



Bijblad bij

De industriële eigendom

NUMMER 11 • 16 NOVEMBER 2006 • JAARGANG 74

OCTROOICENTRUM NEDERLAND

I N H O U D

Actualiteiten

Over (on)rechtmatigheid van het buiten rechte inroepen van een octrooi en over aansprakelijkheid indien het octrooi naderhand wordt herroepen of vernietigd (blz. 403).

Artikelen

Prof. mr. A.A. Quaadvlieg, De redelijke speciale universaliteit van de modellenrichtlijn. Geïnformeerde gebruiker kijkt verder dan gebruiksfunctie (blz. 406).

Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, Exploten na Roche/Primus (blz. 411).

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 80 Hoge Raad, 24 maart 2006, Pfizer Health e.a./Cosmetique Active (Hof heeft ten onrechte niet vast gesteld of Kérastase als geneesmiddel moet worden aangemerkt; WGV strekt er slechts toe de volksgezondheid te beschermen en niet tot bescherming tegen schade die producenten van of handelaren in geneesmiddelen hebben geleden door oneerlijke concurrentie) (blz. 415).

Nr. 81 V.zr. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 mei 2006, Glaxo Group e.a./Merck Generics (geen aanbieden voor een of ander in de zin van art. 53, 1a Row 1995; aanbieding is gericht op aflevering na afloop ABC) (met noot Ste.) (blz. 418).

Nr. 82 V.zr. Rechtbank 's-Gravenhage, 16 dec. 2005, Pozo Negro e.a./Kappa Zedek B.V. (uitleg Nederlands octrooi; De constructie van de gedaagde lost de problemen op geheel eigen wijze op en maakt daarom geen inbreuk) (blz. 420).

Nr. 83 Rechtbank 's-Gravenhage, 22 maart 2006, Smithkline Beecham e.a./Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven e.a. (stofconclusies ziende op vorm A polymorf zijn niet nieuw; werkwijzeconclusies 1 en 2 zijn niet inventief; nawerkbaarheid; overleggen nietigheidsadvies bij repliek te laat) (blz. 423).

2 Merkenrecht

Nr. 84 V.zr. Rechtbank 's-Gravenhage, 28 maart 2006, Hästens Sängar/Rock Raamsveld (beeldmerk: analoge toepassing art. 94 GMV in kort geding; dessin bedden van Raamsveld niet identiek aan merk van Hästens; wel gevaar voor indirecte verwarring; woordbeeldmerk: aanduiding Hanson in combinatie met afbeelding paard stemt overeen met woord/beeldmerk Hästens; toewijzing nevenvorderingen) (blz. 427).

Nr. 85 Rechtbank Utrecht, 18 jan. 2006, P.I. de Wit e.a./Ernens beheer (het door de eiser gedeponeerde woordmerk wordt niet gebruikt als onderscheiding van een dienst of waar; eiser is geen rechthebbende op woordmerk S1NGLE; geen auteursrecht op schrijfwijze S1NGLE) (blz. 431).

Nr. 86 Benelux-Gerechtshof, 29 juni 2006, N.V. D'Ieteren/Benelux-Merkenbureau (bij beoordeling of BMB terecht inschrijving heeft geweigerd moet de rechter ambtshalve oordelen of er een andere absolute weigeringsgrond is) (blz. 434).

Nr. 87 Hof 's-Hertogenbosch, 20 sept. 2005, Welzorg Nederland/Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant e.a. (bestanddelen 'zorg' en 'wel' zijn beide beschrijvend en dienen in economisch verkeer vrij te blijven, ook na inburgering van de combinatie) (met noot Sp.) (blz. 439).

(Vervolg inhoud op blz. 402)

C O L O F O N

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Versijnt maandelijks, rond de 16e

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

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

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

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

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

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag

© Auteursrecht voorbehouden

Redactie:

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

Correspondenten:

F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)
H. Laddie
R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence)

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

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

3 Modelrecht

Nr. 88 Hof Amsterdam, 27 mei 2004, Folat/Trinamic International (eigen karakter raamposters Trinamic; raamposters Folat zijn namaak; bewijsvermoeden; voorschot schade vergoeding afgewezen) (met noot J.L.R.A.H.) (blz. 443).

4 Handelsnaamrecht

Nr. 89 Hoge Raad, 17 feb. 2006, Life Fit Centre Hengelo/Sport en Fitness H. Fridt (*Hof:* verwarring tussen de ondernemingen is te duchten; geen verbod oudere handelsnaam o.g.v. jonger merkrecht; *HR:* uitleg bevel tot openbaarmaking) (blz. 449).

5 Kwekersrecht

Nr. 90 V.zr. Rechtbank 's-Gravenhage, 7 maart 2006, Saatzucht Firlbeck/Stet Holland (uitleg (licentie)overeenkomst naar het toepasselijke Duits recht, licentiegever heeft na beëindiging geen aanspraak op verbod) (blz. 455).

Boekbesprekingen

Prof. H. van Hees, Het Beneluxmodel, besproken door dr. J.H.J. den Hartog (blz. 459).

Berichten

Nieuwe boeken (blz. 460).

A C T U A L I T E I T E N

Over (on)rechtmatigheid van het buiten rechte inroepen van een octrooi en over aansprakelijkheid indien het octrooi naderhand wordt herroepen of vernietigd

In het arrest van de Hoge Raad van 29 september 2006 in de zaak Bakel/Stork was de vraag aan de orde of een octrooihouder die voortgaat met het inroepen van het octrooi tegen potentiële afnemers van zijn concurrent nadat een oppositie- en/of nietigheidsprocedure is ingesteld, onrechtmatig tegenover deze concurrent handelt indien het oordeel van het Europees Octrooibureau naderhand onjuist blijkt en het octrooi met terugwerkende kracht wordt herroepen, dan wel nietigverklaard. Namens Stork werd betoogd dat deze vraag bevestigend diende te worden beantwoord.

Advocaat-Generaal Huydecoper heeft voorafgaande aan het arrest twee conclusies genomen. De tweede conclusie heeft hij genomen naar aanleiding van een suggestie van de Hoge Raad. Zij betreft een uitvoerige bespreking van onderdeel II.1 van het incidentele cassatiemiddel. Beide conclusies zijn het lezen meer dan waard. De aanvullende conclusie gaat in op de situatie in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Advocaat-Generaal is van mening dat uitgangspunt moet zijn:

dat de octrooihouder, niet anders dan andere partijen die op een bepaald recht aanspraak menen te mogen maken, in beginsel niet onrechtmatig handelt als hij daartoe waarschuwingen e.d. laat uitgaan; en dat dat uitgangspunt ook blijft gelden als de waarschuwingen aan afnemers van zijn concurrenten worden gericht.

De heersende leer die teruggaat tot het arrest van 1962, moet zijn inziens niet worden verlaten.

De Hoge Raad beschouwde de klacht van Stork als 'in wezen' een uitnodiging tot een heroverweging van de in Nederland heersende leer die terug gaat tot het arrest van 6 april 1962 (NJ 1965, 116). Daarin is aanvaard dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploit niet voldoende is dat de in het exploit vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn. Daarvoor is tevens vereist dat aan de octrooihouder een verwijt kan worden gemaakt.

Opgemerkt zij dat de Hoge Raad zich in 1962 niet kon verenigen met het oordeel van het Amsterdamse hof (arrest van 15 juni 1961). Volgens het hof zou de goede trouw van de octrooihouder het onrechtmatig karakter van het waarschuwingsexploit niet wegnemen. De eventuele verschoonbaarheid zou hoogstens de vraag kunnen doen rijzen of de octrooihouder wegens het doen uitbrengen van het exploit wel tot vergoeding van de schade kan worden veroordeeld, 'omdat met betrekking tot het onrechtmatig karakter daarvan bij hem de schuld, welke ingevolge artikel 1401 BW een van de elementen van de grondslag van de vordering tot schadevergoeding oplevert'. Het hof onderscheidde onrechtmatigheid en aansprakelijkheid voor schade. Procureur-Generaal Langemeijer meende dat de redenering van het hof in beginsel als juist moest worden aanvaard. Hij was van mening dat het recht het moeilijk kan stellen 'zonder de fictie, dat bij de beoordeling van handelingen ter bescher-

ming van een gepretendeerd recht, verricht terwijl het bestaan van dit recht in het onzekere is, het uiteindelijke oordeel over dit recht tevens over de rechtmatigheid dier handelingen beslist'. Hij verwees naar een arrest van de Hoge Raad waarin in deze zin was beslist in een zaak betreffende een bij voorbaat uitvoerbaar, maar later vernietigd vonnis. Langemeijer vond het overigens merkwaardig 'dat gezaghebbende schrijvers over het octrooirecht in het bijzonder de indruk maken uitgesloten te achten, dat het waarschuwingsexploit geheel opzichzelf een onrechtmatige daad zou kunnen vormen.' In Duitsland was dit anders.

Volgens de Hoge Raad in Bakel/Stork moeten twee gezichtspunten in aanmerking worden genomen:

(5.5) (...)

Enerzijds wordt door octrooiverlening de prestatie gehonoreerd die ten grondslag ligt aan de in het octrooi belichaamde uitvinding, alsmede de daartoe gedane research en investeringen in tijd en geld. Daardoor wordt het doen van uitvindingen gestimuleerd, waarmee ook het algemeen belang wordt gediend. Deze overwegingen pleiten ervoor de houder van een getoetst octrooi niet reeds uit onrechtmatige daad aansprakelijk te achten tegenover zijn concurrenten op de enkele grond dat het octrooi naderhand is herroepen, dan wel vernietigd. Anders zou de octrooihouder worden ontmoedigd in de uitoefening van zijn rechten tegenover degenen die hem deze betwisten, hetgeen de prikkel om uitvindingen te doen zou kunnen verminderen.

Anderzijds werkt verlening van een octrooi (althans het inroepen daarvan) concurrentiebeperkend en verschaft het de gerechtigde een voorsprong in de concurrentiestrijd. Het inroepen van het octrooi tegenover derden is in het algemeen een geëigend middel om het gedrag van die derden te beïnvloeden ten profijte van de octrooihouder. Het feit dat ons maatschappelijk systeem nu juist mede is gebaseerd op het bevorderen van vrije concurrentie in het algemeen belang, is in dit licht een argument om degene die zich beroept op een octrooi dat achteraf wordt herroepen of vernietigd, het risico te laten dragen van de onjuistheid van zijn pretenties.

Wat het eerste gezichtspunt betreft lijkt het erop dat de Hoge Raad een octrooi ziet als honorering van een prestatie en de research en investeringen in tijd en geld. Volgens het college wordt daardoor het doen van uitvindingen gestimuleerd, waarmee 'ook' het algemeen belang wordt gediend. Is het echter niet veeleer zo dat het octrooirecht niet in het leven is geroepen om de uitvinder te belonen maar met het oog op het algemeen belang, meer in het bijzonder: het bevorderen van de technologische innovatie? Het exclusieve recht dat de octrooihouder tijdelijk verkrijgt, is een middel om dat doel te bereiken. Overigens ontbreken aanwijzingen dat in Duitsland, als gevolg van de andere benadering, de prikkel om uitvindingen te doen minder groot is dan in Nederland.

In verband met het tweede gezichtspunt spreekt de Hoge Raad over 'ons maatschappelijk systeem' dat gebaseerd is op 'het bevorderen van vrije concurrentie in het algemeen belang'. Hier rijst de vraag of een verwijzing naar artikel 4 lid 1 van het EG-Verdrag misschien meer op haar plaats zijn geweest. Daarin wordt gezegd: *Ten einde de in artikel 2 ge-*

noemde doelstellingen te bereiken, omvat het optreden van de Lid-Staten en de Gemeenschap (...) de invoering van een economisch beleid dat gebaseerd is op de nauwe coördinatie van het economisch beleid van de Lid-Staten, op de interne markt en op de uitwerking van gemeenschappelijke doelstellingen, en dat wordt gevoerd met inachtneming van het beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging. Octrooirecht is bij uitstek economisch recht.

De Hoge Raad volgt de conclusie van de Advocaat-Generaal. De Hoge Raad overwoog als volgt:

5.6 De in Nederland heersende leer gaat terug tot het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1962, NJ 1965, 116, waarin als uitleg van art. 43 lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) is aanvaard dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploot niet voldoende is dat de in het exploot vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch dat daarvoor tevens is vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt. Deze bepaling is naar de inhoud ongewijzigd gehandhaafd in art. 70 lid 3 van de thans geldende Rijksoctrooiwet 1995. Bij deze uitleg, die door rechtspraak en literatuur over het algemeen wordt aanvaard (zie de aanvullende conclusie van de Advocaat-Generaal onder 7), past het veeleer – voor het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi als waarvan in dit geding sprake is – te aanvaarden dat de enkele omstandigheid dat een octrooihouder zich op het octrooi heeft beroepen, niet meebrengt dat deze tegenover zijn concurrenten aansprakelijk is indien dat octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, dan om de octrooihouder het risico te laten dragen van die herroeping of vernietiging.

De Hoge Raad laat hierop volgen:

5.7 Bij dit een en ander komt, mede gelet op het open karakter van onze economie, ook betekenis toe aan hetgeen dienaangaande in andere Europese landen wordt aanvaard.

Uit de aanvullende conclusie van de Advocaat-Generaal blijkt, kort samengevat, dat in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk (landen waarmee Nederland intensieve handelscontacten onderhoudt) niet wordt aanvaard dat op grond van de enkele omstandigheid dat een octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, de octrooihouder die zich op het octrooi heeft beroepen, aansprakelijk is voor de als gevolg van die handelwijze door zijn concurrenten of anderen geleden schade; daarvoor is mede enige vorm van verwijtbaarheid bij de octrooihouder vereist.

Het is opvallend dat de Hoge Raad 'mede gelet op het open karakter van onze economie' ook betekenis toekent aan hetgeen dienaangaande in andere Europese landen wordt aanvaard. Dat laatste is alleen maar toe te juichen, zeker als het om octrooirecht gaat dat in Europa in belangrijke mate is geharmoniseerd en geünificeerd. In tegenstelling tot de Advocaten-Generaal deed de Hoge Raad dit tot nu toe niet, althans niet stelselmatig, in octrooizaken. Des te opmerkelijker is het dat de Hoge Raad dit wel doet in de onderhavige zaak welke materie betreft welke niet is geharmoniseerd.

De bespreking van de situatie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is bepaald niet uitvoerig. De Hoge Raad ontleent aan de uiteenzetting van de Advocaat-Generaal dat in die landen niet wordt aanvaard 'dat op grond van de enkele omstandigheid dat een octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, de octrooihouder die zich op het octrooi heeft beroepen, aansprakelijk is voor de als gevolg van die handelwijze door zijn concurrenten of anderen geleden schade; daarvoor is mede enige vorm van verwijtbaarheid bij de octrooihouder vereist.'

Dat tussen de situatie in Nederland en Duitsland belangrijke verschillen bestaan, bespreekt de Hoge Raad niet. Wie alleen het arrest zou lezen, zou kunnen denken dat de Nederlandse benadering geheel overeenstemt met die in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat is niet het geval.

Over dit onderwerp – over welk octrooirechtelijk onderwerp niet? – is in Duitsland veel geschreven en is veel rechtspraak voorhanden. Zoals ook de Advocaat-Generaal beschrijft, is de benadering in Duitsland anders dan in Nederland. In Duitsland is het uitgangspunt dat het invoeren van het octrooi tegenover de concurrent in strijd met het recht ('rechtswidrig') is als het octrooi nadien is herroepen of vernietigd. [Zie Kühnen in: Schulte, *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, 7. Auflage (2005), § 139 Randnummer 163-164 in verbinding met 152; Keukenschrijver in: Busse, *Patentgesetz*, 6. Auflage (2003), § 139 Randnummer 248.] Op grond hiervan kan de concurrent aanspraak maken op een verbod voor de toekomst en op schadevergoeding. Voor schadevergoeding is wel 'verschulden' nodig. Over de vraag wanneer daarvan sprake is, bestaat veel rechtspraak.

