeling, waarin op Europees vlak een consensus bijzonder onwaarschijnlijk lijkt.

2) Nieuwe auteurs van verdragen

8 De hoger vernoemde kleinere kernen van eenmaking kunnen zich ook uiten door het sluiten van verdragen en of het creëren van eenvormige wetten die niet alle delen van de Benelux omvatten.

Dit is niet onbelangrijk gelet op de evolutie van het Belgisch politiek model in de richting van een confederatie en gelet op het verlangen de regionale evoluties te bevorderen.[11]

Verdragen zouden kunnen gesloten worden en eenvormige wetten zouden kunnen bestaan tussen het Vlaamse Gewest en Nederland, het Waalse Gewest en Nederland, Luxemburg en de Waalse gemeenschap, Nederland en Luxemburg of, als de evolutie in Nederland hieraan toekomt, tussen Friesland en het Brusselse Gewest.[12]

Om dit mogelijk te maken, zou het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie enkele wijzigingen moeten ondergaan. Zo zou artikel 1.1 kunnen vermelden 'tussen het Koninkrijk België, *zijn deelstaten,* het Groothertogdom Luxemburg ...'.

Bovendien zal het gewijzigde Verdrag[13] zelf gesloten moeten worden overeenkomstig het op 8 maart 1994 ondertekende samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen.[14] Dit heeft tot gevolg dat ook de deelstaten van België telkens eveneens worden bedoeld waar het verdrag de 'Hoge Verdragsluitende Partijen' vermeldt.

Voor het Benelux Gerechtshof, dat uitspraak moet doen over de interpretatie van deze verdragen, zou dit betekenen dat zijn samenstelling kan worden aangepast: zo zouden bijvoorbeeld enkel leden van de (deel)staten die betrokken worden bij de uitlegging in de betrokken zaak zetelen. De formulering van artikel 1, al.2,b van het Verdrag van 31 maart 1965 zou in die zin gewijzigd kunnen worden dat het artikel voortaan luidt het Benelux Gerechtshof tot taak heeft 'de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels, welke gemeen zijn (...) b aan twee der Beneluxlanden *of deelstaten van die landen met internationale bevoegdheid* en welke zijn aangewezen bij tussen die twee landen in werking getreden verdrag, ondertekend door de drie Beneluxlanden.'

B De aanpassing van de bevoegdheden en de creatie van nieuwe procedures inzake het merkenrecht

1) Europa v. Benelux: wat blijft er over?

9 Door de harmonisatie op Europees vlak is het merkenrecht grotendeels 'gecommunautariseerd'. Het stellen van prejudiciële vragen gebeurt door de rechtbanken en hoven meer en meer rechtstreeks aan het Hof van Justitie. Bovendien geeft de mogelijkheid tot dubbele vraagstelling of doorverwijzing door het Benelux Gerechtshof aanleiding tot kritiek omwille van de verlenging van de doorlooptijd van de procedure en de verhoging van de kosten. Hieruit kan afgeleid worden dat de rol van het Benelux Gerechtshof in de prejudiciële vraagstelling m.b.t. geharmoniseerd merkenrecht op termijn zal afnemen.

Voor het gedeelte van het merkenrecht dat niet is gedetermineerd door de Europese richtlijn, rest er nog een belangrijke rol voor het Benelux Gerechtshof.

Enerzijds kan het Hof daarin als prejudiciële rechter blijven functioneren, zo bv. wat betreft de interpretatie van artikel 13, A, 1, d BMW.[15] Deze procedure kan meer toegesneden worden op de huidige noden.[16] Anderzijds bestaat er nog een omvangrijke taak voor het Hof in de procedure tot inschrijving van merken (weigering en oppositieprocedures) en beslissingen inzake registratie van merken- en modellengemachtigden.[17] Daarin zou het Hof als feitelijke instantie kunnen optreden door in die procedures het toezicht op de beslissingen van het Benelux-Merkenbureau (BMB) waar te nemen.

2) Huidige procedure inzake inschrijving van merken en registratie van merkengemachtigden

10 Het BMB kan aangaande inschrijving van merken op grond van artikel 6bis BMW beslissen tot weigering van inschrijving van een merk. Recent werd daaraan de beslissingsbevoegdheid inzake oppositie toegevoegd (artt. 6quater – 6septies BMW).

Artikel 6 ter BMW bepaalt dat, in geval van weigering door het BMB, de deposant zich bij verzoekschrift kan wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel van Luxemburg. Tegen

---

[11] Hierbij zal ook rekening moeten gehouden worden met wens van de gewesten c.q. gemeenschappen om ook op formele wijze betrokken te worden in de Benelux-samenwerking. De verwachting is dat geen genoegen meer zal genomen worden met de in 1995 totstandgekomen pragmatische oplossing, m.n. de vertegenwoordiging van de bevoegde ministers van de deelstaten in ministeriële werkgroepen (cf. artikel 21 Verdrag 3 februari 1958).

Zo voorziet het Vlaamse regeerakkoord (2004-2009) in het streven naar 'een grotere regionale betrokkenheid' bij de verderzetting van de samenwerking in het kader van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Regeerakkoord, Vlaamse Regering, 2004, blz. 81).

[12] Artikel 167 van de Belgische Grondwet laat toe dat gewesten en gemeenschappen verdragen sluiten voor de aangelegenheden waarvoor zij door of krachtens de grondwet bevoegd zijn. Deze bevoegdheid is niet beperkt tot het instemmen met verdragen, maar houdt ook het initiatiefrecht in. (zie bv. M. Uyttendale, *Précis de droit constitutionnel belge*, Brussel, Bruylant, 2001, nrs. 862 e.v. ; J. Vandelanotte, *Overzicht van het publiek recht*, Brugge, die Keure, 1997, 1321-1324),

[13] of het wijzigigingsprotocol/-overeenkomst, zie 'Benelux. Op weg naar en voorbij 2010', 8 maart 2004, *SG/AZ* (2003) 93, 2de herziening, blz. 22.

[14] *B.S.* 6 maart 1996.

[15] Zie H.v.J. 21 november 2002 (C 23/01, Robelco/Robeco), *Jur.* 2002, I-10913.

[16] Zie daarover meer onder randnr. 19.

[17] D.W.F. Verkade, *Preadvies betreffende enige vragen omtrent de toekomst van het Benelux-Gerechtshof*, 2003, nrs. 13-14 en 18.

deze beslissing staat cassatieberoep open volgens het desbetreffende nationaal burgerlijk procesrecht.[18]
Artikel 6septies voorziet in dezelfde beroepsmogelijkheden ten aanzien van een beslissing van het BMB inzake oppositie.
Op grond van art. 50 BMW heeft het BMB de bevoegdheid merkengemachtigden te registreren of te weigeren. Ook tegen deze beslissingen kan hoger beroep en cassatieberoep worden ingesteld.
Gedurende deze procedures bestaat de mogelijkheid tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Benelux Gerechtshof (over de interpretatie van niet-geharmoniseerd merkenrecht) en zelfs aan het Hof van Justitie (bv. aangaande de interpretatie van de op de merkenrichtlijn gebaseerde weigeringsgronden).
11 De artikelen 2.12, 2.17 en 4.2 van het ontwerp van Verdrag inzake de intellectuele eigendom behouden deze principes.
12 Evenwel wordt onderkend dat deze procedure tijdrovend is en aanleiding kan geven tot hoge kosten. De onzekerheid van de contouren van de 'acte clair' brengt bovendien met zich dat de advocaat nooit kan garanderen aan zijn cliënt of er al dan niet een prejudiciële vraag zal worden gesteld. Bovendien kunnen de verschillende hoven komen tot verschillende interpretaties van dezelfde artikelen.
Deze rechtsonzekerheid is nefast; het merk betreft immers één van de voornaamste activa van een onderneming. Ook de lange wachttijden en hoge kosten die deze procedures met zich brengen, moeten vermeden worden.

3) Voorstellen voor nieuwe taken van het Benelux Gerechtshof
a) Het Benelux Gerechtshof als cassatierechter voor de beslissingen van de nationale hoven van beroep
13 Het Benelux Gerechtshof zou, met uitsluiting van de bevoegde nationale hoven van cassatie, als cassatierechter kunnen fungeren van de beslissingen genomen door de hoven van 's-Gravenhage, Brussel en Luxemburg.
De bevoegdheid van het Benelux Gerechtshof zou een cassatiebevoegdheid zijn, met een verwijzing, bij vernietiging, naar hetzelfde hof van beroep maar anders samengesteld.
De geschillen gerezen aangaande de uitvoeringsprotocollen en toepassingsreglementen zouden dezelfde weg kunnen volgen.
De prejudiciële bevoegdheid kan behouden blijven, ook al zou het Hof in bepaalde omstandigheden als feitelijke instantie kunnen fungeren (ook in een beperkte formatie).
14 Het voordeel van dit voorstel is dat het, mits enkele kleine aanpassingen, nog kan geïmplementeerd worden in het ontwerp van Verdrag inzake de intellectuele eigendom. Daartoe zou in de artikelen 2.12.4, 2.17.3 en 4.2.3 van het ontwerp tussen de woorden 'in cassatie' en 'open' het zinsdeel 'voor het Benelux Gerechtshof' moeten worden ingevoegd.
Ook artikel 1.15 zou moeten worden aangevuld met een tweede lid, zo bijvoorbeeld: 'Het Benelux Gerechtshof neemt kennis van de cassatieberoepen bedoeld in de artikelen 2.12.4, 2.17.3 en 4.2.3 van dit Verdrag.'

15 Er kleven echter ook nadelen aan dit voorstel. Wanneer een voorziening tegen een uitspraak van een hof van beroep geen of niet enkel schending van de BMW aanvoert – wat in de meerderheid van de voorzieningen het geval is – rijzen problemen aangaande de bevoegdheid *ratione materiae* van het Benelux Gerechtshof.
– Indien het cassatieberoep tegen een beslissing van een van de drie hoven alleen problemen van intern recht zou aanvoeren, kan dit opgelost worden door de nationale cassatierechter bevoegd te laten.
Indien er in dit geval cassatiemiddelen ambtshalve zouden kunnen worden ingeroepen door de nationale rechter en indien deze rechter in een schending van het Benelux-merkenrecht reden zou vinden om een ambtshalve middel op te werpen, dan zou de cassatierechter, indien dit nodig zou blijken, nog steeds een prejudiciële vraag aan het Benelux Gerechtshof kunnen stellen. Hiermee wordt echter het doel van de hervorming, m.n. vereenvoudiging van de procedure, rechtszekerheid, kortere doorlooptijd en minder kosten, niet bereikt.
– Wanneer voor de cassatierechter naast schending van eenvormige wetten tevens schending van nationale of internationale bepalingen, zoals artikel 149 G.W. (de motiveringsplicht neergelegd in de Belgische Grondwet) of artikel 6 EVRM, wordt aangevoerd, wordt het geheel nog complexer. Immers, in dit geval moet het Benelux Gerechtshof zich uitspreken over de interpretatie van nationaal of internationaal recht.
Voor deze problemen kunnen ook verwijzingsregels worden bedacht naar de respectieve nationale cassatiehoven, maar dit heeft opnieuw tot gevolg dat het doel van de hervorming van de procedure niet wordt bereikt. Integendeel, de procedure zou zelfs nog langer kunnen uitvallen dan dat nu al het geval is.

b) Het Benelux Gerechtshof als Benelux beroepsinstantie tegen beslissingen van het Benelux-Merkenbureau
16 Om de interferenties met het nationale recht volledig uit te sluiten en aldus de onder a opgesomde problemen te vermijden, kan een radicale, maar tegelijkertijd eenvoudige oplossing soelaas brengen: de gehele procedure zou naar het Benelux-niveau kunnen worden getild.
Het hoger beroep voor de drie appèlgerechten zou dan vervangen worden door een hoger beroep bij een kamer van het Benelux Gerechtshof, het cassatieberoep zou aanhangig worden gemaakt bij een andere kamer van hetzelfde Hof.
De kamer van beroep zou samengesteld zijn uit drie leden die – desnoods zonder bijstand van het openbaar ministerie – uitspraak zou doen. Aldus kan op korte termijn uitspraak worden gedaan. Het cassatieberoep zou kunnen worden ingesteld voor het Hof met vijf leden waarbij dan ook een advies van de advocaat-generaal zou worden gegeven. De beslissing in cassatie zou bindend zijn (er zou dus in de regel geen verwijzing zijn, tenzij in uitzonderingsgevallen).
In geval van cassatie met verwijzing kan verwezen worden naar een kamer van beroep in een andere samenstelling.
Als voorbeeld voor deze hervorming kan de procedure zoals gevoerd voor het BHIM te Alicante, het Gerecht van eerste Aanleg te Luxemburg en het Hof van Justitie inzake gemeenschapsmerken dienen. Ook de procedurele regelen

[18] BenGH 26 juni 2000, *TBH* 2000, 477 (Campina Melkunie/BMB); *BIE* 2001, blz.136.

nodig om deze structuur te implementeren, kunnen geïnspireerd worden op het goed functionerende model van het gemeenschapsmerk.
Voor deze structuur, waarbij twee instanties figureren binnen hetzelfde Hof, staat het Hof van Justitie[19] model. Zij druist overigens niet in tegen de leer van het EHRM.
Grondwettelijk laat artikel 34 van de Belgische Grondwet de overdracht van bevoegdheden toe.
17 De onmiddellijke voordelen van dit systeem zijn talrijk: vereenvoudiging van de procedure, verkorting van de doorlooptijd, uniformiteit in de uitspraken, doorgedreven specialisatie van de rechters.
Deze hervorming biedt overigens ook een voordeel op middellange termijn. Zij kan immers een stap vormen in de richting van een toekomstige regionale rechtbank inzake intellectuele eigendomsrechten, die kadert tegen de achtergrond van de internationale vraag daaromtrent.[20] Op die manier zou reeds een stap kunnen worden gezet in de richting van een regionale afdeling van een gerecht van eerste aanleg inzake Europese octrooien in het kader van het 'EPLA'.[21]
Een regionale tak zou volstaan voor de Beneluxlanden en zou kunnen ondergebracht worden in de organisatie van het Benelux Gerechtshof met uiteraard een aangepaste samenstelling. Gelet op het feit dat het gemeenschapsoctrooi en de daarop gebaseerde Europese rechtspraak in octrooizaken slechts op lange termijn kan verwacht worden, is dit een mogelijkheid die onder ogen moet worden genomen.
Er kan dan ook overwogen worden het Benelux Gerechtshof aan te duiden als een (in dit geval regionale) 'rechtbank voor het gemeenschapsmerk' (art. 91 e.v. Verordening inzake het Gemeenschapsmerk)[22] en 'rechtbank voor het gemeenschapsmodel' (art. 80 e.v. Verordening inzake het Gemeenschapsmodel).[23]
18 Indien deze omvorming van het Benelux Gerechtshof zou worden doorgevoerd, dienen enkele bepalingen te worden aangepast:
– ontwerp van Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom: de artikelen 1.15, 2.12, 2.17, 2.28, 2.42, 2.43, 3.23, 4.2, 4.5.
– Verdrag 31 maart 1965 betreffende de instelling en statuut Benelux Gerechtshof:
a art. 5, leden 1 en 2, art. 6 t.e.m. 9
b invoering hoofdstuk IIIbis met nieuwe procedure voor beroepen tegen beslissen van het BMB.
– Protocol 29 april 1969: aanwijzing van het aangepaste Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom – eventueel in een door een Protocol aangepaste versie.
– Reglement op de procesvoering van het Benelux Gerechtshof, titel I, hoofdstuk I.

4) Voorstellen voor aanpassingen in de prejudiciële procedure

19 De huidige prejudiciële procedure voor het Benelux Gerechtshof biedt enkele inherente nadelen, zoals de vertraging in de procesgang, extra-kosten, de moeilijkheden rond de 'acte clair' en de 'acte éclairé' en de opsplitsing van de verantwoordelijkheid tussen verschillende hoven.
Zij blijft nochtans nuttig voor de harmonisatie van het recht.
Verbeteringen van de procedure zijn gesuggereerd de lege ferenda in randnummer 2 vermelde adviezen:
– kleinere rechtsprekende formaties
– versnelling van de procedure
– vermijden van de doublerende procedures (hetzij dubbele vraag, hetzij doorverwijzing).
Er kan echter ook onmiddellijk worden ingegrepen door een strakke hand te houden aan de afwikkeling van de procedures.
In de zin van versoepeling van de procedure is nu wel toegelaten dat de advocaten repliceren op het advies van de advocaat-generaal maar dit is ook de enige versoepeling. De betrachting is de doorlooptijd in te korten.

IV Conclusie

20 Het Benelux Gerechtshof heeft een toekomst, niet alleen omdat instellingen de onweerstaanbare strekking hebben voort te leven – zelfs wanneer niemand nog goed weet waartoe ze effectief kunnen dienen –, maar ook omdat het Hof enig nut heeft of kan hebben.
Dit nut is voor een deel immaterieel. De ontmoetingen tussen de magistraten van de opperste gerechtshoven van de drie landen hebben geleid tot een uitwisseling van ideeën en strategieën die het Benelux-domein overstijgen.
Uitwisseling van ideeën in verband met de intellectuele eigendom kan aan de rechters de nodige diepgang geven wanneer zij moeten oordelen over de grenzen van de wettelijke monopolies die zij moeten vrijwaren ten voordele van de titularis van het recht. Een evenwichtige benadering is zeer belangrijk voor de toekomst van de economie en van de intellectuele creativiteit. De samenvoeging van de drie juridische tradities van onze drie landen zal zeker tot die evenwichtige benadering hebben bijgedragen.
De kostprijs voor die verrijking van de rechtspraak kan beheerst worden door een efficiëntere behandeling van de zaken. Een verruiming van bevoegdheden van het Benelux Gerechtshof zou de transactiekosten van de ondernemingen nog verminderen.
Al deze elementen wijzen op de nood aan verandering. Wat betreft het Benelux Gerechtshof is er ruimte voor evolutie, ja zelfs ruimte voor een bescheiden revolutie.

---

[19] Deze structuur wordt ook gebruikt in het voorstel voor de oprichting van een rechtbank inzake het gemeenschapsoctrooi (zie 'overwegende' nr. 6 bij het voorstel van Besluit van de Raad d.d. 23 december 2003 houdende toekenning aan het Hof van Justitie van de bevoegdheid uitspraak te doen in geschillen betreffende het Gemeenschapsoctrooi, *COM* (2003) 827def., blz. 11; zie ook voorstel van Besluit van de Raad van 23 december 2003 tot instelling van het Gemeenschapsoctrooigerecht en betreffende beroepen bij het Gerecht van Eerste Aanleg, *COM* (2003) 828, blz. 9, onder punt 5 toekenning aan het Hof van Justitie van de bevoegdheid uitspraak te doen in geschillen betreffende het Gemeenschapsoctrooi, *COM* (2003) 827def., blz. 11.
[20] International Bar Association, Intellectual Property and Entertainment committee, *International Survey on Specialised Intellectual Property Courts*-2004, draft, blz. 12-13 (www.comml-iba.org); European Patent Lawyers Association, *Yearbook* 2003-04, blz.11 e.v.
[21] European Patent Litigation Agreement, zie hierover bv. http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index.htm.
[22] Verordening 40/94 van 20 december 1993 van de Raad van de Europese Unie inzake het Gemeenschapsmerk, *Pb.* L 11/1, 14 januari 1994.
[23] Verordening (EG) nr. 6/220 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, *Pb*. L 3, 5 januari 2002.

JURISPRUDENTIE

Nr. 27 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 23 september 2004

(simvastatine)

Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en R.A. Grootoonk

Art. 53, lid 2 Row 1995; art. 69 EOV

De eerste twee van de primaire stand van de techniek afwijkende stappen uit de geoctrooieerde werkwijze, zijn te rekenen tot de (algemene) stand van de techniek. Daarin (in combinatie met de stappen uit de primaire stand van de techniek) kan de uitvindingsgedachte niet gelegen zijn.

In het octrooi is een specifieke keuze gedaan uit een grote groep (bekende) reagentia. De vakman weet dat reacties of reactiecomponenten die ogenschijnlijk niet wezenlijk lijken te verschillen, niet werkzaam blijken te zijn of aanleiding kunnen geven tot (totaal) verschillende nevenreacties. Uit proeven en rapporten blijkt ook in dit geval, dat de onderhavige chemie onvoorspelbaar is.

Toch zou de vakman het octrooi ruimer kunnen lezen, als daarvoor duidelijke aanknopingspunten in de beschrijving zouden zijn. Het octrooi is echter eng ingebed in de stand der techniek. Bij een ruime uitleg zou ook tot de stand van de techniek behorende materie onder het octrooi komen te vallen. Ook daarom is een beperkte uitleg aangewezen, en moet het gebruik van ... (de in de conclusie aangeduide groep van) reagentia als wezenlijk aspect van de uitvinding worden gezien.

De uitvoeringsvoorbeelden bevatten ook aanwijzingen dat de specifiek genoemde reagentia als wezenlijk voor de werkwijze zijn aan te merken. Één passage uit de beschrijving waarin een ruimere aanduiding wordt gebruikt, kan daaraan niet afdoen.

Hydroxyl-beschermende groepen uit verschillende categoriën zal de vakman niet als gelijkwaardig zien, ook al zou achteraf blijken dat sommige daarvan in de gegeven context wel met (evenveel) succes kunnen worden toegepast. Bij het lezen van 'or a like reagent' zal de vakman daarom niet aan de door de andere partij toegepaste groep (uit de andere categorie) denken, a fortiori omdat deze niet, zoals in het octrooi aangeduid, in aanwezigheid van een base werkzaam is.

Merck & Co Inc te Rahway, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, appellante, tevens incidenteel geïntimeerde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam,
tegen
1 Synthon BV te Nijmegen,
2 Synthon Holding BV te Nijmegen,
3 Genthon BV te Nijmegen,
4 Genton GmbH te Kranenburg, Duitsland,
5 Synthon Hispania S.L. te Sant Boi de Llobregat, Spanje,
6 Synthon CZ te Praag, Tsjechië,
7 Synthon A.U. Ply Ltd te Woodvale, Australië,
8 Synthon Pharmaceuticals Ltd te Chapel Hill, Verenigde Staten van Amerika,
9 Synthon S.R.O. te Blansko, Tsjechië, geïntimeerden, tevens incidenteel appellanten, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaten mr. P.A.M. Hendrick en mr. ir. A.E. Heezius te Amsterdam.

9 Grief 11 in het principaal appèl is gericht tegen de vaststelling in het vonnis dat in de tweede plaats 'daarbij de kwetsbare reactieve hydroxygroepen op een bepaalde wijze voor ongewenste reacties [worden] afgeschermd met een (specifieke) silylether'.
Merck betoogt dat het octrooi bedoelde hydroxygroepen beschermt met THP 'or a like agent', welke laatste term niet uitsluitend ziet op silylethers of zelfs op een specifieke silylether. Synthon heeft dit weersproken. Hierop zal nog nader worden ingegaan.
10 De principale grieven III, IV, V en VI hebben betrekking op de vraag of de werkwijze van Synthon valt onder de beschermingsomvang van het octrooi.
11 Het gaat in dit geding niet om een reeds bestaande maar om een voorgenomen werkwijze van Synthon. Daaromtrent is in de dagvaarding onder 19 tot en met 27 vermeld dat Synthon een werkwijze zal *gaan* uitvoeren, *die het onderwerp vormt van (i) haar eigen, aan Synthon B.V. op 8 augustus 2000 verleend Amerikaans octrooi 6,100,407 (Productie 7) en (ii) de aan Synthon B.V. toekomende internationale octrooiaanvrage WO-A-99/45003 (Productie 8)* (welke aanvrage inmiddels heeft geleid tot verlening van het Europees octrooi EP 1.064.275 B1, gepubliceerd op 6 november 2002). Volgens haar stellingen is de door Synthon *voorgenomen* werkwijze gericht op de omzetting van een chemische verbinding gekozen uit een groep van verbindingen met de structuurformule (VII) (dagvaarding, 20), bij voorkeur lovastatine, via een meerstapsproces in een eindproduct met de structuurformule (VIII) (dagvaarding, 21), bij voorkeur simvastatine.
De aanduiding 'De door Synthon voorgenomen *werkwijze*' in de dagvaarding (boven de nummers 19-27) wekt (ten onrechte) de indruk dat het zou gaan om één enkele werkwijze. De nummers 19-27 maken echter duidelijk dat de dagvaarding talloze werkwijzen betreft, in ieder geval even zovele naar gelang de substituenten R_1 tot en met R_7 in de reactiecomponenten verschillend zijn. Welke werkwijze (uitvoeringsvorm) Synthon nu exact ten grondslag legt aan de door haar verzochte verklaring van niet-inbreuk is derhalve niet duidelijk.
Daar komt bij dat de materie van het Amerikaanse octrooi 6.100.407 en die van het octrooi EP 1.064.275 (verleend op de PCT-aanvrage 99/45003) van elkaar verschillen wat betreft het aantal werkwijzen dat door de respectieve hoofdconclusies van die octrooien worden omvat, zodat door de verwijzing naar die materie bedoelde onduidelijkheid, welke werkwijze nu precies door Synthon zal worden uitgevoerd, nog wordt vergroot.
Uit de discussie van partijen blijkt dat het bij de voorgenomen werkwijze in feite gaat om een werkwijze voor het bereiden van simvastatine uit lovastatine. Deze werkwijze is nader toegelicht in de verklaring van dr. J.L.M. van Nunen van 23 april 2001 (productie 12 bij conclusie van eis) en die van 15 november 2001 (productie 18 bij akte van 30 november 2001 van Synthon).
Het hof zal zich bij zijn beoordeling wat de inbreuk betreft dan ook tot die werkwijze beperken.
12 Uit voormelde verklaring van dr. Van Nunen van 23 april 2001, waarin de synthese van simvastatine uit lovastatine is

beschreven, zijn de volgende stappen, kort gezegd en in de bewoordingen van conclusie 1 van het octrooi, af te leiden:
A behandeling van lovastatine (een uitgangsverbinding met structuurformule (III) volgens conclusie 1 van het octrooi) met ethylamine (onder vorming van lovastatine ethylamide), gevolgd door hydroxylbescherming met 3,4-dihydro-2H-pyran en paratolueensulfonzuur monohydraat (onder vorming van lovastatine ethylamide bistetrahydropyran-2-yl ether), waarna onder inerte atmosfeer B een behandeling volgt met lithiumpyrrolidide gevolgd door contact met methyljodide, waarbij lithiumpyrrolidide en methyljodide beantwoorden aan de in conclusie 1 gegeven definities van 'alkalimetaalamide' en 'R_5X' (alkylhalide) (onder vorming van simvastatine ethylamide bistetrahydropyran-2-yl-ether).
Deze, met stap B verkregen verbinding is een tussenproduct dat wordt opgewerkt tot het eindproduct simvastatine.
13 Merck stelt dat Synthon met het uitvoeren van de hierboven aangegeven stappen A en B van haar synthese inbreuk maakt (op letterlijke dan wel equivalente wijze) op conclusie 1 van het octrooi.
Synthon betwist zulks.
14 Ingevolge artikel 30, lid 2 van de ROW, in overeenstemming met artikel 69, lid 1 van het Europees Octrooiverdrag, het Protocol bij dat artikel en artikel 8, lid 3 van het Verdrag van Straatsburg wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

Inbreuk
15 Met betrekking tot de vraag of er sprake is van letterlijke inbreuk overweegt het hof als volgt.
16 Vooropgesteld wordt dat voor de gemiddelde vakman de bewoordingen van conclusie 1 helder zijn.
Een reactie met ethylamine ('C_2-alkylamine') is iets anders dan een reactie met een C_{3-5}-alkylamine.
Gezien alleen al dit verschil in stap A tussen de door Synthon toe te passen werkwijze en de werkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van letterlijke inbreuk.
Overigens volgt ook uit de verklaring van dr. D. Askin (productie 16 van Merck) dat deze mede-uitvinder van het octrooi zelf uitgaat van niet-letterlijke inbreuk (zie onder 5, pag. 9):
(...) C3-5 and C1-2 amines are in fact almost identical. The only difference is the number of C-atoms (which is also almost identical). Synthon has chosen to use a C1-2 amine. This is as close as you can get without actually using the same amine (i.e. a C3-5 amine). (...).
Bovendien past Synthon voor de bescherming van de beide hydroxyl-groepen in de geopende lactonring niet de in conclusie 1 vermelde behandeling met tert-butyldimethylsilylchloride en (de base) imidazool toe, maar een behandeling met 3,4 dihydro-2H-pyran en (het zuur) paratolueensulfonzuurmonohydraat. Ten slotte is het tussenproduct dat Synthon verkrijgt (simvastatine ethylamide bistetrahydropyran-2-yl-ether) niet het tussenproduct dat Merck bereidt ('a compound of structural formula (V)', namelijk simvastatine C_{3-5}-alkylamide tert-butyldimethylsilyl-ether). Ook deze verschillen leiden elk tot het oordeel dat van letterlijk inbreuk op conclusie 1 niet kan worden gesproken.
17 Thans komt de vraag aan de orde of de werkwijze van Synthon op equivalente wijze inbreuk maakt.
18 Synthon stelt zich op het standpunt, kort aangeduid, dat de beschermingsomvang van het octrooi beperkt, althans nagenoeg beperkt is tot de werkwijze die letterlijk in conclusie 1 is vermeld.
19 Merck betwist dit. Volgens haar openbaart conclusie 1 een (veel ruimere) werkwijze met, kort gezegd, de volgende reactiestappen (pleitnotities in hoger beroep, 7):
a de *eerste stap* betreft de omzetting van het lacton in een amide door middel van toevoeging van een alkylamine, waarbij de lactonring wordt opengebroken en gestabiliseerd;
b de *tweede stap* betreft de bescherming van de twee vrije OH-groepen die zich in de (geopende) lactonring bevinden door verethering;
c de *derde stap* betreft de behandeling met lithiumpyrrolidide;
d de *vierde stap* betreft de toevoeging van methyljodide.
Merck vervolgt: *De inventiviteit van het in conclusie 1 beschreven proces is daarin gelegen dat met slechts enkele stappen, de groepen die reactief zijn bij een alkylering, beschermd worden, waardoor vervolgens de alkylering kan plaats vinden.* (pleitnotities in hoger beroep, 8).
20 In de beschrijving van het octrooi worden publicaties besproken, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen bereidingen van simvastatine uit lovastatine via 'indirecte en directe methylering'.
Het daar genoemde Amerikaanse octrooischrift US-A-4.444.784 (productie 4 bij conclusie van eis) en de Europese octrooiaanvrage EP-A-0.033.538 (productie 6 bij conclusie van eis) betreffen de bereiding van simvastatine uit lovastatine via de indirecte methylering.
Voorts is vermeld dat de bereiding via de directe methylering bekend is uit het Amerikaanse octrooischrift 4.582.915 (hierna 'US 915') (productie 5 bij conclusie van eis).
De werkwijze volgens het octrooi betreft eveneens zulk een directe methylering. Dit Amerikaanse octrooischrift vormt dus de meest nabije stand der techniek (pleitnotities in hoger beroep van Merck, 5).
Uit het octrooischrift US 915 zal de vakman een werkwijze bekend achten (vgl. ook de pleitnotities van Merck, 5, pag. 4) voor het bereiden van een tussenproduct uit lovastatine, omvattende de volgende reactiestappen:
a de *eerste stap* betreft de behandeling van lovastatine met een waterige oplossing van kaliumhydroxide, waarbij de lactonring wordt opengebroken onder vorming van het kaliumzout van lovastatinedihydroxycarboxylaat. Uit deze stap leert de vakman dat de zuurgraad van het koolstofatoom van de carbonylgroep van de lactonring wordt verlaagd, waardoor methylering van het C-atoom naast de carbonylgroep in de lactonring wordt onderdrukt (pleitnotities van Merck, 7, pag. 7 en memorie van antwoord in principaal appèl van Synthon, 59 en 61-62;
b de *tweede stap* betreft de behandeling met een alkalimetaalamide, bij voorkeur lithiumpyrrolidide;
c de *derde stap* betreft de toevoeging van een alkylhalide, bij voorkeur methyljodide.