Vastgesteld kan worden dat de Duitse benadering in overeenstemming is met die van het hof in 1961. De Hoge Raad was het daarmee niet eens in 1962. En ook nu niet. Op het terrein van het octrooirecht wederom een verschil tussen Nederland en Duitsland. Gelet op het feit dat herroeping van een octrooi door een Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau 'terugwerkt' en ook de vernietiging van een octrooi door de Nederlandse rechter sedert 1987 terugwerkende kracht heeft, lijkt de Duitse benadering logischer. Door de herroeping en vernietiging komt de grond te ontfallen aan het invoeren van het octrooi. Deze benadering zou ook aansluiten bij HR 16 november 1984 inzake Ciba Geigy / Voorbraak (NJ 1985, 547). Daar oordeelde de Hoge Raad 'dat in beginsel dient te worden aangenomen dat degenen die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod te gedragen, onrechtmatig heeft gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodemgeschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de desbetreffende handelingen onthield'. In de eerder genoemde conclusie wees Langemeijer erop dat ten gunste van de executant van een kort geding vonnis 'sterker gronden van billijkheid' pleiten dan bij het waarschuwingsexploot. De executant had het fiat van de rechterlijke autoriteit verkregen; 'bij het waarschuwingsexploot heeft degene die het toepast slechts de steun van een abstracte wetsregel [Artikel 43, lid 2 Rijksoctrooiwet 1910 / artikel 70, lid 3 Rijksoctrooiwet 1995], waarvan hij op eigen gezag aanneemt, dat die in zijn geval van toepassing is.'

De Hoge Raad concludeert:

5.8 Het vorenoverwogene in aanmerking genomen, bestaat onvoldoende grond voor aanvaarding van de door onderdeel II.1 bepleite regel. In plaats daarvan dient ook ons recht zich te richten naar de hiervoor in 5.7, tweede alinea, vermelde opvatting. Dit brengt mee dat de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat

een oppositie- of nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt derhalve onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen. Op het voorgaande stuit het onderdeel af.

Voor octrooihouders van wie de octrooien worden herroepen of vernietigd, is de beslissing geruststellend. Het buiten rechte inroepen van een octrooi tegen een concurrent en/of diens afnemer is ook in het geval waarin het octrooi naderhand wordt herroepen of vernietigd, in beginsel niet onrechtmatig en leidt niet tot aansprakelijkheid voor de schade die de concurrent heeft geleden doordat diens afnemers 'zekerheidshalve' hebben afgehaakt nadat zij op het octrooi waren geweest. Van aansprakelijkheid is pas sprake als de gewezen octrooihouders een verwijt valt te maken.

Tot de herroeping en vernietiging heeft de gewezen octrooihouder 'gratis' kunnen genieten van een feitelijk exclusiviteit of – in economische termen – een monopoliepositie.

Voor concurrenten van octrooihouders is dit arrest uiteraard minder positief. Hoewel zij achteraf gezien door toedoen van de pretense rechthebbende de concurrentie hebben gestaakt en aldus de pretense rechthebbende exclusiviteit hebben verleend, blijven zij met de schade zitten. Misschien zou ook in Nederland 'das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb' meer erkenning moeten genieten.

Br.

ARTIKEL EN

De redelijk speciale universaliteit van de modellenrichtlijn¹

Geïnformeerde gebruiker kijkt verder dan gebruiksfunctie

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg

1 Overschakelen naar universaliteit

Het Benelux modellenrecht van vóór 1 december 2003 huldigde het stelsel van specialiteit. Een modelrecht werd slechts verkregen voor een voortbrengsel met een *gebruiksfunctie*. De beschermingsomvang van het recht bleef beperkt tot voorwerpen met diezelfde gebruiksfunctie. Wie een exclusief recht verkreeg voor een tekening op gordijnen, kon zich niet verzetten tegen het gebruik van die tekening door een derde op champagneflessen of koffiezetapparaten. Dat stelsel van specialiteit, zo is de vrijwel algemene opvatting, is verlaten. Op grond van de Europese modellenrichtlijn verschaft een modellenregistratie sedert 1 december 2003 een *universeel* recht. Een universeel recht op het model strekt zich uit over alle toepassingen daarvan, in alle branches.

Een moeizame omschakeling in denken

Het verlaten van de specialiteitsleer heeft ingrijpende consequenties, want universele bescherming brengt uiteraard een aanmerkelijke uitbreiding van het beschermde domein mee. Van juristen in de Benelux vergt het afscheid van de specialiteitsleer bovendien een fundamentele 'omdenkoperatie', want het Benelux-modellenrecht was tot het merg doordrongen van leerstellige specialiteit. Wie een ver gaan- de en fundamentele nieuwe stap moet zetten, vindt graag vaste grond onder de voeten. En daar begint het gevoel van onbehaaglijkheid dat veel Beneluxers op de drempel van het nieuwe modelrecht niet loslaat. Want noch in de tekst noch in de considerans wijdt de richtlijn ook maar één expliciete passage aan het verlaten van de specialiteitsleer. Zij bevat daarentegen wel passages die op de *bedrijfstak* afstemmen; daardoor lijkt zij een maatstaf aan te bieden die diametraal is tegengesteld aan het gepostuleerde universele karakter van de nieuwe modelbescherming. Daarbij komt dan nog dat de toepassing van het nieuwe systeem, even aangenomen dat het universeel van karakter is, netelige vragen oproept, en ook dáárover zwijgt de richtlijn als het graf. Het kan dus niet verwonderen dat de omschakeling niet helemaal zonder ongeloof en zelfs onwil verloopt. Sterker nog, zowel de Benelux-wetgever² als de rechter³ bleven onder de

betovering van de specialiteitsleer.⁴ Door de schrijvers wordt niettemin de omschakeling op een (ruimer dan wel beperkter te interpreteren) universeel systeem in meerderheid bevestigd.⁵ In ieder geval wordt zij nauwelijks bestreden,⁶ maar dat wil niet zeggen dat daarmee de tegenspraken zijn rechtgestreken die de richtlijn tot woest juridisch terrein maken.

Relativeringen

Alvorens de problemen rond de universaliteit aan te snijden, is het goed een paar relativerende kanttekeningen te maken. Het praktische belang van het probleem wordt door een aantal factoren beperkt. Op de eerste plaats bestond, ook zonder registratie als model, *de facto* al lang een universalistische bescherming door de gulle wijze waarop – ook op heel eenvoudige – industriële vormgeving auteursrecht werd erkend. Het auteursrecht is immers per definitie universeel. Verder is het conflict tussen specialiteitsleer en universaliteitsleer uit de aard der zaak gebonden aan 'branchemigratie': designs die, *buiten* de branche waarvoor ze eigenlijk beoogd werden, óók nog voor een andere branche interessant blijken. Door de heersende specialiteitsleer is het Benelux-denken als het ware nogal gefixeerd geraakt op deze 'migranten'. Maar migraties zijn in de praktijk geen regel. Het gaat dus om een vrij uitzonderlijk geval. En op de derde plaats zijn er wellicht zelfs redenen om gelukkig te zijn met het verlaten van de specialiteitsleer. Natuurlijk had die leer enkele sympathieke trekken, zoals een bepaalde

stoel is een ander voorwerp dan een trapauto. Bovendien is de centrale vraag of het model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt.'

³ Zie Hof Arnhem 4 november 2003, *IER* 2004, 31; *BMM Bulletin* 2004, 206-208, zie opmerkingen G. Vos op p. 132; *BIE* 2004, nr. 95 p. 571/574, Easydrain; *Vzr Rb 's-Gravenhage* 12 april 2005, *IER* 2005, nr. 48 p. 216-218, noot Gielen, Ferrari/Asian Gear, beslist in de geest van de richtlijn, maar wil de vraag ontwijken of hij daar nu de kinderkapperstoel-doctrine opzij zet.

⁴ De opstelling van het gemeenschappelijk Commentaar is scherp bekritiseerd door H.M.H. Speyart, Kinderkapperstoelverhuizer (M/V) gezocht, *IER* 2004, nr. 40 p. 183.

⁵ Cfr. onder meer H.M.H. Speyart, Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor de modellen-richtlijn, *BIE* 1996, 222-231, op p. 230; dez., Ons toekomstig recht, *BMM Bulletin* 1999, p. 7-14, op p. 8; Heijo Ruijsenaars, Die Zukunft des Designschutzes in Europa aus der Sicht des französischen und des Benelux-Rechts, *GRUR Int* 1998, 378-385, op p. 379; L.A.G. Meijer, Moet de BTMW in de steigers?, *IER* 1998, p. 1-11, zie p. 2; A. Odle, Mogelijke gevolgen van de implementatie van de Modellenrichtlijn en de inwerkingtreding van de modellen-verordening, *BMM-Bulletin* 2002, p. 58-63, zie 59; Freya van Schaik, De toekomstige Benelux-regeling inzake de modelrechtelijke bescherming van reserveonderdelen. Is de tijd wel rijp om de huidige regeling overboord te zetten?, *IER* 2002, 282-290, zie p. 285; Martin Schlötelburg, The Community Design: First Experience with Registrations (Opinion), *EIPR* [2003], 383-387, zie p. 386-387; Charles-Henry Massa, Alain Strowel, Community Design: Cinderella Revamped, [2003] *EIPR* 68-78; zie ook (m.b.t. de Verordening) Charles-Henry Massa, Patrice Vanderbeeken, Het gemeenschapstopmodel, *BMM Bulletin* 2002, 46-57, op p. 49-50; Gregor Vos, De weggeharmoniseerde gebruiksfunctie en de ingewijden in de betrokken sector, *BMM Bulletin* 2004, p. 191-193; Van Empel/Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, zesde druk 2005, p. 128.

⁶ Terughoudend: Verkade 2005 (T&C IE), art. 1 Benelux-Modellenwet, aant. 5 p. 337-338, die meent dat het oordeel van het Europees Hof moet worden afgewacht.

¹ Dit is de uitwerking van een lezing voor het BMM symposium op 30 september 2005 te Oostende.

² Zie het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen bij het Protocol van 20 juni 2002 ad art. 1, p. VI-10:

'Het huidige modellenrecht beschermt het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel met een gebruiksfunctie. Deze drie begrippen – uiterlijk, voortbrengsel en gebruiksfunctie – kunnen niet los van elkaar gezien worden, zoals de Nederlandse Hoge Raad op 10 maart 1995 heeft bevestigd (NJ 1995, 670, Kinderkapperstoel). Een bestaand voorwerp dat een andere gebruiksfunctie krijgt dan waarvoor het gedeponeerd is, kan daarvoor zelfstandige modelbescherming verwerven, ook als het voorwerp geen wijziging van belang ondergaat en het kenmerkende bestanddeel vormt van het voortbrengsel met de nieuwe gebruiksfunctie. Hoewel de richtlijn het begrip 'gebruiksfunctie' niet kent, is de uitkomst hetzelfde, omdat de bescherming via de definities van model en voortbrengsel is gekoppeld aan een voorwerp en een kinderkapper-

zelfbeperking van het exclusieve recht. Doordat de bescherming beperkt was tot de categorie van goederen waarvoor het model was gedeponeerd, ontstonden geen exclusieve rechten op terreinen die door de rechthebbende *niet* werden geëxploiteerd, en dat is zowel praktisch als dogmatisch in de grond een goede zaak. Maar er kleefden ook schaduwzijden aan de in de Benelux wel bijzonder rigoureuze toegepaste specialiteitsleer. Ik ga daar even wat dieper op in.

De wrange realiteit van harde specialiteit

Er is geen reden voor nostalgie naar het rigide specialiteitsregime van de oude BTMW. Het *kinderkapperstoel*-arrest,⁷ dat het voor een kapperstoelenfabrikant mogelijk maakte om een modelrecht te krijgen op de enkele samenvoeging van een kapperstoel-onderstel en het trapautootje van een *derde*, was geen aanwinst voor het recht. Iemand die niet méér aan 'designarbeid' had verzet dan het verbinden van het autootje van die derde met een kapperstoel-onderstel, incasseerde voor dat product met uitsluiting van de ontwerper van het autootje de volle i.e.-beloning. De ontwerper van dat autootje moet dat toch curieus hebben gevonden, en wat mij betreft terecht. Alles wat de kinderkapperstoel qua vormgeving interessant maakte, was te danken aan de ontwerper van de *auto*, want aan het onderstel was noch voor de kapper noch voor het kind veel te beleven. Het is al evenzeer bizar dat de simpele inval om trapauto en kapperstoel-onderstel te verbinden, een exclusief recht verschafte tegenover alle andere kinderkapperstoelfabrikanten. Aan al dezen kon voortaan worden verboden om diezelfde trapautootjes, die door een derde gewoon op de markt worden aangeboden, op een kapperstoelonderstel te monteren.

De obsessie met specialiteit heeft mogelijk belet om de vraag te stellen of de kinderkapperstoel – zoals het woord al haast zegt – niet in feite een *gemengde* branche toebehoort. Wie, door de harde praktijk gelouterd, weet wat het betekent als de magische trapauto het kappersprotest van de peuterpuber transformeert in zonnige kinderstemmingen, denkt drie keer na voordat hij het autootje als een ornamenteel detail ondergeschikt maakt aan het kapperstoelonderstel. De kinderkapperstoel is derhalve evenzeer een kapperstoel met een trapauto erop als een trapauto met een kapperstoel eronder. Van Nieuwenhoven Helbach sloeg de spijker op zijn kop toen hij, lang geleden, schreef dat een gebruiksfunctie, waarbij het 'nog steeds gaat om iets dat primair (speelgoed-, A.A.Q.) auto is,' binnen het bereik van het subjectieve recht diende te blijven,⁸ hoezeer de Hoge Raad die redenering in de kinderkapperstoelzaak kennelijk 'vergezocht' vond.⁹

2 Tussen universaliteit en specialiteit. De ambiguïteit van de richtlijn en de weerbarstigheid van de praktijk

Sporen van specialiteit in de richtlijn. Object

De richtlijn definieert in art. 1, sub a 'model' als de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan (...) (etc.). 'Voortbrengsel' wordt dan op zijn beurt in art. 1, sub

b omschreven als 'elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp (...) (etc.)'. Reeds hier duikt onzekerheid op. In de ogen van de één vindt men hierin de universele bescherming neergelegd ('elk voorwerp'), volgens de ander is het 'voortbrengsel' van de richtlijn niet meer dan een herhaling van de specialiteitsbepaling in art. 1 van de oude BTMW, krachtens welk beschermd werd 'het nieuwe uiterlijk van een voorwerp dat een gebruiksfunctie heeft.' Hoewel de eerste lezing mij de juiste lijkt, is het als gezegd niet eenvoudig om in de richtlijn een eenduidige en ondubbelzinnige bevestiging daarvan te vinden.

Sporen van specialiteit in de richtlijn. Draagwijdte van de bescherming

Het wordt niet veel eenvoudiger door artikel 9 van de richtlijn, dat de 'draagwijdte van de bescherming' ofwel de beschermingsomvang definieert. Lid 1 lijkt te kiezen voor de universaliteitsleer: 'De bescherming krachtens het modelrecht omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.' *Elk* model, *ongeacht* de gebruiksfunctie, valt onder het exclusief recht, zo is dan de onbevangen lezing. Maar een aantal omstandigheden geeft daar weer een minder universele draai aan.

Nieuwheid en eigen karakter

Alle bezweringen van universaliteit ten spijt schurken de richtlijnbevestigingen ten aanzien van nieuwheid en eigen karakter ongegeneerd tegen een sectorbetrokken – en dus *niet* universele – benadering aan. De *nieuwheid* van een model is krachtens art. 6 van de richtlijn onaangetast, zolang een model niet ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden *in de betrokken sector* die in de Gemeenschap werkzaam zijn. De beoordeling van het *eigen karakter* geschiedt krachtens art. 5 op grond van het verschil tussen de algemene indruk die door het model bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt en de indruk die, zo preciseerd considerans 13, bij hem wordt gewekt 'door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de *aard van het voortbrengsel* waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de *bedrijfstak* waarmee het verbonden is en de *mate van vrijheid van de ontwerper* bij de ontwikkeling van het model.' (cursieven A.A.Q.). Ook art. 5, lid 2 verwijst naar de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model – maar wordt die vrijheid niet in sterke mate bepaald door de sector en zelfs de gebruiksfunctie?

De beschermingsomvang

Art. 9 relateert de beschermingsomvang van het model aan dezelfde *algemene indruk van de geïnformeerde gebruiker* die ook beslist over het eigen karakter van een model, waarbij volgens de al aangehaalde considerans 13 rekening moet worden gehouden met *aard van het voortbrengsel* en de *bedrijfstak* waarmee het verbonden is. Ook bij de beschermingsomvang wordt dus geenszins de schijn vermeden van een heftige flirt met sectorbetrokkenheid. En art. 9, lid 2 verwijst net als het tweede lid van art. 5 naar de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model, een maatstaf die zoals gezien van nature niet alleen door de sector, maar ook door de gebruiksfunctie wordt beïnvloed: bij een zeilboot die slechts als sigarettendoos hoeft te dienen, heeft de ontwerper veel meer vrijheid dan bij een zeilboot die echt moet varen.

⁷ HR 10 maart 1995, NJ 1995, 670, Van der Lans/Floral ('kinderkapperstoelen'). Verkort gepubliceerd in BIE 1998, 310.

⁸ E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Beschermingsomvang van het modellenrecht, BIE 1985, p. 27-33, op p. 32 sub 18.

⁹ Althans de – door de HR gevolgde – AG Koopmans, zie diens conclusie in NJ 1995, 670, sub 7.

Normaal gebruik en gebruiksfunctie

Ook art. 3 lid 3, aanhef en sub a, dat van de beschermingsomvang uitsluit onderdelen die bij 'normaal gebruik' van een voortbrengsel niet zichtbaar zijn, is vanzelfsprekend niet toepasbaar zonder de door het vroegere Beneluxrecht omhelsde *gebruiksfunctie* regelrecht in de overweging te betrekken. Bij de sigarettendoos-zeilboot is de kiel bij normaal gebruik zichtbaar, bij een echte zeilboot niet.

Enige mate van specialiteit is onvermijdelijk

Er stroomt dus nog steeds een onmiskenbare scheut specialiteit door de spelonken van het modellenrecht. Maar dat is onvermijdelijk. Modellenrecht is ondenkbaar zonder ten minste enige referentie aan de aard van het voortbrengsel en de betrokken sector. De betrokken sector zoal niet de gebruiksfunctie speelt een rol bij cruciale factoren als nieuwigheid, eigen karakter en beschermingsomvang.

De wordingsgeschiedenis van de richtlijn biedt inzicht in het waarom van de referentie aan de sector. Ten aanzien van de nieuwigheid moet gerefereerd worden aan de ingewijden in de betrokken sector, ten einde te voorkomen dat elke voorbestaande vorm in de hele wereld en in de hele geschiedenis de bescherming teniet kan doen.¹⁰ Ook ten aanzien van het eigen karakter is evident dat de ene branche hogere eisen stelt dan de andere.¹¹ Het spreekt vanzelf om daarmee rekening te houden bij de juridische beoordeling. De intentie is dus om de houder van het modelrecht te beschermen tegen inbreukmakers die chicaneuze niet-nieuwheidsverweren opwerpen, steunend op 'obscure anteceden ten': anthropologische artefacten, archeologische rariteiten, exotische toevalligheden. Wat voor de nieuwigheid en het eigen karakter geldt, geldt niet minder voor de bepaling van de beschermingsomvang. Zij *moet* wel sector-specifiek zijn. Men kan niet de vraag of een perforatiepatroon van een draineergoot een inbreuk oplevert, beoordelen volgens dezelfde maatstaf als de vraag of een perforatiepatroon van een zomerbloesje een inbreuk oplevert.

Sectorbetrokkenheid en 'migranten'-designs

Echter: de hierboven aangehaalde passages slaan niet op 'migranten'. Bij het totstandkomingsproces van richtlijn en verordening heeft de problematiek van het op meerdere gebruiksfuncties toepasbare design (kennelijk) nauwelijks een rol gespeeld. De 'betrokken sector' van artikel 6 en de 'bedrijfstak' van overweging 13 moeten dus gelezen worden in relatie tot het standaardgeval: zij bevatten slechts regels voor de nieuwigheid en het eigen karakter van voortbrengselen die *wel* binnen dezelfde branche en gebruiksfunctie vallen. Dan is hun boodschap glashelder.

Migrantenproblematiek

Het is pas bij de transpositie van sectorbetrokken criteria naar designs die van gebruiksfunctie migreren, dat de referentie aan de ingewijden in de betrokken sector en aan de aard van het voorwerp in een spanningsverhouding komt te staan met het uitgangspunt van universaliteit van het Europees modellenrecht. Maar dan is de spanning ook onmiddellijk hoogspanning. Men stelle zich een model X voor dat, geheel volgens de regels van de richtlijn, aan de hand van de maatstaf van de geïnformeerde gebruiker in de betreffende sector, wordt bevonden te voldoen aan de eisen van nieuwigheid en eigen karakter. De deposant verwerft een modelrecht. Nauwelijks betreedt het jonge model X de markt, of het blijkt dat hetzelfde model reeds eerder is geregistreerd in een totaal andere sector als model Y. Dit eerdere model Y doet nu zijn *universeel* geldend exclusief recht gelden. Exit model X? Men kan inderdaad strikt redeneren en zeggen: het tweede model is inbreuk. Maar het is toch buitengewoon raadselachtig dat de richtlijn dan niet eerder een check inbouwt. Men laat het (kansloze) model X voor alle toelatings-eisen slagen, zet de lichten op groen, doch zodra het is verworven wordt het kersverse exclusieve recht alsnog geslacht door het oudere recht Y? Legt dit een constructiefout bloot in het nieuwe systeem van modelbescherming, of valt er een juridische mouw te passen?

3 Drie fasen van modelbescherming

Wie op de voet het masterplan van de richtlijn volgt komt in een systeem van drie fasen terecht.

Fase 1 Nieuwigheid en eigen karakter. Geen universele, maar sectorbetrokken beoordeling

De eerste fase is de toegangscontrole: zij betreft de beoordeling van de nieuwigheid en het eigen karakter. Die beoordeling geschiedt, in overeenstemming met de maatstaven die de richtlijn daarvoor aanreikt, rekening houdend met de kennis van de ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn, de aard van het voortbrengsel en de bedrijfstak waarmee het verbonden is.

Fase 2 Object van het verworven modelrecht: universeel in potentie

Door de registratie wordt een tweede fase betreden. De registratie als model verschaft een *universeel* recht. Maar het recht is slechts universeel in potentie, want de beschermingsomvang, die de werkelijke draagwijdte van het recht bepaalt, wordt weer geregeerd door de beperkende referentie aan de *algemene indruk van de geïnformeerde gebruiker*.

Fase 3 Beschermingsomvang: Beperkt de geïnformeerde gebruiker de universaliteit?

De derde fase bepaalt de daadwerkelijke omvang van de bescherming die wordt verkregen. Het is waar dat de bescherming krachtens het eerste lid van art. 9 *elk model* omvat. Maar dezelfde bepaling beperkt dat tot elk model dat *bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt*. Wat dient bij die moeilijke vraag beschouwd te worden als het referentiekader van de geïnformeerde gebruiker?

4 De beschermingsomvang. Wordt de indruk van de geïnformeerde gebruiker begrensd door diens kennis?

Aan de hand van de geïnformeerde gebruiker in de ene branche moet de rechter beoordelen of de beschermingsom-

¹⁰ Green Paper on the Protection of Industrial Design, 111/F/5131/91, juni 1991, ad 5.5.5.2: '... it should be eligible for protection, even if in fact there is an identical prior design in some remote country in the world or if an identical design has existed in the past and has completely vanished from the collective memory.'

¹¹ Zie de 'Begründung zum (Max-Planck) Diskussionsentwurf für ein Europäisches Musterrecht', in: (bijlagen bij) Michael Ritscher, Bericht über das Ringberg-Symposium 'Europäisches Musterrecht' des Max-Planck-Instituts, *GRUR Int* 1990, 559-586, op p. 579, r.k.

vang van een model uit die ene branche zich uitstrekt over het gebruik daarvan in een *andere* branche voor een model met een *andere* gebruiksfunctie. Wat moet hij zich voorstellen als het referentiekader van de geïnformeerde gebruiker?

Het antwoord laat zich ontwikkelen vanuit art. 5 en considerans 13. Zij gaan over het eigen karakter, maar dat neemt niet weg dat zij ook de geïnformeerde gebruiker als maatstaf nemen en dat het *referentiekader* van deze gebruiker moeilijk in het ene geval anders kan zijn dan in het andere. Bij de vraag, ex art. 5, of een model volgens de geïnformeerde gebruiker *verschilt* – en die vraag lijkt, indien al niet identiek, toch wel zeer verwant met de vraag, of een model (*geen*) *andere indruk wekt*, moet de geïnformeerde gebruiker krachtens considerans 13 uitgaan van het verschil tussen de algemene indruk die door het model bij hem wordt gewekt en de indruk die bij hem wordt gewekt 'door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.' De laatste maatstaf wordt woordelijk hernomen door art. 9 lid 2, hetgeen de verwantschap van het referentiekader al aangeeft. Maar hoewel impliciet, vindt dit identieke referentiekader in feite zijn sterkste bevestiging in de door art. 9 gebezigde term *geïnformeerde gebruiker* zelf. Het zijn immers juist de kennis en het begrip omtrent de aard van het voortbrengsel, de bedrijfstak en de vrijheid van de ontwerper die de *geïnformeerde gebruiker* scheppen. Men kan er dus niet onderuit dat art. 9 geen volkomen universele beschermingsomvang schept, maar één die gebonden is aan de geïnformeerde gebruiker en dus aan zijn 'sectorbetrokken' beperkingen.

Verschillen met de oude specialiteitsleer

Art. 9 voert daarmee nog niet tot een terugkeer naar de oude specialiteitsleer. De benauwdheid van de strakke binding aan uitsluitend een *gebruiksfunctie* is voorgoed verlaten. De geïnformeerde gebruiker biedt als maatstaf een veel breder referentiekader. Hij overziet de hele bedrijfstak, en, zo mag men aannemen, ook relevante aangrenzende bedrijfstakken. De rigoureuze toepassingen op de voet van hof Arnhem in Easydrain,¹² waarbij de nieuwheidsbeoordeling van een doucheafvoergoot werd gescheiden naar gelang het er een voor particuliere- of professionele toepassingen betrof, is geen juiste toepassing van het richtlijnregime. Zo zal naar de indruk van de geïnformeerde gebruiker van luxe-goederen een vormgeving die weliswaar een andere gebruiksfunctie heeft dan een bestaande gadget, maar toch bestemd is voor dezelfde markt, niet nieuw zijn. Eensgelijks voor 'jongerenproducten' en andere designs die gekenmerkt worden door bestemming voor eenzelfde 'lifestyle'. De branches en de geïnformeerde gebruikers die een fascinatie voor modellen van winnende race-auto's delen, zullen een gebruiksfunctie-overschrijdend regime voor nieuwheid en beschermingsomvang van Ferrari modellen moeten ac-

cepteren.¹³ Sommige designs zijn zo een begrip dat *iedereen* in iedere sector ze kent. Ten aanzien van zulke designs is dus iedereen geïnformeerde gebruiker. Zij zullen mogelijk in geen enkele andere sector meer ongehinderd toegepast kunnen worden: het universele modelobject creëert dan een soort extra bescherming voor 'well known designs'. Het resultaat is een mild universalistisch klimaat met een gematigde correctie.¹⁴

De onbekende branche en de indruk van de geïnformeerde gebruiker

De geïnformeerde gebruiker, daar draait het om, overziet echter niet *alles* en hoeft niet alles te overzien. Wat definitief buiten zijn vizier van geïnformeerde gebruiker valt, wat niets met zijn sector en wereld van doen heeft, valt buiten de beschermingsomvang. Op die manier ontsnapt men aan een al te universeel modellenrecht.

De voor de hand liggende tegenwerping is nu, dat het wettelijk criterium niet refereert aan wat de geïnformeerde gebruiker *kent*, doch aan wat bij hem geen andere *indruk wekt*. Dat is waar, maar wij zagen al dat de richtlijn is uitgegaan van de standaardsituatie, dat de beschermingsomvang *binnen* de eigen branche bepaald moet worden. Ten aanzien van onze branche-'migranten' is de vraag echter hoe dit criterium, dat is ontworpen om *binnen* een bepaalde sector een juiste bepaling van de beschermingsomvang mogelijk te maken, zo kan worden geïnterpreteerd, dat het ook *buiten* de eigen sector een goede balans in de beschermingsomvang schept. Dat kan, door deze 'externe' beschermingsomvang, juist omdat de wet aan de geïnformeerde gebruiker refereert, te beperken tot de zone waar de specifieke en algemene kennis van de geïnformeerde gebruiker nog van enig belang kan zijn. Wordt een design daarentegen verrassend en branchegrensoverschrijdend 'opgepikt' in een branche die noch verwantschap kent met de eigen branche, noch daarmee in een concurrentieverhouding staat, noch 'populariteit aftapt', dan kan en mag dat buiten de beschermingsomvang vallen.

Voor wie dat teveel doet denken aan een *rebi*¹⁵-redenering ligt er nog een systematisch argument. Anders dan bij de beoordeling van de beschermingsomvang kan nauwelijks betwijfeld worden dat de richtlijn voor de beoordeling van de *nieuwheid* en *het eigen karakter* teruggrijpt op wat de geïnformeerde gebruiker *concreet* geacht wordt te *kennen*, niet op wat naar zijn indruk nieuw of eigen *zou* zijn als hem vormgevingserfgoed buiten zijn branche geopenbaard *zou* worden. Welnu, de bepaling van de beschermingsomvang en de bepaling van nieuwheid en eigen karakter staan tot op zekere hoogte in een spiegelreflexverhouding. Als men een op de veronderstelde concrete *kennis* van de geïnformeerde gebruiker afgestemd criterium toepast bij de bepaling van

¹² Hof Arnhem 4 november 2003, IER 2004, 31; BMM Bulletin 2004, zie opmerkingen G. Vos op p. 132; BIE 2004, nr. 95 p. 571/574. Het hof anticipeert op de aanpassing van de BTMW aan de richtlijn, maar interpreteert de referentie aan de betrokken sector zo streng dat een specialiteitsmaatstaf tevoorschijn komt die zo mogelijk nog strikter is dan Kinderkapperstoel.

¹³ V.zr. Rb 's-Gravenhage 12 april 2005, IER 2005, nr. 48 p. 216-218, noot Gielen, Ferrari/Asian Gear. Ondanks het feit dat de voorzieningen-rechter in rov 3.5 verbatim de vraag in het midden laat of het verschil in gebruiksfunctie nieuwheid of eigen karakter teweeg brengt, beantwoordt hij die vraag in wezen negatief. De uitspraak sluit immers aan bij het regime van de Gemeenschapsmodellenverordening dat, net als de richtlijn, de geïnformeerde gebruiker centraal stelt.

¹⁴ Vos concludeerde in 2004 al in dezelfde geest, zie De wegge-harmoniseerde gebruiksfunctie en de ingewijden in de betrokken sector, BMM Bulletin 2004, p. 191-193, op p. 193.

¹⁵ Redelijkheid en billijkheid.

de nieuwigheid en het eigen karakter, moet men, op straffe van systematische onevenwichtigheden, óók bij de bepaling van de beschermingsomvang uitgaan van een door concrete kennis begrensde blikveld – en begrensde 'indruk' – van de geïnformeerde gebruiker. Het zou althans vreemd zijn om toe te staan dat de geïnformeerde gebruikers uit branche A de nieuwigheid en oorspronkelijkheid kunnen aannemen, in die branche A, van een uit de zeer ver verwijderde branche R 'geïmporteerd' design, toegepast op een branche A product, als vervolgens, na de verlening van het modelrecht voor het model in branche A, de geïnformeerde gebruikers uit branche R bij de bepaling van de beschermingsomvang van het overgenomen R-model wel volstrekt universeel te werk mogen gaan bij de beoordeling van de beschermingsomvang, waardoor inbreuk ontstaat. Dan is het beter zonder omwegen ook bij de beoordeling van de nieuwigheid en het eigen karakter door de geïnformeerde gebruiker in branche A aan deze geïnformeerde gebruiker hypothetisch volledige kennis toe te dichten, maar het geldende art. 5 jo. considerans 13 van de richtlijn, dat ondubbelzinnig aan de sector refereert, belet dat. Omgekeerd biedt de richtlijn wel alle ruimte om de beoordeling van de beschermingsomvang onder art. 9 sectorbetrokken te maken. Er zijn dus ook 'harde' systematische argumenten om onder de maatstaf van de geïnformeerde gebruiker, geheel 'onbekende' branches uitgesloten te achten van de beschermingsomvang.

Aldus wordt de potentieel universele werking van het nieuwe modellenrecht 'gesandwiched' tussen twee lagen die deze universaliteit beperken door te refereren aan sector en bedrijfstak.

5 Testcase. Hergebruik van oud model in nieuwe sector

Wij nemen een concreet geval, profiterend van het fraaie voorbeeld van Fernand de Visscher: een brillenetui dat een nieuw leven tegemoet gaat als design uiterlijk van een mobieltje. Op het brillenetui rust géén eerder modelrecht als brillenetui. Het auteursrecht, nemen wij aan, is verlopen: het betreft een fraai *art nouveau* etui dat dateert van het begin van de twintigste eeuw.