Als voordeel van deze bekende combinatie van reactiestappen ten opzichte van de indirecte methylering volgens de Europese octrooiaanvrage 33 538 wordt vermeld (zie octrooischrift US 915, kol. 1, regel 65-kol. 2, regel 2): *Now, with the present invention there is provided a novel process for the preparation of compounds of structure II* (waaronder simvastatine, *hof*) *involving only one chemical step and resulting in overall yields much higher than those realized by the prior art process, with the expenditure of much less time, labor and materials.*

21 De gemiddelde vakman zal voorts begrijpen dat de werkwijze volgens conclusie 1 zich daarin van de bekende werkwijze volgens octrooi US 915 onderscheidt, dat in stap a

1 de opening en stabilisering van de lactonring geschiedt door toepassing van een C_{3-5}-alkylamine, en dat aan stap a wordt toegevoegd dat

2 de hydroxylgroepen van de tot een amide geopende lactonring worden omgezet met tert-butyldimethylsilylchloride en imidazool.

22 Deze (kenmerkende) maatregelen 1 en 2 betreffen twee onafhankelijke onderwerpen van uitvinding.

Maatregel 1 betreft het op zichzelf uit US 915 reeds bekende openen en stabiliseren van de lactonring, doch op andere wijze dan door de daaruit bekende hydrolyse met kaliumhydroxide, namelijk door amidering met C_{3-5}-alkylamine, hetgeen volgens Merck de vakman zal verstaan als amidering met alkylamine in het algemeen.

Immers, zo merkt Merck op, in het Britse octrooischrift 648.886 is een ringopening geopenbaard die in wezen gelijk is aan de opening van de lactonring van het lovastatine die in de onderhavige werkwijze wordt toegepast en omdat die bekende ringopening plaats kan vinden met onder meer alifatische stikstofverbindingen, *dit zijn alkylaminen*, weet de gemiddelde vakman heel goed dat de onderhavige opening van de lactonring ook met alkylaminen (in het algemeen) kan geschieden (conclusie van antwoord, 53 en memorie van antwoord in incidenteel appèl, 12).

Aangezien in het onderhavige octrooi geen enkel voordeel van het amideren van de lactonring met alkylaminen in het algemeen is gegeven ten opzichte van het bekende hydrolyseren met KOH – beide methoden leiden tot een stabiele geopende lactonring –, vormt deze amidering louter een niet inventief alternatief (vgl. pleitaantekeningen in hoger beroep van Synthon, 26 en de verklaring van prof. Zwanenburg onder 11 (productie 19 bij akte van 30 november 2001 van Synthon)).

Maatregel 2, zo merkt Synthon op (dagvaarding, 15), is algemeen bekend. Bij lezing van de secundaire literatuur in de beschrijvingsinleiding van het octrooi, het Amerikaanse octrooischrift 4.444.784 en de Europese octrooiaanvrage 33 538, zal de gemiddelde vakman opmerken dat dit niet alleen in het algemeen geldt: ook bij de indirecte methylering van de onderhavige uitgangsverbinding lovastatine is het reeds algemeen bekend om de hydroxylgroep van de (gesloten) lactonring in volgende reactiestappen door verethering te beschermen, en wel met de TBS-groep, ter voorkoming van storende nevenreacties. Het toevoegen van deze op zichzelf bekende maatregel 2 aan de werkwijze volgens US 915 teneinde een overeenkomstig resultaat te bereiken ligt voor de vakman voor de hand.

23 De hiervoor onder 20-22 aangegeven analyse maakt duidelijk dat ook een werkwijze, omvattende de werkwijze volgens US 915 gepreciseerd met de op zichzelf bekende maatregelen 1 en 2 (in algemene zin), tot de stand der techniek behoort.

Gelet hierop is het de vakman duidelijk dat in deze *combinatie* van vier stappen, welke (door Merck gestelde) (ruime) werkwijze hierboven in rechtsoverweging 19 is weergegeven, niet de uitvindingsgedachte gelegen kan zijn.

24 De gemiddelde vakman, die in conclusie 1 leest dat bij de werkwijze volgens het octrooi in stap a een C_{3-5}-alkylamine en tert-butyldimethylsilylchloride (in aanwezigheid van imidazool) worden toegepast, zal voorts begrijpen dat Merck daarmee een specifieke keuze heeft gedaan uit de grote groep van (bekende) (alkyl)aminen (vgl. bijvoorbeeld het Britse octrooischrift 648.886 (productie 14 bij conclusie van antwoord) *en* uit de bekende categorieën van hydroxylbeschermende groepen (vgl. de handboeken van Greene (productie 11 bij conclusie van antwoord en Exhibit 2 bij productie 16 van Merck) en van F.A. Carey & R.J. Sundberg (1977) (productie 13 bij conclusie van antwoord en (1990) productie 18 bij akte van 1 juli 2004 van Merck)). Dit geldt te meer, nu de vakman in de beschrijvingsinleiding van het octrooi leest (zie pag. 3, regel 49 – pag. 4, regel 58) dat juist met de in die zin gespecificeerde werkwijze volgens de uitvinding het beoogde product simvastatine wordt verkregen *(...) in substantially higher yield and most importantly at a higher state of purity (...)* dan simvastatine, verkregen met de werkwijzen volgens de stand der techniek (vgl. het octrooi pag. 1, regel 46 – pag. 2, regel 3). Het gebruik van andere (bekende) alkylaminen of andere (bekende) hydroxyl beschermende groepen dan de genoemde leidt, zo zal de vakman begrijpen, kennelijk niet tot dat gewenste zuivere product in hoge opbrengst.

Immers, op grond van zijn normale vakkennis weet de vakman dat chemische reacties, zelfs reactiecomponenten, die ogenschijnlijk niet wezenlijk lijken te verschillen, toch niet werkzaam blijken te zijn of aanleiding kunnen geven tot (totaal) verschillende nevenreacties tijdens de beoogde reactie, in het bijzonder wanneer die reactie een meerstapssynthese betreft zoals hier.

Dit geldt ook voor de chemie van de onderhavige verbindingen, zoals blijkt uit de door Synthon overgelegde aanvullende proeven (zie de verklaring van dr. Van Nunen van 15 november 2001, productie 18 bij akte van Synthon) wat de beschermende groepen betreft. In deze proeven zijn als hydroxyl-beschermende groep enige andere ethergroepen onderzocht – trimethylsilyl, dimethylisopropylsilyl en triisopropylsilyl –, die, evenals tert-butyldimethylsilylether (TBDMS- of TBS-ether) tot de categorie van de silylethers behoren en voor de gemiddelde vakman dichter bij de TBDMS-groep staan dan de tetrahydropyranyl groep (THP-groep) welke tot een andere categorie (koolstofethers) van hydroxyl-beschermende groepen wordt gerekend. Deze silylethers blijken wat betreft de stabiliteit onder methyleringscondities niet te voldoen en minder geschikt te zijn voor de gewenste industriële bereiding van zuiver simvastatine in hoge opbrengst. Het door Merck aangehaalde Amerikaanse octrooischrift US 6.472.542 B1 (productie 17 bij akte van 1 juli 2004 van Merck), waaruit is af te leiden (zie aldaar 'Example 3') dat lovastatine n-butylamide, waarvan de beide hydroxylgroepen van de geopende lactonring zijn beschermd met de trimethylsilylgroep, wel stabiel is onder methyleringscondities, in tegenstelling tot hetgeen is ver-

meld in de verklaring van dr. Van Nunen, onderstreept nog maar eens de onvoorspelbaarheid van de onderhavige chemie.

Niet geheel uit te sluiten valt echter dat de gemiddelde vakman, die het gehele octrooischrift leest met zijn normale vakkennis, tot de slotsom komt dat het octrooi zich mede uitstrekt tot het gebruik van *andere* alkylaminen, met name ethylamine, en andere hydroxyl-beschermende groepen – met name de THP-groep –, dan de in conclusie 1 genoemde. Daarvoor dienen in de beschrijving en de tekeningen dan wel duidelijke aanknopingspunten te zijn. Zoals uit het vorenstaande volgt, is de materie van het octrooi zo eng ingebed in de stand der techniek – Synthon spreekt van een *derde generatie*-octrooi (pleitaantekeningen in hoger beroep Synthon, 52) – dat bij een ruime uitleg zoals door Merck voorgestaan tot de stand der techniek behorende materie onder het octrooi zou komen te vallen. Derhalve dwingt ook de stand der techniek die in de beschrijvingsinleiding van het octrooi is besproken tot een beperkte uitleg van het octrooi, te weten dat het gebruik van het C_{3-5}-alkylamine en de TBS-groep als wezenlijke aspecten van de geoctrooieerde uitvinding moeten worden gezien.

25 Wat betreft de uitvoeringsvoorbeelden van het octrooi zal de vakman opmerken, dat in voorbeeld 1 van het octrooi de lactonring wordt geamideerd met n-butylamine (zie pag. 6, regel 30) en dat de beide hydroxy-groepen van de geopende lactonring worden omgezet met tert-butyldimethylsilylchloride en imidazool (pag. 6, regels 35-36). De resterende voorbeelden 2-4 verwijzen wat betreft de te volgen werkwijze naar voorbeeld 1 met als enig verschil het te kiezen uitgangsmateriaal (pag. 7, regels 60-61). Alle voorbeelden maken dus gebruik van n-butylamine en TBDMS-chloride en imidazool, hetgeen wederom een bevestiging inhoudt van het essentiële karakter van deze maatregelen.

Daaruit blijkt overigens ook dat Merck bij het opstellen van de aanvrage voor het onderhavige octrooi erover heeft nagedacht in hoeverre het nog redelijk zou zijn het proefondervindelijk onderzochte n-butylamine te vervangen door een ruimer begrip. Dat Merck daarbij tot het begrip C_{3-5}-alkylaminen in conclusie 1 en niet tot een nog ruimere overkoepeling is gekomen, is voor de vakman ook inzichtelijk: voorbeeld 1 van het octrooi laat zien dat het als enig amideringsmiddel van de lactonring toegepaste n-butylamine (bij kamertemperatuur) een vloeistof is, welke ook als oplosmiddel voor het lovastatine dient, een eigenschap die inherent is aan C_{3-5}-alkylaminen. Vergelijk in dit verband het Amerikaanse octrooischrift US 6.472.542 B1 (kol. 5, regels 36-39) (productie 17 van Merck): *Alkylamines having three or more carbon alkyl groups, preferably 3-5 carbon alkyl groups, have sufficiently low volatility to serve as both a solvent and reactant,* hetgeen wederom een bevestiging vormt dat Merck de (vloeibare) C_{3-5}-alkylaminen wezenlijk voor haar werkwijze achtte.

26 Merck heeft nog gewezen op een passage in de beschrijving van het octrooi die zou duiden op een ruime betekenis van het in conclusie 1 genoemde C_{3-5}-alkylamine (pag. 5, regels 38-39): *The starting lactone is converted into an amide by reaction with an alkylamine, preferably n-butylamine, (...).* Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman na lezing van conclusie 1 en analyse van de beschrijvingsinleiding van het octrooi, waarin in de hoofdstukken 'Summary of invention' en 'Detailed description of the invention' slechts melding wordt gemaakt van 'R4 is C_{3-5}-alkyl, begrijpen dat met *an alkylamine* is bedoeld een alkylamine volgens de uitvinding, te meer gezien het daarop onmiddellijk volgende *preferably n-butylamine* (C_4-alkylaine volgens de voorbeelden en binnen het traject C_{3-5}).

Een duidelijke aanwijzing dat een willekeurig alkylamine is bedoeld, bevat deze passage dan ook niet. Deze passage houdt al helemaal geen aanwijzing in dat een C_{1-2}-alkylamine bedoeld zou zijn; in tegenstelling tot de vloeibare C_{3-5}-alkylaminen (zie hiervoor 25) zijn C_{1-2}-alkylaminen gasvormig (vgl. de verklaring van dr. Askin, 5, vierde alinea, productie 16 van Merck) en, vanzelfsprekend, minder goed hanteerbaar dan de vloeibare C_{3-5}-alkylaminen. Bovendien zijn de gasvormige C_{1-2}-alkylaminen niet bruikbaar als oplosmiddel (bij kamer temperatuur) voor het lovastatine. Daarom is bij gebruik van de C_{1-2}-alkylaminen een additionele oplosmiddelvloeistof nodig, waarmee ook een eenvoudig hanteren van deze aminen wordt bereikt.

Iedere aanwijzing dat een extra oplosmiddel kan worden gebruikt ontbreekt in het octrooi. Integendeel, het feit dat in conclusie 1 is vermeld dat alle stappen van de werkwijze onder een inerte atmosfeer worden uitgevoerd, wijst erop dat Merck slechts de vloeibare C_{3-5}-alkylaminen die tevens als oplosmiddel te gebruiken zijn op het oog heeft gehad. Een heldere uiteenzetting hieromtrent is te vinden in de verklaring van prof. Jørgensen in de Deense procedure (pag. 26-27, productie 31 bij memorie van antwoord/memorie van grieven in incidenteel appèl):

(...) The mentioned amines can all – as can all other amines – react with C_{O2} and oxygen of the air. In such a reaction by-products will be created. (...). The requirement that the processes have to be carried out in an inert atmosphere is connected to the choice of the amines having 3-5 carbon atoms. Thus, the patent in suit prescribes that the alkylamine be used in an excess of 16,6:1. This is connected to the fact that the amine functions as a solvent for the process. The inert atmosphere is strictly necessary to ensure that this large excess of alkylamine – which has not been solved in a special solvent – does not react with oxygen, water or C_{O2}. (...). Thus a dissolved alkylamine will have a far lower concentration, involving a smaller risk of oxidation (...).

27 Ten slotte heeft Merck nog gewezen op de passage op pag. 5, regels 39-40, van de beschrijving van het octrooischrift: *The hydroxyl groups are protected with tert-butyldimethylsilylchloride or a like reagent, and a base such as imidazole.*

28 Het behoort tot de algemene kennis van de gemiddelde vakman dat hydroxyl-beschermende groepen in categorieën zijn ingedeeld die de gemiddelde vakman als niet gelijkwaardig ziet, ook al zou het in een specifiek geval kunnen zijn dat achteraf blijkt dat bepaalde beschermingsgroepen uit verschillende categorieën in dat specifieke geval met succes kunnen worden toegepast. Aangezien de THP-groep tot de categorie van koolstofethers wordt gerekend en niet tot de categorie van silylethers waartoe de TBS-groep behoort, zal de gemiddelde vakman deze groepen in beginsel dan ook niet als uitwisselbaar beschouwen (vergelijk in dit verband het handboek van Carey and Sundberg (1977), pag. 408-409 (koolstofethers, ethers met een koolstof- zuurstof- binding) en pag. 410 (silylethers, ethers met een silicium-zuurstof-binding) (productie 13 bij conclusie van antwoord) en (1990), pag. 678-682 en 682, tweede alinea (productie 18 bij akte van 1 juli 2004 van Merck) alsmede Exhibit 2 bij productie 16 van Merck (het handboek

van T.W. Greene, Protective Groups in Organic Synthesis (1981) pag. 21 onder 9 (THP Ether) en pag. 44 en 46 (TBDMS Ether)).
Bij het lezen van *or a like reagent* in de context van het octrooi zal de gemiddelde vakman dan ook niet direct aan de THP-groep denken. Deze groep zal echter geheel achter de horizon verdwijnen als hij vervolgens leest dat bij de werkwijze volgens het octrooi de hydroxylgroepen in de geopende ring worden beschermd met *a like reagent, and* (in aanwezigheid van) *a base. Immers*, omdat de THP-groep bij aanwezigheid van een zuur en niet van een base met een hydroxyl-groep reageert, moet dan ook ervan worden uitgegaan dat voor *a chemist skilled in organic synthesis this can not be read broader than that another silyl chloride or bromide can be taken, thus giving a protecting group belonging to the category of silyl ethers.* (vgl. de verklaring van prof. Zwanenburg, 16 (productie 19 bij akte van 30 november 2001 van Synthon)). Een duidelijke aanwijzing dat de vermelding van tert-butyldimethylsilylchloride (en imidazool) in conclusie 1 ook zou zien op andere categorieën hydroxyl-beschermende groepen, met name de THP-groep, kan derhalve in deze passage niet gezien worden.
Daaraan doet niet af dat achteraf uit de hierboven genoemde handboeken wellicht is af te leiden dat de reeds lang bekende, gebruikelijke THP-groep in bepaalde gevallen eigenschappen heeft die vergelijkbaar zijn met die van de TBS-groep (zie pleitnotities in hoger beroep van Merck, 40-41); overigens staan daartegenover weer eigenschappen die niet vergelijkbaar zijn (zie pleitaantekeningen in hoger beroep van Synthon, 104 en 109-110). De beschrijving en de tekeningen van het octrooi, die bepalend zijn, wijzen slechts op silylethers.
29 Synthon heeft aangevoerd dat zowel de werkwijze volgens het octrooi als haar werkwijze verschillen van de stand der techniek (US 915) op de twee hierboven besproken punten. Het hof verenigt zich met dit standpunt voor zover dit volgt uit hetgeen hierboven is overwogen. In technische zin is de werkwijze volgens Synthon dan ook niet ondergeschikt maar nevengeschikt aan de geoctrooieerde werkwijze van Merck, waarbij Merck wat betreft de bedoelde twee kenmerkende maatregelen een specifieke keuze heeft gemaakt, terwijl Synthon een andere specifieke keuze heeft gemaakt.
Het beroep van Merck op het arrest HR 29 maart 2002, *NJ* 2002, 530 (Van Bentum/Kool), welk arrest naar het hof begrijpt voortbouwt op de arresten HR 13 januari 1995, *NJ* 1995, 391 en HR 27 januari 1989, *NJ* 1989, 406, kan Merck gelet op het voorgaande niet baten.
30 Op grond van het bovenstaande kan niet worden gezegd dat de werkwijze van Synthon op dezelfde wijze dezelfde functie (met eenzelfde resultaat) vervult als de werkwijze volgens het octrooi en verenigt het hof zich met het oordeel van de rechtbank dat de specifieke keuze van Synthon *voldoende verwijderd blijft* van die van Merck. De voorgenomen werkwijze van Synthon zoals uiteengezet in de verklaringen van dr. Van Nunen maakt derhalve geen inbreuk, ook niet op equivalente wijze, op conclusie 1 van het octrooi en evenmin op enige andere, van conclusie 1 afhankelijke conclusie.
31 Synthon heeft gelet op het vorenstaande bij haar incidentele grief, gericht tegen de door de rechtbank gehanteerde motivering van de afwijzing van equivalentie, geen belang meer.
32 Het hof gaat voorbij aan het bewijsaanbod van Merck, nu dit in het licht van het voorgaande onvoldoende is gesubstantieerd en/of gespecificeerd dan wel niet ter zake dienende is.
33 Uit het vorenstaande vloeit voort dat de grieven in het principaal beroep niet tot vernietiging van het vonnis kunnen leiden en dat Merck als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het principaal beroep zal worden verwezen.
Het incidenteel beroep zal worden verworpen, met verwijzing van Synthon in de kosten van dat beroep.

Beslissing

Het hof:
in het principaal beroep
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
verwijst Merck in de kosten van het principaal beroep en begroot deze aan de zijde van Synthon tot op deze uitspraak op € 2.543,– en verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in het incidenteel beroep
verwerpt het beroep;
verwijst Synthon in de kosten van het incidenteel beroep en begroot deze aan de zijde van Merck tot op deze uitspraak op € 1.156,–. Enz.

Nr. 28 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 18 augustus 2004

(Wegenwacht/Waterwacht)

Mr. D.H. von Maltzahn

Art. 1 BMW

Het teken 'wegenwacht' is in verband met de drie registraties als gemeenschapsmerk drie maal onderzocht op zijn geldigheid door het BHIM in verband met het al dan niet aanwezig zijn van onderscheidend vermogen voor de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Deze toetsing geschiedt grondig en kritisch, hetgeen betekent dat de argumenten als thans door gedaagde aangedragen reeds in het kader van de registratieprocedure zijn onderzocht. Nu de merken zijn geregistreerd, er geen oppositie is ingesteld en niet is gesteld of gebleken dat er door gedaagde dan wel door derden een nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt bij het BHIM, moet in het kader van dit kort geding er van uitgegaan worden dat het BHIM terecht ten aanzien van de gemeenschapsmerken geen absolute weigeringsgrond aanwezig heeft geacht. Uitgaande van de geldigheid van de gemeenschapsmerken valt niet in te zien waarom niet ook de oudere, niet onderzochte, Benelux-merken met het teken 'wegenwacht' geldig moeten worden geacht.

Art. 5, lid 2a BMW

Eiseres heeft het teken WEGENWACHT veelvuldig gebruikt. Dit gebruik heeft duidelijk betrekking op de door haar aangeboden diensten, welke door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden. Voorts treedt eiseres op tegen gebruik van het teken door anderen. Non usus doet zich daarom niet voor.

Art. 13A, lid 1b BMW

De Wegenwacht heeft ruim drie miljoen leden. Reeds op grond van deze omstandigheid moet het woordmerk WEGENWACHT als zeer bekend worden aangemerkt. Verwarringsgevaar zal zich daarom al snel voordoen. Tevens is sprake van gelijke althans soortgelijke waren en diensten. Tussen de tekens WEGENWACHT en WATERWACHT bestaan aanzienlijke punten van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Dit alles levert gevaar voor (directe dan wel indirecte) verwarring op. In elk geval levert het gebruik associatiegevaar op. Gedaagde mag het merk WATERWACHT derhalve niet gebruiken. Dit wordt niet anders indien zij het gebruikt in de combinatie 'Algemene Nederlandse Waterwacht', omdat daarin de naam WATERWACHT het meest kenmerkende bestanddeel is.

Art. 13, lid 7 BMW

Voorop gesteld wordt dat het woord WATERWACHT niet in de Grote Van Dale *voorkomt. Betwijfeld kan worden of dit woord als een loutere beschrijving van een pechdienst te water kan worden aangemerkt. Zelfs als dat wel het geval is, had gedaagde voor een andere naam kunnen kiezen. Daar het de bewuste keuze is geweest van gedaagde om zo veel mogelijk aan te haken aan de bekendheid van het merk WEGENWACHT, kan niet worden gesproken van een eerlijk gebruik in de nijverheid en handel.*

Art. 13A, lid 1d BMW

De internetsite maakt voldoende aannemelijk dat gedaagde de aanduiding WATERWACHT ook als handelsnaam gebruikt. Verwarringsgevaar tussen de handelsnaam WEGENWACHT en WATERWACHT moet worden aangenomen.

ANWB BV te 's-Gravenhage, eiseres, procureur mr. H. W. de Weijs, advocaten mr. T. Cohen Jehoram en mr. H.W. de Weijs te 's-Gravenhage,
tegen
Algemene Nederlandse Water Wacht BV te Schaijk, gedaagde, procureur mr. A. Killan, advocaten mr. Killan en mr. M. Jansen te 's-Gravenhage.

Overwegingen ten aanzien van het recht
1 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 30 juli 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1 Eiseres, die ruim vier miljoen leden heeft, voorziet haar leden van informatie, advies en hulp op het gebied van onder andere recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Voorts levert eiseres diverse producten en diensten op genoemde gebieden, waaronder de Wegenwacht.

1.2 De Wegenwacht, die sedert 1946 bestaat, is een organisatie die gestrande reizigers op de weg helpt. Zij telt ruim drie miljoen en staat ook bekend als WW.

1.3 Eiseres heeft diverse merkinschrijvingen verricht waaronder:

– de Benelux woordmerkregistratie ANWB onder registratienummer 17742 van 4 augustus 1972. De inschrijving heeft plaatsgevonden voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 12 (vervoermiddelen te land en te water voor het verlenen van diensten betrekking hebbende op verkeer en toerisme), 16 (brochures, folders en advertenties betrekking hebbende op verkeer en toerisme), 19, 24 en 25;
– de Benelux woordmerkregistratie ANWB onder registratienummer 156879 van 22 december 1987. De inschrijving heeft plaatsgevonden voor diensten in onder meer de klassen 35 (o.a. bemiddeling bij de aanschaf van moeilijk verkrijgbare onderdelen van voer- en vaartuigen benodigd bij gestrande reizigers), 36 (verzekeringen en financiën, waaronder taxatie van gebruikte voer- en vaartuigen), 39 (hulpverlening bij het ter plaatse doen geraken van moeilijk verkrijgbare onderdelen van voer- en vaartuigen benodigd door gestrande reizigers), 42 (aankoop- en onderhoudskeuringen van voer- en vaartuigen, het beoordelen van de eigenschappen van voer- en vaartuigen);
– de Gemeenschapswoordmerkregistratie *ANWB* onder registratienummer 873505 van 13 juli 1998. De inschrijving heeft plaatsgevonden voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 12, 16, 35 t/m 39, 41 en 42 onder meer voor gebruikte land- en watervoertuigen assistentie bij ongevallen (transport), assistentie inhoudende het regelen van transport naar de gewenste locatie van onderdelen van land- en watervoertuigen die moeilijk te verkrijgen zijn en nodig voor gestrande reizigers, aankoop en onderhoudsinspecties van land- en watervoertuigen);
– de Benelux beeldmerkregistratie ANWB (met drie diagonale strepen) onder registratienummer 432587 van 13 april 1987. De inschrijving heeft plaatsgevonden voor de waren en diensten in de klassen 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 35 t/m 39, 41 en 42, onder meer voor hulpverlening bij ongevallen alsmede bij het ter plaatse doen geraken van moeilijk verkrijgbare onderdelen van voer- en vaartuigen benodigd door gestrande reizigers;
– de Benelux woordmerkregistratie WEGENWACHT onder registratienummer 156878 van 22 december 1987. De inschrijving heeft plaatsgevonden voor diensten in de klassen 36 t/m 39, onder meer voor vervoer en opslag van gestrande vervoermiddelen, sleepdiensten en reparaties, in het bijzonder het verhelpen van mankementen en het verrichten van kleine schades aan voertuigen veroorzaakt door pech of ongevallen;
– de Benelux woordmerkregistratie WEGENWACHT onder nummer 18100 van 4 augustus 1971. De inschrijving heeft plaatsgevonden voor waren en diensten in de klassen 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 20, 24 en 25 onder meer voor gereedschappen, machines, voertuigen, pompen, brochures, en vlaggen betrekking hebbende op de hulpverlening langs de weg aan houders van voertuigen;
– de Gemeenschapswoordmerkregistratie WEGENWACHT onder nummer 2131324 van 15 maart 2001. De inschrijving heeft plaatsgevonden voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 36, 37, 38 en 39, voor onder meer transport en berging van gestrande vehikels, sleepdiensten en het verzorgen van vervangend vervoer;
– de Gemeenschapswoordmerkregistratie WEGENWACHT onder nummer 2932556 van 27 april 2004. De inschrijving heeft plaatsgevonden voor waren en diensten in de klasse 41 onder meer voor opleiding, training, sport en culturele activiteiten alsmede het produceren van radio- en televisieprogramma's;
– de Benelux beeldmerkregistratie WW onder nummer 646865 van 30 oktober 1998. De inschrijving heeft plaatsgevonden voor waren en diensten in de klassen 36, 37 en 39, onder meer voor vervoer en opslag van gestrande vervoermiddelen, sleepdiensten en reparaties, in het bijzonder verhelpen van mankementen en schades aan voertuigen veroorzaakt door pech of ongevallen;

– de Benelux woordmerkregistratie WW onder nummer 156877 van 22 december 1987. De inschrijving heeft plaatsgevonden voor de diensten in de klassen 36, 37, 38, en 39 voor onder meer vervoer en opslag van gestrande vervoermiddelen, sleepdiensten, en reparaties met name bij het verhelpen van mankementen en kleine schades aan voertuigen veroorzaakt door pech of ongevallen.