Universeel recht, per branche gediversifieerde beschermingsomvang

Binnen de sector van de mobiele telefonie scoort het mooie *art nouveau* brillenetui hoog op de schaal van nieuwigheid en eigen karakter. Daarmee is aan de vereisten voor modelbescherming voldaan. Het wordt toegelaten in de eregalerij van het exclusief recht. Mitsdien wordt een potentieel universeel modelrecht verkregen, maar de beschermingsomvang wordt beoordeeld per branche. De beschermingsomvang binnen de sector van de mobiele telefonie is aanzienlijk, want 'communicatie via brillenetuis' kent men daar nog niet. Doch in de branche van brillenetuis zullen aan de geïnformeerde gebruiker allicht nog wel een paar etuis bekend zijn die gelijkenis vertonen met het geregistreerde etui. De beschermingsomvang zal dienovereenkomstig moeten worden ingeperkt. Het kan zelfs zijn dat dit bijzondere etui zelf in die sector nog bekendheid geniet. In dat laatste geval is de beschermingsomvang zelfs *nul*; het systeem van de richtlijn brengt dat mee en laat dat toe. Een exclusief recht met een uit de mobieltjessector 'geïmporteerde', veel te sterke beschermingsomvang zou in de etui-

branche uiteraard ook helemaal niet wenselijk zijn, om niet te zeggen dat zij als een tang op een varken zou slaan.

Toepassing op 'the third man'

Waarschijnlijk een zeldzame complicatie, maar niettemin niet ondenkbaar: in een *derde* sector, waar men totaal onkundig is van de recente introductie als vermomming voor een mobiele telefoon, laat men opeens ook het oog vallen op het brillenetui. Een whisky- of cognac-huis ziet het aantrekkelijke *art nouveau* design van etui helemaal zitten als een exclusieve uitdossing voor een kleine zakflacon voor spirituelen. Wat gebeurt er nu met de 'derde man'? Binnen zijn sector is het brillenetui hoogstwaarschijnlijk onbekend. Omdat de beoordeling van de nieuwigheid en het eigen karakter nog steeds op basis van de maatstaf der geïnformeerde gebruiker geschiedt, zal óók voor de drankflacon een – universeel – modelrecht worden verkregen. Hoe verhoudt zich dit laatste recht tot de universele bescherming voor de mobiele telefoon? Daaraan kan men twee invullingen geven.

De eerste oplossing is in het voordeel van de fabrikant van het mobieltje. Hij beschikt over een ouder modelrecht dat naar object universeel is, en waarvan de beschermingsomvang zich uitstrekt over de drankflacon, nu de vormgeving als etui ook voor de geïnformeerde gebruiker in die branche een hoog eigen karakter moet hebben. Maar dat lijkt niet aanstonds de beste oplossing. Het Europees modellenrecht verschaft dan een enorme, maar nogal overbodige beschermingsomvang aan een mobiele telefoon en blokkeert zonder zichtbare noodzaak in de andere branche een esthetische camouflage voor het nooddrantsen van de dorstige medemens.

De tweede benadering gaat ervan uit dat de beschermingsomvang van het mobieltje zich niet uitstrekt over een branche die voor de geïnformeerde gebruiker uit de telecomsector onbekend of irrelevant is. Daardoor wordt tevens voorkomen dat de universele beschermingsomvang op gespannen voet komt te staan met het feit dat het modelrecht eerst wel toeliet dat volgens de maatstaf van de geïnformeerde gebruiker ex art. 5 rl een geldig modelrecht voor de flacon ontstond. Deze benadering geniet de voorkeur.

Conclusie

Men ontkomt niet aan een universeler modellenrecht, ook al is dat niet met zoveel woorden in de richtlijn neergelegd. Maar al is de oude specialiteitsleer afgeschaft in haar gedaante van de strakke binding aan de *gebruiksfunctie*, men ontkomt óók niet aan een zekere indamming van het universele uitgangspunt van de richtlijn. Dat zit ingebakken in de referenties van die richtlijn aan de bedrijfstak en de aard van het werk, die zowel de geldigheid van het model als de beschermingsomvang mede bepalen. Dit artikel betoogt dat de indruk van de geïnformeerde gebruiker, die maatstaf is voor de toe te kennen beschermingsomvang, niet geacht moet worden zich uit te strekken tot té ver buiten de eigen bedrijfstak of -sfeer. Op die manier kan voorkomen worden dat het modelrecht met al te universele pretenties wordt ingezet tegen modellen die op verrassende wijze 'migreren' van gebruiksfunctie en voor de eigen branche geen reële bedreiging vormen.

Hoe dan ook lijkt de maatstaf van de geïnformeerde gebruiker een goede basis te bieden voor doelmatige en creatieve rechtsvinding in het universalistische veld, tot de dag dat het Europees hof van justitie meer inzicht verschaft in de moeilijke problematiek van de toepassing van de richtlijn op de 'functiemigranten'.

Nijmegen, 7 september 2006

naschrift

Tussen het vormgevingserfgoed en het vormenerfgoed lijkt te moeten worden onderscheiden, in die zin dat het vormgevingserfgoed alleen de vruchten van menselijke vormgeving beslaat. In dat geval is het gebruik van de vorm van een vrucht voor een lamp nieuw en heeft zij individueel karakter, ook al is de vorm van de vrucht uiteraard bekend aan de geïnformeerde gebruiker. Als een andere vormgever daarna hetzelfde doet, moet beoordeeld worden of hij zich uitsluitend door het natuurlijk voorbeeld heeft laten inspireren of toch teveel heeft aangesloten bij het specifieke vormgevingsresultaat van zijn voorganger.

A.A.Q.

Exploten na Roche/Primus*

Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen

1 In dit artikel wil ik nagaan hoe het rechtens is gesteld met de in artikelen 70, 71 en 72 ROW 1995 geregelde exploten na het arrest van de Hoge Raad van 19 december 2003, RvdW 2004, 10 in Roche/Primus.

Voor een goed inzicht is het nodig om eerst een eeuw in de tijd terug te gaan, naar de totstandkoming van de ROW 1910.¹

Desbewustheidsexploten in de ROW 1910

2 Het exploit in het octrooirecht dankt zijn ontstaan aan het hoogst eigenaardig uitgangspunt dat de wetgever van de ROW 1910 koos voor wat betreft de aansprakelijkheid van de inbreukmaker in het octrooirecht. Deze werd enkel aansprakelijk gehouden voor schadevergoeding in geval hij de inbreuk desbewust had gepleegd. Dit uitgangspunt werd zonder motivering op een wat merkwaardige wijze geformuleerd:

*Eene burgerlijke rechtsoverdracht tot verkrijging van schadevergoeding moet naar het schijnt in elk geval mogelijk zijn tegenover hen, die onrechtmatige handelingen desbewust hebben verricht.*²

3 Een motivering zou bepaald op haar plaats zijn geweest nu toen, dus ook ten tijde van de zgn. enge onrechtmatigheidsleer, bij elke andere vorm van inbreuk op een subjectief recht schuld volstond om de inbreukmaker aansprakelijk te kunnen stellen voor schadevergoeding. Waarom werd dan voor aansprakelijkheid wegens octrooi-

inbreuk niet enkel schuld maar opzet, en zelfs een gekwalificeerde vorm van opzet vereist? Want desbewustheid betekent dat de inbreukmaker niet alleen wetenschap moet hebben gehad van het octrooi, maar ook wetenschap van het feit dat de handelingen die hij in het werk stelde, inbreuk op dat octrooi opleverden. Zo heeft de Hoge Raad dat in elk geval geïnterpreteerd.³

4 Omdat doorgaans de ter zake van inbreuk aangesproken derde meer of minder plausibele gronden heeft om te menen dat hij geen inbreuk op het octrooi maakt, zou het bewijs van desbewustheid in de praktijk bijzonder moeilijk zijn te leveren.

De wetgever van de ROW 1910 realiseerde zich dat terdege en besloot daarom

den octrooihouder een middel te geven, waardoor hij in staat is met kans op succes eene vordering tot schadevergoeding in te stellen, wanneer onrechtmatige handelingen, van welke hij niet kan bewijzen dat zij met bewustheid van de onrechtmatigheid werden verricht, niettegenstaande waarschuwing worden voortgezet. Men zou hier toe het vermoeden kunnen scheppen, dat iemand, die door den octrooihouder voor de onrechtmatigheid zijner handelingen is gewaarschuwd, bij voortzetting van die handelingen wist, dat zij onrechtmatig waren, wanneer zulks later bij rechterlijk vonnis mocht worden uitgemaakt.^{4, 5}

5 Voor die waarschuwing koos de wetgever de formele vorm van een deurwaardersexploot. Artikel 43 lid 2 ROW 1910 bepaalde:

Men wordt in elk geval geacht desbewust te hebben gehandeld, indien de inbreuk gepleegd is na verloop van 30 dagen, nadat men bij deurwaardersexploot op den strijd tusschen de handelingen en het octrooi is gewezen.

Dit exploit hield dus direct verband met de zware aansprakelijkheidsmaatstaf die bij inbreuk gold: desbewustheid. Met behulp van dit exploit kon de octrooihouder een onweerlegbaar vermoeden creëren dat aan die maatstaf was voldaan. Andere vormen van waarschuwing zoals aangetekende sommatiebrieven werden in de jurisprudentie van de Hoge Raad niet adequaat geacht⁶ (hoewel theoretisch nooit werd uitgesloten dat de desbewustheid ook op andere wijze dan door middel van het in de wet geregelde exploit kon worden bewezen). De facto was het noodzakelijk een desbewustheidsexploot aan de inbreukmaker te doen betekenen wilde men zich verzekerd weten van een recht op schadevergoeding (ingående na verloop van dertig dagen na de datum van het exploit).

6 De wetgever van de ROW 1910 introduceerde nog een tweede desbewustheidsexploot, dat van artikel 44 lid 2.

Hij koos namelijk voor een stelsel van verlening-na-oppositie. Als de Octrooiraad in een aanvraag (al dan niet na min of meer ingrijpende amendering) een octrooieerbare uitvinding ontwaarde, zou hij de aanvraag in de vorm waarin hij daarop octrooi wilde verlenen openbaar maken waarna derden oppositie konden instellen om de verlening tegen te houden. Met de openbaarmaking was de uitvin-

³ Huydecoper-Van Nispen III, 5.7.14.

⁴ Moorrees I, blz. 226-227.

⁵ In de voorstelling van de wetgever speelde het exploit ook een rol bij de preventie van inbreuk; zie hiervoor en kritiek daarop mijn diss., nr. 28. Dit aspect kan hier blijven rusten.

⁶ HR 23 mei 1941, NJ 1941, 828 (EMM), BIE 1941, nr. 106 (FJAH) en 10 mei 1946, NJ 1946, 404, BIE 1946, nr. 31 (vdM). Zie ook mijn noot onder Pres's-Gravenhage 12 december 1991, BIE 1993, nr. 62.

* Bewerking van een lezing gehouden op 12 april 2005 bij een bijeenkomst ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de ROW 1995.

¹ De Octrooiwet van 1910, S. 313, sinds de Rijkswet van 20 september 1968, S. 585 rechtens aan te duiden als Rijksoctrooiwet. Deze wet is vervallen op 1 september 2004; zie KB van 6 juli 2004, S. 352.

² W. Moorrees, *Het Octrooirecht I* (1912), blz. 226.

ding evenwel aan de openbaarheid prijsgegeven en het zou onredelijk zijn dat derden tot de verlening daarop een 'free ride' zouden hebben.

7 De wetgever creëerde daarom nog een tweede desbewustheidsexploit, dat van artikel 44 lid 2 ROW 1910. Dit kon uitgebracht worden tussen de openbaarmaking van de aanvraag en de verlening van het octrooi. Artikel 44 lid 2 bepaalde:

Een exploit, als in het tweede lid van art. 43 bedoeld, kan worden uitgebracht ten verzoeken van hem, wiens aanvraag om octrooi overeenkomstig art. 25 is openbaar gemaakt, doch op wiens aanvraag nog niet definitief is beschikt.

In de visie van de wetgever werd aan het octrooi, indien het werd verleend, terugwerkende kracht gegeven tot de datum van de openbaarmaking van de aanvraag.

8 Het in artikel 44 lid 2 bedoelde exploit hield dus eveneens direct verband met de zware aansprakelijkheidsmaatstaf die bij inbreuk gold; een inbreuk die na verlening met terugwerkende kracht tot de datum van openbaarmaking kon worden aangenomen. Een citaat uit de Memorie van Toelichting:

wordt in dit artikel de werking van het octrooi uitgebreid tot den dag, waarop de aanvraag is openbaar gemaakt en wel in dien vorm, dat den octrooihouder de bevoegdheid wordt gegeven naar aanleiding van handelingen, die in strijd met het aangevraagde octrooi na de publicatie der aanvraag doch vóór de dagteekening van het octrooi zijn verricht, eene burgerlijke rechtsvordering in te stellen (...) Waar voor de hier bedoelde handelingen aan den octrooihouder de burgerlijke actie van art. 43 wordt gegeven, is er geen reden hem niet eveneens het in het tweede lid van dat artikel bedoelde hulpmiddel toe te kennen, waardoor de desbewustheid, voor toewijzing der vordering noodig, gemakkelijk kan worden vastgesteld. Hiertoe strekt het tweede lid.⁷

9 Onder vigeur van de ROW 1910 was het niet mogelijk om vóór de openbaarmaking van de aanvraag een exploit te doen betekenen aan een derde, indien deze een handeling verrichtte die inbreuk zou maken op het eventueel te verlenen octrooi; ook al was het denkbaar dat die derde, bijvoorbeeld doordat de aanvrager al begonnen was met de commercialisering van zijn uitvinding, op andere wijze dan door bedoelde openbaarmaking van de aanvraag, van die uitvinding kennis had gekregen.

Het waarschuwingsexploit in de ROW 1910

10 In 1963 introduceerde de wetgever de figuur van de terinzage(ter visie)legging van de aanvraag. Deze terinzagelegging betrof de openbaarmaking van een nog niet door de Octrooiraad getoetste aanvraag. Regering en Kamer waren het toen volslagen oneens over de vraag of dit tot een nieuwe exploitfiguur moest leiden. Uiteindelijk werd die vraag positief beantwoord na aanvaarding van een amendement van het VVD-kamerlid Berkhouwer, die werd gesouffleerd door

de Vereniging van Industriële Eigendom.⁸ Er kwam een waarschuwingsexploit, dat zijn definitieve vorm kreeg bij de wetwijziging van 1977 in artikel 43A ROW 1910:

1. Behoudens het bepaalde in het vierde lid, kan de octrooihouder een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de terinzagelegging overeenkomstig artikel 22C van de aanvraag die tot octrooi heeft geleid, en de in artikel 25 bedoelde openbaarmaking van die aanvraag of van een daaruit ingevolge artikel 8A afgesplitste aanvraag, handelingen heeft verricht als vermeld in artikel 30, eerste lid, voor zover de octrooihouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen.

2. Behoudens het bepaalde in het vierde lid, kan de octrooihouder eveneens een redelijke vergoeding vorderen van hem, die na de in het eerste lid bedoelde openbaarmaking handelingen als in dat lid bedoeld heeft verricht met voortbrengselen, die gedurende het aldaar genoemde tijdvak in het verkeer zijn gebracht.

3. De in het eerste en tweede lid bepaalde vergoeding is alleen verschuldigd voor handelingen die zijn verricht na verloop van dertig dagen, nadat de betrokkene bij deurwaardersexploit, waarin nauwkeurig is aangegeven welk gedeelte van de octrooiaanvraag op die handelingen betrekking heeft, is gewezen op het krachtens dit artikel aan de octrooihouder toekomende recht.

4. Het krachtens dit artikel aan de octrooihouder toekomende recht strekt zich niet uit over handelingen verricht door een daartoe krachtens artikel 32 of krachtens overeenkomst gerechtigde, alsmede handelingen met voortbrengselen, die hetzij vóór de terinzagelegging van de betrokken aanvraag om octrooi overeenkomstig artikel 22C in het verkeer zijn gebracht, hetzij nadien door de aanvrager om octrooi of een gerechtigde als hiervoor bedoeld.

Sedert de wetwijziging van 1977 kon het waarschuwingsexploit niet alleen worden ingezet om een redelijke vergoeding te waarborgen voor handelingen tussen de terinzagelegging en de openbaarmaking voorzover de octrooihouder daarvoor uitsluitende rechten zou verkrijgen, maar ook voor handelingen verricht na de openbaarmaking met voortbrengselen die tussen de terinzagelegging en openbaarmaking in het verkeer waren gebracht. Die voortbrengselen waren immers rechtmatig in het verkeer gebracht (artikel 43A leden 1 en 2).

11 Het recht op een redelijke vergoeding ex artikel 43A was niet een schadevergoeding wegens onrechtmatige daad maar een vergoeding krachtens verbintenis uit rechtmatige

⁸ Zie *Handelingen II* 1962/63, blz. 3827 r.k.

Voor de Kamer gold dat men het doel, in het wetsontwerp nagestreefd, zeer zou bevorderen, indien aan de ter visie gelegde octrooiaanvragen het recht zou worden verbonden op een geldelijke aanspraak (op basis van een redelijke licentie-vergoeding) bij gebruik door derden van wat in het later volgend octrooi zal blijken beschermd te zijn. Hierdoor wordt bereikt dat de aanvrager die bereid is zijn vinding door anderen te laten gebruiken, enige waarborg geniet, dat zijn licentie-inkomen door het uitstellen van de behandeling niet wordt aangetast; aldus Nader Voorlopig Verslag (Bijl. II, 1962/63, nr. 13), blz. 3, l.k.

De regering stelde in de MvA op het Nader Voorlopig Verslag (Bijl. II, 1962/63, nr. 14) blz. 3, r.k.: Eén van de grondslagen van dit bestel [het Nederlands octrooiestelsel] is tot nog toe geweest, dat de Nederlandse maatschappij niet wordt belast met de toekenning van uitsluitende rechten voor uitvindingen dan voor zover de Octrooiraad na onderzoek voorlopig heeft vastgesteld dat deze aan de eisen van de Octrooiwet voldoen. Aangezien in dit systeem van de Octrooiwet deze vaststelling eerst bij het besluit tot openbaarmaking plaatsvindt, worden eerst aan de openbaarmaking rechten verbonden. De gevolgen van dit beginsel zijn zeer ingrijpend; slechts veertig procent van de ingediende aanvragen bereikt het stadium van toekenning van rechten (openbaarmaking) en dat veelal nog in zeer beperkte vorm. De regering vreesde ook dat het voorgestelde exploit als intimidatiemiddel zou worden gehanteerd (t.a.p.).

⁷ Moorrees I, blz. 235.

daad.⁹ Het waarschuwingsexploit was het middel om tegenover een derde een voorwaardelijk recht op een vergoeding (uit rechtmatige daad) voor zich in het leven te roepen, en het was ook het enige middel. Het uitbrengen van zo'n exploit was rehtens noodzakelijk om het recht op een redelijke vergoeding te waarborgen. Het recht was voorwaardelijk, namelijk voor het geval de handelingen van de derde na verlening van het octrooi inbreukmakend zouden blijken.

12 Artikel 43A lid 4 vereiste dat in het exploit nauwkeurig was aangegeven welk gedeelte van de octrooiaanvraag op de handelingen van de derde betrekking had. Dit vereiste stelde de ROW 1910 niet aan de desbewustheidsexploit van artikelen 43 en 44.

13 Indien na de terinzagelegging een waarschuwingsexploit was uitgebracht en de aanvraag vervolgens openbaar werd gemaakt, diende een nieuw exploit, nu een desbewustheidsexploit ex artikel 43A lid 2, te worden uitgebracht,¹⁰ en na verlening een nieuw desbewustheidsexploit ex artikel 43 lid 2.

14 Bij de wetwijziging van 1978 is de ROW 1910 aangepast in verband met de inwerkingtreding van het Europees Octrooi-verdrag. In het systeem van het EOv vindt na 18 maanden publicatie van de ongetoetste aanvraag plaats, te vergelijken met de terinzagelegging. De wetgever gaf daarom in artikel 43B ROW 1910 bepalingen analoog aan artikel 43A lid 2: een recht op redelijke vergoeding ingaande na verloop van dertig dagen na een exploit voor handelingen tussen de publicatiedatum en de verlening en voor handelingen met in die periode in het verkeer gebrachte voortbrengselen nadien.

In het systeem van het EOv, dat uitgaat van oppositie-na-verlening, is er geen tegenhanger voor de openbaarmaking in art. 25 ROW 1910. Er was dus ook geen bepaling analoog aan artikel 44 lid 2 nodig.

Het systeem van ROW 1995

15 Verbazingwekkend is dat de wetgever van de ROW 1995 onvervroren vasthield aan desbewustheid als vereiste voor aansprakelijkheid; een vereiste dat al in 1910 buitenissig was.

Het is te meer verbazingwekkend omdat Nederland toen al het TRIPS-verdrag had ondertekend en geratificeerd dat negen maanden na het van kracht worden van de ROW 1995 in werking zou treden. Artikel 45 lid 1 van TRIPS bepaalt immers:

De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht een toereikende schadevergoeding te betalen ter compensatie van de schade die de houder van het recht heeft geleden wegens een inbreuk op zijn recht uit hoofde van de intellectuele eigendom door een inbreukmaker die wist of redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.

'Redelijke gronden had om te weten': dat is geen opzet-criterium maar een schuld- of verwijtbaarheids-criterium. Niettemin wordt in de ROW 1995 aan het desbewustheids-criterium vastgehouden, zelfs in de Wet van 14 december 1995, S. 668 tot aanpassing van de ROW 1995 aan het TRIPS-verdrag.

⁹ Zie Memorie van Toelichting (Bijl. II, 1974/75; 13209 (R967), nr. 3), blz. 60-61.

¹⁰ Zie Hof's-Gravenhage 18 mei 2006 (04/0357), ov. 18.

16 Nu het desbewustheidscriterium wordt gehandhaafd, wordt ook het desbewustheidsexploit na verlening van het octrooi als voorheen geregeld in artikel 43 lid 2 ROW 1910 gehandhaafd; zie artikel 70 lid 3 ROW 1995:

Schadevergoeding kan slechts worden gevorderd van hem, die de handelingen desbewust verricht. Men wordt in elk geval geacht desbewust te hebben gehandeld, indien de inbreuk is gepleegd na verloop van dertig dagen, nadat men bij deurwaardersexploit op de strijd tussen de handelingen en het octrooi is gewezen.

17 Aan een desbewustheidsexploit na openbaarmaking als voorheen geregeld in artikel 44 lid 2 ROW 1910, is voor het registratieoctrooi in de ROW 1995 geen behoefte meer.

18 Wel is het waarschuwingsexploit als voorheen geregeld in artikel 43A ROW 1910 gehandhaafd.

De inschrijving van de aanvraag onder de nieuwe wet is immers gelijk te stellen met de terinzagelegging onder de oude wet. Artikel 21 ROW 1995 houdt in dat vanaf het tijdstip waarop de octrooiaanvraag in het octrooiregister is ingeschreven, een ieder kosteloos kennis kan nemen van onder meer alle op de aanvraag betrekking hebbende stukken die het bureau hebben bereikt. Inschrijving van de aanvraag komt dus neer op terinzagelegging van een ongetoetste octrooiaanvraag.

19 Volgens artikel 71 ROW kan de octrooihouder een redelijke vergoeding vorderen 'van hem, die in het tijdvak, gelegen tussen de inschrijving van de aanvraag die tot octrooi heeft geleid in het octrooiregister en de verlening van octrooi op die aanvraag (...) handelingen heeft verricht als vermeld in artikel 53, eerste lid, voor zover de octrooihouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen.' Lid 2 strekt dit uit tot hem die na de in het eerste lid bedoelde verlening van het octrooi handelingen heeft verricht met voortbrengselen die tussen de inschrijving van de aanvraag en de verlening in het verkeer zijn gebracht.

Lid 3 bepaalt dan:

De in het eerste en tweede lid bedoelde vergoeding is alleen verschuldigd voor handelingen die zijn verricht na verloop van dertig dagen nadat de betrokkene bij deurwaardersexploit, waarin nauwkeurig is aangegeven welk gedeelte van de octrooiaanvraag op die handelingen betrekking heeft, is gewezen het krachtens dit artikel aan de octrooihouder toekomende recht.

20 Het waarschuwingsexploit voor de Europese octrooiaanvraag als voorheen geregeld in artikel 43B ROW 1910, kreeg zijn plaats in artikel 72 ROW 1995. Het geeft de houder van een Europees octrooi aanspraak op een redelijke vergoeding voor de periode, gelegen tussen de publicatie van de aanvraag en de publicatie van (de vermelding van) de verlening van het octrooi, althans na verloop van 30 dagen na een waarschuwingsexploit.

Het arrest Roche/Primus

21 De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 19 december 2003 inzake Roche/Primus dat per 1 januari 1996 het vereiste van desbewustheid opzij is gezet door artikel 45 lid 1 TRIPS:

De bepaling van art. 45 lid 1 van het TRIPS-verdrag – waarvan de uitleg op het stuk van het octrooirecht, waarop de Europese Gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden, niet aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is opgedragen – dient, gelet op de bewoordingen daarvan, die in de Nederlandse rechtsorde toepasbaar zijn zonder nadere uitwerking te behoeven, te worden aangemerkt als een bepaling die naar haar inhoud een ieder kan verbind-

den, zodat het bepaalde in art. 43 lid 2 ROW (1910) – evenals dat in het gelijklopende art. 70 lid 3 ROW 1995 – ingevolge art. 94 Gr.W. – moet wijken voor het voorschrift van art. 45 lid 1 TRIPS-verdrag, voor zover het daarmee niet verenigbaar is.

22 De consequentie hiervan is dat vanaf 1 januari 1996 – de datum waarop het TRIPS-verdrag in Nederland in werking is getreden – voor aansprakelijkheid voor octrooi-inbreuk niet langer desbewustheid vereist is. Voldoende is dat de derde wist of redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde; m.a.w. opzet of schuld.

Dit criterium wijkt overigens nog steeds af van het algemene aansprakelijkheids criterium zoals dat sinds 1 januari 1992 geldt ingevolge artikel 6:162 lid 3 BW:

Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Zo blijft het octrooirecht achterlopen op het algemene aansprakelijkheidsrecht.

23 Nu desbewustheid niet meer wordt vereist, is het desbewustheidsexploot uitgebracht aan de inbreukmaker op een verleend (nationaal of Europees) octrooi niet meer de facto noodzakelijk om aansprakelijkheid te doen ontstaan. Daarentegen heeft het arrest van de Hoge Raad geen invloed op de exploten op grond van artikel 71 lid 3 ex artikel 72 lid 3 ROW. Het gaat daarbij dogmatisch niet om een recht op schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk maar een recht op een redelijke vergoeding bij wege van verbintenis uit rechtmatige daad. Artikel 45 lid 1 TRIPS-verdrag ziet daar niet op.

Wil men zich het recht op een redelijke vergoeding voorbehouden indien het octrooi nog niet is verleend dan zal men (i) na inschrijving van de aanvraag voor een nationaal octrooi een exploot ex artikel 71 lid 3 moeten doen betekenen; (ii) in het tijdvak gelegen tussen de publicatie van de aanvraag voor een Europees octrooi en de verlening een exploot ex artikel 72 lid 3 moeten doen betekenen; en (iii) na publi-

catie van de verlening eventueel nogmaals met het oog op handelingen verricht met voortbrengselen die tussen de publicatie van de aanvraag en de verlening in het verkeer zijn gebracht.

Aansprakelijkheid voor ongegronde exploten

24 Hoewel het desbewustheidsexploot zijn eigenlijke functie heeft verloren kan het nog steeds worden gebruikt. Een (aangetekende) sommatiebrief heeft nu echter hetzelfde effect. Wel zal de rechtspraak het laten uitbrengen van desbewustheidsexploten kritischer tegen het licht houden dan voorheen. Tot nu toe nam het desbewustheidsexploot in het recht inzake ongeoorloofde mededinging voor wat betreft onrechtmatige waarschuwingen een eigen plaats in.¹¹ Alleen als de in het exploot vervatte pretentie (in kort geding: naar voorlopig oordeel) ongegrond was kon het doen uitbrengen van desbewustheidsexploten door de rechter worden verboden. Voor deze aparte behandeling van desbewustheidsexploten in het leerstuk van de onrechtmatige waarschuwingen bestaat thans geen grond meer.

Anders is het gesteld met de waarschuwingsexploten ex artikelen 71 en 72 ROW 1995. Gelet op de juridische noodzaak om deze exploten uit te brengen teneinde zich het recht op een redelijke vergoeding voor te behouden, zal de rechter het doen uitbrengen hiervan slechts kunnen verbieden als hij de daarin vervatte pretentie ongegrond acht.¹² Beter lijkt het mij nog dat hij het doen uitbrengen niet verbiedt maar bepaalt dat in een toekomstig exploot moet worden vermeld dat de aanvraag naar zijn (voorlopig) oordeel geen octrooieerbare uitvinding belichaamt of de betichte handelingen geen inbreuk zouden kunnen uitmaken etc.

's-Gravenhage, 14 september 2006

¹¹ Zie Onrechtmatige daad IV, nr. 381.

¹² Vgl. Pres. 's-Gravenhage 9 juni 1994, BIE, blz. 86 (nr. 20).

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

Nr. 80 Hoge Raad der Nederlanden, 24 maart 2006*

(Dercos en Kérastase)

Mrs. J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en W.A.M. van Schendel

Art. 1, lid 2 Richtlijn 65/65/EEG

Het hof, dat zich klaarblijkelijk heeft beperkt tot het onderzoek of ten aanzien van de producten Dercos en Kérastase een reële inwerking is aangekondigd, heeft ten onrechte nagelaten de vraag te beantwoorden of, zoals Pharmacia heeft gesteld, Dercos en Kérastase een reële inwerking op de organische functies hebben en met het oog daarop kunnen worden toegediend. Bij een bevestigend antwoord moet het product Kérastase op die grond als geneesmiddel worden aangemerkt, ook al wordt dit product, zoals het hof heeft geoordeeld, niet aangekondigd als een middel met reële inwerking op de stofwisseling van de hoofdhuid, en moet het product Dercos tevens op die grond als geneesmiddel worden gekwalificeerd, hetgeen van belang kan zijn met het oog op (de reikwijdte van) de te treffen voorlopige voorzieningen.

Art. 6:163 BW^o WGV

's Hof's oordeel, dat erop neerkomt dat de WGV, geleet op de parlementaire geschiedenis, zowel van de oorspronkelijke wet als van de wijzigingswet waarbij Richtlijn 65/65/EEG is geïmplementeerd en mede in het licht van de doelstellingen van de Europese richtlijnen, slechts ertoe strekt de volksgezondheid te beschermen en dat de geschonden bepalingen van de WGV niet strekken tot bescherming tegen schade die producenten van of handelaren in geneesmiddelen hebben geleden door oneerlijke concurrentie, is juist.

1 Pfizer Health AB voorheen Pharmacia & Upjohn AB te Helsingborg, Zweden,

2 Pharmacia BV voorheen Pharmacia & Upjohn BV te Woerden,

3 Pfizer Consumer Healthcare BV te Capelle aan den IJssel, eiseressen tot cassatie, incidenteel verweersters in cassatie, advocaat mr. C.J.J.C. van Nispen, tegen

Cosmétique Active Nederland BV te Weesp, verweerster in cassatie, incidenteel eiseres tot cassatie, advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

3 Uitgangspunten in cassatie

3.1 Voor de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan, wordt verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 8 maart 2002, nr. Coö/173, NJ 2003, 706, rov. 3.1. Deze feiten komen op het volgende neer.

(i) Pharmacia (voorheen aangeduid als Upjohn) brengt sinds 1987 onder de naam Regaine een middel op de markt dat zij presenteert als haargroeimiddel. Het werkzame bestanddeel van Regaine is Minoxidil. Regaine is op 27 mei 1987 in Nederland geregistreerd als een farmaceutische specialité in de zin van art. 1 lid 1 onder e, in verbinding met h, van de

Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WGV). Sinds een aantal jaren is Regaine in Nederland zonder recept verkrijgbaar.

(ii) Cosmétique (voorheen aangeduid als L'Oréal) brengt sinds 1997 het middel Dercos en sinds 1998 het middel Kérastase op de Nederlandse markt. Het werkzame bestanddeel van deze middelen is Aminexil. Dercos en Kérastase zijn niet geregistreerd als geneesmiddel. Cosmétique presenteert beide middelen als cosmeticum tegen haaruitval.

3.2 Het begrip 'geneesmiddel' in de WGV moet worden uitgelegd in overeenstemming met de betekenis van dat begrip in art. 1 lid 2 van Richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (PB 1965 nr. L22, p. 369). Volgens die bepaling zijn 'geneesmiddelen' – kort gezegd – zowel substanties die als zodanig worden aangediend als substanties die als zodanig kunnen worden toegediend (het zogenoemde aandienings- respectievelijk toedieningscriterium). Deze Richtlijn is met ingang van 20 maart 2001 vervangen door Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB 2001 nr. L31, p. 67). Voor de geschilpunten in cassatie bevat laatstgenoemde Richtlijn geen wezenlijke wijzigingen ten opzichte van eerstvermelde Richtlijn.

3.3 Voor de uitleg van het begrip 'geneesmiddel' is in het bijzonder van belang het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) van 16 april 1991, zaak C-112/89 (Upjohn/Farzo), *Jurispr.* 1991, p. I-1703, NJ 1992, 674, waarvan relevante overwegingen onder meer zijn weergegeven in rov. 3 van het bestreden tussenarrest.