1.4 Gedaagde is recentelijk een onderneming begonnen onder de naam Algemene Nederlandse Water Wacht B.V. Gedaagde gebruikt ook de naam Waterwacht. De onderneming van gedaagde verleent onder meer reparatiediensten en assistentie aan (gestrande) vaartuigen op Nederlandse binnenwateren.
1.5 Op 31 juli 2003 heeft gedaagde Benelux merken gedeponeerd onder nummer 0745191 voor DE WATERWACHT en onder nummer 0745192 voor ALGEMENE NEDERLANDSE WATERWACHT. De inschrijving heeft plaatsgevonden voor goederen en diensten in de klassen 37, 39 en 42, waaronder hulpverlening bij ongevallen (transport) en hulpverlening bij het ter plaatse doen geraken van moeilijk verkrijgbare onderdelen van voer- en vaartuigen benodigd door gestrande reizigers.
Het merk 0745191 (registratie 05/2004) ziet er als volgt uit:

De Waterwacht

Het merk 0745192 (registratie 05/2004) ziet er als volgt uit:

Algemene Nederlandse
WATERWACHT

1.6 Gedaagde heeft tevens de domeinnaam *www.dewaterwacht.nl* geregistreerd en gebruikte deze naam tot voor kort voor het aanbieden van haar diensten op een website.
1.7 Eiseres heeft gedaagde diverse malen gesommeerd om de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Gedaagde heeft niet aan alle sommaties (geheel) gevolg gegeven.
1.8 Gedaagde heeft op 1 juli 2004 eiseres gedagvaard en daarbij de nietigverklaring althans de vervallenverklaring van de merkrechten 'Wegenwacht' gevorderd.
(...)

3 De beoordeling van het geschil
(...)

Geldigheid merkrechten van eiseres; onderscheidend vermogen; Soortnaam?
3.3 De geldigheid en bekendheid van het merk ANWB wordt niet bestreden.
De stelling van gedaagde dat het teken 'wegenwacht' louter beschrijvend en tevens een soortnaam is, houdt geen stand. Het teken 'wegenwacht' is in verband met de registraties als gemeenschapsmerk onder nummer 873505 (in 1998), 2131324 (in 2001) en 2932556 (in 2004) drie maal onderzocht op zijn geldigheid door het BHIM in verband met het al dan niet aanwezig zijn van onderscheidend vermogen voor de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Deze toetsing geschiedt grondig en kritisch, hetgeen betekent dat de argumenten als thans door gedaagde aangedragen reeds in het kader van de registratieprocedure zijn onderzocht. Nu de merken zijn geregistreerd, er geen oppositie is ingesteld (ook niet door gedaagde) en niet is gesteld of gebleken dat er door gedaagde dan wel door derden een nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt bij het BHIM, moet in het kader van dit kort geding er van worden uitgegaan dat het BHIM terecht ten aanzien van de gemeenschapsmerken geen (absolute) weigeringsgrond aanwezig heeft geacht. Naar analogie van artikel 95 Gemeenschapsmerkverordening zal de voorzieningenrechter de ingeroepen gemeenschapsmerken dan ook als geldig beschouwen. Uitgaande van de geldigheid van de gemeenschapsmerken valt niet in te zien waarom niet ook de oudere, niet onderzochte, Benelux merken met het teken 'wegenwacht' geldig moeten worden geacht.

Gebruik van het merk, non usus?
3.4 Uit de overgelegde stukken volgt dat eiseres het teken 'wegenwacht' veelvuldig gebruikt, al dan niet in combinatie met het merk ANWB. Het teken wordt onder meer gebruikt op de dienstauto's van de hulpdienst van eiseres, als aanduiding van een magazine en in reclame voor de hulpdienst van eiseres. Aldus heeft eiseres dit teken in het economisch verkeer buiten haar onderneming gebruikt en heeft dit gebruik duidelijk betrekking op de door haar ter levering aangeboden diensten, welke door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden.
Eiseres treedt voorts op tegen het gebruik van het teken 'wegenwacht' door anderen (zoals het gebruik van de combinatie 'Digitale Wegenwacht' en 'het aanbieden van speelgoedauto's met de benaming 'wegenwacht'). Non usus doet zich daarom niet voor.

Merkinbreuk? Verwarringsgevaar?
3.5 De tekens ANWB en ANWW worden voor gelijke dan wel soortgelijke waren en diensten gebruikt. Gedaagde heeft niet betwist dat er verwarringsgevaar tussen deze tekens bestaat. Nu gedaagde zich tot kort voor zitting van het teken ANWW heeft bediend heeft eiseres belang bij het gevraagde voorzieningen, zoals deze hierna zullen worden toegewezen.
3.6 Ten aanzien van het merk 'wegenwacht' wordt als volgt overwogen. Eiseres heeft een bijna-monopoliepositie op het gebied van autohulpdiensten in Nederland. De Wegenwacht heeft ruim drie miljoen leden. Reeds op grond van deze omstandigheid moet het woordmerk 'wegenwacht' als zeer bekend worden aangemerkt.
3.7 Bestaat er verwarringsgevaar tussen dit woordmerk en de tekens 'De Waterwacht' en 'Algemene Nederlandse Waterwacht'?
3.8 De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of de tekens 'De Waterwacht' en 'Algemene Nederlandse Waterwacht' overeenstemmen met het merk 'wegenwacht' is of merk en tekens, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die zij 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 tekens (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk en de tekens (indirecte verwarring). Bij deze beoordeling dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.
3.9 Vooropgesteld wordt dat, nu 'wegenwacht' moet worden aangemerkt als een bekend woordmerk, zich al snel verwarringsgevaar kan voordoen. Daarbij komt dat de tekens van gedaagde worden gebruikt voor gelijke, althans soortgelijke, waren en diensten als de klassen 37, 39 en 42 waarvoor de merken van eiseres zijn ingeschreven.
Tussen het merk 'wegenwacht' en het teken 'waterwacht' bestaan aanzienlijke punten van visuele, auditieve en begripsmatige overeenkomst. Merk en teken bestaan uit drie lettergrepen, waarvan de eerste lettergreep telkens met een 'w' begint en de laatste lettergreep steeds uit 'wacht' bestaat. De eerste en de laatste lettergreep allitereren. Merk en teken tonen ook begripsmatig overeenstemming, daar zij alle betrekking hebben op hulpdiensten.
Dit alles levert gevaar voor verwarring op in de zin van de Benelux Merkenwet en de Gemeenschapsmerkenverordening omtrent de herkomst van de waren en diensten, in die zin dat het in aanmerking komende publiek zal aannemen dat de waren en diensten van gedaagde afkomstig zijn van eiseres (directe verwarring) dan wel dat tussen die diensten en de diensten van gedaagde een verband bestaat (indirecte verwarring). In elk geval levert het gebruik associatiegevaar op.
Gedaagde mag derhalve het merk 'waterwacht' niet gebruiken. Dit wordt niet anders, indien zij het gebruikt in de combinatie 'Algemene Nederlandse Waterwacht', omdat daarin de naam 'waterwacht' het meest kenmerkende bestanddeel is.

Beroep op artikel 13 lid 7 BMW
3.10 Gedaagde acht het verbieden van de aanduiding 'waterwacht' ontoelaatbaar op grond van artikel 13 lid 7 BMW. Zij stelt dat het gebruik van 'waterwacht' een eerlijk gebruik is om de soort en de bestemming van de dienst aan te geven. Het gebruik van de tekens 'wegenwacht' en 'waterwacht' mag niet gemonopoliseerd worden. Om die reden heeft zij bij haar merkdepots een logo meegedeponeerd.
3.11 Voorop gesteld wordt het woord 'waterwacht' niet in de Grote *Van Dale* voorkomt. Betwijfeld kan worden of dit woord als een loutere beschrijving van een pechdienst te water kan worden aangemerkt. Zelfs als dit wel het geval is, dan had gedaagde ook voor een andere benaming kunnen kiezen, bij voorbeeld waterhulpdienst, hulpdienst te water, waterpechdienst of pechdienst te water, waterpechverhelping of iets dergelijks. Zij heeft echter gekozen voor een benaming die op tal van punten, zie onder r.o. 3.9, overeenkomt met het merk 'wegenwacht'. Dat het haar bewuste keuze is geweest zo veel mogelijk aan te haken aan de bekendheid van het merk 'wegenwacht' blijkt uit het feit dat zij zich in de *Vaarkrant* van 27 maart 2004 presenteert als de Waterwacht, de natte variant van de Wegenwacht, die ervoor zorgt dat een gestrande watersporter binnen een dagdeel zijn tocht kan voortzetten. Verder komen op een website zowel de ANWB als de ANWW met onderschrift 'algemene Nederlandse waterwacht' voor. Gedaagde heeft bovendien de tekens 'de waterwacht' en 'Algemene Nederlandse Waterwacht' als woordbeeldmerk laten registreren met als dominerend bestanddeel het woord 'waterwacht'.
Dit alles maakt dat niet gesproken kan worden van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel en dat gedaagde daarom geen beroep op artikel 13 lid 7 BMW kan doen.

Handelsnaam
3.12 Gedaagde heeft niet gemotiveerd bestreden dat het gebruik van de aanduiding 'ANWW' strijd met de oudere handelsnaam 'ANWB' van eisers oplevert.
Eiseres stelt dat daarnaast het teken 'wegenwacht' wordt gebruikt als handelsnaam van de operationele eenheid, die organisatorisch één geheel vormt met haar organisatie, en die er op gericht is geldelijk voordeel in de zin van kostenbesparing voor haar leden te behalen.
3.13 Gedaagde betwist het gebruik van de handelsnaam 'wegenwacht'.
Ook hier voert gedaagde aan dat 'wegenwacht' alleen als beschrijving voor de aangeboden diensten wordt gebruikt. Gedaagde betwist niet dat zij de handelsnaam 'waterwacht' gebruikt.
3.14 De door eiseres overgelegde uitdraai uit haar internetsite 'Over ANWB Wegenwacht' maakt voldoende aannemelijk dat eiseres zich ook bedient van de handelsnaam 'wegenwacht'. Om redenen als reeds in 3.7-3.9 vermeld moet verwarringsgevaar tussen de handelsnamen 'wegenwacht' en 'waterwacht' worden aangenomen.

Slotsom
3.15 Het subsidiaire beroep van eiseres op onrechtmatige daad kan onbesproken blijven.

De gevraagde voorzieningen
3.16 Op grond van het voorgaande kan het gevraagde verbod tot merk- en handelsnaaminbreuk worden toegewezen. Gedaagde betwist dat eiseres een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde nevenvorderingen.
3.17 Ter afwering van het gevaar dat een ander door gebruik van de domeinnaam *www.dewaterwacht.nl* inbreuk op merk of handelsnaamrecht van eiseres gaat plegen kan bij wijze van voorlopige voorziening bevolen worden dat gedaagde haar medewerking verleent aan tenaamstelling van deze domeinnaam op naam van eiseres.
3.18 De gevraagde rectificatie aan de leden en in de media is eveneens toewijsbaar. De gevraagde wijziging van de handelsnamen, opgave van adressen en vernietiging van materialen gaan het kader van dit geding te buiten. In dit geding kan ook niet worden vastgesteld dat eiseres buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt, die voor toewijzing in aanmerking komen.
3.19 De toe te wijzen voorzieningen zullen door een dwangsom worden versterkt. De dwangsom zal wel worden gemaximeerd en voorts zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.
3.20 Op grond van het bepaalde in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de voorzieningenrechter bij het treffen van een voorlopige

voorziening in een merkzaak, zonodig ambtshalve, een redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen. Deze termijn zal in de onderhavige zaak worden bepaald op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

Kosten

3.21 Gedaagde zal, als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij, met de proceskosten van eiseres worden belast.

4 De beslissing

Verbiedt gedaagde om in de Benelux, binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, de aanduidingen ANWW, WATERWACHT, ALGEMENE NEDERLANDSE WATERWACHT en *www.dewaterwacht.nl* te (doen) gebruiken voor de waren en/of diensten waarvoor eiseres merkregistraties heeft verkregen, alsmede voor enige andere waren en/of diensten welke daaraan soortgelijk zijn;
Verbiedt gedaagde om, binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, in Nederland de aanduiding ANWW, WATERWACHT, ALGEMENE NEDERLANDSE WATERWACHT en *www.dewaterwacht.nl* alsmede enige andere met de ANWB of DE WEGENWACHT of WW overeenkomende handelsnaam te (doen) gebruiken of in te schrijven in het register van de Kamer van Koophandel;
Beveelt gedaagde om, binnen 1 maand na betekening van dit vonnis, te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistratie van *www.dewaterwacht.nl* op naam gesteld wordt van eiseres;
Beveelt gedaagde om, binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, aan haar leden op haar eigen briefpapier een schriftelijke rectificatie te doen toekomen, in gebruikelijke opmaak en grootte en zonder toevoeging (in woord of beeld) of zonder enigerlei begeleidend commentaar, met de navolgende inhoud:

Rectificatie
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te's-Gravenhage heeft ons bij vonnis van 18 augustus 2004 veroordeeld de navolgende mededeling te doen:
Door de aanduidingen ANWW (BV) en de (Algemene Nederlandse) Waterwacht te gebruiken hebben wij inbreuk gemaakt op de merk- en handelsnaamrechten van ANWB. Deze aanduidingen veroorzaakten verwarring met de ANWB en de Wegenwacht. Daarom zijn wij onmiddellijk met dat gebruik gestopt, als gevolg waarvan u die aanduidingen na heden niet meer tegen zult komen.
Voor de goede orde delen wij mee dat er geen enkele economische of contractuele band bestaat tussen onze organisatie en de ANWB en de Wegenwacht.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Beveelt gedaagde om, binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, opdracht te geven om in tijdschriften en op de internetsites, waarin en waarop zij heeft geadverteerd een rectificatie te doen plaatsen in dezelfde grootte en zonder toevoeging (in woord of beeld) of enigerlei commentaar, met de navolgende inhoud:

Rectificatie
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te's-Gravenhage heeft ons bij vonnis van 18 augustus 2004 veroordeeld de navolgende mededeling te doen:
Door de aanduidingen ANWW (BV) en de (Algemene Nederlandse) Waterwacht te gebruiken hebben wij inbreuk gemaakt op de merk- en handelsnaamrechten van ANWB. Deze aanduidingen veroorzaakten verwarring met de ANWB en de Wegenwacht. Daarom zijn wij onmiddellijk met dat gebruik gestopt, als gevolg waarvan u die aanduidingen na heden niet meer tegen zult komen.
Voor de goede orde delen wij mee dat er geen enkele economische of contractuele band bestaat tussen onze organisatie en de ANWB en de Wegenwacht.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseres van een dwangsom van € 5.000,– voor elke dag of iedere keer dat gedaagde in strijd mocht handelen met de hiervoor gegeven verboden, of enig gedeelte daarvan, met een maximum van € 500.000,–;
Bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder rechtsoverweging 3.19 is vermeld;
Bepaalt dat eiseres de eis in de hoofdzaak instelt binnen zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis;
Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseres begroot op € 1.014,40, waarvan € 703,– aan salaris procureur, € 241,– aan griffierecht en € 70,40 aan dagvaardingskosten;
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 29 Rechtbank te 's-Gravenhage, 6 oktober 2004

(Masquelier's)

Mr. E.F. Brinkman

Art. 3:303 BW

Indien komt vast te staan dat (ieder van de) gedaagden voldoende recent inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van INC, moet in beginsel worden aangenomen dat nog immer sprake is van dreigend onrechtmatig handelen, zodat INC geacht moet worden voldoende belang te hebben bij een verbod daarvan. Dit zou anders kunnen zijn indien een duidelijke en ondubbelzinnige onthoudingsverklaring zou zijn afgegeven. De enkele mondelinge toezegging, zoals door Vitamins & More gedaan, zonder dat aan overtreding een boete is verbonden, is hiertoe onvoldoende.

Art. 4 BMW

Het verweer dat de merken nietig zouden zijn omdat niet INC, maar een derde gerechtigd was de merken te registreren moet worden verworpen, reeds omdat ingevolge art. 14B BMW de desbetreffende derde dient deel te nemen aan het geding, hetgeen niet het geval is.
Evenmin vermag de rechtbank in te zien dat de woordmerken MASQUELIER'S ieder onderscheidend vermogen missen. Van onderscheidend vermogen is sprake indien het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De aanduiding MASQUELIER'S lijkt als zodanig ('van huis uit') zonder meer ge-

schikt als merk. Vitamins & More hebben gesteld, noch is anderszins gebleken dat het relevante publiek enerzijds zal weten dat prof. Masquelier de ontdekker is van OPC en anderzijds zal aannemen dat de woordmerken ook uitsluitend daaraan refereren.

Art. 13A, lid 2a en b BMW

De aanduiding NACH MASQUELIER op het etiket valt aan te merken als gebruik in de zin van art. 13A lid 2 onder a en b BMW. Dit gebruik zal door in elk geval een belangrijk deel van het in aanmerking te nemen publiek worden opgevat als een aanduiding van de herkomst. Daaraan kan het gebruik van het woord NACH niet afdoen. Hierbij is van belang dat in elk geval een aanzienlijk deel van het in aanmerking te nemen publiek niet bekend zal zijn met de naam van de ontdekker van OPC, prof. Masquelier. Op het etiket wordt de bedoeling van de aanduiding NACH MASQUELIER op geen enkele manier uitgelegd, laat staan dat het publiek dit slechts zal opvatten als een referentie aan de specifieke, door prof. Masquelier ontwikkelde extractiemethode. Verder staat de aanduiding op een relatief opvallende plek op het etiket. Het publiek dat wèl weet dat Masquelier de naam van de ontdekker is, zal wellicht denken dat die ontdekker dan kennelijk zijn naam aan zowel dit product als dat van de merkhouder verbonden heeft, zodat daaraan in feite een herkomstgarantie wordt toegekend.

De gelijkenis tussen de merken, met name de woordmerken MASQUELIER'S en de aanduiding NACH MASQUELIER is dusdanig dat verwarringsgevaar is te duchten. De toevoeging NACH moet worden gezien als een weinig onderscheidend, triviaal element. MASQUELIER is in merk en teken het onderscheidende element, zodat dit bij de globale beoordeling beslissend is.

Het feit dat op een verpakking ook nog een ander merk staat, zal het gevaar voor verwarring in algemene zin niet wegnemen.

1 International Nutrition Company Establishment te Vaduz, Liechtenstein,
2 INC Agency BV te Loosdrecht, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. H.F.R. van Heemstra te Amsterdam,
tegen
1 Vitamins & More Europe Inc, tevens h.o.d.n. Vitamehr te Delaware, Verenigde Staten van Amerika,
2 Grijs BV te Landgraaf,
3 Vitamine & Mehr BV te Landgraaf, gedaagden, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. G.A.M.F. Spera te Heerlen.

De feiten

1 Ten processe staat het volgende vast:
a Op naam van eiseres sub 1 staan de navolgende merkinschrijvingen met betrekking tot onder meer klasse 5 (farmaceutische producten) geregistreerd:
– MASQUELIER'S, internationaal woordmerk, gedeponeerd op 17 november 1995 en ingeschreven onder nummer 649.568, met gelding voor onder meer de Benelux;
– MASQUELIER'S, Benelux woord/beeldmerk, gedeponeerd op 13 juli 2000 en ingeschreven onder nummer 700.618;
– MASQUELIER'S ORIGINAL OPC's, Gemeenschaps woord/beeldmerk, gedeponeerd op 13 juli 2000 en ingeschreven onder nummer 700.618.
Hierna ook gezamenlijk te noemen: 'de Merken'.
b INC brengt reeds sinds enige jaren in meerdere Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland, zogenaamde Oligomeric Proanthocyanidins ('OPC') antioxidant tabletten en capsules op de markt onder de Merken.
c Voor de levering van 3 potjes OPC-capsules is een factuur gedateerd 15 maart 2002 verzonden aan Leslie van der Meulen te Loosdrecht. In de rechterbovenhoek van die factuur staat in grote letters vermeld 'Vitamehr' en in de linkerbovenhoek 'Vitamehr, Voltastraat 11, NL 6372 CK Landgraaf'. Op de potjes staat in grote letters 'Vitamehr' en 'OPC' en in een wat kleinere letter 'nach Masquelier'. Het etiket ziet er derhalve als volgt uit:



d Naar aanleiding van een verzoek per brief van 24 februari 2003 (op hetzelfde briefpapier als de hiervoor onder 1.c genoemde factuur) heeft INC een kilo OPC geleverd. De factuur van 28 maart 2003 van INC is verzonden aan 'Vitamehr, Mr. G. Schumacher, Voltastraat 11, NL 6372 CK Landgraaf'.
e Voor de levering van 3 potjes OPC-capsules (met hetzelfde etiket als hiervoor onder 1.c beschreven) is een factuur gedateerd 4 augustus 2003 verzonden aan J.J.C. Bierman te Amsterdam. In de rechterbovenhoek is wederom in grote letters vermeld 'Vitamehr' maar ditmaal in de linkerbovenhoek 'Vitamins & More Europe Inc., Eurode Park 1-28, NL 6461 KB Kerkrade'. Het doosje waarin de potjes zijn verzonden bevat een postzegelstempel met daarop 'Landgraaf, Voltastraat 11, 6372 CK'.

De vorderingen, de grondslagen daarvoor en de verweren

2 INC vordert, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
– gedaagden hoofdelijk te gebieden met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de aan eiseres toekomende merkrechten in de Benelux, in Duitsland en in Oostenrijk als in het lichaam van de dagvaarding omschreven, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden ieder verhandelen, ten verkoop aanbieden, in voorraad houden, in-, uit- en doorvoeren van producten onder een teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk van eiseres,
op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,-, (...) voor elke dag dat, dan wel voor elk product waarmee – dit ter keuze van eiseres – aan dit bevel niet volledig is voldaan;
(...)

3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt INC aan die vorderingen de stelling ten grondslag dat Vitamins & More door het gebruik van de vermelding 'nach Masque-

lier' inbreuk maken op de merkrechten van INC volgens artikel 13A lid 1 onder b, c en d BMW respectievelijk artikel 9 van EG-Verordening 40/94 (hierna: 'Gemeenschapsmerkverordening'). Vitamins & More hebben tegen deze vorderingen gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan.

Beoordeling van het geschil
(...)

Belang
5 Vitamins & More hebben zich in de eerste plaats op het standpunt gesteld dat INC geen belang bij deze procedure zou hebben. Zij stellen dat *gedaagde al meermaals heeft te kennen gegeven de toevoeging 'nach Masquelier' niet meer te zullen voeren en die toevoeging overigens ook op alle (sic!) haar producten heeft verwijderd. Ook heeft gedaagde al aan eiser kenbaar gemaakt geen producten onder een teken gelijk aan of overeenstemmend met Masquelier te verhandelen, te verkopen aan te bieden, in voorraad te houden, in-, uit- en door te voeren enzovoort. Gedaagde heeft inmiddels ook metterdaad uitvoering gegeven aan deze toezegging.* (punt 4 pleitnota). Daarnaast bestrijden Vitamins & More dat zij ieder voor zich betrokken zouden zijn geweest bij de verhandeling van de potjes OPC met daarop de vermelding 'nach Masquelier'.
6 De rechtbank stelt voorop dat indien komt vast te staan dat (ieder van de) gedaagden voldoende recent inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van INC, in beginsel moet worden aangenomen dat er nog immer sprake is van dreigend onrechtmatig handelen, zodat INC geacht moet worden voldoende belang te hebben bij een verbod daarvan. Dit zou anders kunnen zijn indien een duidelijke en ondubbelzinnige onthoudingsverklaring zou zijn afgegeven. De enkele mondelinge toezegging zoals door Vitamins & More gedaan, zonder dat aan overtreding een boete is verbonden, is hiertoe onvoldoende.
7 Vervolgens dient derhalve te worden beoordeeld of elke gedaagde, veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het gebruik van de aanduiding NACH MASQUELIER merkinbreuk oplevert, een inbreukmakende handeling heeft verricht. De rechtbank is met INC van oordeel dat dit voor alle gedaagden genoegzaam is komen vast te staan. Hierbij is het volgende in aanmerking genomen. Niet betwist is de stelling uit de dagvaarding dat gedaagde sub 1 tevens handelt onder de naam 'Vitamehr', welke naam staat vermeld zowel op de potjes als op de facturen. De complete handelsnaam van gedaagde sub 1 met haar adres in Nederland kan voorts worden teruggevonden in de factuur genoemd onder 1.e. Ten aanzien van gedaagde sub 2 is bij conclusie van antwoord erkend dat deze zich bezighoudt met de distributie voor (onder meer) gedaagde sub 1, terwijl uit het poststempel genoemd onder 1.e kan worden afgeleid dat de betreffende potjes inderdaad vanaf het adres van gedaagde sub 2 zijn verstuurd. Daarmee is duidelijk dat gedaagde sub 2 niet alleen deze potjes in voorraad gehad zal hebben, maar ook deze in de handel heeft gebracht. Het handelsregisternummer van gedaagde sub 3 tenslotte staat vermeld op de factuur genoemd in 1.c, zodat – zonder nadere uitleg, die ontbreekt – ervan uit moet worden gegaan dat de verkoop van die potjes heeft plaatsgevonden (in elk geval mede) onder haar verantwoordelijkheid.

Toestemming/uitputting
8 Stellende dat zij slechts de ene kilo OPC die INC aan hen had geleverd (zie r.o. 1.d) hebben verkocht (573 potjes van 60 capsules), hebben Vitamins & More betoogd dat zij toestemming hadden van INC om de aanduiding MASQUELIER te gebruiken. Zelfs indien ervan uit zou moeten worden gegaan dat inderdaad slechts OPC afkomstig van INC zou zijn gebruikt, hetgeen INC heeft betwist, kan aan die enkele levering geen toestemming worden ontleend. Vaststaat dat de door INC geleverde OPC in ruwe vorm was, zodat het hier niet een geval van 'wederverkoop' van door de merkhouder in de EER in het verkeer gebrachte producten betreft die zijn voorzien van het merk, zodat van uitputting in de zin van artikel 13 lid 9 BMW respectievelijk artikel 13 Gemeenschapsmerkverordening geen sprake kan zijn. Gesteld noch anderszins gebleken is verder dat Vitamins & More voor hun gebruik van NACH MASQUELIER op de door hen gefabriceerde potjes een expliciete toestemming zouden hebben verkregen, terwijl de rechtbank evenmin impliciete toestemming vermag af te leiden uit de omstandigheden als aangevoerd door Vitamins & More. De enkele, op zich ongeclausuleerde, verkoop van de OPC in ruwe vorm is daartoe onvoldoende. Dit verweer wordt derhalve gepasseerd.

Geldigheid woordmerk INC
9 Vitamins & More hebben verder betoogd dat de Merken nietig zouden zijn, enerzijds omdat – zo begrijpt de rechtbank de stellingen van Vitamins & More – niet INC maar een derde gerechtigd was de Merken te registreren (onder verwijzing naar artikel 4 BMW) en anderzijds omdat aan de Merken ieder onderscheidend vermogen moet worden ontzegd respectievelijk dat Masquelier onderdeel is geworden van het taalgebruik of gebruikelijk in de handel. De rechtbank is van oordeel dat beide verweren moeten worden verworpen waartoe als volgt wordt overwogen.
10 Vitamins & More hebben niet geëxpliciteerd op welk lid van artikel 4 BMW zij een beroep doen, doch de positie van een derde speelt slechts een rol bij leden 4, 5 en 6 van dat artikel. Ingevolge artikel 14B BMW dient de desbetreffende derde evenwel deel te nemen aan het geding, hetgeen niet het geval is. Reeds hierop strandt dit verweer, nog los van het feit dat het verder ook onvoldoende onderbouwd is.
11 Evenmin vermag de rechtbank in te zien dat de woordmerken MASQUELIER'S ieder onderscheidend vermogen missen. Vooropgesteld zij dat sprake is van onderscheidend vermogen van een merk indien het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (HvJ EG 8 april 2003, *IER* 2003, 48, Linde, Winward & Rado/DPMA, r.o. 40-41 en bijvoorbeeld HvJ EG 29 april 2004, Gevoegde zaken C-456/01 en C-457/01, Henkel/bhim: rood-wit rechthoekig tablet en groen-wit rechthoekig tablet, r.o. 33).

12 De aanduiding MASQUELIER'S lijkt als zodanig ('van huis uit') zonder meer geschikt als merk. Vitamins & More hebben gesteld, noch is anderszins gebleken, dat het relevante publiek enerzijds zal weten dat prof. Masquelier de ontdekker is van OPC en anderzijds zal aannemen dat de woordmerken ook uitsluitend daaraan refereren. Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het in zijn algemeenheid vaker voorkomt dat de ontdekker van een product vervolgens ook zijn naam verleent aan de commerciële exploitatie daarvan. Dat feit maakt dan nog niet dat het publiek die naam niet langer als merk zal opvatten. Integendeel wellicht, het publiek zal veeleer menen dat de ontdekker een (commerciële) relatie onderhoudt met het bedrijf dat het betreffende product op de markt brengt (zoals ook in deze zaak het geval is), zodat aan zijn naam wel degelijk een herkomstgarantie zal worden toegedicht. Mitsdien kan niet worden gezegd dat het elk onderscheidend vermogen mist.
13 Vitamins & More hebben zich er voorts op beroepen dat de aanduiding MASQUELIER betrekking heeft op een specifieke wijze van extractie van OPC uit natuurlijke materialen, te weten druivenpitten en de bast van bomen. Ter ondersteuning van hun stelling dat 'Masquelier' gangbaar zou zijn om die extractiemethode aan te duiden hebben Vitamins & More zegge en schrijve één (wetenschappelijke) publicatie overgelegd. Niet alleen is deze enkele publicatie als zodanig onvoldoende om van 'gangbaar' te kunnen spreken, feitelijk wordt daarin slechts beschreven de geschiedenis van de winning van OPC, waarin – uiteraard – ook de methode wordt beschreven die prof. Masquelier gebruikte en voorts nog dat deze geoctrooieerd is. Daaruit valt evenwel niet af te leiden dat nu juist die specifieke methode wordt aangeduid met 'Masquelier', laat staan dat dit binnen het vakgebied gebruikelijk zou zijn. Ook uit de door INC overgelegde wetenschappelijke literatuur komt veel meer het beeld naar voren dat de naam Masquelier slechts wordt gebruikt om de persoon van de ontdekker aan te duiden en niet zozeer de door hem ontwikkelde extractiemethode. Masquelier kan derhalve niet geacht worden onderdeel te zijn geworden van het normale taalgebruik of gebruikelijk in het bonafide handelsverkeer.
14 De rechtbank laat dan nog daar dat door Vitamins & More geen reconventionele nietigheidsvordering is ingesteld, zodat ingevolge artikel 95 lid 1 Gemeenschapsmerkverordening in elk geval het gemeenschapsmerk van INC als geldig dient te worden beschouwd.