3.4 De vorderingen van Pharmacia strekken in hoofdzaak tot het opleggen van een verbod aan Cosmétique haargroeimiddelen te verhandelen die Aminexil bevatten en tot het betalen van schadevergoeding terzake, op de grond dat Cosmétique onrechtmatig handelt door de producten Dercos en Kérastase op de markt te brengen. Die middelen zijn volgens Pharmacia, zowel op grond van het toedieningscriterium als op grond van het aandieningscriterium, geneesmiddelen in de zin van de WGV, maar zijn in strijd met die wet niet als zodanig geregistreerd, anders dan het door Pharmacia op de markt gebrachte middel Regaine. Door zich niet te houden aan de uit hoofde van de WGV geldende beperkingen op het verhandelen van geneesmiddelen doet Cosmétique haar ongeoorloofde concurrentie aan, aldus Pharmacia.

3.5 Bij arrest van 2 maart 2000 heeft het gerechtshof te Amsterdam de afwijzing van de vorderingen door de rechtbank bekrachtigd op de grond dat de producten Dercos en Kérastase geen geneesmiddelen zijn. In het daartegen gerichte beroep in cassatie heeft de Hoge Raad bij voormeld arrest van 8 maart 2002 het arrest van het hof vernietigd. De Hoge Raad overwoog daartoe, voor zover hier van belang:

3.4.2 Onderdeel 1.2 bestrijdt met een rechtsklacht het oordeel in rov. 4.30 van het Hof dat het bij de toetsing aan het toedieningscriterium (primair) erom gaat of Aminexil, als verwerkt in Dercos en Kérastase,

* Vervolg op Hoge Raad 8 maart 2002, BIE 2004, nr. 36, blz. 221 en Hof 's-Gravenhage, 27 mei 2003, BIE 2004, nr. 37, blz. 224. Red.

kan inwerken op het eigenlijk functioneren van het menselijk lichaam. Het onderdeel betoogt dat op grond van het toedieningscriterium niet alleen producten met een reële inwerking op de organische functies onder de definitie van geneesmiddel kunnen worden gebracht, maar ook producten die niet de aangekondigde werking hebben. Onderdeel 1.3 voegt daaraan de motiveringsklacht toe dat het Hof is voorbijgegaan aan de essentiële stelling van Upjohn dat Aminexil hoe dan ook aan het toedieningscriterium voldoet, ook als het geen reële inwerking op organische functies zou hebben, omdat het wel als zodanig wordt aangekondigd en deswege kan worden toegediend.

3.4.3 Deze onderdelen zijn gegrond. Zoals is uiteengezet in rov. 20 van het hiervoor in 3.4.1 aangehaalde arrest van het HvJEG, welke overweging betrekking heeft op het toedieningscriterium, kunnen 'niet enkel de producten met een reële inwerking op de organische functies onder de definitie van geneesmiddel worden gebracht, maar ook de producten die niet de aangekondigde werking hebben'. In de feitelijke instanties heeft Upjohn gesteld dat Dercos en Kérastase (ook) wegens hun aangekondigde werking op grond van het toedieningscriterium als geneesmiddel moeten worden beschouwd. Aan deze stelling is het Hof voorbijgegaan; bij de toetsing aan het toedieningscriterium in de rov. 4.30-4.57 heeft het alleen de daadwerkelijke invloed van deze middelen op de stofwisseling onderzocht en de bij de aankondiging van de middelen gepretendeerde invloed in zoverre buiten beschouwing gelaten. Aldus heeft het Hof een onjuiste maatstaf aangelegd. In het kader van het toedieningscriterium dient alsnog te worden onderzocht of een reële inwerking van Aminexil op de organische functies is aangekondigd, al heeft Aminexil die aangekondigde werking in werkelijkheid niet. Deze vraag is van andere aard dan de door het Hof reeds onderzochte – en ontkennend beantwoorde – vragen, in het kader van het toedieningscriterium of de middelen daadwerkelijk invloed op de stofwisseling hebben (rov. 4.30-4.57) en in het kader van het aandieningscriterium of zij zijn aangediend als middelen met therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij mens of dier (rov. 4.14-4.29). (...)

3.5.2 Onderdeel 2.2 is gericht tegen rov. 4.51 van het bestreden arrest. Volgens die overweging maakt een daar bedoelde passage uit een door Upjohn overgelegd rapport 'niet duidelijk of, waarom en in welke mate het gebruik van Dercos Aminexil en Kérastase (*spécifique à l'aminexil*) de stofwisseling echt kan beïnvloeden. Met name wordt niet duidelijk of het genoemde effect beperkt blijft tot de stofwisseling van de hoofdhuid, en of, en zo ja in hoeverre, gebruik van Dercos en Kérastase tegen haaruitval eigenlijk de omstandigheden kan wijzigen waarin het menselijk lichaam functioneert.'

Indien dit oordeel berust op de opvatting dat een beïnvloeding van de stofwisseling van alleen de hoofdhuid vanwege die lokale beperking niet kan gelden als echte beïnvloeding van de stofwisseling of wijziging van de omstandigheden waaronder het menselijk lichaam functioneert, is het Hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Het valt immers niet in te zien dat een plaatselijk beperkte beïnvloeding van de stofwisseling geen beïnvloeding van de stofwisseling in de zin van rechtsoverweging 22 van het HvJEG zou zijn. Als het Hof van de juiste rechtsopvatting is uitgegaan, is zonder nadere motivering echter niet begrijpelijk waarom het Hof het hier besproken effect van Aminexil onvoldoende acht voor de conclusie dat het de stofwisseling echt kan beïnvloeden. Dit onderdeel slaagt derhalve.

De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

3.6 Bij het bestreden tussenarrest heeft dat hof onder meer het volgende overwogen:

6. Het hof zal thans onderzoeken of bij de presentatie van de producten Dercos en Kérastase met het middel Aminexil een reële inwerking op de organische functies in voormelde zin is aangekondigd.

Met betrekking tot de (wijze van de) presentatie van Dercos en Kérastase is het volgende gebleken: (...)

7. Uit deze uitingen blijkt naar het oordeel van het hof genoegzaam dat Aminexil in Dercos wordt gepresenteerd aan de normaal geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument als een middel met reële inwerking op de haarwortels/haarzakjes waardoor het aantal haren tijdens de groeifase zal vermeerderen, de levensduur van de haren zal worden verlengd en aldus haaruitval zal verminderen. Daarbij heeft het hof mede in aanmerking genomen dat Dercos – anders dan Kérastase – wordt aangeboden in een doos met ampullen, voorzien is van een bijsluitende en uitsluitend verkrijgbaar is bij de apotheek. De presentatie van Kérastase, die met name voor kappers is bestemd, acht het hof niet zodanig dat daardoor de indruk wordt gewekt dat het een middel is met een reële inwerking op de haarwortels/haarzakjes.

(...)

11. Tussen partijen is eveneens in geschil of Dercos en Kérastase met Aminexil geschikt zijn om organische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen, met andere woorden of zij een reële inwerking hebben op de stofwisseling (van de hoofdhuid). Het hof kan dit bij haar beoordeling van de aangekondigde werking in het midden laten en zal alleen nagaan of de hierboven onder 6 vermelde uitingen zodanige reële werking pretenderen.

(...)

12. Op grond van voormelde wijze van presenteren – al zouden de octrooischriften buiten beschouwing worden gelaten omdat deze minder toegankelijk zijn voor de consument – is het hof van oordeel dat daardoor bij de consument de indruk wordt gewekt dat bij Dercos met Aminexil sprake is van herstel, verbetering en/of wijziging van fysiologische (en organische) functies bij de mens, zodat derhalve dit product op grond van het toedieningscriterium moet worden aangemerkt als geneesmiddel in de zin van de WGV en de richtlijn 65/65.

(...)

Uit al het voorgaande volgt tevens dat Kérastase niet als geneesmiddel valt aan te merken.

13. Het vorenstaande brengt mee dat op het aandieningscriterium en de daarmee samenhangende argumenten van L'Oreal niet meer behoefte te worden ingegaan.

(...)

17. Het hof is van oordeel dat niet alleen de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de oorspronkelijke wet van belang is, maar ook die van de wijzigingswet waarbij richtlijn 65/65 in de WGV is geïmplementeerd. Uit de considerans van die richtlijn, welke de nationale wetgever bindt ten aanzien van het te bereiken resultaat, en uit het arrest van het HvJ EG inzake Upjohn (rechtsoverweging 31) volgt dat de voornaamste doelstelling van die richtlijn – naast het geheel of ten dele opheffen van belemmeringen van het intra-communautaire handelsverkeer van farmaceutische producten – is de volksgezondheid te beschermen. Nu ook uit de overige wijzigingswetten niet is gebleken dat de WGV en de daarop gebaseerde regelgeving mede ertoe strekt de eerlijke mededinging tussen producenten of handelaren van geneesmiddelen te beschermen, gaat het hof ervan uit dat de WGV deze strekking niet bezit.

(...)

26. (...) Evenmin ziet het hof gelet op het toegepaste toedieningscriterium aanleiding een deskundigenonderzoek naar de reële inwerking te gelasten.

3.7 In het eindarrest heeft het hof, samengevat, het volgende overwogen.

Voor een verbod met betrekking tot andere en/of toekomstige Aminexil bevattende haargroei-producten (hoe ook genaamd) is geen plaats, daar van product tot product zal moeten worden nagegaan welke indruk door de wijze van presenteren bij de consument wordt gewekt en of daardoor sprake is van een geneesmiddel (rov. 3.3). Pharmacia heeft haar vordering om de geleden en te lijden schade te begroten op de door Cosmétique behaalde winst onvoldoende onderbouwd en zij is ook niet ingegaan op de door Cosmétique verstrekte cijfers, zodat die vordering moet worden afgewezen (rov. 3.5). De subsidiaire vordering tot schadevergoeding, op te maken bij staat, moet worden toegewezen, omdat het hof aannemelijk acht dat schade is geleden: de stelling van Cosmétique dat de producten niet concurrerend zijn is reeds in het tussenarrest verworpen, terwijl de door haar verstrekte cijfers niet door justificatoire bescheiden zijn onderbouwd (rov. 3.5).

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd, Cosmétique op straffe van een dwangsom verboden om Dercos in Nederland te verhandelen in de productverpakking zoals weergegeven op de aan het arrest gehechte bijlage en Cosmétique veroordeeld tot vergoeding van alle door Pharmacia geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat.

4 Beoordeling van de middelen in het principale beroep

4.1.1 Het eerste middel, dat in twee onderdelen uiteenvalt, richt zich tegen de hiervoor in 3.6 weergegeven rov. 6-7, 11-13 en 26 van het tussenarrest.

4.1.2 Onderdeel 1 behelst de klacht dat het hof heeft verzuimd te onderzoeken of de producten Dercos en Kérastase beantwoorden aan het toedieningscriterium op grond van de primair voorgedragen grondslag dat het gaat om 'substanties die een reële inwerking hebben op organische functies en met het oog daarop kunnen worden toegediend'. Ten onrechte heeft het hof, aldus het onderdeel, zijn beoordeling beperkt tot de aangekondigde werking en heeft het alleen nagegaan of de desbetreffende uitingen een reële inwerking op de stofwisseling van de hoofdhuid pretenderen.

4.1.3 Het onderdeel treft doel. Het hof, dat zich klaarblijkelijk heeft beperkt tot het onderzoek of ten aanzien van de producten Dercos en Kérastase een reële inwerking is aangekondigd, heeft ten onrechte nagelaten de vraag te beantwoorden of, zoals Pharmacia heeft gesteld, Dercos en Kérastase een reële inwerking op de organische functies hebben en met het oog daarop kunnen worden toegediend. Bij een bevestigend antwoord moet het product Kérastase op die grond als geneesmiddel worden aangemerkt, ook al wordt dit product, zoals het hof heeft geoordeeld, niet aangekondigd als een middel met reële inwerking op de stofwisseling van de hoofdhuid, en moet het product Dercos tevens op die grond als geneesmiddel worden gekwalificeerd, hetgeen van belang kan zijn met het oog op (de reikwijdte van) de te treffen voorlopige voorzieningen.

4.1.4 Onderdeel 2 bevat de klacht dat niet begrijpelijk is dat het hof, gelet op hetgeen het hof te Amsterdam in zijn arrest van 2 maart 2000 heeft overwogen omtrent de werking van Aminexil, niet heeft geconcludeerd dat de middelen Dercos en Kérastase substanties zijn die een reële inwerking hebben op organische functies en met het oog daarop kunnen worden toegediend en in plaats daarvan (in rov. 26 van het

tussenarrest) heeft geoordeeld dat terzake deskundigenonderzoek nodig zou zijn, waartoe het hof evenwel geen aanleiding zag.

4.1.5 Het onderdeel kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden; het berust op een onjuiste lezing van de desbetreffende overwegingen van het hof. Het hof heeft zich niet uitgelaten over het antwoord op de vraag of de producten Dercos en Kérastase de bedoelde reële inwerking hebben en of te dier zake deskundigenonderzoek nodig is, maar zich in het kader van het toedieningscriterium beperkt tot een oordeel omtrent de aangekondigde werking en in dat verband geen aanleiding gezien deskundigenonderzoek te gelasten.

4.2.1 Het tweede middel komt in twee onderdelen op tegen de, hiervoor in 3.6 weergegeven, rov. 17 van het tussenarrest.

4.2.2 Onderdeel 1 klaagt dat het hof heeft miskend dat een norm in beginsel strekt ter bescherming van allen die als gevolg van overtreding daarvan schade kunnen lijden en wel ter bescherming tegen alle schade die aan de dader op de voet van art. 6:98 BW als een gevolg van die overtreding kan worden toegerekend, en dat voor een beroep op art. 6:163 BW moet komen vast te staan dat de desbetreffende norm de eiser in het gegeven geval niet beschermt tegen de schade, zoals hij deze heeft geleden. Onderdeel 2 klaagt dat de enkele omstandigheid dat niet is gebleken dat de WGV mede ertoe strekt de eerlijke mededinging tussen producenten van en handelaren in geneesmiddelen te beschermen, onvoldoende is om te concluderen dat de WGV niet de strekking heeft die eerlijke mededinging te beschermen. Daarbij mag, aldus het onderdeel, ervan worden uitgegaan dat wettelijke systemen, zoals dat van de WGV, die een activiteit verbieden maar onder bepaalde voorwaarden vergunningverlening mogelijk maken, degenen die regulier een vergunning hebben verkregen beschermen tegen beunhazen, die de verboden activiteiten willen ondernemen zonder de vereiste vergunning te hebben verkregen.

De onderdelen lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.2.3 Bij de beantwoording van de vraag of aan het in art. 6:163 BW neergelegde relativiteitsvereiste is voldaan, komt het aan op het doel en de strekking van de geschonden norm, aan de hand waarvan moet worden onderzocht tot welke personen en tot welke schade en welke wijzen van ontstaan van schade de daarmee beoogde bescherming zich uitstrekt (vgl. HR 7 mei 2004, nr. Co2/310, *RvdW* 2004, 67; AB 2005, 127, rov. 3.4.1). Het hof heeft met zijn in rov. 17 vervatte oordeel de vorenbedoelde maatstaf niet miskend. 's Hofs oordeel, dat erop neerkomt dat de WGV, gelet op de parlementaire geschiedenis, zowel van de oorspronkelijke wet als van de wijzigingswet waarbij Richtlijn 65/65/EEG is geïmplementeerd (Wet van 8 december 1977, *Stb.* 692), en mede in het licht van de doelstellingen van de – hiervoor in 3.2 vermelde – Europese richtlijnen, slechts ertoe strekt de volksgezondheid te beschermen en dat de geschonden bepalingen van de WGV niet strekken tot bescherming tegen schade die producenten van of handelaren in geneesmiddelen hebben geleden door oneerlijke concurrentie, is juist. Daarop stuiten de klachten af.

5 Beoordeling van het middel in het incidentele beroep

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere

motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

6 Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

vernietigt de arresten van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 27 mei 2003 en 5 augustus 2004;

verwijst het geding naar het gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Cosmétique in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Pharmacia begroot op € 452,96 aan verschotten en op € 2.600,- voor salaris.

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Cosmétique in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Pharmacia begroot op € 68,07 aan verschotten en op € 2.200,- voor salaris. Enz.