Merkinbreuk – verwarringsgevaar

15 Vervolgens hebben Vitamins & More aangevoerd dat er geen sprake is van merkinbreuk door hun gebruik van de aanduiding NACH MASQUELIER omdat er geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar met de Merken. Alvorens de rechtbank op dit verweer in zal gaan, dient te worden beoordeeld of Vitamins & More die aanduiding gebruiken als merk (in de zin van artikel 13A lid 1 onder b BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 onder b Gemeenschapsmerkverordening) of dat van ander gebruik in de zin van artikel 13A lid 1 onder d BMW sprake is. Indien immers slechts van 'ander gebruik' sprake is, kan dat onder de vigeur van de Gemeenschapsmerkverordening niet worden verboden, hetgeen van belang is omdat een verbod voor tevens Duitsland en Oostenrijk wordt gevorderd. Bovendien behoeft volgens artikel 13A lid 1 onder d BMW niet zozeer de vraag naar verwarringsgevaar te worden beantwoord maar veeleer of aan de overige criteria van dat artikellid is voldaan.
16 Bij de beantwoording van deze vraag stelt de rechtbank voorop dat het gebruik van de aanduiding NACH MASQUELIER op het etiket als genoemd onder 1.d valt aan te merken als gebruik in de zin van artikel 13A lid 2 onder a en b BMW. Vervolgens dient te worden beoordeeld of dat gebruik ook afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen (zie HvJ EG 12 november 2002, *NJ* 2003, 265 of *IER* 2003, 10, Arsenal/Reed, r.o. 51). Het HvJ EG preciseert dit nader in r.o. 54:
De merkhouder kan immers het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. Aldus zijn bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, aangezien zij geen van de belangen die deze bepaling beoogt te beschermen, aantasten en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van deze bepaling vallen (zie inzake een gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden met betrekking tot de kenmerken van de aangeboden waar, arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00, Jurispr. *blz. I-4187, punt 16* [NJ 2003, 75, *rechtbank*]).
En uit r.o. 56 en 57 blijkt dat het HvJ EG van doorslaggevend belang acht of 'het gebruik van het teken de indruk kan doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder' en dat voldoende is voor merkinbreuk indien 'niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten (...) in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC (de merkhouder, *rechtbank*).'
17 De rechtbank acht voldoende duidelijk geworden dat het gebruik van NACH MASQUELIER op het etiket van de potjes door in elk geval een belangrijk deel van het in aanmerking te nemen publiek zal worden opgevat als een aanduiding van de herkomst. Daaraan kan het gebruik van de toevoeging NACH niet afdoen. Hierbij is van belang dat voldoende duidelijk is dat in elk geval een aanzienlijk deel van het in aanmerking te nemen publiek niet bekend zal zijn met de naam van de ontdekker van OPC, professor Masquelier. Bij de aanduiding op het etiket wordt de bedoeling van de aanduiding NACH MASQUELIER op geen enkele manier uitgelegd, laat staan dat het publiek dit slechts zal opvatten als een referentie aan de specifieke, door prof. Masquelier ontwikkelde extractiemethode. Verder staat de aanduiding op een relatief opvallende plek op het etiket, net onder de aanduiding OPC en in een aanzienlijk groter lettertype dan de overige typische beschrijvende informatie die op een dergelijk etiket staat vermeld (gegevens m.b.t. de dosering, de wijze van opslag, inhoudsopgave et cetera). Aldus dient te worden vastgesteld dat althans een belangrijk deel van het publiek aan het teken NACH MASQUELIER een herkomstfunctie zal toedichten. En het publiek dat wèl weet dat Masquelier de naam van de ontdekker is, zal wellicht denken dat die ontdekker dan kennelijk zijn naam aan zowel dit product als dat van de merkhouder verbonden heeft, zodat daaraan in feite een herkomstgarantie wordt toegekend (vgl. Arsenal/Reed, hiervoor reeds aangehaald). Een en ander leidt de rechtbank tot de conclusie dat voornoemd gebruik van de aanduiding NACH MASQUELIER op het etiket van de potjes is te beschouwen als merkgebruik

in de zin van artikel 13 A lid 1 onder b BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 onder b Gemeenschapsmerkverordening. Zodoende komt de rechtbank toe aan de door Vitamins & More opgeworpen vraag of sprake is van verwarringsgevaar.

18 Vooropgesteld zij dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 13A lid 1 onder b BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 onder b Gemeenschapsmerkverordening de te hanteren maatstaf is of merk en teken, globaal beoordeeld, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Hierbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. Zo moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van de merken en de tekens meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken en tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij het publiek achterblijft speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Ook dient rekening gehouden te worden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van de merken en het uiterlijk van de overige op de markt vergelijkbare, soortgelijke waren. Hoe groter de soortgelijkheid van de betrokken waren (of diensten) en hoe groter de onderscheidingskracht van de merken, hoe eerder verwarringsgevaar moet worden aangenomen.
19 Voornoemde maatstaf toepassend acht de rechtbank de gelijkenis tussen de Merken, met name de woordmerken MASQUELIER'S, en de aanduiding NACH MASQUELIER, dusdanig dat verwarringsgevaar te duchten valt. Hiervoor is reeds overwogen dat MASQUELIER geen onderdeel is gaan vormen van het normale taalgebruik of gangbaar is geworden in de desbetreffende handel. Het moet geacht worden van huis uit een sterk onderscheidend vermogen te bezitten. Voorts is van belang dat het gaat om precies dezelfde waren van een (zeer) specifiek type (OPC tabletten/capsules). De toevoeging NACH, die feitelijk het enige verschil maakt met de (woord)Merken, moet worden gezien als een weinig onderscheidend, triviaal element. MASQUELIER is in merk en teken het onderscheidende element, zodat dit bij de globale beoordeling beslissend is.
20 Vitamins & More wijzen nog op het feit dat op hun potjes ook prominent en in het oog springend hun handelsmerk VITAMEHR staat vermeld. De rechtbank stelt voorop dat het feit dat op een verpakking ook nog een ander merk staat het gevaar voor verwarring in algemene zin niet zal wegnemen. Het teken of de tekens zoals gebruikt dient/dienen immers te worden vergeleken met het merk zoals gedeponeerd. Dit zou anders kunnen zijn indien bijvoorbeeld de kleuren van de verpakking of het gehele etiket door INC zou zijn ingeschreven als merk (vergelijk Hof Den Haag 1 november 2001, *IER* 2002, 10, Duracell/Panasonic), doch daarvan is hier geen sprake. Hierbij is voorts van belang dat in elk geval nog indirecte verwarring kan optreden, doordat het publiek kan menen dat er een commerciële band tussen INC en Vitamins & More bestaat, bijvoorbeeld dat de OPC wordt betrokken van INC of wellicht dat een licentie overeenkomst bestaat.
21 Evenmin kan dit verwarringsgevaar geacht worden te zijn weggenomen doordat INC op haar website als exclusieve leverancier van Masquelier's Original OPCs staat vermeld, aangezien voldoende duidelijk is dat een zeer belangrijk deel van het in aanmerking te nemen publiek van die vermelding geen kennis zal hebben genomen (dit argument is goed vergelijkbaar met dat gevoerd in HvJ EG 12 november 2002, *IER* 2003, 10, Arsenal/Reed, r.o. 57) en aldus nog altijd verward kan worden. Ook de omstandigheid dat de door INC gebruikte verpakking verschilt van de verpakking van Vitamins & More doet niet af aan het verwarringsgevaar dat valt te duchten tussen de Merken en het door Vitamins & More gebruikte teken.

Merkinbreuk – artikel 13A lid 7 BMW/artikel 12 Gemeenschapsmerkverordening
22 Uit het hiervoor overwogene volgt dat de aanduiding NACH MASQUELIER wordt gebruikt als merk, derhalve om de herkomst aan te duiden, zodat reeds hierop het beroep van Vitamins & More op de uitzonderingsbepaling van artikel 13A lid 7 BMW/artikel 12 Gemeenschapsmerkverordening moet stranden (HvJ EG 4 mei 1999, *NJ* 2000, 269, Chiemsee, r.o. 28). Verder is hiervoor reeds genoemd dat de aanduidingen MASQUELIER of NACH MASQUELIER niet gebruikelijk zijn in de branche om de productiemethode van de OPC aan te duiden, en zeker niet op de prominente wijze zoals Vitamins & More dat doen, zodat ook geen sprake kan zijn van het voor deze uitzondering vereiste 'eerlijk gebruik in nijverheid en handel' (vgl. HvJ EG 7 januari 2004, *IER* 2004, 29, Gerolsteiner Brunnen/Putsch).

Slotsom en proceskosten
23 Het gevorderde bevel tot staking van inbreuk op de merkrechten van INC kan worden toegewezen als gevorderd voor de Benelux, Duitsland en Oostenrijk. Ten pleidooie is nog de vraag aan de orde gekomen in hoeverre het navolgende gebruik op de website *www.vitamehr.com* door Vitamins & More inbreuk zou opleveren. Het betreft hier een internetpagina, waarop staat afgebeeld een potje met OPC-tabletten of capsules en daaronder een drietal vetgedrukte zinnen met bullet points, waarvan een luidt: *nach dem Verfahren von Prof. Masquelier*. Hierna is nog enige beschrijvende tekst (in gewone letters) opgenomen, waarin de voordelen van OPC worden beschreven. In die tekst komt de naam Masquelier nog twee keer voor. De rechtbank is van oordeel dat dit gebruik in beschrijvende zin niet kan worden gekwalificeerd als merkgebruik in de zin van artikel 13A lid 1 onder b BMW/artikel 9 lid 1 onder b Gemeenschapsmerkverordening. Telkens wordt immers de toevoeging 'Prof.' gebezigd, duidelijk derhalve slaande op een persoon, terwijl verder prof. Masquelier wordt aangeduid als de 'Entdecker' van OPC en als onderzoeker die een methode ter vervaardiging van OPC heeft ontwikkeld. INC heeft onvoldoende toegelicht dat en waarom dit op zich beschrijvende gebruik toch de functies van haar merken zou aantasten (zoals bedoeld in Arsenal/Reed voornoemd). Aan een beoorde-

ling of dit gebruik zou kunnen worden verboden als 'ander gebruik' in de zin van artikel 13A lid 1 onder d BMW komt de rechtbank niet toe. Niet gesteld is immers dat dit gebruik gericht is op de Benelux, noch is dit anderszins gebleken, gelet vooral op de taal waarin deze informatie is gesteld (Duits).
(...)

25 Als (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, zullen Vitamins & More de kosten van de procedure hebben te dragen.

Beslissing:

De rechtbank:
Gebiedt gedaagden hoofdelijk met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de aan eiseressen toekomende merkrechten in de Benelux, in Duitsland en in Oostenrijk, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden ieder verhandelen, ten verkoop aanbieden, in voorraad houden, in-, uit- en doorvoeren van producten onder een teken gelijk aan of overeenstemmend met de merken van eiseressen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk op eisbare dwangsom van € 5.000, (...) voor elke dag dat, dan wel voor elk product waarmee – dit ter keuze van eiseressen – aan dit bevel niet volledig is voldaan;
(...)
Veroordeelt gedaagden in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseressen begroot op € 473,88 aan verschotten en € 4.680,– aan procureurssalaris, hieronder begrepen de kosten van de beslagleggingen;
Verklaart dit vonnis, met uitzondering van de verklaring voor recht, uitvoerbaar bij voorraad;
Wijst het meer of anders gevorderde *af*; enz.

Nr. 30 Rechtbank te Amsterdam, 10 maart 2004*

(Fundación Gala-Salvador Dali/Demart)

Mrs. G.H. Marcus, D.J. Cohen Tervaert en Q.R.M. Falger

Art. 14A en 14C BMW

Fundación is belanghebbende in de zin van artikel 14A en 14C BMW. De Spaanse Staat heeft de Fundación het recht verleend om de bij de Spaanse Staat berustende eigendomsrechten uit te oefenen. Demart beschikte over niet meer dan een mandaat om de intellectuele eigendomsrechten van Dali uit te oefenen en dat mandaat is door de Spaanse Staat ingetrokken. Onder deze omstandigheden kan aan de Fundación niet worden verweten dat zij zich tegenover Demart onbehoorlijk gedraagt door de doorhaling van de merkinschrijvingen van Demart te pogen te bewerkstelligen. Het instellen van de vordering kan dus niet worden gekwalificeerd als zodanig onbehoorlijk dat Fundación geen belanghebbende is.

Art. 4,6 BMW

Uit het systeem van de BMW, en uit de in de opsomming van artikel 4 sub 6 BMW opgenomen voorbeelden, blijkt, dat van kwade trouw niet snel sprake is en dat de kring van beschermden klein is. Tegen deze achtergrond is het blijven verrichten van depots door Demart na intrekking van het mandaat op zichzelf genomen onvoldoende om die depots aan te merken als te kwader trouw gedaan. De handelsnaam of het dienstmerk Dali Museum en de naam van de Fundación stemmen zo weinig overeen met de merken van Demart, dat in de BMW geen basis is te vinden voor het oordeel dat Demart zich van inschrijving van haar merken had moeten onthouden.

Art. 14A, lid 1e j° art. 4,2 BMW

Behoudens de regels van het gemene recht staat het een ieder ook zonder toestemming van de betrokken persoon vrij een merk in te schrijven dat in meer of mindere mate aanhaakt aan de naam van een bekende persoon. De omstandigheid dat het publiek de waren onder dat merk in verband brengt met die bekende persoon is inherent aan het gebruik dat zo als merk van die naam wordt gemaakt, en kan dus niet gelden als een bijzondere omstandigheid die dit merkgebruik verbiedt. Op zichzelf genomen is dan ook geen sprake van misleiding van het publiek indien door of namens die bekende persoon geen toestemming voor het aanhaken aan zijn naam is gegeven. Daarbij geldt nog als bijzonderheid dat Demart tijdens het leven van Dali heeft mogen menen dat zij de merken heeft mogen inschrijven en dat Dali hiertegen ook geen bezwaar maakte. De enkele omstandigheid dat dit na zijn overlijden anders is geworden, maakt niet dat het gebruik thans van de vóór of nadien gedane inschrijvingen tot misleiding van het publiek leidt.

Art. 14C BMW

Tussen partijen staat vast dat Demart haar merken normaal heeft gebruikt voor een deel van de waren waarvoor zij de merken heeft ingeschreven. De vraag is of de waren waarvoor zij haar merken niet heeft gebruikt, zozeer soortgelijk zijn aan de waren waarvoor zij de merken wel heeft gebruikt dat dit gebruik geacht moet worden de non-usus voor de eerstbedoelde groep waren te hebben gestuit. Dit is hier voor een aantal waren het geval. Voor een aantal andere waren is dit niet het geval, waardoor ten aanzien van die waren het beroep op vervallenverklaring slaagt. Daaraan kan niet afdoen dat voor die non-usus een geldige reden bestaat.

Fundación Gala-Salvador Dali te Figueras, Spanje, eiseres, procureur mr. B.J.H. Crans, advocaat mr. W.J.M. Diekman te 's-Gravenhage,
tegen
Demart Pro Arte BV te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. E.M. Polak.

Gronden van de beslissing
1 Vaststaande feiten
Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast.
a De Fundación is in 1983 opgericht door de kunstenaar Salvador Dali Doménech (hierna: Dali). Doel van de Fundación is onder meer de wereldwijde bescherming van het artistieke oeuvre en de rechten van Dali. De Fundación exploiteert het Dali Museum te Figueras in Spanje, waar kunstwerken gemaakt door Dali worden tentoongesteld.

* Beroep ingesteld. *Red.*

b Demart is opgericht door R. Descharnes, die tevens zitting had in het Directie Comité van de Fundación. Dali en Demart, destijds nog in oprichting, hebben op 13 juni 1986 een overeenkomst gesloten met de titel 'Cesion temporal de derechos de autor'. Met deze overeenkomst heeft Dali voor de periode tot aan 11 mei 2004 aan Demart rechten toegekend met betrekking tot de uitoefening van aan Dali toekomende intellectuele eigendomsrechten. Bij overeenkomst van 9 februari 1987 hebben Dali en Demart de overeenkomst van 13 juni 1986 in licht gewijzigde vorm bevestigd.
c Dali is in 1989 overleden. Op 18 oktober 1994 heeft de Fundación Descharnes ontheven uit zijn lidmaatschap van haar Directie Comité. Het Koninkrijk Spanje, enig erfgenaam van Dali, en het Spaanse Ministerie van Cultuur hebben vervolgens de Fundación gemachtigd de uit het werk van Dali voortspruitende rechten te gebruiken.
d Ten name van Demart zijn in het Benelux merkenregister inschrijvingen verricht onder de hierna genoemde registratienummers op basis van depots die op de daarbij genoemde voor welke warenklasse(n) de inschrijving is gedaan. (...)
e De rechtbank te Madrid heeft in een geding tussen enerzijds Demart en anderzijds de Fundación en het Koninkrijk Spanje op 15 maart 2002 uitspraak gedaan over de aard en betekenis van de sub 1.b vermelde overeenkomsten, waarop Spaans recht van toepassing is, en daarbij onder meer geoordeeld als volgt. Alle intellectuele eigendomsrechten van Dali komen krachtens testament toe aan het Koninkrijk Spanje. Dali heeft aan Demart geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen maar Demart een mandaat (vergelijkbaar met een licentie) gegeven om deze rechten uit te oefenen. Met de dood van Dali zijn de overeenkomsten geëindigd. De daarna door Demart met stilzwijgende instemming van het Koninkrijk Spanje voortgezette uitoefening van het mandaat is definitief en rechtsgeldig bij brief van 13 september 1994 herroepen.
Tegen het vonnis heeft Demart hoger beroep ingesteld.
(...)

4 Beoordeling
4.1 Gezien de vestigingsplaats van Demart is deze rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 37A BMW bevoegd van de vordering kennis te nemen.
4.2 De vermeerdering van eis betreft de hiervoor onder 1.d sub (o) en (p) vermelde merkinschrijvingen. De merkenrechtelijke positie met betrekking tot deze inschrijvingen is, zo heeft ook de raadsvrouwe van Demart bij pleidooi verklaard, dezelfde als die met betrekking tot de andere depots. Van een onredelijke bemoeilijking van het verweer is daarom geen sprake. Vertraging van het geding is niet aan de orde. Het verzet tegen de vermeerdering van eis is dus niet gegrond.
4.3 De Fundación heeft belang bij haar vordering omdat zij meent als enige de voortbrengselen van Dali te mogen uitbaten en zij daarin door de merkinschrijvingen van Demart wordt gehinderd. Blijkens het vonnis van de rechtbank te Madrid van 15 maart 2002, van de juistheid waarvan de rechtbank uitgaat, ook al heeft Demart daartegen hoger beroep ingesteld, beschikte Demart over niet meer dan een mandaat om de intellectuele eigendomsrechten van Dali uit te oefenen en is dat mandaat door de Spaanse Staat ingetrokken. De Spaanse Staat heeft de Fundación het recht verleend om de bij de Spaanse Staat berustende eigendomsrechten uit te baten. Onder deze omstandigheden kan aan de Fundación niet worden verweten dat zij zich tegenover Demart onbehoorlijk gedraagt door de doorhaling van de merkinschrijvingen van Demart in rechte te pogen te bewerkstelligen. Dat wordt niet anders indien de doorhaling tot kapitaalvernietiging leidt. Evenmin kan een rol spelen dat op verschillende plaatsen voor verschillende rechters is of wordt geprocedeerd over het merkgebruik van Demart of over inbreuken op merkenrechten van Demart en over – kort gezegd – de zeggenschap over Demart. Geen van deze procedures heeft tot onderwerp de doorhaling van de merkinschrijvingen van Demart. Tenslotte is in geen van deze andere procedures tegen de Fundación een verbod gevraagd of verkregen om de onderhavige vorderingen in te stellen. Dat hiervoor gronden zouden zijn, stelt Demart niet en daarvan is ook niet gebleken. Het instellen van de onderhavige vordering kan dus niet worden gekwalificeerd als zodanig onbehoorlijk, dat de Fundación geen belanghebbende is in de zin van art. 14.A en 14.C BMW. Het verweer dat de Fundación op die grond niet ontvankelijk is, gaat dus niet op.
4.4 Uitgangspunt van de BMW is dat een merkenrecht gevestigd wordt door het depot, en niet door het gebruik van het merk. Het depot geschiedt met inachtneming van een aantal formele vereisten. Contractuele beperkingen van de bevoegdheid van de deposant zijn voor het geldig verrichten van een depot niet van belang, tenzij in merkenrechtelijk opzicht sprake is van misbruik van het stelsel. Artikel 4 sub 6 BMW geeft een niet limitatieve opsomming van voorbeelden wanneer dat misbruik moet worden aangenomen. Het gaat dan om een depot te kwader trouw. Uit het hier beschreven systeem van de BMW volgt, en uit de in de opsomming van artikel 4 sub 6 BMW opgenomen voorbeelden blijkt, dat van kwade trouw niet snel sprake is en dat de kring van beschermden klein is.
Tegen deze achtergrond is het blijven verrichten van depots door Demart na intrekking van haar mandaat op zichzelf genomen onvoldoende om die depots aan te merken als te kwader trouw gedaan. Ook overigens bestaat daarvoor in de gegeven omstandigheden geen reden. De handelsnaam of het dienstmerk Dali Museum en de naam van de Fundación stemmen zo weinig overeen met de merken van Demart, dat in de BMW geen basis kan worden gevonden voor het oordeel dat Demart zich van inschrijving van haar merken had moeten onthouden, nog daargelaten dat onvoldoende is toegelicht dat er een sterke overeenstemming bestaat tussen de artikelen die de Fundación in haar museumwinkel verkoopt, en de waren waarvoor Demart haar merken heeft ingeschreven.
4.5 De door de Fundación gestelde omstandigheden leiden evenmin tot het oordeel dat het gebruik door Demart van de merken voor de in de depots genoemde waren aanleiding kan geven tot misleiding van het publiek. Behoudens de regels van het gemene recht staat het een ieder ook zonder toestemming van de betrokken persoon vrij een merk in te schrijven dat in meer of mindere mate aanhaakt aan de naam van een bekend persoon. De omstandigheid dat het publiek de waren onder dat merk in verband brengt met die bekende persoon, is inherent aan het gebruik dat zo als merk van die naam wordt gemaakt, en kan dus niet gelden als een bijzondere omstandigheid die dit merkgebruik verbiedt. Op zichzelf genomen is dan ook geen sprake van misleiding van het

publiek in de zin van artikel 4 lid 2 BMW, indien door of namens die bekende persoon geen toestemming voor het aanhaken aan zijn naam is gegeven.
Hier geldt nog als bijzonderheid dat Demart tijdens het leven van Dali heeft mogen menen dat zij de merken, die aan zijn bekendheid aanhaken, heeft mogen inschrijven en dat Dali hiertegen ook geen bezwaar heeft gemaakt. De enkele omstandigheid dat dit na zijn overlijden anders is geworden, maakt niet dat het gebruik thans van de vóór of nadien gedane inschrijvingen tot misleiding van het publiek leidt.
Ook overigens zijn geen bijzondere omstandigheden aan te wijzen die maken dat sprake is van de in het tweede lid van artikel 4 BMW bedoelde misleiding omdat de statutaire naam van de Fundación en/of de naam 'Dali Museum', of variaties daarop in andere talen, als handelsnamen bij het publiek niet zo ruim bekend zijn dat dat publiek zou menen dat de waren waarvoor de aangevallen merken zijn ingeschreven, afkomstig zijn van de Fundación en/of uit het Dali Museum. Dat algemeen bekend zou zijn dat er in Spanje een Dali Museum is waarin werken van Dali worden tentoongesteld, maakt dit niet anders.
4.6 Met betrekking tot het beroep op de (gedeeltelijke) non-usus van de sub 1d onder a tot en met (i) weergegeven inschrijvingen geldt het volgende: (...)
Het beroep op verval wegens non-usus van de Fundación betreft alle genoemde waren, behoudens parfum.
4.7 Voor het beroep op het verval van de rechten die Demart ontleent aan haar inschrijvingen van de merken voor waren in klasse 3, geldt het volgende. Tussen partijen staat vast dat Demart haar merken normaal gebruikt voor een deel van de waren waarvoor zij de merken heeft ingeschreven. De vraag is daarom of de waren waarvoor zij haar merken niet heeft gebruikt, zozeer soortgelijk zijn aan de waren waarvoor zij haar merken wel heeft gebruikt, dat dit gebruik geacht moet worden de non-usus voor de eerstbedoelde groep waren te hebben gestuit.
De rechtbank oordeelt dat dit het geval is. Met betrekking tot inschrijving a geldt dat talk valt binnen de categorie parfumerie en schoonheidsartikelen, waarvoor het merk is ingeschreven; talk wordt als een van de voorbeelden daarvan genoemd.
Met betrekking tot de inschrijvingen b, c, d, f en g geldt dat de waren waarvoor het verval door de Fundación wordt ingeroepen, zo nauw aansluiten bij de waren(groep) waarvan het verval door het gebruik naar tussen partijen vaststaat is gestuit, dat ook voor die waren het verval als gestuit moet worden aangemerkt.
Het beroep op non-usus zal in zover re worden afgewezen.
4.8 Met betrekking tot de waren uit andere waren/dienstenklassen geldt dat, met uitzondering van de waren uit klasse 16, door Demart onvoldoende (gemotiveerd) is weersproken dat zij in de afgelopen vijf jaar van de betreffende merken voor die waren geen gebruik heeft gemaakt.
4.9 Met betrekking tot de waren uit warenklasse 16 heeft Demart bij conclusie van dupliek de non-usus gemotiveerd betwist. Het had op de weg van de Fundación gelegen om bij pleidooi nader aan te geven waarom met betrekking tot die waren sprake is van non-usus, hetgeen zij heeft nagelaten.
4.10 Uit het voorgaande volgt dat het beroep op verval van het merkrecht met betrekking tot de inschrijvingen a, c, f, g en i niet slaagt, met betrekking tot b, d en h slaagt behoudens voor de ingeschreven waren in de klassen klasse 3 en 16 en voor de inschrijving e slaagt. Hieraan kan niet afdoen de door Demart opgeworpen stelling dat voor die non-usus een geldige reden bestaat. In het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door de Fundación heeft Demart onvoldoende feitelijk toegelicht dat en waarom potentiële licentiehouders door het optreden de Fundación zo kopschuw zijn gemaakt dat voor de non-usus een geldige reden bestaat.
4.11 Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij zal de Fundación in de proceskosten worden veroordeeld. Bij uitvoerbaarheid verklaring van dit vonnis heeft de Fundación voor wat betreft het verval geen belang aangezien artikel 9 van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken (BMV) bepaalt dat een doorhaling niet wordt verricht zolang tegen het daartoe strekkende vonnis hoger beroep mogelijk is.

Beslissing

De rechtbank:
– *spreekt* de doorhaling *uit* van de inschrijving in het Beneluxmerkenregister met registratienummer 440094, behalve voor zover die inschrijving ziet op warenklasse 3 en warenklasse 16;
– *spreekt* de doorhaling *uit* van de inschrijving in het Benelux merkenregister met registratienummer 519313, behalve voor zover die inschrijving ziet op warenklasse 3 en warenklasse 16;
– *spreekt* de doorhaling *uit* van de inschrijving in het Benelux-merkenregister met registratienummer 551318;
– *spreekt* de doorhaling *uit* van de inschrijving in het Benelux-merkenregister met registratienummer 586301, behalve voor zover die inschrijving ziet op warenklasse 3;
– *veroordeelt* de Fundación in de kosten van dit geding, tot aan dit vonnis aan de zijde van Demart begroot op € 2.131,50;
– *verklaart* de betalingsveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
– *wijst* het meer of anders gevorderde *af*. Enz.

Nr. 31 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 19 januari 2004

(onbegrijpelijk lekker)

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

Art. 6bis, lid 1b BMW

Het onderscheidend vermogen van het teken ONBEGRIJPELIJK LEKKER dient te worden beoordeeld in verband met de waren waarvoor het is gedeponeerd. In navolging van Haribo zal het Hof uitgaan van de typering van deze waar als snoep- en/of suikerwaren. Voorts is de vermoedelijke perceptie van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consumenten van de betrokken waren van belang. Het in aanmerking komend publiek zal de woordcombinatie onmiddellijk begrijpen als de aanprijzende en niet onderscheidende mededeling dat iets bijzonder aangenaam van smaak is. Het publiek zal in het teken ook niet méér zien dan die mededeling. Van een merkbaar verschil met de terminologie die voor een dergelijke mededeling in het normale taalgebruik van dat publiek wordt gebezigd is daarbij geen sprake. Het teken mist derhalve naar het oordeel van het hof (van huis uit) elk onderscheidend kenmerk en heeft niet het vermogen om de herkomst van de betrokken waar te onderscheiden.