Nr. 81 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 12 mei 2006*

(Sumatriptan)

Mr. J.W. du Pon

Art. 53, lid 1a Row 1995

Het doen opnemen van een geneesmiddel in de G-Standaard geldt als een aanbieden in de zin van art. 53 (1)(a) Row. Gelet op de omstandigheden van dit geval kan evenwel niet gezegd worden dat dat aanbieden ook heeft plaatsgevonden voor een of ander, te weten voor enige (afleverings)handeling die zal voeren tot feitelijke octrooi-inbreuk. Merck heeft immers in de Taxe-brief van 27 april 2006 duidelijk gemaakt dat deze aanbieding slechts betrekking heeft op (afleverings)handelingen die zijn gelegen na 16 mei 2006 en die derhalve geen inbreuk op het ABC (meer) kunnen opleveren. Bovendien heeft zij haar aanbieding opgenomen in de G-Standaard die betrekking heeft op de maand waarin het tijdstip valt vanaf waarvan het haar zal zijn toegestaan (afleverings)handelingen te verrichten met betrekking tot de onderhavige geneesmiddelen zonder daarmee inbreuk te maken op het ABC. Tenslotte moet er van worden uitgegaan dat opname in de G-Standaard noodzakelijk is om een ongestoorde en onmiddellijke aflevering van het generieke geneesmiddel na afloop van de bescherming van het ABC mogelijk te maken.¹

1 Glaxo Group Ltd te Greenford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk,

2 GlaxoSmithKline BV te Zeist, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam, tegen

Merck Generics BV te Bunschoten, gedaagde, procureur mr. M.H.J. van den Horst.

* Beroep ingesteld. Red.

¹ Zie de noot op blz. 419. Red.

2 De feiten

2.1 Glaxo is rechthebbende op het Nederlands octrooi nr. 188642, dat haar op een aanvraag van 1 augustus 1985 is verleend voor (samengevat) een farmaceutisch preparaat met halsslagadervernauwende werking. Dit octrooi had gelding tot 1 augustus 2005.

2.2 Glaxo heeft op basis van voormeld octrooi een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) onder nr. 93006 verkregen voor 'Sumatriptan of een farmaceutisch aanvaardbaar zout of solvaat daarvan (waaronder hydraat), in het bijzonder sumatriptani succinas'. Het ABC heeft werking tot 15 mei 2006.

2.3 Met toepassing van de in het octrooi en het ABC onder bescherming gestelde uitvinding heeft Glaxo een geneesmiddel tegen migraine op de markt gebracht onder de naam Imigran. Het werkzame bestanddeel van dat geneesmiddel is sumatriptan.

2.4 Met het oog op het aflopen van het ABC hebben diverse producenten van generieke geneesmiddelen registraties gevraagd en verkregen voor producten met de werkzame stof sumatriptan. Eén van die producenten is Merck Generics.

2.5 Door het bedrijf Z-index B.V. wordt een databank onderhouden van in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, hulpmiddelen en gezondheidsproducten. Deze databank wordt G-Standaard (en een uittreksel daaruit ook wel: Taxe) genoemd. De G-Standaard bevat onder meer informatie over prijzen en vergoedingen en wordt gebruikt en geraadpleegd door artsen, apothekhoudenden, zorgverzekeraars, fabrikanten en overheid. Voor producenten van geneesmiddelen is opname van die geneesmiddelen in de G-Standaard van essentieel belang, omdat apothekhoudenden een geneesmiddel in beginsel slechts zullen afleveren als dat met gebruikmaking van de in de G-Standaard opgenomen codes kan worden gedeclareerd bij een zorgverzekeraar.

2.6 De G-Standaard wordt maandelijks bijgewerkt. Producenten kunnen (nieuwe) producten maandelijks voor opname in de G-Standaard aanmelden volgens een door Z-Index vastgesteld 'productieschema' dat onder meer voorziet in een sluitingsdatum voor de aanmelding van nieuwe producten.

2.7 Voor de G-Standaard over de maand mei 2006 was de uiterste datum van aanmelding van nieuwe producten 5 april 2006. De definitieve productie van de G-Standaard over mei 2006 was 14 april 2006, en vanaf 16 april 2006 is die G-Standaard voor mei 2006 te raadplegen door abonnees, onder meer softwarehuizen die daarmee ten behoeve van hun klanten (zoals apotheken) gebruiksvriendelijke bestanden maken die aan het eind van de maand wordt uitgelijverd. Aldus is de G-Standaard over de maand mei 2006 omstreeks 28 april 2006 voor de diverse partijen in de geneesmiddelen-branchen beschikbaar gekomen voor raadpleging.

2.8 Merck Generics heeft twee geneesmiddelen aangemeld voor opname in de G-Standaard over de maand mei 2006. Het gaat om de volgende producten:

- Sumatriptan Merck tabletd omhuld 50 mg;
- Sumatriptan Merck tabletd omhuld 100 mg.

2.9 Beide geneesmiddelen (die een generieke variant van Imigran betreffen) zijn ook metterdaad opgenomen in de G-Standaard over de maand mei 2006. In de Taxe zijn nadere gegevens van die producten vermeld, waaronder de apothekinkoopprijs.

2.10 Op 27 april 2006 is door Z-index een nadere mededeling (door partijen ook aangeduid als 'Taxe-brief') verzonden aan (naar de voorzieningenrechter begrijpt) al diegenen die van de G-Standaard gebruik (kunnen) maken. Daarin is onder meer het volgende opgenomen:

Betreft aanvulling en correctie G-Standaard mei 2006

(...)

In de G-Standaard van mei 2006 zijn van de firma Merck Generics product-verpakkingen opgenomen met de werkzame stof

SUMATRIPTAN

De farmaceutische vorm is een tablet met de sterktes 50 mg en 100 mg.

Het octrooi op het originele product loopt echter pas in de loop van mei 2006 af. In verband hiermee heeft de genoemde firma uitdrukkelijk aangegeven dat ze Sumatriptan niet vóór 16 mei 2006 zullen verhandelen.

3 Het geschil

3.1 Glaxo vordert (samengevat) dat de voorzieningenrechter:

(1) Merck Generics zal bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis elke inbreuk of iedere betrokkenheid bij elke inbreuk op het aanvullend beschermingscertificaat 930065 te staken en gestaakt te houden;

(2) zal bevelen dat het onder (1) genoemde verbod zal doorlopen tot 2 maanden na afloop van het ABC of voor een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen duur;

(3) met nevenvorderingen, waaronder het doen van opgave van bestelde producten en rectificaties.

3.2 Glaxo legt aan die vordering de stelling ten grondslag (samengevat) dat Merck Generics door het (doen) opnemen van haar generieke geneesmiddelen in de G-Standaard van mei 2006 inbreuk maakt op het ABC, waardoor Glaxo schade lijdt. Ter compensatie van die schade dient aan Merck Generics, aldus Glaxo, naast een inbreukverbod voor de (korte) tijd dat het ABC nog geldt bovendien een verbod te worden opgelegd om bedoelde geneesmiddelen te verhandelen gedurende een zekere periode na afloop van het ABC (een zogenaamd moratorium).

3.3 Merck Generics voert gemotiveerd verweer.

4 De beoordeling

4.1 Voorop staat dat de geldigheid van het octrooi en het daarop gebaseerde ABC niet in discussie is. Evenmin is betwist dat de generieke geneesmiddelen van Merck Generics vallen onder de beschermingsomvang van het ABC. Ten slotte is gesteld noch gebleken dat er enige concrete dreiging is dat Merck Generics de betreffende generieke geneesmiddelen zal afleveren vóór de datum waarop het ABC afloopt.

4.2 Waar het in dit kort geding in de eerste plaats om gaat is de beantwoording van de vraag of Merck Generics, door de generieke geneesmiddelen op te nemen in de G-Standaard over de maand mei 2006 op de wijze waarop zij dat heeft gedaan, inbreuk maakt op de uitsluitende rechten van Glaxo onder het ABC. Voorshands oordelend wordt die vraag ontkennend beantwoord. Daartoe is het volgende redengevend.

4.3 Glaxo beroept zich op artikel 53, lid 1, aanhef en onder a van de Rijksoctrooiwet 1995. Volgens die bepaling geeft een octrooi de octrooihouder het uitsluitend recht het geoc-

trooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.

4.4 Voorshands kan er van worden uitgegaan dat het doen opnemen van een geneesmiddel in de G-Standaard geldt als aanbieden in de zin van de evengeciteerde wetsbepaling. Gelet op de omstandigheden van dit geval kan evenwel niet gezegd worden dat dat 'aanbieden' ook heeft plaatsgevonden voor een of ander, te weten voor enige (afleverings)handeling die zal voeren tot feitelijke octrooi-inbreuk.

Merck Generics heeft immers via de Taxe-brief van 27 april 2006 duidelijk gemaakt dat deze aanbieding slechts betrekking heeft op (afleverings)handelingen die zijn gelegen na 16 mei 2006 en die derhalve geen inbreuk op het ABC (meer) kunnen opleveren. Bovendien heeft zij haar aanbieding opgenomen in de G-Standaard die betrekking heeft op de maand waarin het tijdstip valt vanaf waarvan het haar zal zijn toegestaan (afleverings)handelingen te verrichten met betrekking tot de onderhavige geneesmiddelen zonder daarmee inbreuk te maken op het ABC. Ten slotte moet er – bij gebrek aan voldoende onderbouwde betwisting daarvan door Glaxo – van worden uitgegaan dat opname in de G-Standaard noodzakelijk is om een ongestoorde en onmiddellijke aflevering van het generieke geneesmiddel na afloop van de bescherming van het ABC mogelijk te maken. Deze omstandigheden tezamen leiden er toe, dat Merck Generics aldus niet geacht kan worden door het opnemen van de generieke geneesmiddelen in de G-Standaard van mei 2006 enige aan de octrooihouder voorbehouden handeling te hebben verricht.

4.5 Daarmee komt aan de vordering van Glaxo de grondslag te ontvallen. Die vordering zal dan ook worden afgewezen.

4.6 Glaxo zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Merck Generics worden begroot op: vastrecht € 248,-, overige kosten € 0,00 plus salaris procureur € 816,- totaal € 1.064,-.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1 Wijst de vordering af, enz.

Noot

Voor een en ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben
Artikel 53, lid 1 (a) Row somt de handelingen op die tot het uitsluitend recht van de octrooihouder behoren. Kenmerk van al die handelingen is het toepassen van de uitvinding (vervaardigen en gebruiken) dan wel het verhandelen van het voortbrengsel. Voorwaarde voor het uitoefenen van het uitsluitend recht is dat die handelingen worden verricht tijdens de geldigheidsduur van het octrooi. Dit is 'het een of ander' waar het vervolg van het artikel naar verwijst. Uit die woorden kan worden geconcludeerd dat het enkele aanbieden, invoeren of in voorraad hebben geen inbreukmakende handelingen zijn. De octrooihouder kan alleen iets ondernemen, indien een van deze handelingen geschiedt met het oog op de verhandeling in Nederland. De bewijslast daarvan berust bij de octrooihouder. Nu zal dat bij het aanbie-

den meestal niet zo'n probleem opleveren, omdat de aanbidding doorgaans de mededeling zal bevatten dat men bereid is het voortbrengsel te leveren tegen zekere condities.

Het bijzondere van de casuspositie is dat het aanbieden tot levering plaatsvindt tijdens de geldigheid van het octrooi met de uitdrukkelijke mededeling dat die levering pas zal plaatsvinden na afloop van het octrooi. Destijds speelde dit ook zijdelings in de procedure, die uitmondde in het arrest van de HR 18 december 1992 *BIE* 1993 p. 310 (nt. Ste.). In die zaak stond centraal het vervaardigen en afleveren van monsters van atenolol bevattende preparaten aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen tijdens de geldigheidsduur van het octrooi. Die handelingen leveren inbreuk op, tenzij verweerders succes zouden hebben met hun stelling dat die onder de onderzoeksvrijstelling vallen. Dat standpunt werd in alle instanties als onjuist van de hand gewezen. Sedertdien doet deze casuspositie zich niet meer voor, omdat het niet langer verplicht is om monsters over te leggen om een inschrijving te krijgen. Maar bovendien geldt ingevolge artikel 10, lid 6 van Richtlijn 2004/27/EG tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, dat het uitvoeren van de noodzakelijke studies, tests en proeven met het oog op verkrijging van een inschrijving niet wordt beschouwd als een inbreuk op octrooiën of ABC's. Deze bepaling zal in artikel 42, lid 10 van de nieuwe Geneesmiddelenwet voor Nederland worden geïmplementeerd, wat reeds op 31-10-2005 gebeurd had moeten zijn. De onderzoeksvrijstelling van art. 53, lid 3 Row is dus langs de omweg van de Geneesmiddelenwet verruimd.

Deze nieuwe situatie noopte de octrooihouders naar een ander middel om te zien om de aanbieder van het generieke product zolang mogelijk van de markt te houden. Dat meende men gevonden te hebben in datzelfde arrest van de HR, waar door het hof tevens werd uitgemaakt dat het aanbieden van die preparaten ook inbreuk opleverde. Daarover zegt de HR dat deze opvatting juist is 'voor zover het hof daaraan ten grondslag heeft gelegd dat ook al zou de (voor afloop van het octrooi verschenen) advertentie slechts een aanbod inhouden het onder het octrooi vallende geneesmiddel (pas) na afloop van het octrooi te verkopen en te leveren, zulks een aanbieden in de zin van art. 30, lid 1 (Row 1910) en dus octrooi-inbreuk zou opleveren'. Dit was voor de Haagse voorzieningenrechter in zijn vonnis van 22-5-1995 (*BIE* 1996 p. 400) aanleiding de vermelding door Stephar in de Taxe van de door haar door middel van parallelimport in te voeren Lamisil-tabletten met prijsopgave te beschouwen als een aanbod als bedoeld in art. 30, lid 1 Row 1910, ook als de vermelding slechts zou zijn gedaan met het oog op de aflevering zodra zulks octrooirechtelijk geoorloofd zal zijn.

De onderhavige voorzieningenrechter denkt daar anders over. Hij verstaat onder het aanbieden voor een of ander, een aanbieden voor enige (afleverings)handeling die zal voeren tot feitelijke octrooi-inbreuk. Inderdaad zal een aanbieden van een geneesmiddel voor aflevering in een land, waar het octrooi niet geldt, geen inbreuk kunnen opleveren. Daarmee is echter niet zonder meer vergelijkbaar de situatie van een aanbieden voor aflevering in Nederland, terwijl het octrooi daar op dat moment nog geldt. Ook indien uitdrukke-

lijk wordt medegedeeld dat het middel pas verkrijgbaar is na afloop van het octrooi, zal een dergelijke aanbidding invloed hebben op de exploitatie van het octrooi door de octrooihouder. Bijvoorbeeld omdat men bestellingen tijdens de geldigheid opschort. Er is dus geen sprake van een ongestoorde exploitatie door de octrooihouder en het waarborgen daarvan is toch de ratio van de uitbreiding van het monopolie tot aanbiedingshandelingen. Wanneer we denken aan producten met een lange levensduur en een hoge aanschafprijs, zoals machines, dan zal duidelijk zijn dat men geneigd zou kunnen zijn de aanschaf nog maar enige tijd uit te stellen.

Ik kan de opvatting van de voorzieningenrechter billijken, voorzover die stoelt op de bijzondere omstandigheden. Van die door de voorzieningenrechter met nadruk genoemde bijzondere omstandigheden lijkt mij doorslaggevend te zijn dat de aanbidding is opgenomen in de G-Standaard die betrekking heeft op de maand waarin de geldigheid van het octrooi verstrijkt, terwijl opname in de G-Standaard noodzakelijk is voor een ongestoorde en onmiddellijke aflevering.

Ste.

Nr. 82 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 16 december 2005

(display)

Mr. Chr. A.J.F.M. Hensen

Art. 53, lid 2 Row 1995

Uitleg van een Nederlands octrooi. De maatregelen volgens conclusies 3 t/m 6, gericht op oplossing van problemen bij het opvouwen van de draagstructuur, zijn wezenlijk voor het octrooi. De constructie van de gedaagde lost deze problemen op een geheel eigen wijze op, en maakt daarom geen inbreuk.

Art. 1 Aw

De vorm van de draagstructuur is hoofdzakelijk technisch bepaald. Daaraan is geen eigen oorspronkelijk karakter toe te kennen.

Art. 6:162 BW

Geen slaafse nabootsing, want de draagstructuur van de eiseressen heeft geen eigen gezicht en mist onderscheidend vermogen.

1 Pozo Negro Beheer BV te Echt,
2 Holbox BV te Echt, eiseressen, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. T.E. van Scheijndel te Roermond, tegen
Kappa Zedek BV te Deventer, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.J. Brinkhof te Amsterdam.

2 De feiten

2.1 Holbox B.V. ontwikkelt, produceert en verhandelt kartonnen verpakkingsmiddelen, waaronder displays. Pozo Negro B.V. is houdster van het Nederlandse octrooi met nummer NL 1023718 voor een draagstructuur voor displays, plano, samenstel en werkwijzen voor het in en uitklappen van de draagstructuur. Pozo Negro heeft aan Hol-

box B.V. een licentie verleend voor het produceren en verhandelen van de draagstructuur van het octrooi.