Voorts dient te worden beoordeeld of 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER' als gevolg van langdurig en intensief gebruik als merk, door het in aanmerking komend publiek in de Benelux, of althans een aanzienlijk deel daarvan, zal worden opgevat als een teken dat de identiteit van de waar als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert. Daarbij kan slechts acht worden geslagen op gebruik van het teken vóór het tijdstip van het depot. Het Bureau dient zelfstandig te beslissen of is voldaan aan de eisen van inburgering, zoals die volgen uit de jurisprudentie, zonder daarbij een lagere drempel te hanteren. Voor het slagen van een beroep op inburgering is onvoldoende dat een omvangrijke reclamecampagne is gevoerd. Van belang is de mate van herkenning bij het publiek van het teken als merk. Uitgaande van de wijze van gebruik van het teken is het niet waarschijnlijk dat het in aanmerking komende publiek door het herhaald horen en/of zien van het teken daarin ten tijde van het depot meer zag dan een aanprijzing van de waar als bijzonder lekker van smaak. Voorts wordt in aanmerking genomen dat de periode waarin het teken is gebruikt voorafgaand aan het depot, drie jaar, betrekkelijk kort is.

Haribo Nederland BV te Breda, verzoekster, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. N. Ruyters te Breda,
tegen
Het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage, verweerder, procureur mr. C.J.J.C. van Nispen.

a Gerechtshof te 's-Gravenhage, 13 februari 2003 (mrs. J.C. Fasseur-van Santen, E.J. Van Sandick en A.D. Kiers-Becking)

Beoordeling van het verzoek

1 Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.

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

a De merkgemachtigde van Haribo heeft op 1 juli 1997 het teken 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER' gedeponeerd, onder depotnummer 896714, voor de volgende klassen van waren:

Kl 5 Drop voor farmaceutisch gebruik.

Kl 29 Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.

Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; honing; rijsmiddelen; zout, mosterd, azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

b Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 4 november 1997 laten weten de inschrijving van het depot voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het Benelux-Merkenbureau opgegeven:

Het teken ONBEGRIJPELIJK LEKKER mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klassen 5, 29 en 30 genoemde waren zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...).

c Namens HARIBO is bij brief van 28 april 1998 bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering van de inschrijving van het depot.

d Het Benelux-Merkenbureau heeft in de door HARIBO aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van het Benelux-Merkenbureau van 10 juni 1998).

e Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 15 juli 1998 aan HARIBO mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.

3 HARIBO voert aan dat het teken 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER' onderscheidend vermogen heeft, aangezien het gaat om een bijzondere combinatie van woorden die afwijkt van het normale spraakgebruik. Zij beroept er zich er voorts – subsidiair – op dat het teken onderscheidend vermogen heeft gekregen door het gebruik daarvan als merk sinds 1994. Het Benelux-Merkenbureau heeft de stellingen van HARIBO bestreden.

4 Ten aanzien van het betoog van HARIBO dat het gedeponeerde teken van huis uit onderscheidend vermogen heeft overweegt het hof als volgt.

4.1 De weigering van het Benelux-Merkenbureau het depot in te schrijven is gegrond op het bepaalde in artikel 6bis, eerste lid onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (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.*

4.2 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; (...)

4.3 Het onderscheidend vermogen van het teken 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER' dient te worden beoordeeld in verband met de waren waarvoor het is gedeponeerd. In navolging van Haribo zal het hof uitgaan van de typering van deze waar als snoep- en/of suikerwaren. Voor de vraag naar het onderscheidend vermogen van het teken is voorts van belang wat de vermoedelijke perceptie daarvan zal zijn van het in aanmerking komend publiek, bestaande uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van de betrokken waren en/of diensten.
4.4 Het als woordmerk gedeponeerde teken 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER' combineert de Nederlandse woorden 'onbegrijpelijk' en 'lekker'.
De gangbare betekenis van 'lekker' is *aangenaam van smaak*. Tussen partijen is niet in geschil dat de generieke kwalificatie 'lekker' elk onderscheidend vermogen voor snoep- en/of suikerwaren mist. Volgens Haribo ontstaat echter door de combinatie met het woord 'onbegrijpelijk' een bijzondere, niet uit te leggen slagzin, met onderscheidend vermogen. Dit betoog faalt. Van een 'niet uit te leggen' slagzin geen sprake. Omtrent het woord 'onbegrijpelijk' heeft het Bureau overtuigend aangevoerd dat het vaak wordt gebruikt ter versterking van een woord dat daarna volgt. 'Onbegrijpelijk' heeft dan de betekenis van *buitengewoon* of *bijzonder*, vergelijkbaar met kwalificaties als *onvoorstelbaar* of *ongelooflijk*. Die betekenis van het woord dringt zich onmiddellijk op in een nevenschikking met het woord 'lekker'. Daaraan draagt bij dat 'lekker' veelvuldig wordt gebruikt met een voorvoegsel dat het woord verbijzondert of nadruk geeft. Wanneer het teken wordt bezien in samenhang met snoep- en suikergoed, dringt de bedoelde betekenis zich nog sterker op.
Het in aanmerking komende publiek zal de woordcombinatie daarom onmiddellijk begrijpen als de aanprijzende en niet onderscheidende mededeling dat iets *bijzonder aangenaam van smaak* is. Het publiek zal in het teken ook niet méér zien dan die mededeling. Van een merkbaar verschil met de terminologie die voor een dergelijke mededeling in het normale taalgebruik van dat publiek wordt gebezigd is daarbij geen sprake. Het teken mist derhalve naar het oordeel van het hof (van huis uit) elk onderscheidend kenmerk en heeft niet het vermogen om de herkomst van de betrokken waar te onderscheiden.
Aan dit oordeel doet niet af dat – naar Haribo aanvoert – er nog vele alternatieven zijn om waren op een vergelijkbare manier aan te prijzen. Voorts kan het Haribo niet baten dat, zoals zij aanvoert, tal van merken met het bestanddeel 'lekker' zijn ingeschreven in het Benelux-merkenregister. Het hof dient het onderscheidend vermogen van het onderhavige teken te beoordelen op zijn eigen merites, aan de hand van de daarvoor toepasselijke regels.
5.1 Haribo heeft subsidiair een beroep gedaan op inburgering van het teken. Volgens Haribo heeft het teken onderscheidend vermogen gekregen door het gebruik dat zij daarvan als merk heeft gemaakt sinds 1994. Het Bureau bestrijdt de stellingen van Haribo.
5.2 Daarmee is aan de orde of 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER', dat, zoals hierboven is overwogen, voor de waren waarvoor het is gedeponeerd, (van huis uit) géén onderscheidend vermogen heeft, als gevolg van langdurig en intensief gebruik als merk, door het in aanmerking komend publiek in de Benelux, of althans een aanzienlijk deel daarvan, zal worden opgevat als een teken dat de identiteit van de waar als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert.
Anders dan Haribo (meer subsidiair) heeft aangevoerd, is daarbij slechts het gebruik van het teken vóór 1 juli 1997 relevant, aangezien voor de beoordeling slechts acht kan worden geslagen op gebruik van het teken vóór het tijdstip van het depot (Benelux-Gerechtshof 26 juni 2000, *BIE* 2001, 24).
5.3 Het ligt op de weg van Haribo om aan de hand van relevante producties aan te tonen dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen in vorenbedoelde zin. Aan de hand van het tot nu toe in het in het geding gebrachte materiaal slaagt Haribo daarin – mede gelet op het vorenoverwogene – niet.
Haribo is tijdens de behandeling van de zaak, door omstandigheden, niet toegekomen aan het tonen van beeldmateriaal. Het hof zal Haribo in staat stellen tot het nemen van een nadere akte, waarbij zij bedoeld beeldmateriaal bij wege van depot ter griffie in het geding kan brengen. Haribo heeft voorts gesteld dat van 1994 tot aan de datum van het depot tal van advertenties met het teken zijn geplaatst. Zij heeft ter zitting aangeboden van deze stelling (alsnog) bewijs aan te leveren. Het hof stelt Haribo in de gelegenheid om bij een door haar te nemen akte tevens stukken over te leggen waaruit blijkt dat in de relevante periode – zoals zij stelt – veel advertenties zijn geplaatst in veel verschillende tijdschriften.
5.4 Indien Haribo een akte neemt, zal het hof het Bureau in staat stellen tot het nemen van een nadere antwoordakte. Het hof zal in een later stadium zo nodig ingaan op de overige stellingen van partijen.

Beslissing

Het hof:
laat Haribo *toe* tot het nemen van een akte als hierboven onder 5.3 omschreven; binnen drie weken na deze uitspraak;
houdt elke verdere beslissing *aan*. Enz.

b Het Hof, enz.

Verdere beoordeling van het verzoek
1 Het hof gaat uit van de feiten, vermeld onder 2 van de tussenbeschikking van 13 februari 2003.
2 Het hof heeft Haribo bij voormelde beschikking van 13 februari 2003 in staat gesteld tot het nemen van een nadere akte, teneinde bewijs te leveren voor de stelling dat van 1994 tot aan de datum van het depot van het teken 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER' tal van advertenties met het teken zijn geplaatst en om haar de gelegenheid te bieden (alsnog) beeldmateriaal in het geding te brengen.

3 Haribo heeft vervolgens twee videobanden en een aantal schriftelijke producties in het geding gebracht (genummerd 8 t/m 25). De videobanden bevatten elk (een serie van) televisiereclamespotjes, gedateerd respectievelijk 1994 en 1997.
4 De schriftelijke producties omvatten in de eerste plaats een aantal advertenties in Nederlandse periodieken van supermarktketens en bladen bestemd voor de levensmiddelenbranche, uit de voor de beoordeling rele-

vante periode voorafgaand aan het depot (prod. 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25). Voorts zijn door Haribo producties overgelegd die zien op de frequentie en de mate van doeltreffendheid van de mediacampagnes van Haribo in de jaren 1994, 1995, 1996 en verder (prod. 8, 18, 19, 24). Het betreft o.a. marketingplannen voor 1996 en 1997 alsmede evaluaties van de reclamecampagnes van 1994, 1995 en 1996, alsmede overzichten waaruit de hoogte van de reclamebestedingen blijkt en de frequentie waarmee spotjes op Nederlandse televisie- en radiozenders werden uitgezonden.
5 De inhoud van de in de reclamecampagne vertolkte boodschap heeft Haribo geïllustreerd met afbeeldingen van promotieactiviteiten in het land en posterreclames (billboards (prod. 10, 12, 13)), de teksten van een radiospotje (prod. 23) en door de overlegging van reeds genoemde videobanden. Tenslotte heeft Haribo een overeenkomst van 19 januari 1994 overgelegd met het bedrijf dat – zoals zij stelt – de reclamecampagne ten aanzien van 'onbegrijpelijk lekker' heeft bedacht en uitgevoerd (prod. 9).

6 Aangaande de door Haribo ter staving van haar beroep op inburgering overgelegde producties heeft het Bureau bij verweerschrift aangevoerd dat het gedeponeerde teken wordt gebruikt in combinatie met het woordmerk Haribo, het (tot dan) overgelegde materiaal veel meer duidt op aanprijzend gebruik voor de desbetreffende waren dan op gebruik als merk, en bovendien, dat ten tijde van de depotdatum niet was gebleken van relevant gebruik in België en/of Luxemburg. In zijn antwoordakte geeft het Bureau te kennen dat het, gelet op zijn taak, voor het bewijs van inburgering een substantieel lagere maatstaf hanteert dan de rechter in een nietigheidsprocedure zal hanteren, dat het enkel nagaat of het redelijkerwijs niet is uitgesloten dat de rechter bij zijn toetsing van het overgelegde inburgeringsmateriaal tot de conclusie zal komen dat het teken is ingeburgerd en dat het, daarvan uitgaande, concludeert dat Haribo voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het teken wat het Nederlandse territoir betreft is ingeburgerd. Het betoog van het Bureau spitst er zich verder op toe dat aan inschrijving in de weg staat dat niet is gebleken van inburgering van het teken buiten het Nederlandse territoir.

7 Het hof merkt op dat het Bureau zelfstandig zal dienen te beslissen of is voldaan aan de eisen voor inburgering, zoals die uit onder meer de jurisprudentie (m.n. HvJ EG 4 mei 1999, *NJ* 2000, 269 inzake 'Chiemsee') volgen, zonder daarbij een lagere drempel te hanteren, zoals het Bureau in zijn antwoordakte bepleit. Het hof acht zich derhalve niet gebonden aan de conclusie van het Bureau.

8 Zoals in de voormelde tussenbeschikking onder 5.2 is overwogen, is thans nog aan de orde of het teken 'ONBEGRIJPELIJK LEKKER', dat van huis uit géén onderscheidend vermogen heeft voor de waren waarvoor het is gedeponeerd, door langdurig en intensief gebruik als merk, door het in aanmerking komend publiek in de Benelux, of althans een aanzienlijk deel daarvan, zal worden opgevat als een teken dat de identiteit van de waar als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert. Voor de beoordeling is slechts het gebruik van het teken vóór 1 juli 1997 relevant, aangezien slechts acht kan worden geslagen op gebruik van het teken tot het tijdstip van het depot (Benelux-Gerechtshof 26 juni 2000, *BIE* 2001, 24).

9 Uit het door Haribo aangevoerde materiaal blijkt dat door haar een omvangrijke reclamecampagne is gevoerd in Nederland. Voor het slagen van het beroep op inburgering is dit niet voldoende. Uit de overgelegde marketingplannen en evaluaties blijkt slechts, dat als communicatiedoelstelling is gekozen de naamsbekendheid *van Haribo* en voorts dat sprake is van reclame gericht op beperkte doelgroepen, nl. kinderen in bepaalde leeftijdscategorieën en jonge ouders. De overgelegde stukken bevatten derhalve geen gegevens over de mate van herkenning bij het publiek van het onderhavige teken. Voorts is daarin niets terug te vinden over het marktaandeel van de onder het teken verhandelde waar.

10 De in de reclamecampagne vertolkte boodschap zoals deze uit het overgelegde materiaal blijkt, maakt evenmin aannemelijk dat deze heeft geleid tot herkenning van 'onbegrijpelijk lekker' als merk. Haribo beroept zich er op dat 'onbegrijpelijk lekker' telkens aanwezig is aan het slot van de televisie- en radioreclames. In de serie van televisiespotjes van 1997 komt 'onbegrijpelijk lekker' in het geheel niet voor. Uit het overige overgelegde materiaal valt wel af te leiden dat het teken wordt gebruikt als slotzin in radio en televisiespotjes, nadat een aantal maal afwisselend de woorden '*onbegrijpelijk*..' en '*haribo*...' zijn gescandeerd (transcriptie radiospot en scenario TV-spot met titel '*rock&roll*' overgelegd als prod. 23 en de televisiespotjes van 1994). In de serie van televisiespotjes van 1994 wordt het teken daarnaast kort afgebeeld aan het slot. Waar sprake is van een afbeelding van het teken in het overgelegde materiaal, staat de tekst ónder de aanduiding '*HARIBO*' in een banderol of cartouche, (veelal) voorzien van een uitroepteken. De verschillend gekleurde letters van '*HARIBO*' zijn groter dan die van de in één lettertype weergegeven tekst '*onbegrijpelijk lekker!*'. Uitgaande van de beschreven wijze van gebruik in woord en beeld, acht het hof niet waarschijnlijk dat het in aanmerking komend publiek door het (herhaald) horen en/of zien van het teken, daarin ten tijde van het depot meer zag dan de aanprijzing van de waar (van Haribo) als bijzonder lekker van smaak.

11 Het hof neemt voorts in aanmerking de periode waarin het teken is gebruikt, voorafgaand aan het depot daarvan op 1 juli 1997. De door Haribo overgelegde overeenkomst van 19 januari 1994 (prod, 9) vermeldt 1 maart 1994 als startdatum van die reclamecampagne. Ook als wordt aangenomen dat de reclamecampagne, zoals Haribo stelt (eerder) in 1994 is aangevangen, gaat het om een betrekkelijk korte periode.

12 Waar Haribo er niet in slaagt om inburgering van het teken aannemelijk te maken voor wat betreft het Nederlandse territoir, komt het hof niet toe aan de vraag of voor inschrijving van het teken voldoende kan zijn dat dit teken *alleen* is ingeburgerd in het Nederlandse territoir.

13 Het hof acht al met al het door Haribo aangevoerde materiaal onvoldoende om te oordelen dat het in aanmerking

komend publiek in de Benelux, of althans een aanzienlijk deel daarvan, de aanduiding 'onbegrijpelijk lekker' zal herkennen als een teken dat de identiteit van de waar als afkomstig uit één bepaalde onderneming demonstreert. Het beroep op inburgering wordt verworpen.

14 Het hof is gelet op het vorenoverwogene van oordeel dat het gedeponeerde teken elk onderscheidend vermogen mist voor de waren waarvoor het is gedeponeerd in de zin van art. 6bis, eerste lid BMW.

15 De slotsom is dat het Bureau het gedeponeerde teken terecht heeft geweigerd. Het verzoek van Haribo zal worden afgewezen. Haribo zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld, voorzover gevallen aan de zijde van het Bureau.

Beslissing

Het hof:
wijst het verzoek van Haribo *af*;
verwijst Haribo in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau op € 2126,–. Enz.

Nr. 32 Rechtbank te 's-Gravenhage, 1 september 2004

(Crazy Pianos/Party Pianos)

Mr. E.F. Brinkman

Art. 13A, lid 1b en d BMW (Overtreding veroordeling voorzieningenrechter)

Rocket c.s. hebben nagelaten om na het vonnis van de voorzieningenrechter de metatag PARTY PIANOS uit de broncode van hun website te verwijderen, waardoor bij het intoetsen van de zoekterm PARTY PIANOS op www.google.nl als eerste hit de website van rocket c.s. verscheen. Bij de bepaling van de reikwijdte van een in algemene termen vervat verbod, zoals door de voorzieningenrechter gegeven, brengt een redelijke uitleg met zich mee dat de draagwijdte hiervan zich mede uitstrekt tot toekomstige handelingen, met dien verstande dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod wordt gegeven, inbreuken, als door de rechter bevolen, opleveren (HR 1964, NJ *1964, 445; HR 5 april 2002,* NJ *2003, 356). De veroordeling van de voorzieningenrechter is evident bedoeld als een verbod tot verdere merkinbreuk. Het is aan gerede twijfel onderhevig of het gebruik als metatag gebruik als merk oplevert. Het teken als zodanig was immers niet op zichtbare wijze in de website opgenomen, zodat betwijfeld kan worden of de diensten nog wel onder dat teken werden aangeboden. Hiermee samenhangend kan de vraag worden gesteld of het gebruik van de metatag wel geacht moet worden op enigerlei wijze te hebben gediend ter aanduiding van de herkomst van de diensten. Voorts zou het feit dat de aanduiding PARTY PIANOS in het zichtbare gedeelte van de website geheel afwezig is tot de conclusie kunnen leiden dat bij dit gebruik geen gevaar voor verwarring te duchten is. Het gebruik als metatag zou kunnen worden gekwalificeerd als 'ander gebruik' in de zin van artikel 13A lid 1 sub d BMW. Dat ook 'ander gebruik' zonder meer door het verbod van de voorzieningenrechter zou worden bestreken, vermag de rechtbank niet in te zien. Over de toepasselijkheid van dit artikellid is in het geheel niet gedebatteerd. Dit is niet zonder betekenis, gelet op het niet kansloos te achten pleidooi dat Rocket c.s. een geldige reden zou kunnen toekomen om de termen 'party' en 'pianos' alsmede een combinatie daarvan als trefwoorden voor hun site op te nemen. Rocket kan dus niet geacht worden het verbod van de voorzieningenrechter te hebben overtreden.*

1 Robin Arij Hermanus Bravenboer te Rotterdam,
2 Tunami Corporation NV te Curaçao, Nederlandse Antillen,
3 Crazy Pianos Scheveningen BV te Rotterdam,
4 Crazy Pianos Rotterdam BV te Rotterdam, eiseres in conventie, verweerders in reconventie, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. B. Rietjens te Rotterdam,
tegen
1 Rocket Producties BV te Hilversum,
2 Total Rocket Management te Hilversum,
3 Johannes Theodorus Antonius Rooijmans te 's-Gravenhage,
4 Jesusito Marco Dominico Juliet te Pijnacker, gedaagden in conventie, gedaagde sub 3 tevens eiser in reconventie, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. R.W.F. Hendriks te 's-Hertogenbosch.

Overtreding veroordeling voorzieningenrechter

19 Crazy Pianos hebben een deurwaardersexploit overgelegd, waaruit blijkt dat op 11 juli 2003 – negen dagen na de betekening van het kortgeding vonnis van 27 juni 2003 – in de broncode van de website www.rocket.nl de naam PARTY PIANOS nog voorkwam. Verder blijkt uit dat exploit dat na intoetsen van PARTY PIANOS als zoekterm bij *www.google.nl* destijds als eerste 'hit' de website *www.rocket.nl* verscheen. Desgevraagd bij pleidooi hebben Crazy Pianos aangegeven dat het hier gebruik als zogenoemde 'metatag' betrof.[3] Crazy Pianos menen dat Rocket c.s. (gedaagde sub 1 beheert deze website) hiermee het verbod van de voorzieningenrechter hebben overtreden.

20 De rechtbank stelt voorop dat bij de bepaling van de reikwijdte van een in algemene termen vervat verbod, zoals de voorzieningenrechter heeft gegeven, een redelijke uitleg met zich brengt dat de draagwijdte ervan niet beperkt behoeft te zijn tot de herhaling van de handelingen die aanleiding vormden voor de eerdere procedure, maar zich ook kan uitstrekken tot toekomstige handelingen, met dien verstande evenwel dat voor zover het betreft toekomstige handelingen, als maatstaf heeft te gelden dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren (vgl. HR 3 januari 1964, *NJ* 1964, 445 en meer recent HR 5 april 2002, *NJ* 2003, 356). Hoewel aan mag worden genomen dat Rocket c.s. de aanduiding PARTY PIANOS ook al ten tijde van het kort geding als metatag gebruikten, zodat het strikt genomen hier niet gaat om *nieuwe* handelingen die mogelijk onder het verbod zouden vallen, is de rechtbank van oordeel

[3] De rechtsbank begrijp dat 'metatags' trefwoorden (of -namen) zijn die op zich voor een gewone internet-gebruiker niet zichtbaar zijn in een website, maar die wel in de HTML-broncode zijn opgenomen om door zoekmachines te worden gebruikt. Hierdoor verschijnt de betrokken website in het resultaatscherm zodra het betrokken woord of de naam wordt ingetypt als zoekscherm bij een zoekmachine.

dat voor deze handeling dezelfde maatstaf heeft te gelden. Hierbij is van belang dat niet is gesteld dat dit gebruik als metatag reeds tijdens het kort geding aan de orde is geweest. Evenmin heeft de rechtbank dit uit het kort geding vonnis kunnen afleiden. Crazy Pianos hadden hun pijlen in het kort geding kennelijk gericht op het (meer algemene) gebruik van het logo en de aanduiding PARTY PIANOS door Rocket c.s. In het vonnis valt zelfs niet te lezen of toen de website *www.rocket.nl* aan de orde is geweest. Er moet derhalve vanuit worden gegaan dat het gebruik als metatag destijds niet is besproken en aldus geen onderwerp van het geschil vormde. Zodoende moet worden beoordeeld of Rocket c.s. in ernst konden betwijfelen, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, dat hun nalaten de metatag uit de broncode te verwijderen een overtreding van het verbod oplevert. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend, waartoe als volgt wordt overwogen.

21 Het dictum van de voorzieningenrechter, voorzover hier relevant, luidt als volgt:

Veroordeelt *Rocket c.s. ieder voor zich om onmiddellijk na betekening van dit vonnis elk gebruik in de Benelux van de aanduiding PARTY PIANOS, of van enige andere met het in dit geding bedoelde woordmerk van eiser sub 1 overeenstemmende tekens, voor de waren en diensten waarvoor dat merk is gedeponeerd, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,– voor iedere overtreding van dit gebod en van € 5.000,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;*

Deze veroordeling door de voorzieningenrechter is evident bedoeld als een verbod tot (verdere) merkinbreuk. Dat volgt uit de bewoordingen daarvan gelezen in samenhang met de gronden die de voorzieningenrechter heeft gegeven voor de veroordeling. De veroordeling is immers gebaseerd op artikel 13A lid 1 onder b BMW, zoals blijkt uit rechtsoverweging 10 van het vonnis.

22 Een metatag wordt in beginsel slechts door computers gelezen en wordt voor het publiek in feite enkel kenbaar doordat de website verschijnt in het scherm met zoekresultaten (waarin echter ook vele andere websites worden getoond). De rechtbank acht in de eerste plaats zodoende aan gerede twijfel onderhevig of bedoeld gebruik als metatag door Rocket c.s. daadwerkelijk gebruik *als merk* opleverde. Het teken als zodanig was immers niet (meer) op zichtbare wijze in de website opgenomen zodat betwijfeld kan worden of de diensten überhaupt (nog) wel onder dat teken werden aangeboden, gegeven voorts dat in de website juist het logo en de naam SING 'N SWING worden gebruikt. Hiermee samenhangend kan verder de vraag worden gesteld of het gebruik van (enkel) de metatag PARTY PIANOS wel geacht moet worden op enigerlei wijze te hebben gediend ter aanduiding van de *herkomst* van de diensten van Rocket c.s. (vgl. HvJ EG 14 mei 2002, *NJ* 2003, 75, Hölterhoff/Freiesleben).

23 In de tweede plaats zou het feit dat de aanduiding PARTY PIANOS in het (direct) zichtbare gedeelte van de website geheel afwezig is tot de conclusie kunnen leiden dat bij dit gebruik geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 13A lid 1 onder b BMW te duchten valt (lid c is bij de voorzieningenrechter niet aan de orde geweest). Zie in dit verband bijvoorbeeld de uitspraak van de Engelse Court of Appeal van 3 maart 2004, Reed/Reed, met name r.o. 144-150.[4]

24 Ten derde merkt de rechtbank op dat indien zou worden geconcludeerd dat het gebruik als metatag geen gebruik als merk oplevert, dit wellicht nog zou kunnen worden gekwalificeerd als 'ander gebruik' in de zin van 13A lid 1 onder d BMW. Dat evenwel ook 'ander gebruik' zonder meer door het verbod zou worden bestreken, vermag de rechtbank niet in te zien. Uit de bewoordingen van de veroordeling ('voor de waren en diensten waarvoor dat merk is gedeponeerd'), gelezen in samenhang met het vonnis, valt juist veeleer op te maken dat gebruik *als merk* is bedoeld. Daarin wordt op geen enkele manier gerept van mogelijk 'ander gebruik'. Over de toepasselijkheid van dat artikellid is zelfs in het geheel niet gedebatteerd. Dit laatste is niet zonder betekenis, gelet op het bepaald niet kansloos te achten pleidooi dat Rocket c.s. een geldige reden zou kunnen toekomen om de termen ' party' en ' pianos' alsmede een combinatie daarvan als trefwoorden (metatags) voor hun site op te nemen indachtig de door hen geleverde diensten (zie bijvoorbeeld Vzngr. Rb. 's-Gravenhage 3 oktober 2003, *IER* 2004, 24, Holiday Cars).[5]

25 Uit het voorgaande volgt dat Rocket c.s. niet geacht kunnen worden het verbod van de voorzieningenrechter te hebben overtreden. De gevorderde verklaring voor recht kan derhalve niet worden toegewezen. Enz.

Nr. 33 Gerechtshof te Arnhem, 23 maart 2004

(Microsoof)

Mrs. G.J. Rijken, A. Smeeïng-van Hees en P.B. Hugenholtz

Art. 13A, lid 1b BMW

Nijkerk is voornemens de aanduiding '(de) Microsoof' in het economisch verkeer te gebruiken. De aanduiding 'Microsoof' stemt overeen met het woord-merk 'Microsoft' van Microsoft. 'Microsoof' heeft met 'Microsoft' acht van de negen letters gemeen. Tussen beide woorden bestaat een grote mate van auditieve overeenstemming. De door Nijkerk verrichtte diensten zijn soortgelijk aan die van Microsoft, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Er is sprake van dreigende inbreuk op de merkrechten van Microsoft.

Art. 13A, lid 1d BMW

Deze bepaling beschermt de 'goodwillfunctie' van een merk maar schept geen positieve aanspraak van de merkhouder op naamnummers die met het merk overeenstemmen. Door het enkel gereserveerd houden van de naamnummers wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Microsoft, zolang Nijkerk maar niet met het teken 'Microsoft' naar buiten treedt.

---

[4] Deze uitspraak is te vinden op www.courtservice.gov.uk.

[5] Dit verweer is in het kader van de hiervoor gegeven beoordeling onder 13A lid 1 onder b of c BMW niet aan de orde. Ook niet volgens lid 7, aangezien hoe dan ook vaststaat dat Rocket c.s. de aanduiding (tot het verbod van de voorzieningenrechter) als merk hebben gebruikt (vgl HvJ 4 mei 1999, *NJ* 2000, 269, Chiemsee, m.n. r.o. 28).

Art. 254 Rv (spoedeisend belang)

De mogelijkheid voor particulieren om naamnummers aan te vragen bestaat sedert 1997. Microsoft heeft van deze mogelijkheid eerst gebruik willen maken nadat Nijkerk de litigieuze naamnummers in april 2003 had gereserveerd. Microsoft heeft derhalve geen spoedeisend belang bij haar vordering tot overdracht van de reservering van de naamnummers.

Art. 5a Hnw; art. 13 A, lid 1a-d BMW

Vzr.: *De stellingen van Microsoft, dat de door Nijkerk gereserveerde naamnummers 0800-MICROSO en 0900-MICROSO door de huidige reservering en door het toekomstig gebruik een dreigende inbreuk op de merken en handelsnaam van Microsoft cs meebrengen, wordt verworpen. Woorden zoals microsores, microsoof, microsolutions en microsmile maken geen inbreuk op het merk en/of de handelsnaam van Microsoft.*

Art. 6:162 BW

Ook de stelling dat Nijkerk door de reservering van de naamnummers onrechtmatig handelt dient te worden verworpen. Nijkerk heeft een rechtens te respecteren belang bij de naamnummers in kwestie ten behoeve van zijn onderneming.

1 Microsoft BV te Schiphol-Rijk,
2 Microsoft Corporation te Redmond, Washington, Verenigde Staten van Amerika, appellanten, procureur mr. F.J. Boom, advocaat mr. A.P. Meijboom te Amsterdam,
tegen
Wouter Andreas Nijkerk tevens h.o.d.n. Omega te Deventer, geïntimeerde, procureur mr. J.M.J. Huver, advocaat mr. W.A. van Overbeek de Meyer te Deventer.

a Vzr. Rechtbank te Zwolle, 30 oktober 2003 (mw. W.J.B. Cornelissen)

Motivering

Het geschil en de beoordeling daarvan

1 Voorop staat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), dat de voorzieningenrechter bevoegd is tot kennisneming van de vordering voor zover die op het merkenrecht is gebaseerd, nu het gestelde dreigende gebruik van het merk 'Microsoft' in het arrondissement van deze rechtbank plaatsvindt.

2 Voor de beoordeling van de vorderingen is van belang dat Nijkerk een eenmanszaak drijft onder de handelsnaam Omega waarvan de ondernemingsactiviteiten bestaan uit ICT dienstverlening en het verrichten van klussen in de automatisering. Op 14 april 2003 heeft de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (de OPTA) de twee in het petitum genoemde telefoonnummers, waarvan de alfanumerieke weergave 0800-MICROSO en 0900-MICROSO luidt, voor Nijkerk gereserveerd. Bij brieven van 1 en 16 september 2003 hebben Microsoft c.s. Nijkerk gesommeerd mee te werken aan de overdracht van de reserveringen van de twee zogenaamde naamnummers aan Microsoft B.V. en om het merk en de handelsnaam 'Microsoft' of daarmee overeenstemmende tekens niet langer te gebruiken.

3 Ter onderbouwing van de vorderingen is ten eerste gesteld, kort weergegeven, dat Microsoft B.V. vanwege het belang om voor klanten telefonisch gemakkelijk bereikbaar te zijn, wil beschikken over genoemde naamnummers, die voor het publiek duidelijk herkenbaar zijn omdat zij geen andere zinvolle betekenis kunnen opleveren dan de naam 'Microsoft'. Deze door Nijkerk gereserveerde naamnummers zijn volgens Microsoft c.s. derhalve gelijk aan enerzijds de handelsnaam van Microsoft B.V. en anderzijds aan 'Microsoft' merken voor diensten van Nijkerk die identiek zijn aan die waarvoor Microsoft Corporation merkrechten heeft. Dit betekent volgens hen dat door de huidige reservering en het gereserveerd houden alsmede bij toekomstig gebruik van de naamnummers door Nijkerk ingevolge artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw) en artikel 13A lid 1 sub a BMW inbreuk op hun handelsnaam respectievelijk merken is te duchten. Indien moet worden aangenomen dat met de cijfercombinatie alleen de naamnummer 'microso' is gereserveerd, dan is er een dreigende inbreuk ex artikel 13A lid 1 sub b BMW door gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren, terwijl verwarring met het merk 'Microsoft' bij het publiek is te duchten. Ook zal Nijkerk ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de associatie door het publiek van de lettercombinatie 'microso' met het 'Microsoft' merk, hetgeen inbreuk ingevolge artikel 13A lid 1 sub c BMW oplevert. Volgens Microsoft c.s. komt hen, indien moet worden aangenomen dat nog geen sprake is van dreigend gebruik van de naamnummers, een beroep toe op artikel 13A lid 1 sub d BMW, omdat door de reservering van Nijkerk van de naamnummers hen de mogelijkheid wordt ontnomen om '0800- en 0900MICROSOFT' zelf in gebruik te kunnen nemen. Een en ander klemt volgens Microsoft c.s. te meer, omdat Nijkerk zelf geen aantoonbaar belang heeft bij (de reservering en het gereserveerd houden van) de naamnummers, nu die op geen enkele wijze zijn gerelateerd aan de door hem gevoerde handelsnaam.

4 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dienen deze stellingen van Microsoft c.s. te worden verworpen. De reservering en het gereserveerd houden van de naamnummers in kwestie impliceert niet zonder meer een dreigende inbreuk op de merken en handelsnaam van Microsoft c.s., tenzij blijkt van feiten en omstandigheden die dit anders maken. Echter, in dit kort geding zijn voorshands onvoldoende feiten en omstandigheden gebleken waaruit kan worden geconcludeerd dat Nijkerk de specifieke naamnummers 'microso' als zodanig of aangevuld tot 'Microsoft' zal gebruiken en aldus jegens Microsoft c.s. de gestelde inbreuken ook werkelijk zal maken.
Daarentegen heeft Nijkerk expliciet verklaard dat hij geenszins van plan is om zich op enigerlei wijze te afficheren als 'Microsoft' of om zich in het economisch verkeer te profileren met een merk of naam die daarop lijkt of daarbij aanhaakt. In dat verband heeft hij gemotiveerd én onweersproken aangevoerd dat hij een reclamebureau in de armen heeft genomen met het doel om op korte termijn een reclamecampagne voor zijn onderneming te beginnen, waarbij de lettercombinatie 'microso', op zichzelf beschouwd een niet bestaand woord en dus zonder (lexicale) betekenis, van belang zal kunnen zijn voor het vormen van woorden die wel betekenis hebben zoals microsores, microsoof, microsolutions en microsmile voor gebruik in slagzinnen als 'voor al uw microsores bel de microsoof' of 'de microsoof voor microsolutions'. Daarmee hoopt hij meer naamsbekendheid aan zijn bedrijf te geven dan met alleen de formele handels-

naam Omega te verwachten is, aldus Nijkerk. Onweersproken is dat met zulke woorden geen inbreuk op het merk en/of de handelsnaam van Microsoft c.s. in de zin van de BMW en Hnw wordt gemaakt en dat dergelijke woorden daarmee niet overeenstemmen. Significant in dat opzicht is ook dat Microsoft c.s. ter zitting uitdrukkelijk afstand hebben genomen van hun stelling dat Nijkerk heeft erkend dat hij de naamnummers alleen heeft gereserveerd omdat zij de aanduiding 'microso(ft)' representeren. Evenmin is gesteld of gebleken dat Nijkerk met de naam of het merk 'Microsoft' of 'Microso' thans in het economisch verkeer optreedt. Gelet op het voorgaande, vermag de voorzieningenrechter ten slotte niet in te zien dat het enkel gereserveerd houden van de naamnummers leidt tot het ontoelaatbaar blokkeren van de mogelijkheid van Microsoft c.s. om de naamnummers zelf te gebruiken en aldus tot een inbreuk op het merkrecht van Microsoft Corporation.

5 Voorts hebben Microsoft c.s. gesteld, voor het geval geen sprake is van een dreigende inbreuk op hun handelsnaam en merk, dat Nijkerk door de reservering van de naamnummers onrechtmatig handelt. Volgens hen maakt hij misbruik van bevoegdheid door de naamnummers te reserveren en te weigeren die aan Microsoft B.V. over te dragen, enkel met het doel om haar zonder geldige reden te beletten om het merk en de handelsnaam van Microsoft c.s. als naamnummer te kunnen gebruiken. Zij hebben gesteld dat Nijkerk de naamnummers zelf niet kan gebruiken, omdat hij dan inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten zou maken.

6 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient ook deze stelling te worden verworpen. Mede gelet op het onder 4 overwogene, is voorshands voldoende aannemelijk dat Nijkerk een rechtens te respecteren belang heeft bij (reservering en het gereserveerd houden van) de naamnummers in kwestie ten behoeve van zijn onderneming en dat voorlopig geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Microsoft c.s. is te duchten. Dit impliceert tevens dat het gestelde misbruik van bevoegdheid aan de zijde van Nijkerk onvoldoende gebleken is. Voorts is de voorzieningenrechter van oordeel dat Nijkerks belang bij reservering en (later) gebruik van de naamnummers voldoende opweegt tegen het onweersproken evidente belang van Microsoft B.V. daarbij. Dat Microsoft B.V. een grote en bekende onderneming is maakt dat niet anders. De omstandigheid dat Nijkerk de naamnummers op dit moment nog niet gebruikt, kan daar evenmin aan afdoen of aan hem worden tegengeworpen, nu ingevolge de relevante bepalingen van de Telecommunicatiewet de naamnummers in beginsel voor een maximale periode van drie jaar zijn gereserveerd en het hem aldus vrijstaat om die gedurende deze periode gereserveerd te houden.

7 Uit het vorenoverwogene volgt dat de vorderingen van Microsoft c.s. moeten worden afgewezen.
8 Microsoft c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing

De voorzieningenrechter in kort geding:
I *wijst* de vorderingen *af*;
II *veroordeelt* Microsoft c.s. in de kosten van deze procedure, welke kosten, voor zover tot op heden aan de zijde van Nijkerk gevallen, worden bepaald op € 205,– voor griffierechten en € 703,– voor salaris procureur. Enz.

b Het Hof, enz.

4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep
4.1 Grief I van Microsoft richt zich, kort samengevat, tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat geen sprake is van dreigende inbreuk op de merkrechten van Microsoft. Gezien de vaststaande feiten en gehoord hetgeen door Nijkerk bij gelegenheid van het pleidooi is verklaard, is aannemelijk dat Nijkerk voornemens is de aanduiding '(de) Microsoof' in het economisch verkeer te gebruiken ter aanduiding van de door hem verrichte diensten en de door hem gereserveerde naamnummers daartoe in gebruik te nemen. Naar het oordeel van het hof stemt de aanduiding 'Microsoof' overeen met het woordmerk 'Microsoft' van Microsoft, als bedoeld in art. 13A lid 1 sub b van de Benelux Merkenwet. 'Microsoof' heeft met 'Microsoft' acht van de negen letters gemeen, waaronder de eerste zeven; tussen beide woorden bestaat tevens een grote mate van auditieve overeenstemming. Voorts staat vast dat de door Nijkerk verrichte diensten soortgelijk zijn aan die van Microsoft, waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, zodat naar het voorlopig oordeel van het hof van dreigende inbreuk op de merkrechten van Microsoft inderdaad sprake is. Grief I treft derhalve doel.

4.2 Met grief II komt Microsoft op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de reservering en het gereserveerd houden van de naamnummers door Nijkerk op zichzelf beschouwd, afgezien van bijkomende omstandigheden, geen inbreuk op de merkrechten van Microsoft impliceert. Microsoft beroept zich ten deze op art. 13A lid 1 sub d van de Benelux Merkenwet, dat met ingang van 1 januari 2004 luidt als volgt: 'Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden [...] wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.' Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft art. 13A lid 1 sub d BMW tot doel de 'goodwillfunctie' van een merk te beschermen door verwatering, aanhaken en afbreken zonder geldige reden te verbieden. Deze bepaling schept echter geen positieve aanspraak van de merkhouder op naamnummers die met het merk overeenstemmen. Door het enkel gereserveerd houden van de naamnummers wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken

van Microsoft, zolang Nijkerk niet met het teken 'Microsoft' of een daarmee overeenstemmend teken naar buiten treedt. Grief II faalt derhalve.

4.3 Grief III richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Nijkerk geen misbruik van bevoegdheid maakt door te weigeren de reservering van de naamnummers aan Microsoft over te dragen. De mogelijkheid voor particulieren om naamnummers bij de OPTA aan te vragen bestaat sedert 1997. Microsoft heeft van deze mogelijkheid eerst gebruik willen maken nadat Nijkerk de litigieuze naamnummers in april 2003 had gereserveerd. Nijkerk heeft zich bij pleidooi in eerste instantie dan ook terecht op het standpunt gesteld dat Microsoft bij haar vordering tot overdracht geen spoedeisend belang heeft. Het hof acht het niet aannemelijk dat ten gevolge van de door Microsoft genoemde 'recente virusaanvallen' het in gebruik nemen van de door haar begeerde naamnummers ineens spoedeisend is geworden. De behoefte aan telefonische ondersteuning van de vele door Microsoft geleverde producten en diensten, waarvan in Nederland op zeer grote schaal gebruik gemaakt wordt, bestaat al vele jaren. Kennelijk is Microsoft zeer wel in staat deze ondersteuning te verlenen zonder gebruik te maken van naamnummers. Van andere feiten of omstandigheden waaruit het door Microsoft gepretendeerde spoedeisend belang zou zijn af te leiden, is het hof niet gebleken, zodat haar vordering tot overdracht van de reservering van de naamnummers reeds wegens het ontbreken van spoedeisend belang dient te worden afgewezen. Het hof kan dan ook in het midden laten of de door Microsoft gevorderde overdracht van de reservering van de naamnummers zich in beginsel zou lenen voor toewijzing bij wijze van voorlopige voorziening. Grief III is mitsdien tevergeefs voorgesteld.

4.4 De slotsom luidt dat grief I gegrond is en de grieven II en III falen. Grief IV is, in het voetspoor van de gegrondbevinding van grief I, in zoverre gegrond dat, met vernietiging van het vonnis waarvan beroep, de vordering van Microsoft toewijsbaar is als na te melden. Het hof zal de op te leggen dwangsom maximeren als na te melden. Voor het overige mist grief IV zelfstandige betekenis en behoeft daarom geen nadere bespreking. Tegen de vordering van Microsoft als vermeld in het petitum van de dagvaarding in eerste aanleg sub 4 heeft Nijkerk geen verweer gevoerd, zodat het hof die vordering zal toewijzen als na te melden. Aangezien partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep compenseren als na te melden.

5 Beslissing

Het hof,
rechtdoende in hoger beroep in kort geding:
vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle van 30 oktober 2003, en opnieuw rechtdoende;
verbiedt Nijkerk inbreuk te maken op de merkrechten van Microsoft, in het bijzonder door onder de naam '(de) Microsoof' automatiseringsdiensten aan te bieden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,– voor elke overtreding van dit verbod met een maximum van € 100.000,–;
stelt de termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 RV op drie maanden na betekening van dit arrest;
compenseert de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep in dier voege dat elke partij haar eigen kosten draagt;
wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. Enz.

Nr. 34 Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 9 maart 2004

(noodverlichtingsarmatuur II)

Mrs. B.A. Meulenbroek, S.M.A.M. Venhuizen en G. Feddes

Art. 14 BTMW

Het hof gaat veronderstellenderwijs ervan uit dat Thomas & Betts zich kan beroepen op een geldig modelrecht.
Om inbreuk aan te nemen is niet voldoende dat de Evolux op de Optilux lijkt. Op grond van art. 14 lid 1 BTMW is vereist dat de armatuur van Secutrade en Hertek hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model van Thomas & Betts, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wordt gewekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.
De NEN-norm 6088 en de sector waarvoor het product bestemd is, beperken de vrijheid van de ontwerper met betrekking tot de maatvoering. De voorzijden van de armaturen verschillen wat betreft de korte zijkanten van het aluminium kader dat over het signalisatiepictogram wordt geplaatst. Bij de Optilux zijn deze zijkanten gebogen, terwijl zij bij de Evolux recht zijn. Dit verschil in vormgeving wordt versterkt doordat het aluminium kader in één oogopslag wordt waargenomen in combinatie met de afbeelding van het signalisatiepictogram, dat hoofdzakelijk uit rechte lijnen bestaat. Door de eenheid van vormgeving van het pictogram en de omlijsting daarvan heeft de Evolux een strak karakteristiek uiterlijk, dat bij de Optilux ontbreekt. Daarnaast is ook het zijaanzicht van de armaturen wezenlijk anders. Bij de Optilux toont het zijaanzicht het gebogen, transparante venster dat aan de uiteinden verbreedt, terwijl deze uiteinden bij de Evolux licht versmallen. Op grond van het voorgaande is het hof voorshands van oordeel dat de Evolux niet hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model van Thomas & Betts en dat bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt.

Art. 10 Aw

Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat de Optilux voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, is het hof voorshands van oordeel dat van inbreuk op het auteursrecht geen sprake is, omdat de totaalindrukken van de Optilux en de Evolux in voldoende mate verschillend zijn.

Art. 6:162 BW

In het kader van de vraag of de Evolux een slaafse nabootsing vormt van de Optilux, dient onder meer te worden bezien of door het op de markt brengen van de Evolux verwarring bij het (relevante) publiek valt te duchten. De vormgeving van (de behuizing van) de vluchtwegsignalering zoals Secutrade en Hertek dit op de markt brengen wijkt dusdanig af van de Optilux dat de totaalindruk die het product wekt anders is. Dit leidt tot de gevolgtrekking dat voorshands niet voldoende aannemelijk is geworden dat verwarring bij het publiek valt te duchten. Daarbij is mede gelet op de omstandigheid dat

het gaat om armaturen voor de utiliteitsbouw, waarbij de afnemers professionele partijen zijn die als deskundiger en kritischer dienen te worden aangemerkt dan leken.

1 Thomas & Betts Netherlands BV te Barendrecht,
2 Thomas & Betts International Inc te Sparks, Nevada, Verenigde Staten van Amerika, appellanten, procureur mr. Ph.C.M. van der Ven, advocaat mr. M.P.M. Loos te Amsterdam,
tegen
1 Secutrade BV te Weert,
2 Hertek BV te Weert, geïntimeerden, procureur mr. R.J.M. van Bree.

a Vzr. Rechtbank te Roermond, 12 juni 2003 (mr. H.A.M.J. Paulussen)

2 Vaststaande feiten
De rechter gaat uit van de volgende tussen partijen vaststaande feiten.
2.1 Thomas & Betts Netherlands biedt sinds oktober 1995 een noodverlichtingsarmatuur aan onder de naam Van Lien en typenaam Optilux (verder 'Optilux').
Op 2 oktober 1995 heeft Thomas Bette Netherlands, voorheen Van Lien Barendrecht B.V.,'Optilux' als model geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen met nummer 26579-00. Deze registratie is op 19 juli 2001 overgedragen aan Thomas & Betts International Inc.
2.2 Sedert maart 2003 brengen gedaagden in de Benelux een op 'Optilux' gelijkende noodverlichtingsarmatuur op de markt onder de naam 'Evolux';
Secutrade is importeur/hoofddistributeur van het 'Evolux'-armatuur, Hertek B.V. is distributeur.
(...)

5 Beoordeling van het geschil
Ingevolge artikel 14 BTMW is sprake van inbreuk op een modelrecht indien tussen het modeldepot van Thomas & Betts betreffende de noodverlichtingsarmatuur 'Optilux' en de armatuur 'Evolux' van gedaagden geen of niet meer dan ondergeschikte verschillen bestaan. Deze bepaling dient conform de EG-richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen te worden toegepast. Ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de richtlijn is het criterium voor inbreuk of bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk ontstaat.
De betreffende armaturen voor noodverlichting bestaan uit een lichtbron en een behuizing. Aan de voorzijde bevindt zich een transparant venster met een pictogram dat wordt doorgelicht.
Tussen partijen staat vast dat de afmeting en verhouding van de pictogrammen vast staan volgens de NEN-norm 6088. Gelet hierop en nu de behuizing met de achterzijde tegen een wand wordt gemonteerd, wordt het aanzicht en daarmee het onderscheidende karakter van dergelijke monturen in overwegende mate bepaald door de vormgeving van de behuizing, zoals de door eisers ingeschakelde deskundige prof. dr. P. Hekkert in zijn verklaring terecht heeft opgemerkt.
In de onderhavige casus komt het dan ook feitelijk neer op een vergelijking van de beide behuizingen, daarbij inbegrepen het kader van het signalisatiepictogram.
Juist is dat de behuizingen van 'Optilux' en 'Evolux' in sterke mate op elkaar lijken. Secutrade en Hertek hebben evenwel gemotiveerd gesteld dat met name de vorm en de afmetingen van de behuizing en de bolvormige kap ontstaan c.q. nodig zijn ter verkrijging van een technisch effect. Een bolvormige kap met daarin prismatische vlakken is zondermeer noodzakelijk voor een maximale lichtspreiding, de hoeveelheid licht van één lux is een wettelijke gegeven, terwijl de hoogte en afmetingen van de armaturen mede worden bepaald door de afmetingen van de lichtbron en de gebruikte batterijen. De door beide partijen gebruikte behuizingen, inclusief kappen, zijn een gevolg van voortschrijdend inzicht gebaseerd op technische ontwikkelingen.
Voorts hebben Secutrade en Hertek gemotiveerd de nieuwheid van het door Thomas & Betts in 1995 gedane depot ter discussie gesteld. Uit de brochure van The Eltek Group van begin 1995 blijkt dat er op dat tijdstip al een ronde kap van een noodverlichtingsarmatuur op de markt was. Ook uit de uitgave van Menvier van mei 1995 blijkt dat er reeds een bolvormige kap met daarin prismatische vlakken in de handel was, terwijl uit de brochure van Nodlys uit de maand december 1995 blijkt van bolvormige verlichtingskappen met daarop een signalisatiepictogram.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben Thomas & Betts voormelde gemotiveerde stellingname van gedaagden onvoldoende weersproken.
Voldoende aannemelijk is geworden dat de door gedaagden genoemde modellen in 1995 (in de Benelux) op de markt waren.
Ten aanzien van het aluminiumkader rond het signalisatiepictrogram heeft de deskundige als zijn mening gegeven dat noch de kleur noch het gebruikte materiaal (geanodiseerd aluminium) in beide modellen noodzakelijk is. Voor een gelijksoortig technisch effect had ook een andere kleur of een kunststoffen kader gebruikt kunnen worden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt zulks voor het vooraanzicht geen wezenlijk verschil. In feite gaat het de gebruiker toch om het verlichte pictogram.
De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel, dat Thomas & Betts geen bescherming op grond van de BTMW toekomt, nu zowel de situatie van artikel 2 als 4 van de BTMW zich lijkt voor te doen.
Een beroep op auteursrecht komt Thomas & Betts niet toe, nu niet voldaan wordt aan het oorspronkelijkheidsvereiste. Van een onrechtmatig handelen door slaafse nabootsing is evenmin sprake.
Het gevorderde moet – gelet ook op de verstrekkendheid daarvan – worden afgewezen, met veroordeling van Thomas & Betts als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten.

Beslissing

De voorzieningenrechter:
wijst het gevorderde *af*:
veroordeelt Thomas & Betts in de proceskosten van Secutrade en Hertek, welke kosten tot aan deze uitspraak worden begroot op € 205,– aan griffierechten, en € 703,– aan salaris procureur; enz.

b Het Hof, enz.

4 De beoordeling

4.1 In overweging 2 van het beroepen vonnis heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank vastgesteld van welke feiten in dit geschil wordt uitgegaan. Deze overweging is niet bestreden. De door de voorzieningenrechter van de rechtbank vastgestelde feiten vormen derhalve ook in hoger beroep het uitgangspunt.

4.2 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.
a Thomas & Betts Netherlands (appellante sub 1) is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren en verhandelen van noodverlichtingsapparatuur. Thomas & Betts Netherlands verkoopt haar producten via groothandelaren aan afnemers in binnen- en buitenland. Tot de afnemers van Thomas & Betts Netherlands behoren met name elektrotechnische installateurs, architecten en installatieadviseurs.
b Thomas & Betts Netherlands biedt sinds oktober 1995 een noodverlichtingsarmatuur aan onder de naam 'Optilux'.
Thomas & Betts Netherlands heeft op 2 oktober 1995 Optilux als model gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen inschrijvingsnummer 2657900. Het depot omvat onder meer een zogenaamd vluchtwegsignalisatie-armatuur, zoals getoond op pag. 3 en 4 van prod. 2 eerste aanleg Thomas & Betts.
c Sinds maart 2003 brengen Secutrade en Hertek in de Benelux een noodverlichtingsarmatuur op de markt onder de naam: 'Evolux', welk armatuur ook wordt toegepast voor het aanduiden van de vluchtweg, zoals getoond op prod. 3 eerste aanleg Thomas & Betts.
d Secutrade en Hertek zijn respectievelijk de importeur/hoofddistributeur en distributeur van de Evolux.
e In eerste aanleg heeft Thomas & Betts gesteld dat Secutrade en Hertek een vluchtwegsignalisatie-armatuur op de markt hebben gebracht dat:
– inbreuk maakt op haar exclusieve modelrecht;
– inbreuk maakt op haar auteursrecht en
– een slaafse nabootsing vormt van haar Optilux, waardoor zij onrechtmatig jegens Thomas & Betts hebben gehandeld, ten gevolge waarvan zij schade heeft geleden en thans nog lijdt.
f Op grond van het voorgaande heeft Thomas & Betts gevorderd dat Secutrade en Hertek hun inbreukmakende en onrechtmatige handelingen staken en gestaakt houden. Daarnaast heeft zij een aantal nevenvorderingen ingesteld.
g Secutrade en Hertek hebben deze vorderingen gemotiveerd bestreden.
h De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft de vorderingen afgewezen.

4.3 De grieven lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. Zij komen erop neer dat de voorzieningenrechter van de rechtbank de genoemde vorderingen van Thomas & Betts ten onrechte heeft afgewezen.

Bevoegdheid rechtbank en hof

4.4 Het hof stelt op de voet van art. 29 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen (BTMW) ambtshalve vast dat de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond bevoegd was kennis te nemen van de onderhavige vorderingen van Thomas en Betts, nu Secutrade en Hertek, gedaagden in eerste aanleg, zijn gevestigd in Weert. Nu de rechtbank te Roermond is gelegen binnen het ressort van dit hof, is het hof in hoger beroep bevoegd om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen.

Vermeerdering van eis

4.5.1 In hoger beroep heeft Thomas & Betts haar eis vermeerderd met een vordering, zoals omschreven in punt 3 van het petitum van de appèldagvaarding. Deze vordering strekt ertoe, kort gezegd, Secutrade en Hertek met onmiddellijke ingang te verbieden om inbreuk te maken op het auteursrecht van Thomas & Betts ten aanzien van de website www.vanlien.nl en/of Optilux.

4.5.2 Het hof zal eerst deze vordering bespreken.
Anders dan Thomas & Betts stelt, valt niet in te zien welk te respecteren belang zij heeft bij een voorziening op dit punt, nu zij bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft aangegeven dat zij deze webpagina niet meer gebruikt. Deze vordering komt reeds daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

Geldigheid modelrecht van Thomas & Betts

4.6 Thomas & Betts baseert haar vorderingen (onder meer) op haar exclusieve modelrecht.
Secutrade en Hertek betwisten op grond van art. 2 (technisch effect) en art. 4 (geen nieuw model) BTMW dat Thomas & Betts zich kan beroepen op een geldig modelrecht. Het hof zal er bij de beoordeling veronderstellenderwijs vanuitgaan dat Thomas & Betts zich kan beroepen op een geldig modelrecht.

De inbreuk op het modelrecht

4.7 De vraag rijst of de vluchtwegsignalisatie-armatuur van Secutrade en Hertek (de Evolux) inbreuk maakt op het modelrecht van Thomas & Betts. Daarvoor is niet voldoende dat de Evolux op de Optilux lijkt, zoals de voorzieningenrechter onbestreden heeft vastgesteld.
4.8 Op grond van art. 14 lid 1 BTMW is voor toewijzing van een inbreukverbod vereist dat de armatuur van Secutrade en Hertek hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model van Thomas & Betts, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wordt gewekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.
Tussen partijen is niet in geschil dat de optilux zoals ter griffie gedeponeerd, correspondeert met het model zoals dit bij het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen is geregistreerd, zodat dit model kortheidshalve ook als 'Optilux' wordt aangeduid.
4.9.1 Het hof onderschrijft in zijn voorlopig oordeel, mede op basis van eigen waarneming, hetgeen prof. dr. P. Hekkert op pagina 1 van zijn verklaring d.d. 22 mei 2002 (prod. 9 eerste aanleg Thomas & Betts) heeft opgemerkt ten aanzien van de Optilux en de Evolux, te weten:
'De betreffende armaturen voor noodverlichting bestaan uit een lichtbron en een behuizing. Aan de voorzijde bevindt zich een transparant venster met een pictogram dat wordt doorgelicht. (...) De behuizing wordt aan de achterzijde tegen de wand gemonteerd. Het aanzicht en daarmee het onderscheidende karakter van dergelijke armaturen

wordt volledig bepaald door de vormgeving van de behuizing. (...) Hierbij zijn de volgende aspecten te onderscheiden:
1 Maatvoering
2 Kader signalisatiepictogram
3 Vooraanzicht
4 Zijaanzicht.

Maatvoering

4.9.2 Tussen partijen staat vast dat de maatvoering van de armaturen nagenoeg hetzelfde is. Partijen zijn verdeeld over het antwoord op de vraag of de NEN-norm 6088 mede bepalend is voor de maatvoering van de armatuur, zoals Secutrade en Hertek aanvoeren en Thomas & Betts bestrijden.
Te dien aanzien geldt het volgende.
De NEN-norm 6088 (prod. 5, eerste aanleg Secutrade en Hertek) houdt in 4.1 ten aanzien van de afmetingen en verhoudingen van de pictogrammen onder meer het volgende in:
De hoogte van het beeldteken (symbool plus groenvlak) moet ten minste 100 mm zijn. De breedte is twee maal de hoogte).
Hieruit blijkt dat de NEN-norm 6088 een minimum eis stelt aan de afmeting van het pictogram. Dit betekent dat de maatvoering van de armatuur in ieder geval aan deze minimum afmeting moet voldoen. De ontwerper dient hiermee rekening te houden bij de ontwikkeling van zijn model.
4.9.3 Voorts is van belang, zoals Secutrade en Hertek hebben aangevoerd, dat de vormgeving van de armaturen mede wordt bepaald doordat zij met name in de utiliteitsbouw worden gebruikt en daarom compact moeten zijn. Thomas & Betts heeft dit onweersproken gelaten, zodat het hof ervan uitgaat de ontwerper tevens hiermee rekening dient te houden bij de ontwikkeling van zijn ontwerp.
4.9.4 Dit leidt tot de voorlopige conclusie dat de NEN-norm 6088 en de sector waarvoor het product is bestemd de vrijheid van de ontwerper met betrekking tot de maatvoering beperken. Dit blijkt overigens ook uit de ter griffie van dit hof gedeponeerde doos, waarin zich een aantal armaturen van verschillende ontwerpers bevindt, die alle nagenoeg dezelfde maatvoering hebben als de Optilux en de Evolux.