2.2 Voornoemd Nederlands octrooi NL 1023718, hierna het octrooi, is aangevraagd op 20 juni 2003. Het octrooi is na een nieuwheidsonderzoek verleend op 21 december 2004.

2.3 Het octrooi telt 22 conclusies. De conclusies 1 tot en met 6 luiden als volgt:

1. Draagstructuur voor displays, omvattende:

- een voorwand, welke voorwand ten minste gedeeltelijk is ingericht voor bevestiging aan ten minste één display,
- twee, aan overliggende zijden van de voorwand, zwenkbaar met de voorwand verbonden zijwanden, en
- een met de zijwanden zwenkbaar verbonden achterwand, met het kenmerk,

dat elke zijwand ten minste is opgebouwd uit een met de voorwand verbonden voorste zijwanddeel en een met de achterwand verbonden achterste zijwanddeel, waarbij het voorste zijwanddeel en het achterste zijwanddeel onderling zwenkbaar zijn verbonden, zodanig dat de draagstructuur verplaatsbaar is tussen een uitgeklapte werkzame toestand en een ingeklapte niet-werkzame toestand.

2. Draagstructuur volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat

elke wand is voorzien van ten minste één vouwlijn, waarbij de vouwlijn van een wand aansluit op de vouwlijn van elke naastgelegen wand, zodanig dat de vouwlijnen gezamenlijk een vlak opspannen.

3. Draagstructuur volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de vouwlijn in de achterwand wordt onderbroken door ten minste één in de achterwand aangebrachte uitsparing.

4. Draagstructuur volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat de vouwlijn in de voorwand wordt onderbroken door ten minste twee, op afstand van elkaar gelegen, in de voorwand aangebrachte sneden.

5. Draagstructuur volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat tussen de sneden ten minste één rillijn is aangebracht.

6. Draagstructuur volgens conclusie 3 en een der conclusies 4 of 5, met het kenmerk, dat de uitsparing in de achterwand en de sneden in de voorwand zodanig zijn gepositioneerd, dat een tussen de sneden gelegen deel van de voorwand in de ingeklapte niet-werkzame toestand van de draagstructuur is gelegen in de uitsparing.

2.4 Bij het octrooi behoren de volgende figuren

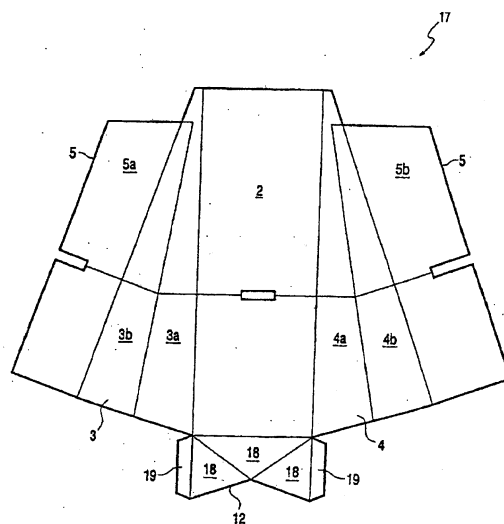
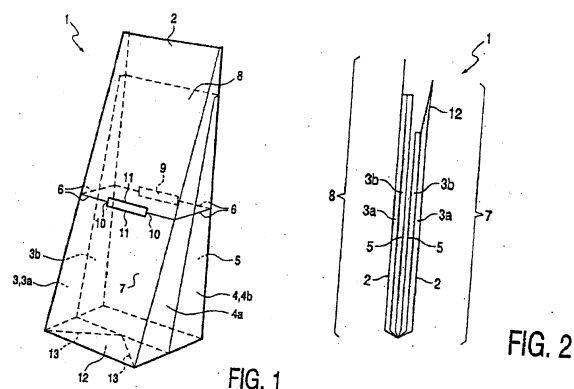
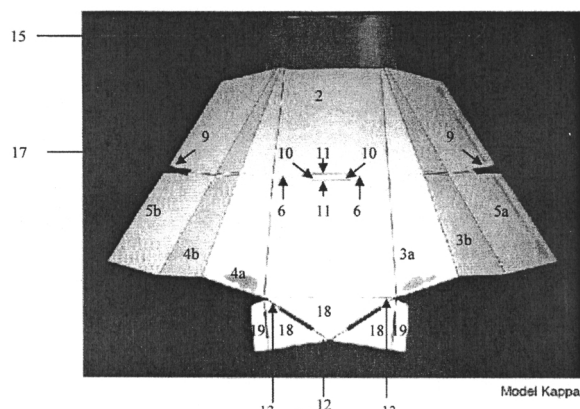


FIG. 4

2.5 Kappa is ook een producent van kartonnen verpakkingen. Zij brengt, althans bracht, een draagstructuur op de markt. Het plano van deze draagstructuur ziet er uit als volgt:



(...)

4 De beoordeling van het geschild

In conventie

4.1 De uitvinding van het octrooi ziet op het dragende gedeelte voor een kartonnen winkeldisplay. In een praktische uitvoering is het dragende gedeelte, de draagstructuur, voorzien van een doorgaans ook van karton vervaardigde uitstalbak (display). Het display wordt veelal reeds door de leverancier uitgevouwen en afgevuld. De draagstructuur is dan al aan het display bevestigd maar dient tot de plaatsing in de winkel ingeklapt te zijn, opdat deze tijdens het vervoer zo min mogelijk ruimte inneemt. Bij voorkeur is de ingeklapte draagstructuur opgevouwen zodat deze niet buiten de omtrek van het gevulde display uitsteekt. De uitgevouwen en uitgeklapte draagstructuur komt overeen met figuur 1 van het octrooi. In het navolgende hanteert de voorzieningenrechter de verwijzingen in deze figuur. Het display kan worden bevestigd op het bovenste deel van de voorwand (2). De draagstructuur wordt gestanst uit één plaat karton waarin vouwlijnen (rillijnen), uitsparingen en

sneden worden aangebracht. De achterwand bestaat uit twee helften die met een overlap aan elkaar worden verblijmd.

4.2 Volgens de uitvinding wordt in het inklappen voorzien door de harmonica constructie die ontstaat door de samenwerking van de vouwlijnen langs de hoeken tussen zijwanden en voor- en achterwand en de vouwlijnen door het midden van de zijwanden. Dit is neergelegd in conclusies 1.

4.3 Conclusie 2 betreft het opvouwen van het ingeklapte pakket. Daartoe wordt volgens conclusie 2 voorzien in vouwlijnen (6) halverwege alle wanden. Het probleem dat zich dan voordoet is de materiaalophoping bij de vouwlijnen, vergelijk figuur 2, waardoor een hoge trekspanning ontstaat in de voorwand (2), die de buitenzijde vormt van het opgevouwen pakket, alsmede een hoge drukbelasting op de achterwand (5).

4.4 De conclusies 3 tot en met 6 voorzien in maatregelen om dat probleem op te lossen. Deze bestaan uit het maken van een opening (9) in de achterwand (conclusie 3). Voorts wordt voorzien in een onderbreking van de vouwlijn op de voorwand door het maken van twee sneden (10), waarbij tussen die sneden ten minste één rillijn is aangebracht. De maatregel van conclusie 6 betreft het doen vallen van het materiaal tussen de sneden in de opening (9) van de achterwand (5) indien het pakket wordt opgevouwen. 'Alzo kan de voorwand op relatief efficiënte en eenvoudige wijze om de achterwand worden gevouwen, waardoor excessieve trekbelastingen en drukbelastingen op de voorwand respectievelijk de achterwand kunnen worden voorkomen, of althans kunnen worden tegengegaan' (beschrijving blz. 3 r. 20 - 23).

4.5 De overige conclusies betreffen het bodem element van de draagstructuur, uitvoeringsvormen, het plano en werkwijzen voor het in- en uitklappen van de draagstructuur.

4.6 Voorshands ziet de voorzieningenrechter de maatregelen vervat in de conclusies 3 tot en met 6 van het octrooi als wezenlijk voor het octrooi. Door het samenspel van deze maatregelen wordt het probleem van de materiaalophoping en excessieve trekbelasting in de voorwand bij het opvouwen opgelost.

Inbreuk

4.7 De vraag is thans of Kappa met haar draagstructuur, waarvan een plano is afgebeeld onder 2.5 van dit vonnis, inbreuk maakt op deze maatregelen. Naar voorlopig oordeel is dat niet het geval.

4.8 Bij de behandeling heeft Holbox een voorbeeld van de draagstructuur van Kappa getoond. Kappa heeft bevestigd deze draagstructuur in elk geval tot 25 augustus 2005 te hebben geproduceerd. Aan de hand daarvan is ter zitting vastgesteld dat de voorwand (2) niet is voorzien van een vouwlijn zoals bedoeld in conclusie 2. In plaats daarvan is deze lijn geheel doorgesneden met uitzondering van het gedeelte tussen de sneden bedoeld in conclusie 3. Daarnaast is ook de beoogde vouwlijn in de zijwanden vanaf de voorwand tot halverwege ingesneden. Aldus voldoet de draagstructuur niet aan de maatregel van conclusie 2 welke uitgaat van het aanwezig zijn van vouwlijnen die tezamen een vlak opspannen. Het doorsnijden van het voorvlak biedt ook een oplossing voor het opvangen van trekspanningen daarin; door het doorsnijden kunnen die spanningen in het geheel niet meer ontstaan. Het probleem dat het octrooi be-

oogt op te lossen is bij de draagstructuur van Kappa derhalve opgelost op een geheel eigen wijze welke geen inbreuk maakt op het octrooi. Daaraan wordt niet afgedaan doordat Kappa wel de maatregel bedoeld in de conclusies 3 tot en met 6 toepast. Het octrooi beoogt immers deze maatregelen toe te passen tegen de achtergrond van vouwlijnen (6) in alle wanden, waaruit volgt dat de voorwand doorloopt, althans niet is ingesneden.

4.9 De conclusies 7 tot en met 22 merkt de voorzieningenrechter aan als volgcconclusies die niet het wezen van de uitvinding raken. Toepassing van die maatregelen leidt niet tot toepassing van de uitvindingsgedachte en dus ook niet tot inbreuk op het octrooi.

4.10 De vordering in conventie voorzover gegrond op een octrooirechtelijke grondslag slaagt dus niet omdat de inbreuk niet is gebleken.

Auteursrecht

4.11 De uiterlijke vorm van de draagstructuur is hoofdzakelijk technisch bepaald. Een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker in auteursrechtelijke zin is er niet aan toe te kennen. Van inbreuk op auteursrecht is dan ook geen sprake.

Slaafse nabootsing

4.12 De draagstructuur van Kappa komt wat zijn vorm betreft sterk overeen met een draagstructuur van Holbox welke ter zitting is getoond. Niettemin slaagt de vordering op grondslag van onrechtmatige daad niet. Van slaafse nabootsing kan eerst sprake zijn indien Kappa zonder afbreuk te doen aan de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid voor de draagstructuur ook een andere vorm had kunnen kiezen en door dit niet te doen verwarring veroorzaakt. Van verwarring is in casu geen sprake. De draagstructuur van Holbox heeft immers geen eigen gezicht. Er komt geen onderscheidend vermogen aan toe, waardoor de mogelijkheid van verwarring niet ontstaat.

Slotsom in conventie

4.13 De slotsom is dan ook dat de vordering in conventie op alle grondslagen dient te worden afgewezen. Als hoofdzakelijk in het ongelijk gesteld zal Holbox worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie. Deze kosten betreffen de zogenoemde geliquideerde kosten en omvatten geen vergoeding van de kosten gemaakt ten behoeve van de octrooigemachtigde.

In reconventie

4.14 Hetgeen hierboven is overwogen impliceert dat de vorderingen van Holbox voor zover gebaseerd op het octrooi wordt afgewezen en voorts dat de veroordeling van Holbox niet de kosten van de octrooigemachtigde van Kappa en het deel van de kosten van de advocaat boven de geliquideerde kosten omvat. Dit betekent dat de vordering in reconventie dient te worden beoordeeld.

4.15 De vordering welke strekt tot verzending van een rectificatiebrief zal worden afgewezen. In deze brief zou immers moeten worden opgenomen dat naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter er een serieuze kans bestaat dat het octrooi zal worden vernietigd. Hierboven is evenwel voorshands overwogen dat Holbox geen inbreuk

maakt op het octrooi. Over de geldigheid van het octrooi heeft de voorzieningenrechter zich niet uit gelaten.

4.16 Naar vaste rechtspraak omvat de kostenveroordeling niet de kosten van de octrooigemachtigde van Kappa en het deel van de kosten van de advocaat boven de geliquideerde kosten.

4.17 De vorderingen in reconventie zullen daarom worden afgewezen, met veroordeling van Kappa in de kosten van de procedure in reconventie.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Holbox in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Kappa begroot op € 816,- aan salaris procureur en € 244,- aan griffierecht;

in reconventie

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Kappa in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Holbox begroot op € 816,- aan salaris procureur;

in conventie en in reconventie

verklaart dit vonnis wat de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad; enz.

Nr. 83 Rechtbank te 's-Gravenhage, 22 maart 2006*

(paroxetine)

Mrs. Chr. A. J. F. M. Hensen, G. R. B. van Peursesem en R. C. D. E. Hasekamp

Art. 75, lid 1a Row 1995

Er bestaat frappante gelijkenis tussen de in NL 1002248 beschreven vorm A polymorf en de uit de stand van de techniek bekende vorm Z polymorf. Naar het oordeel van de rechtbank is die gelijkenis, gelet op de infrarood spectra uit fig. 1a van het octrooi en fig. 5 van GB 8526407, alsmede fig. 2 uit Buxton et al, zelfs zodanig, dat moet worden aangenomen dat vorm Z en vorm A met elkaar kunnen worden vereenzelvigd. Op grond van vergelijkbare argumentatie is hetzelfde aangenomen door de Europese examiner in de parallelle Europese aanvraagprocedure, het Bundespatentgericht, de High Court en het Haagse Hof in kort geding. Het betreft dezelfde polymorf. Vorm Z is evenmin een solvaat, zoals SKB nog heeft gesteld, omdat een solvaat een (veel) lager smeltpunt heeft. Dat één en ander betekent dat de stofconclusies voor zover die zien op de vorm A polymorf wegens gebrek aan nieuwheid nietig zijn te achten.

De werkwijzeconclusies 1 en 2 van NL '248 worden niet inventief geoordeeld over GB '407. Zoals ook in het advies van het Bureau terecht naar voren is gebracht, is voorbeeld 1 van GB '407 nawerkbaar te achten. De andersluidende stelling uit EP 0223403 dat dit niet nawerkbaar zou zijn, wordt als onjuist gepasseerd vanwege het navolgende. De enige variabele uit de in dit voorbeeld beschreven werkwijze betreft het element van het toevoegen van more isopropanol. De vakman leest immers gewoon in het voorbeeld dat hij PHA moet

krijgen met genoemd smeltpunt en geen PHH (dat een heel ander smeltpunt heeft). Krijgt hij dat laatste toch, dan zal hij de enige variabele, te weten de hoeveelheid toe te voegen IPA volgens het voorschrift more isopropanol op grond van routine-experimenten variëren en wel PHA krijgen.

Als tweede nietigheidsgrond stelt FAL dat indien juist zou zijn dat PHA onvermijdelijk omzetting in PHH met zich brengt, dit al voorafgaand aan de prioriteitsdatum van EP '403 moet hebben plaatsgehad, zodat in geval van juistheid van deze stelling EP '403 niet nieuw zou zijn. De rechtbank verwerpt dit, waarbij in het midden kan worden gelaten of het voorhanden zijn van PHA altijd al (derhalve ook voorafgaand aan de synthese van PHH door SKB) heeft geleid tot omzetting in PHH (hetgeen overigens door SKB nadrukkelijk gemotiveerd wordt betwist en gelet op het vorenoverwogene niet erg waarschijnlijk wordt geacht). De PHH vorm was immers niet directly and unambiguously geopenbaard in een technical teaching met betrekking tot (pre-PHH) PHA (vgl. bijv. T 181/82, OJ 1984, 401 of T 296/87, OJ 1990, 195). Althans is dit niet zo in een geval als het onderhavige, waarin de hemihydraat vorm nog niet was gesynthetiseerd en/of ontdekt, hetgeen zonder undue burden onmogelijk moet worden geacht voorafgaand aan die synthese/ontdekking. Met name ook niet, omdat uit het vorenoverwogene volgt dat het van de synthesecondities afhangt of PHA of PHH verkregen wordt. Dat betekent dan weer dat PHH niet unambiguously wordt geopenbaard met het voorhanden zijn van PHA – zo dat al in het ene geval wel, maar in het andere geval weer niet zou zijn voorgekomen bij de synthese van PHA. Er is dan