Kader signalisatiepictogram en vooraanzicht

4.9.5 Tussen partijen is in confesso dat de voorzijde van de betreffende armaturen in ieder geval van elkaar verschillen voor wat betreft de korte zijkanten van het aluminium kader dat over het signalisatiepictogram wordt geplaatst. Bij de Optilux zijn deze korte zijkanten gebogen volgens een straal van ongeveer 20 cm, terwijl deze zijkanten bij de Evolux recht zijn.
Dit verschil in vormgeving wordt, naar het voorlopig oordeel van het hof, versterkt doordat het aluminium kader in één oogopslag wordt waargenomen in combinatie met de afbeelding van een signalisatiepictogram, dat hoofdzakelijk uit rechte lijnen bestaat. Door de eenheid van vormgeving van het pictogram en de omlijsting daarvan heeft de Evolux een strak karakteristiek uiterlijk. Dit voor de Evolux kenmerkende strakke uiterlijk van de armatuur ontbreekt bij de Optilux.

Zijaanzicht

4.9.6 Daarnaast is ook het zijaanzicht van de armaturen naar het voorlopig oordeel van het hof wezenlijk anders. Bij de Optilux toont het zijaanzicht het gebogen, transparante kunststoffen venster dat aan de uiteinden verbreedt, terwijl deze uiteinden bij de Evolux licht versmalt. Weliswaar omsluit het venster van zowel de Optilux als de Evolux de witte kunststoffen armatuur dat de tl-buis draagt, maar de armatuur van de Optilux is – anders dan de armatuur van de Evolux – gebogen in een kleinere straal dan het venster.
4.9.7 Op grond van het voorgaande is het hof voorshands van oordeel dat de Evolux niet hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model van Thomas & Betts en dat bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.
De andersluidende conclusies van ir. T. Paulen, prof. dr. P. Hekkert en prof. ir. M. B. van Dijk in de door Thomas & Betts in het geding gebrachte verklaringen (prod. 11 en 9 eerste aanleg resp. prod. 8 hoger beroep) kunnen niet tot een ander voorlopig oordeel leiden. Daarbij is in aanmerking genomen dat Secutrade en Hertek de juistheid van deze verklaringen gemotiveerd hebben bestreden en dat het hof deze conclusies op basis van zijn eigen waarneming niet onderschrijft.
4.9.8 Op grond van het voorgaande komt het hof tot de voorlopige conclusie dat er geen sprake is van een inbreuk op het veronderstellenderwijze aangenomen modelrecht van Thomas & Betts.

Auteursrechtelijke bescherming

4.10.1 Thomas & Betts stelt en Secutrade en Hertek betwisten dat de Optilux voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Partijen zijn in dat verband verdeeld over het antwoord op de vraag of de Optilux is te beschouwen als een model van nijverheid met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Thomas & Betts beantwoordt deze vraag bevestigend, terwijl Secutrade en Hertek deze vraag ontkennend beantwoorden.
4.10.2 Het hof zal er bij de beoordeling veronderstellenderwijs vanuit gaan dat de Optilux voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

De inbreuk op het auteursrecht

4.11 Zoals hiervoor is overwogen, is het hof voorshands van oordeel dat de Evolux een andere algemene indruk wekt dan de Optilux. Het hof verbindt hieraan de voorlopige conclusie dat er evenmin sprake is van inbreuk op het veronderstellenderwijze aangenomen auteursrecht op de Optilux, omdat de totaalindrukken van de Optilux en de Evolux in voldoende mate verschillend zijn.

Onrechtmatig handelen (slaafse nabootsing)

4.12 Bezien dient te worden of Secutrade en Hertek jegens Thomas & Betts onrechtmatig hebben gehandeld door het op de markt brengen van de Evolux. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de Evolux een slaafse nabootsing vormt van de Optilux, zoals Thomas & Betts stelt en Secutrade en Hertek betwisten. In dat kader dient onder meer te worden bezien of door het op de markt brengen van de Evolux verwarring bij het (relevante) publiek valt te duchten.
4.13 Om te beoordelen of er verwarringsgevaar bestaat, moet de totaalindruk van beide armaturen worden bekeken. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het hof voorshands van oordeel is dat de vormgeving van (de behui-

zing van) de vluchtwegsignalering zoals Secutrade en Hertek dit product op de markt brengen dusdanig afwijkt van de Optilux dat de totaalindruk die het product wekt anders is. Dit leidt tot de gevolgtrekking dat voorshands niet voldoende aannemelijk is geworden dat er verwarring bij het publiek valt te duchten doordat Secutrade en Hertek de Evolux op de markt hebben gebracht. Daarbij is mede gelet op de omstandigheid, dat het niet gaat om armaturen voor de particuliere markt, maar om armaturen voor de utiliteitsbouw, waarbij de afnemers professionele partijen zijn (architecten e.d.) die als deskundiger en kritischer dienen te worden aangemerkt dan leken.
Het voorgaande brengt mee dat voorshands niet voldoende aannemelijk is geworden dat Secutrade en Hertek door het op de markt brengen van de Evolux onrechtmatig jegens Thomas & Betts hebben gehandeld.
4.14 Voor bewijslevering zoals door Thomas & Betts aangeboden is in een kort geding in het algemeen geen plaats; voor een uitzondering op deze regel is in het onderhavige geval geen aanleiding.
4.15 Uit het voorgaande volgt dat het hof tot dezelfde conclusie komt als de voorzieningenrechter van de rechtbank namelijk dat de hiervoor onder 4.2 sub f bedoelde vorderingen van Thomas & Betts niet voor toewijzing in aanmerking komen. Dit brengt mee dat in het midden kan blijven of de Optilux voor modelrechtelijke en auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.
4.16 De slotsom is dat het beroepen vonnis onder aanvulling van gronden zal worden bekrachtigd. De door Thomas & Betts eerst in hoger beroep ingestelde vordering, zoals hiervoor onder 4.5.1 is weergeven, zal worden afgewezen.
4.17 Thomas & Betts zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep.

5 De uitspraak

Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep onder aanvulling van gronden zoals hiervoor is overwogen;
wijst de hiervoor onder 4.5.1 vermelde vordering *af*;
veroordeelt Thomas & Betts in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten aan de zijde van Secutrade en Hertek tot de dag van deze uitspraak worden begroot op € 245,– aan verschotten en € 2.313,– aan salaris procureur. Enz.

Nr. 35 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 15 oktober 2004

(Beach Challenge)

Mr. D.H. von Maltzahn

Art. 1 Hnw

Beach Challenge, een stichting, kan als onderneming in de zin van de Handelsnaamwet worden beschouwd, daar zij in georganiseerd verband materieel voordeel in de vorm van subsidies beoogt te verwerven voor het jaarlijks door haar te verwerven triatlonevenement.
Beach Challenge gebruikt deze naam op haar briefpapier. Daarnaast voert zij onder meer het e-mailadres info@beach-challenge.nl.
De benaming Beach Challenge kan als handelsnaam worden beschouwd.

Art. 5 Hnw

*Op grond van door gedaagden overgelegde producties is voldoende aannemelijk dat de woorden beach challenge voor het hier te lande in aanmerking te nemen publiek, te weten belangstellenden in sportieve activiteiten op het strand, louter beschrijvend zijn en aangeven dat er op het strand sportieve wedstrijden plaats vinden. Deze woordcombinatie kan daarom niet met een beroep op de handelsnaam, noch met een beroep op onrechtmatige daad, gemonopoliseerd worden.**

Stichting Beach Challenge te 's-Gravenhage, eiseres, procureur mr. A.C.E.G. Cordesius,
tegen
Stichting Wielersportevenementen Den Haag te 's-Gravenhage, gedaagde, procureur mr. P.H. Ruys, advocaat mr. I. van Rooij te Rotterdam.

Overwegingen ten aanzien van het recht:
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 15 oktober september 2004 wordt in dit kort geding van het volgende uitgegaan.
1.1 Beach Challenge organiseert sinds 1998 een groot triatlonevenement op het strand van Kijkduin ('s-Gravenhage). Het organiseren van dit evenement is de enige activiteit van Beach Challenge.
1.2 Uit een uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel blijkt dat Beach Challenge is opgericht op 15 maart 2001 onder de statutaire naam 'Stichting Beach Challenge'.
1.3 In 2001 is het door Beach Challenge georganiseerde evenement toegetreden tot het Xterra-circuit. Xterra is een wereldwijd wedstrijdcircuit van de triatlonsport waarvoor atleten zich kunnen kwalificeren. Sinds circa 2001 wordt het triatlonevenement onder de naam Xterra Netherlands Beach Challenge door Beach Challenge georganiseerd.
1.4 Op 10 juli 2004 heeft Beach Challenge laatstelijk haar Xterra Netherlands Beach Challenge evenement gehouden.
1.5 Wielersportevenementen is voornemens om op 17 oktober 2004 een mountainbike-evenement te houden op het strand van Scheveningen, eerst onder de naam Beach Classic en later onder de naam Rabobank European Beach Challenge.
(...)

---

* Zie de noot op blz. 120. *Red.*

Beoordeling van het geschil

5 Beach Challenge, een stichting, kan als onderneming in de zin van de Handelsnaamwet worden aangemerkt, daar zij in georganiseerd verband materieel voordeel in vorm van subsidies beoogt te verwerven voor het jaarlijks door haar te organiseren triatlonevenement.

6 Beach Challenge gebruikt deze naam op haar briefpapier. Daarnaast voert zij onder meer het e-mail adres info@beach-challenge.nl. Sinds 2001 treedt zij in verband met het triatlonevenement ook naar buiten onder de naam: Xterra Netherlands Beach Challenge. Deze benaming kan naast de benaming beach challenge als handelsnaam worden beschouwd.

7 De vraag in dit geding is of de woorden beach challenge louter beschrijvend zijn. Gedaagde heeft producties overgelegd afkomstig van het internet. Daaruit blijkt dat op 29 februari 2004 te Knokke-Heist in België *de 6de editie van de Mountainbike Beach Challenge* werd georganiseerd. Een tweede website geeft aan dat op Ameland (periode hele jaar 2004) aan beach challenge kan worden meegedaan (vliegeren, kanoën of survival parcours op het strand). Verdere producties betreffen beach challenges in de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Op grond van deze producties is voldoende aannemelijk geworden dat de woorden beach challenge voor het hier te lande in aanmerking te nemen publiek, te weten belangstellenden in sportieve activiteiten op het strand, louter beschrijvend zijn en aangeven dat er op het strand sportieve wedstrijden plaatsvinden. Deze woordcombinatie kan daarom niet met een beroep op de handelsnaam, noch met een beroep op onrechtmatige daad, gemonopoliseerd worden.

8 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen zullen worden afgewezen. Beach Challenge zal als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

Beslissing:

De voorzieningenrechter:
wijst de vorderingen *af*; enz.

***noot**

De louter beschrijvende handelsnaam

Handelsnamen, zo leren rechtspraak en doctrine al sedert (kort na) het begin van de vorige eeuw, kunnen óók voor bescherming in aanmerking komen als die uit louter beschrijvende aanduidingen bestaan;[1] al wordt daar meteen bij gezegd dat de naam wel 'iets eigens' moet hebben, of in elk geval niet zó triviaal mag zijn dat – en hier lopen de wegen enigszins uiteen – daardoor het gebruik van tot de 'gangbare taal' behorende uitdrukkingen zou worden gemonopoliseerd, óf: er geen 'identificatiefunctie', verwijzend naar een bepaalde onderneming, meer aanwezig is (in welk geval er, zou men denken, ook geen verwarring tussen die onderneming en andere gebruikers van overeenstemmende aanduidingen kan optreden).

De zojuist aangeduide twee benaderingen verschillen, zowel principieel als praktisch. Bij de eerste (geen monopolisering van algemeen gangbare uitdrukkingen) wordt – toch – een eis geïntroduceerd, die inhoudelijk de merkenrechtelijke eis van onderscheidend vermogen nabij komt of overlapt. De tweede benadering, die mede steun zoekt bij het handelsnaamrechtelijke uitgangspunt dat een handelsnaam slechts bescherming geniet daar, waar de naam bekendheid geniet (zodat de naam buiten het gebied waar bekendheid (maar daardoor ook: verwarringsgevaar) bestaat, geen 'monopoliserend effect' kan hebben), laat meer ruimte voor het inroepen van bescherming – zij het, in voorkomend geval, op beperktere (geografische) schaal.

De hiervóór geplaatste uitspraak kiest zonder omhaal voor de eerstgenoemde benadering. Daarmee sluit de beslissing aan bij een trend: men ziet de eis van onderscheidend vermogen in de handelsnaamrechtelijke (lagere) rechtspraak zoetjesaan veld winnen. Toch is er veel voor het 'traditionelere' uitgangspunt van de handelsnaamrechtelijke rechtsleer te zeggen: het feit dat de naam bekendheid heeft gekregen ter aanduiding van één bepaalde onderneming is voldoende om anderen te verplichten, zich van *verwarringwekkend* gebruik – dus niet van ieder gebruik – te onthouden.

Het zojuist als 'traditioneler' betitelde uitgangspunt is overigens ook voor wie de merkenrechtelijke beginselen belijdt, niet zo vreemd: de gedachte die uit rov. 49 – 52 van het 'Chiemsee'-arrest[2] spreekt, vertoont op z'n minst 'raakvlakken' hiermee.

Tot besluit een ontboezeming: als het werkelijk zo is dat naamgebruik in de Verenigde Staten en ook Australië kan bijdragen tot de aanname dat de betreffende naam zich niet voor monopolisering in Nederland leent, lijkt de vrees dat de globalisering te ver doorschiet opeens minder implausibel, dan ik gewend was te denken.

J.L.R.A. H.

---

[1] Zie bijvoorbeeld Arkenbout, *Handelsnamen en merken*, 1991, nr. 2.2.3; Boekman, *De Handelsnaam*, 1977, p. 22 – 23; Van Empel-Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, 1999, nr. 57: Van der Kooij-Mulder, *Hoofdzaken mededingingsrecht*, 2001, p. 168; Van Nieuwenhoven Helbach c.s., *Nederlands Handels- en Faillissementsrecht II, Industriële Eigendom en Mededingingsrecht*, 1989, nr. 1149; Wichers Hoeth c.s., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 2000, nr. 450; en veel rechtspraak, in die publicaties aangehaald; waaronder (en enigszins ambivalent): HR 6 december 1996, *NJ* 1997, 206, rov. 3.4.

[2] HJEG 4 mei 1999, *IER* 1999, 30, m.nt. ChG.

Nr. 36 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 30 maart 2004

(Lucas Schoot)

Mr. J.T.G. Roovers

Art. 5 Hnw

Gedaagden, die tot nu toe niet opereerden in de regio Arnhem/Nijmegen, werken thans samen met een bevriende relatie, die een showroom heeft in Bemmel, op 2 kilometer afstand van Elst. Nu weliswaar aan de buitenkant van de showroom de naam van gedaagden niet is vermeld, maar in het pand direct bij de ingang deze naam wel groot in natuursteen is gebeiteld, in de showroom folders liggen met daarop de naam van gedaagden, visitekaartjes met de naam van gedaagden worden verstrekt, niet weersproken is dat de ter koop aangeboden producten zijn voorzien van naam- c.q. prijskaartjes van gedaagden en voldoende aannemelijk is geworden dat gedaagden met geen ander belang dan reclame te maken voor hun onderneming adverteren in het huis-aan-huisblad De Betuwe, is voldoende komen vast te staan dat de activiteiten van gedaagden in Bemmel verder reiken dan het slechts ter beschikking stellen van natuursteen aan hun relatie in ruil voor het doorverwijzen door deze van potentiële klanten naar gedaagden in Oss. Dat gedaagden in Bemmel geen werkplaats en/of personeel hebben, doet niet af aan het feit dat gedaagden in Bemmel zodanige activiteiten ontplooien onder dezelfde, dan wel grotendeels dezelfde naam als eiseres, dat daardoor wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten is over de ondernemingen van eiseres en gedaagden.

Lucas Schoot BV te Elst, eiseres, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. F.M. Bus te Utrecht,
tegen
1 Natuursteenbedrijf Lucas Schoot vof te Oss,
2 Lucas Wilhelmus Schoot te Oss,
3 Anna Marie Josephina Schoot- van Loon te Oss, gedaagden procureur mr. P.C. Plochg, advocaat mr. M.A. van den Hazenkamp te 's-Hertogenbosch.

De vaststaande feiten

1 Eiseres voert sinds 1946 haar onderneming onder de handelsnaam Lucas Schoot, Natuursteenindustrie Lucas Schoot en Lucas Schoot Natuursteenindustrie. Zij handelt in natuursteen en heeft zich gespecialiseerd in grafmonumenten. Haar onderneming is sinds 1946 gevestigd in Elst en bedient vanuit Elst klanten in de regio Arnhem/Nijmegen.

2 Gedaagden voeren sinds 1980 een onderneming onder de handelsnaam Natuursteenbedrijf Lucas Schoot v.o.f. of Lucas Schoot Natuursteen in Oss. Ook gedaagden handelen in natuursteen, waaronder grafstenen.

3 Gedaagden zijn vanaf september 2003 gaan samenwerken met een bevriende relatie, De Haas van Dorsser. Deze relatie heeft een showroom in Bemmel en is gespecialiseerd in het bewerken van natuursteen met waterstraalsnijtechnieken. In de showroom staan door De Haas van Dorsser bewerkte natuurstenen producten, waaronder grafmonumenten, waarvan het natuursteen door gedaagden is geleverd.
In de showroom liggen folders en visitekaartjes van gedaagden, waarop het adres van de vestiging in Oss is vermeld. Ook zijn bij de verschillende natuurstenen producten naam- en prijskaartjes van gedaagden geplaatst.

4 Gedaagden adverteren voor de showroom in het Bemmels huis-aan-huisblad De Betuwe. In de uitgave van 21 januari 2004 is in de betreffende advertentie de naam Lucas Schoot vermeld. In de overige advertenties, die elke week in het blad verschijnen, is de naam Lucas Schoot weggelaten.

Het geschil

1 Eiseres vordert dat gedaagden wordt verboden inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van eiseres, daaronder in ieder geval begrepen ieder gebruik van de handelsnaam Lucas Schoot, al dan niet in combinatie met andere woorden en/of van enig ander daarmee overeenstemmende naam, in de regio Arnhem/Nijmegen, alsmede dat gedaagden wordt bevolen een rectificatie te plaatsen in het Bemmels huis-aan-huisblad, een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, alsmede dat gedaagden worden veroordeeld aan eiseres een schadevergoeding te betalen van € 2.000,–. Eiseres vordert voorts een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf het moment dat het vonnis in kracht van gewijsde gaat, voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv.

2 Eiseres legt aan haar vorderingen ten grondslag dat haar bedrijf bijna 60 jaar bestaat en inmiddels een aanzienlijke goodwill heeft verkregen. De naamsbekendheid is de afgelopen jaren sterk gegroeid, mede door het intensieve adverteren. Gedaagden hebben zich al jaren geleden gevestigd in Oss. Omdat gedaagden tot nu toe niet opereerden, althans niet voor zover bij eiseres bekend, in de regio Arnhem/Nijmegen, maar in de regio rondom Oss/'s-Hertogenbosch, leverde de handelsnaam van gedaagden geen problemen op voor eiseres. Nu gedaagden zaken doen vanuit een showroom te Bemmel, op 2 kilometer afstand van Elst, en zij eveneens reclame maken voor deze activiteiten, is gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van eiseres en gedaagden te duchten bij het publiek, aldus eiseres.
Omdat die verwarring zeker heeft kunnen ontstaan door de advertentie van gedaagden van 21 januari 2004, waarin hun naam was opgenomen, is het van belang dat deze mogelijke ontstane verwarring expliciet uit de wereld wordt geholpen door middel van een rectificatie van die advertentie. Dit is des te meer van belang omdat dit soort familieberichten door lezers vaak langere tijd worden bewaard, aldus eiseres.

3 Gedaagden betwisten niet dat zij als handelsnaam Lucas Schoot v.o.f. voeren en dat deze naam op zich overeenkomt met de naam van eiseres, maar gedaagden betwisten dat zij hun onderneming in Bemmel drijven. Zij stellen dat er geen personeel van hen aanwezig is in Bemmel en dat er geen verkoopactiviteiten vanuit dat adres plaatsvinden. Wel liggen ergens op een tafeltje in de showroom folders van gedaagden, maar daarop is enkel als bedrijfsadres het adres van het bedrijf in Oss vermeld. De showroom is telefonisch ook uitsluitend bereikbaar via de telefoon van De Haas van Dorsser.
Gedaagden willen met hun advertenties in De Betuwe de showroom van De Haas van Dorsser bij het publiek onder de aandacht brengen. Geheel onbedoeld is in zo'n advertentie eenmaal de naam van gedaagden vermeld. Dit is echter door gedaagden, al voordat zij daarop door eiseres was gewezen, hersteld in die zin dat in alle latere advertenties hun naam niet meer is vermeld.

De beoordeling van het geschil

1 Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet mag iemand zijn onderneming niet gaan drijven onder een naam die reeds eerder door een ander rechtmatig gevoerd wordt, noch onder een naam die daar slechts in geringe mate van afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

2 Nu weliswaar aan de buitenkant van de showroom van De Haas van Dorsser de naam van gedaagden niet is vermeld, maar in het pand direct bij de ingang deze naam wel groot in natuursteen is gebeiteld, in de showroom folders liggen met daarop de naam van gedaagden, visitekaartjes met de naam van gedaagden worden verstrekt, niet weersproken is dat de ter koop aangeboden producten zijn voorzien van naam- c.q. prijskaartjes van gedaagden en voldoende aannemelijk is geworden dat gedaagden met geen ander belang dan reclame te maken voor hun onderneming adverteren in het huis-aan-huisblad De Betuwe, is daarmee voorshands geoordeeld voldoende komen vast te staan dat de activiteiten van gedaagden in Bemmel verder reiken dan het slechts ter beschikking stellen van natuursteen aan De Haas van Dorsser in ruil voor het doorverwijzen door De Haas van Dorsser van potentiële klanten naar gedaagden in Oss. Dat gedaagden in Bemmel geen werkplaats en/of personeel hebben, doet niet af aan het feit dat gedaagden in Bemmel zodanige activiteiten ontplooien onder dezelfde, dan wel grotendeels dezelfde naam als eiseres, dat daardoor wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten is over de ondernemingen van eiseres en gedaagden.
Voorshands geoordeeld handelen gedaagden daarmee in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet. De vordering gedaagden te verbieden inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van eiseres zal daarom worden toegewezen, wat inhoudt dat gedaagden hun handelsnaam dienen te wijzigen dan wel hun activiteiten in de regio Arnhem/Nijmegen (welk gebied nader is gepreciseerd op het aan dit vonnis aangehechte kaartje) dienen te beëindigen.
De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, maar aan een maximum worden gebonden.

3 Ten aanzien van de gevorderde rectificatie van de door gedaagden op 21 januari 2004 geplaatste advertentie in De Betuwe wordt vooralsnog geoordeeld dat nu deze advertentie al in januari is verschenen en nadien gevolgd is door meerdere advertenties waarin de naam Lucas Schoot niet is vermeld, niet aannemelijk is dat de lezers deze advertentie nog steeds direct zullen associëren met de naam Lucas Schoot. Wellicht zal een enkele lezer de familieberichtenpagina enige tijd bewaren met het oog op een voorziene spoedige aankoop van een grafsteen, zoals eiseres stelt, maar inmiddels zijn er ruim twee maanden verstreken sinds de gewraakte advertentie. Niet aannemelijk is dat potentiële klanten van eiseres zich reeds zolang van te voren oriënteren op de aankoop van een grafsteen, te meer niet daar de familieberichtenpagina elke week verschijnt.

4 Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding heeft eiseres slechts gesteld dat het mogelijk is dat zij door het handelen van gedaagden schade heeft geleden of zal leiden, terwijl gedaagden dit standpunt hebben betwist. Daarmee is deze schadepost onvoldoende aannemelijk geworden om te kunnen worden toegewezen.

5 Eiseres verzoekt ten slotte een termijn van zes maanden als bedoeld in artikel 260 Rv. Dit verzoek wordt ambtshalve afgewezen, omdat procedures inzake de Handelsnaamwet niet vallen onder de verplichting van artikel 260 Rv.

6 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zullen gedaagden in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:
1 *verbiedt* gedaagden om direct na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van eiseres, daaronder in ieder geval begrepen ieder gebruik van de handelsnaam Lucas Schoot, al dan niet in combinatie met andere woorden, en/of van enig ander daarmee overeenstemmende naam, in de regio Arnhem/Nijmegen zoals aangegeven op het aan dit vonnis gehechte kaartje, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,– per dag of per geval, zulks ter keuze van eiseres, van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod, met een maximum van € 50.000,–,
2 *veroordeelt* gedaagden in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres bepaald op € 703,– voor salaris en op € 311,40 voor verschotten,
3 *verklaart* dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
4 *weigert* het anders of meer gevorderde. Enz.

Nr. 37 Vzr. Rechtbank te Utrecht, 3 september 2004

(Dual Cyclone stofzuiger)

Mr. P.S. Elkhuizen-Koopmans

Art. 1 bis BTMW

De stofzuiger type DC02 komt niet voor bescherming onder het modelrecht op grond van de BTMW in aanmerking: het depot waarop Dyson zich ter bescherming van haar model beroept, ziet op het type DC05 en niet op het type DC02. Voor zover Dyson beoogt te stellen dat de in 1993 op de markt gebrachte DC02, als voorloper van de DC05 waarvan het model in 1999 is gedeponeerd, zo veel gelijkenis vertoont met de DC05 dat ook de DC02 onder bescherming van het modelrecht van de DC05 valt, komt het modeldepot van de DC05 niet voor bescherming in aanmerking. Als de DC02 en de DC05 feitelijk als hetzelfde model zijn te beschouwen, moet worden geoordeeld dat de DC05 niet nieuw is noch over een eigen karakter beschikt.

Artt. 1 en 13 Aw

De stofzuiger van Dyson van het type DC02 is aan te merken als een nieuw, oorspronkelijk werk, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Vergeleken met andere afbeeldingen van (ook stofzakloze) stofzuigers valt op dat de maker bij het ontwerpen van de DC02 keuzes heeft gemaakt die subjectief bepaald zijn en niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische of praktische aard zijn gebaseerd.

De karakteristieke kenmerken van de DC02 keren zo goed als volledig terug in de door Kruidvat aangeboden stofzuiger. Er bestaat een zodanige gelijkenis dat sprake is van een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet en Kruidvat maakt derhalve inbreuk op de auteursrechten van Dyson.

Art 5, lid 1 Berner Conventie

Dyson heeft in haar dagvaarding aangevoerd dat zij tevens belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen voor België, aangezien Kruidvat een groot aantal filialen in België heeft. De voorzieningenrechter is ten aanzien van Dyson op grond van de Berner Conventie bevoegd kennis te nemen van een geschil betreffende het door Dyson naar Engels recht verkregen auteursrecht en een verbod uit te spreken voor inbreuk makende handelingen van Kruidvat in de door de Conventie gebonden landen.

1 Dyson Ltd te Malmesbury, Verenigd Koninkrijk,
2 Notetry Ltd te Wiltshire, Verenigd Koninkrijk, eisers, procureur mr. B.F. Keulen, advocaat mr. J.Th. van Walderveen te Amsterdam,
tegen
Kruidvat Retail BV te Renswoude, gedaagde, procureur mr. J.J.W. Remme, advocaat mr. E.M. Polak te Amsterdam.

2 De feiten

2. 1 Dyson Ltd. heeft onder de naam Dual Cyclone een reeks stofzuigers zonder stofzak op de markt gebracht. In 1993 kwam de eerste stofzuiger, de Dual Cyclone (DC)01, later opgevolgd door onder meer de typen DC02, DC05 en DC08.
2.2 Notetry Ltd. (hierna: Notetry) is een aan Dyson Ltd. gelieerde onderneming. Notetry is houdster van het in de Benelux op 18 januari 1999 ingeschreven modelrecht op de Dual Cyclone DC05, geregistreerd onder nummer 30505-00.
2.3 Kruidvat exploiteert een groot aantal winkels in Nederland en België, waarin zij met name artikelen op het terrein van persoonlijke verzorging aanbiedt. Daarnaast biedt Kruidvat op incidentele basis producten aan die niet onder het terrein van de persoonlijke verzorging vallen.
2.4 Vanaf 30 augustus 2004 heeft Kruidvat in al haar filialen een stofzuiger – zonder stofzak – te koop aangeboden onder de naam 'Zyklonen-power' voor een koopprijs van € 59,95.

3 Het geschil

3. 1 Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding. Dyson vordert, kort weergegeven:
I Kruidvat te gebieden iedere inbreuk op de auteursrechten en modelrechten van Dyson alsmede iedere onrechtmatige daad jegens Dyson te staken en gestaakt te houden;
II Kruidvat te gebieden te staken en gestaakt te houden ieder verhandelen, ter verkoop aanbieden, in voorraad houden, im- en exporteren van de onder 2.4 genoemde stofzuigers;
(...)
3.2 Dyson heeft aan haar vordering allereerst ten grondslag gelegd dat Kruidvat inbreuk maakt op de auteursrechten van Dyson op de DC02, in het bijzonder op de rechten als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de Auteurswet (Aw). Volgens Dyson heeft het ontwerp van het uiterlijk van de DC02 een eigen, persoonlijk karakter en draagt het de persoonlijke stempel van de maker. Daarmee komt de DC02 voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, aldus Dyson, en door een qua vormgeving identieke stofzuiger op de markt te brengen maakt Kruidvat inbreuk op de DC02. Voorts stelt Dyson dat Kruidvat inbreuk maakt op het modelrecht van Notetry. Volgens Dyson biedt Kruidvat immers een stofzuiger ter verkoop aan die hetzelfde uiterlijk heeft als de door Notetry gedeponeerde stofzuiger, althans een stofzuiger met een uiterlijk dat dezelfde algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker. Daarmee handelt Kruidvat in strijd met artikel 14 van de Benelux Tekeningen en Modellenwet (BTMW), aldus Dyson.
Tenslotte is er volgens Dyson sprake van slaafse nabootsing, althans onrechtmatig handelen, nu Kruidvat zonder enige noodzaak de stofzuiger van Dyson nabootst en daarmee profiteert van de reputatie van Dyson en waardoor verwarring ontstaat bij het relevante publiek. Bovendien wordt volgens Dyson haar reputatie aangetast als gevolg van het feit dat Kruidvat haar stofzuigers tegen een veel lagere prijs op de markt brengt.
3.3 Het verweer van Kruidvat komt in het volgende voor zoveel nodig aan de orde.

4 De beoordeling

4.1 In dit kort geding staat de vraag centraal of Kruidvat vanaf 30 augustus 2004 'met de in haar filialen aangeboden stofzuigers, bekend onder de naam Zyklonen-Power, model- en/of auteursrechtelijk inbreuk maakt op de door Dyson ontwikkelde stofzuiger van het type DC02.

Modelrecht

4.2 Geoordeeld moet worden dat de DC02 niet voor bescherming onder het modelrecht op grond van de BTMW in aanmerking komt. Kruidvat heeft immers onweersproken aangevoerd dat het depot waarop Dyson zich ter bescherming van haar model in het onderhavige geval beroept ziet op het type DC05 en niet op het type DC02. Voor zover Dyson beoogt te stellen dat de DC02, als voorloper van de DC05, zoveel gelijkenis vertoont met de DC05 dat ook de DC02 onder de bescherming van het modelrecht van de DC05 valt, dan moet worden geoordeeld dat het modeldepot van Notatry van de DC05 niet voor bescherming in aanmerking komt. Om voor modelbescherming in aanmerking te komen is, zo blijkt uit artikel 1 bis BTMW, immers vereist dat het model nieuw is en dat het over een eigen karakter beschikt. Onweersproken is dat de DC02 in 1993 op de markt is gebracht en vast staat dat het model DC05 in januari 1999 is gedeponeerd. Als de stelling van Dyson dat de DC02 zoveel op de DC05 lijkt dat ze feitelijk als hetzelfde model te beschouwen zijn wordt gevolgd, dan moet worden geoordeeld dat de DC05 niet nieuw is noch over een eigen karakter beschikt. In dat geval heeft immers een stofzuiger met hetzelfde uiterlijk als het gedeponeerde model, of een stofzuiger die daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont, reeds feitelijke bekendheid genoten in de periode voorafgaand aan de depotdatum. De vordering van Dyson, voor zover gebaseerd op inbreuk van het modelrecht van Notetry, dient dan ook te worden afgewezen.

Auteursrecht

4.3 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de stofzuiger van Dyson van het type DC02 aan te merken als een nieuw, oorspronkelijk werk, dat het persoonlijk stempel van

de maker draagt. Vergeleken met andere door partijen overgelegde afbeeldingen van (ook stofzakloze) stofzuigers valt op dat de maker bij het ontwerpen van de DC02 keuzes heeft gemaakt die subjectief bepaald zijn en niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische of praktische aard zijn gebaseerd. De hieronder (onder 4.5) genoemde kenmerken geven de DC02 een onmiskenbaar eigen, herkenbaar gezicht, in het bijzonder de ronde s-vormige body met aan de achterkant de grote wielen, de ronde voorkant en het transparante stofreservoir met – eveneens – transparante handvat. Daarmee komt de DC02 in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Anders dan Kruidvat heeft betoogd doet hieraan niet af – de door Dyson betwiste – stelling dat Dyson de DC02 niet meer te koop aanbiedt.

4.4 Kruidvat heeft betwist dat zij inbreuk maakt op het auteursrecht van Dyson. Haar stofzuiger heeft, evenals vele andere stofzuigers zonder stofzak die in de afgelopen jaren op de markt zijn gebracht, dezelfde futuristische stijl als de stofzuiger van Dyson. Met Kruidvat is de voorzieningenrechter van mening dat het volgen van een bepaalde stijl toelaatbaar is en op zichzelf geen auteursrechtinbreuk hoeft op te leveren. Dit is echter anders indien de stofzuiger van Kruidvat daarnaast, door het overnemen van de bijzondere kenmerken en vormgeving van de DC02, moet worden aangemerkt als een verveelvoudiging van de DC02.

4.5 De kenmerken van de DC02 zijn de volgende. Een ronde, s-vormige body met aan de achterzijde twee grote ronde wielen. De achterwielen hebben een binnenwiel en op de body, boven de wielen, bevinden zich aan de ene kant de aan-/uitknop van de stofzuiger en aan de andere kant de knop om het elektriciteitssnoer in de stofzuiger op te bergen. Op de body van de stofzuiger bevindt zich een rond handvat, meelopend in de vorm van de body. Aan de voorzijde van de DC02 bevinden zich twee kleine wieltjes. De bovenzijde bestaat uit een ronde vorm, waarop de zuigbuis is geplaatst. Aan de voorzijde bevindt zich een transparant stofreservoir, met een transparant handvat.

4.6 Bij de beoordeling van de vraag of de stofzuiger van Kruidvat als een verveelvoudiging van de DC02 dient te worden aangemerkt en als zodanig inbreuk maakt op het auteursrecht van Dyson komt het aan op de totaalindruk van het ontwerp.

Geoordeeld moet worden dat de hierboven onder 4.5 genoemde karakteristieke kenmerken van de DC02 zo goed als volledig terugkeren in de door het Kruidvat te koop aangeboden stofzuiger. Voor zover er verschillen bestaan, dan zijn deze slechts van ondergeschikte aard. Zo loopt het handvat op de body van de stofzuiger van het Kruidvat niet helemaal door tot bovenop de stofzuiger en beschikt deze stofzuiger over één klein wieltje aan de voorzijde, doch deze verschillen zijn te verwaarlozen in het kader van het totale beeld van de producten. Ook het feit dat de vorm van de slangingang van de Kruidvat stofzuiger verschilt en dat de ontgrendelingsknop op een andere plaats zit dan bij de DC02 doet aan dit oordeel niet af. Het betreft hier slechts ondergeschikte details die niet afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk die de stofzuigers te zien geven en die het publiek niet zullen opvallen.

4.7 Op grond van het vorenstaande moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een zodanige gelijkenis tussen de DC02 en de door het Kruidvat in haar filialen verkochte stofzuigers dat er sprake is van een verveelvoudiging in de zin van de Aw en dat Kruidvat derhalve inbreuk maakt op de auteursrechten van Dyson. De vordering is derhalve toewijsbaar voor zover gegrond op auteursrechtinbreuk. Nu Kruidvat reeds hiermee onrechtmatig handelt jegens Dyson behoeft op de gestelde slaafse nabootsing en overig onrechtmatig handelen, waarvan overigens niet is gebleken, niet te worden beslist.

De vorderingen

4.8 Dyson heeft in haar dagvaarding aangevoerd dat zij tevens belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen voor België, aangezien Kruidvat een groot aantal filialen in België heeft. Anders dan Kruidvat meent moet de vordering van Dyson tot het opleggen van een verbod op auteursrechtinbreuk zo worden gelezen dat deze vordering zich mede uitstrekt tot België. Dyson heeft immers in het lichaam van de dagvaarding gesteld dat zij specifiek belang heeft bij toewijzing van haar vordering voor België. Door in het petitum in het algemeen een verbod te vorderen moet daaronder tevens worden geacht te zijn begrepen een grensoverschrijdend verbod op inbreuk van het auteursrecht van Dyson, zich uitstrekkend tot België. De voorzieningenrechter is ten aanzien van Dyson op grond van de Berner Conventie bevoegd om kennis te nemen van een geschil betreffende het door Dyson naar Engels recht verkregen auteursrecht op de DC02 en om een verbod uit te spreken voor inbreukmakende handelingen van Kruidvat in door de Conventie gebonden landen. Het toe te wijzen verbod op inbreuk van het auteursrecht van Dyson wordt derhalve tevens geacht te gelden voor de filialen van Kruidvat in België.

(...)

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1 *gebiedt* Kruidvat om binnen 24 uur iedere inbreuk op het auteursrecht van Dyson Ltd. op de stofzuiger van het type Dual Cyclone DC02 te staken en gestaakt te houden;

5.2 *gebiedt* Kruidvat om binnen 24 uur te staken en gestaakt te houden ieder verhandelen, ter verkoop aanbieden, in voorraad houden, im- en exporteren van de in de dagvaarding genoemde stofzuiger, bekend onder de naam 'Zyklonen power';

(...)

5.7 *veroordeelt* Kruidvat in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Dyson begroot op € 703,- voor salaris procureur en op € 970,40 voor verschotten;

5.8 *bepaalt* de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 260 Rv op 6 maanden;

5.9 *verklaart* dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; enz.

Nr. 38 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 22 juli 2004

(AET/Intersolve)

Mr. F.J. de Vries

Art. 13 Aw

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter blijkt uit de stukken voldoende dat de overheid ten aanzien van het gebruik van smartcards eisen heeft ontwikkeld in het kader van de PKI, waarbij onder meer is bepaald dat smartcards door toepassing van de openbare standaard PKCS#15 moeten kunnen worden gebruikt in combinatie met verschillende kaartlezers en software van verschillende leveranciers. Deze open structuur en de daarmee beoogde interoperabiliteit brengt mee, dat het enkele feit dat Intersolve met haar software in staat was AET's software op de smartcard te lezen, niet betekent dat Intersolve haar software heeft ontleend aan of gekopieerd van AET's software. Omdat AET geen (andere) feiten heeft gesteld op grond waarvan kan worden vastgesteld dat Intersolve haar software heeft gekopieerd of dat Intersolve's software is ontleend aan AET's software, is voorshands niet komen vast te staan dat Intersolve een auteursrechtelijke inbreuk heeft gepleegd.

Art. 6:162 BW

Daar niet is komen vast te staan dat Intersolve inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van AET, heeft AET onrechtmatig gehandeld door uitlatingen te doen waarin Intersolve wordt beschuldigd van inbreuk op de auteursrechten van AET.

Advanced Encryption Technology Europe BV te Arnhem, eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. J.H.C. van den Akker te Utrecht, tegen
Luntronics h.o.d.n. Intersolve Technologies te Lunteren, gedaagde in conventie, eiser in reconventie, procureur mr. J.M.J. Huver, advocaat mr. H.W. Wefers Bettink te Amsterdam.

De vaststaande feiten

1 AET en Intersolve zijn bedrijven die zich onder meer bezighouden met het ontwikkelen, produceren en exploiteren van software, waarbij zij zich ook, en Intersolve in het bijzonder, toeleggen op het verder ontwikkelen van de smartcard. Beide bedrijven ontwikkelen software die bewerkstelligt dat alleen houders van een geldig en persoonlijk identificatiemiddel – in dit geval een kaart, smartcard genaamd – met een persoonlijke code toegang tot in beveiligde bestanden vastgelegde informatie hebben. AET brengt deze software onder de naam SafeSign op de markt.

2 De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft Interpay in het kader van het project 'Psychiater en Kwaliteit' de opdracht gegeven een systeem, genaamd PARTS (Psychiatric ASP Registration and Therapy Support) te ontwerpen, waarmee psychiaters op een veilige manier via internet toegang moeten kunnen hebben tot de elektronische dossiers van hun patiënten.

3 Interpay is een dochteronderneming van de Nederlandse banken, opgericht om een efficiënte betaalinfrastructuur op te zetten, te beheren en te ontwikkelen. Vanuit die taakstelling is Interpay betrokken geweest bij de ontwikkeling van een nieuwe internationale standaard voor veilige infrastructuren, genaamd FINREAD. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp van een kaartlezer die smartcards, waarop digitale sleutels zijn geschreven, kan lezen.
De OMS heeft bepaald dat de FINREAD-kaartlezer moet kunnen worden gebruikt in combinatie met smartcards die voldoen aan de eisen die de overheid heeft ontwikkeld in het kader van het Public Key Infrastructuur (PKI) project.

4 In dat PKI project is de overheid van drie doelstellingen uitgegaan:
– de mogelijkheid van het plaatsen van een zogeheten elektronische handtekening;
– het garanderen van de vertrouwelijkheid van informatie door de versleuteling;
– het garanderen van de authenticiteit van de gebruiker.
De PKI-overheid schrijft onder meer voor dat smartcards door toepassing van de openbare standaard PKCS#15 moeten kunnen worden gebruikt in combinatie met verschillende kaartlezers en software van verschillende leveranciers. Alleen smartcards die zijn uitgegeven door gecertificeerde leveranciers mogen worden gebruikt. In Nederland zijn Diginotar en Pink Roccade zulke leveranciers.

5 Interpay heeft op 28 januari 2004 aan Intersolve de opdracht gegund software te ontwikkelen die als schakel kan fungeren tussen de FINREAD kaartlezer en het programma waarmee de psychiater toegang kan krijgen tot de patiëntendossiers. Deze software wordt aangeduid als een Crypto Service Provider (CSP).
De CSP diende aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– het moest geschikt zijn om te functioneren met de FINREAD kaartlezer,
– het moest geschikt zijn om te functioneren in combinatie met smartcards die voldoen aan:
a de specificaties van twee smartcards, waaronder de G&D Starcroskaart van leverancier Giesecke & Devriendt;
b de eisen van PKI-overheid, dat wil zeggen dat de smartcards moeten voldoen aan de PKCS#15 standaard en moeten worden geleverd door de gecertificeerde leveranciers (Diginotar of Pink Roccade).
Voorwaarde daarbij was dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de CSP zouden worden overgedragen aan Interpay.

6 Bij de eerste test van de CSP door Intersolve bleek dat een door Interpay aangeleverde testkaart enkele fouten bevatte, waardoor deze volgens Intersolve niet geheel voldeed aan de eisen van PKCS#15 standaard. Bij een tweede test bleken de testkaarten dezelfde fouten te bevatten.
Intersolve heeft hierover contact opgenomen met Interpay, die op haar beurt contact heeft opgenomen met PKI-overheid. PKI-overheid heeft de fouten doorgegeven aan de leverancier van de kaarten, Diginotar.
Omdat de structuur van de testkaarten was aangebracht met software van AET, heeft Diginotar AET ingelicht over de foutmeldingen, evenals PKI-overheid. AET op haar beurt heeft vervolgens Intersolve aangesproken op aantasting van haar auteursrechten door Intersolve.
(...)

De beoordeling van het geschil
In conventie
1 Artikel 127 Rv juncto artikel 78 Rv biedt de mogelijkheid aan Intersolve, onder overlegging van het exploot van de dagvaarding, de zaak aan te brengen en een vordering in reconventie in te dienen. Tevens kan Intersolve op grond van het bepaalde in artikel 127 lid 2 Rv juncto artikel 78 Rv vorderen dat zij van de instantie wordt ontslagen, met veroordeling van AET in de kosten. Gelet hierop en rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van Intersolve wordt Intersolve ontvankelijk verklaard in haar vorderingen. Volledigheidshalve wordt hier (nog)maals verwezen naar het vonnis van de Vzr Utrecht van 8 mei 2003, KG 2003/153.
2 Voorshands geoordeeld heeft Intersolve kosten gemaakt naar aanleiding van de aankondiging en het uitbrengen van de dagvaarding door AET ten aanzien van de vordering in conventie, terwijl AET haar vordering slechts zeer kort voor de behandeling ter zitting heeft ingetrokken. Nu de vordering in reconventie nauw samenhangt met de vordering in conventie zal de gevorderde kostenveroordeling ten aanzien van de vordering in conventie worden toegewezen als hierna bepaald.

In reconventie
3 AET betwist stellig zich jegens de deelnemers aan het PARTS project te hebben uitgelaten op een wijze zoals door Intersolve is gesteld.
4 Ter zitting heeft de heer A verklaard dat de heer B, directeur van AET, onder anderen aan medewerkers van PKIoverheid en Diginotar heeft verklaard dat Intersolve zich schuldig maakt aan reverse engineering van haar softwareprogramma SafeSign. Daarmee staat in weerwil van de algemene betwisting door AET voorshands voldoende vast dat AET Intersolve heeft beschuldigd van auteursrechtinbreuk op haar software. Dat daardoor onrust is ontstaan, ook bij de overige deelnemers aan het PARTS project is voorshands geoordeeld aannemelijk.
5 Hiervan uitgaande dient de vraag te worden beantwoord of deze beschuldigingen inhoudelijk terecht zijn.
6 AET stelt dat het programma SafeSign waarvan zij zich bedient bestaat uit drie onderdelen, te weten de CSP, PKCS#11 en PKCS#15, welke onderdelen met elkaar communiceren. Eén van de eigenschappen van SafeSign zou zijn dat SafeSign het PKCS#15 programma standaard op een blanco smartcard kan formatteren c.q. beschrijven, zodat daarmee op de smartcard de unieke structuur van de PKCS#15 wordt aangebracht. AET stelt voorts dat de drie onderdelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zodat het vervangen van één onderdeel tot gevolg zal hebben dat het SafeSign programma niet meer zal werken. AET claimt auteursrechten op de door haar ontwikkelde PKCS#15 structuur, waaruit zij afleidt dat, indien een bepaalde PKCS#15 structuur als uitgangspunt wordt genomen voor de ontwikkeling van software, die software identiek zal zijn aan de originele software. AET stelt dat Intersolve voor het ontwikkelen van haar CSP de PKCS#15 structuur van AET heeft genomen, welke structuur zij zou hebben ontleend aan met SafeSign geprepareerde smartcards.
7 Intersolve stelt zich op het standpunt dat de PKCS#15 structuur een standaardstructuur is, welke binnen de gegeven standaarden door ontwerpers kan worden ingevuld, waarmee echter geen afbreuk wordt gedaan aan het in het PKI-overheid beschreven uitgangspunt van de zogenaamde interoperabiliteit van de PKCS#15 standaard. Voorts stelt Intersolve dat er geen enkele noodzaak bestaat CSP te ontwikkelen aan de hand van de op een concrete kaart aangebrachte structuur, nu de eisen van de PKI-overheid, waaronder de PKCS#15 standaard, openbaar zijn en de specificaties van het type smartcard door de opdrachtgever zijn voorgeschreven. Intersolve betwist dan ook haar CSP te hebben afgeleid of te hebben ontleend aan de software van AET.

8 Intersolve heeft betwist dat AET auteursrechten heeft op de door haar bewerkte PKCS#15 standaard, omdat deze bewerking van ondergeschikte betekenis is ten opzichte van de PKCS#15 standaard. Om daarover te kunnen oordelen is nader onderzoek vereist, waarvoor zich deze procedure niet leent. Veronderstellenderwijs gaat de voorzieningenrechter er vanuit dat AET op haar SafeSign software auteursrechten heeft. Om met zekerheid te kunnen beoordelen of de CSP van Intersolve een kopie is van of is ontleend aan SafeSign van AET dienen de broncodes van beide softwareprogramma's door een deskundige met elkaar te worden vergeleken. Voor een dergelijk deskundigenonderzoek is in dit kort geding geen plaats. Intersolve heeft begin juni 2004 overigens aangeboden een dergelijk onderzoek te laten verrichten, maar AET is daarop niet ingegaan.

9 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter blijkt uit de stukken voldoende dat de overheid ten aanzien van het gebruik van smartcards eisen heeft ontwikkeld in het kader van de PKI, waarbij onder meer is bepaald dat smartcards door toepassing van de openbare standaard PKCS#15 moeten kunnen worden gebruikt in combinatie met verschillende kaartlezers en software van verschillende leveranciers. Voorshands geoordeeld brengt deze open structuur en daarmee beoogde interoperabiliteit mee, dat het enkele feit dat Intersolve met haar software in staat was AET's software op de smartcard te lezen, niet betekent dat Intersolve haar software heeft ontleend aan of gekopieerd van AET's software. Omdat AET geen (andere) feiten heeft gesteld op grond waarvan kan worden vastgesteld dat Intersolve haar software heeft gekopieerd of dat Intersolve's software is ontleend aan AET's software, is voorshands niet komen vast te staan dat Intersolve een auteursrechtelijke inbreuk heeft gepleegd.
10 Het voorgaande leidt tot het voorlopig oordeel dat de hiervoor onder punt 6 geformuleerde vraag ontkennend moet worden beantwoord, waarmee het onrechtmatig handelen van AET voldoende vaststaat.
(...)

15 Als de in het ongelijk gestelde partij zal AET in de kosten van deze procedure worden verwezen.

De beslissing

De voorzieningenrechter
In conventie
1 *ontslaat* Intersolve van de instantie in conventie,
2 *veroordeelt* AET in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Intersolve bepaald op € 454,00 voor salaris procureur.

In reconventie
3 *beveelt* AET geen uitlatingen te doen waarin Intersolve wordt beschuldigd dat zij inbreuk maakt op de auteursrechten van AET met de door haar in opdracht van Interpay ten behoeve van het PARTS-project van de Orde van Medisch Specialisten ontwikkelde software, een en ander totdat van het tegendeel zal zijn gebleken,
4 *beveelt* AET om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis een brief met daarin de volgende tekst:
Bij vonnis van 22 juli 2004 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem als zijn voorlopig oordeel gegeven dat AET Europe B.V. ('AET') niet aannemelijk heeft gemaakt dat Intersolve Technologies ('Intersolve') inbreuk zou maken op het auteursrecht van AET's SafeSign Software.
Naar het voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter is met name niet aannemelijk geworden dat de Crypto Service Provider die Intersolve in opdracht van Interpay heeft ontwikkeld een kopie is van de software van AET of anderszins inbreuk maakt op auteursrechten van AET. De voorzieningenrechter heeft AET opgedragen u door middel van deze brief in kennis te stellen van het bovenstaande.
toe te zenden aan de volgende partijen:
CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
Drs. I.M. Turenhout
Postbus 16114
2500 BC Den Haag
Diginotar Dignotar B.V.
t.a.v. de heer T. De Bos
Vondellaan 8
1942 LJ Beverwijk
Interpay Interpay Nederland B.V.
t.a.v de heer R. van Wolferen
Postbus 30500
3503 AH Utrecht
OMS Orde van Medische Specialisten
P/a Vorvers Procurement Services B.V.
t.a.v. de heer S. Corvers
Havensingel 5
5211 TX 's Hertogenbosch
PKI Overheid Policy Authority PKI Overheid
t.a.v. de heer R. Houtsma
postbus 84011
2508 AA Den Haag,
Pink Roccade PinkRoccade Infrastructure Services bv
BU Trustes E-Business Services
t.a.v. de heer B. van de Beld
Postbus 9105
7300 HN Apeldoorn

5 *veroordeelt* AET tot betaling van een dwangsom van € 25.000,– per keer dat AET het onder 1 genoemde gebod en/of € 25.000,– per dag dat AET de onder 2 genoemde veroordeling, na betekening van dit vonnis, zal overtreden c.q. niet zal nakomen, met een maximum van € 100.000,–,
6 *veroordeelt* AET in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Intersolve bepaald op € 703,- voor salaris en op € 311,40 voor verschotten,
7 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
8 *weigert* het anders of meer gevorderde. Enz.

BERICHTEN

PAO-cursus 'Recente jurisprudentie octrooirecht'

De cursus recente jurisprudentie octrooirecht is de opvolger van onze cursus 'actualiteiten octrooirecht' die in het najaar geprogrammeerd stond. Tijdens deze nieuwe cursus behandelen onze docenten uitsluitend de belangrijkste uitspraken op het gebied van het octrooirecht van Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau en van Nederlandse en buitenlandse rechters.
Deze cursus brengt u up-to-date van de jurisprudentiële ontwikkelingen. U begint de interactieve bijeenkomst van één middag met een overzicht van de rechtspraak van het European Patent Office. Vervolgens volgt een overzicht van de rechtspraak in Nederland. De middag eindigt met een overzicht van de rechtspraak in de ons omringende landen voor zover deze van belang zijn voor uw praktijk. De onderwerpen die onder meer aan bod komen, zijn: de beschermingsomvang van octrooien, het handhaven van octrooien, Cross border injunctions.
Mochten op het laatste moment in de actualiteit arresten worden gewezen die van invloed zijn op het octrooirecht, dan worden die vanzelfsprekend in het programma opgenomen.

Vorm: interactief hoorcollege.
Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristen, juridische adviseurs, rechterlijke macht.
Niveau: actualiteitencursus, basiskennis vereist.
Datum: donderdag 9 juni 2005.
Tijd: 12:30 tot 17:00 uur.
Plaats: Utrecht.
Docenten: prof. mr. J.J. Brinkhof, hoogleraar industriële eigendom Universiteit Utrecht, advocaat te Amsterdam (cursusleider) en mr. R.E. Ebbink, advocaat te Amsterdam.
Prijs: € 435,– (inclusief cursusmateriaal, kleine lunch bij ontvangst en consumpties).
Aantal deelnemers: maximaal 35.
Inlichtingen: Juridisch PAO Utrecht, www.law.uu.nl/pao, jpao@law.uu.nl, of tel.: 030-2537022/7032.

PAO-cursus 'IE-recht: auteurs- en fiscaalrechtelijke aspecten van audiovisuele producties, m.n. featurefilms'

Tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht krijgt u de gelegenheid tot het volgen van deze unieke PAO-cursus. Op één van de festivallocaties in het hart van het filmfestival verkrijgt u inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het

gebied van het auteursrecht van audiovisuele producties, waarna dieper wordt ingegaan op het auteursrecht van Nederlandse featurefilms door een gespecialiseerde advocaat. Na deze twee onderdelen behandelen onze docenten de fiscaalrechtelijke aspecten van investeren in audiovisuele producties, om het juridische gedeelte van de cursus af te sluiten met specifiek de financiering, CV-regelingen en contracteren in de praktijk van de (advocaat van) de filmproducent. Na afloop krijgt u een diner aangeboden, waarna u (eventueel met partner) een filmpremière bijwoont in de Stadschouwburg van Utrecht. Vanzelfsprekend bent u ook uitgenodigd voor het premièrefeest na afloop van de film.
Vorm: interactief hoorcollege.
Doelgroep: rechterlijke macht, advocaten, bedrijfsjuristen, mediajuristen.
Niveau: verdiepingscursus, redelijke basiskennis vereist.
Datum: donderdag 29 september 2005.
Tijd: 12:30 tot 17:15 uur (juridische gedeelte) en 17:15 tot 00:00 uur (niet-juridische gedeelte).
Plaats: Utrecht.
Docenten: prof. mr. F.W. Grosheide, hoogleraar privaatrecht bij het Molengraaff Instituut en Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER), Universiteit Utrecht, advocaat te Amsterdam (cursusleider), prof. mr. K.L.H. van Mens, hoogleraar belastingrecht bij de disciplinegroep fiscaal recht, Universiteit Utrecht, advocaat te Amsterdam, mr. J.M.B. Seignette, advocaat te Amsterdam en mr. R.J.F. Wigman, advocaat te Amsterdam.
Prijs: € 535,– (inclusief cursusmateriaal, diner, filmpremière en premièrefeest).
Aantal deelnemers: maximaal 35.
Inlichtingen: Juridisch PAO Utrecht, www.law.uu.nl/pao, jpao@law.uu.nl, of tel.: 030-2537022/7032.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Sluiting van het Bureau I.E.

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op de volgende (feest-)dagen in 2005 voor het publiek gesloten zijn: maandag 28 maart (Tweede Paasdag), donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag én Nationale Bevrijdingsdag), vrijdag 6 mei, maandag 16 mei (Tweede Pinksterdag) en maandag 26 december (Tweede Kerstdag). (Kennisgeving van de Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom).

Personeel

Aan de heer mr. H.R. Furstner, juridisch adviseur I.E. (tot 1 september 2004 lid van de Octrooiraad), in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met gebruikmaking van de FPU-regeling te rekenen van 1 februari 2005 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten. (Koninklijk Besluit van 21 januari 2005, nr. 05.000160).

Register van Octrooigemachtigden

Op hun verzoek zijn op 3 februari 2005 mevrouw dr. A.U. Iyer-Baldew en de heren dr. K. Hobel en ir. B.-J. Niestadt ingeschreven in het register van Octrooigemachtigden.
De inschrijving van de heer ir. L.H.G.M. Bauwens is op 21 februari doorgehaald in verband met zijn overlijden op 7 januari jl.
Op zijn verzoek van 7 februari jl. is de inschrijving van de heer ir. J.E.C. Zwaard doorgehaald op 21 februari 2005.

Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage

Singapore is op 17 januari 2005 toegetreden tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 1925 betreffende de internationale registratie van modellen van nijverheid, Genève, 2 juli 1999.
De Akte van Genève zal voor Singapore op 17 april 2005 in werking treden.

Vervolg inhoud

Berichten

PAO-cursus 'Recente jurisprudentie octrooirecht' (blz. 127).

PAO-cursus 'IE-recht: auteurs- en fiscaalrechtelijke aspecten van audiovisuele producties, m.n. featurefilms' (blz. 127).

Officiële mededelingen

Sluiting van het Bureau I.E. – Personeel. – Register van Octrooigemachtigden. – Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage.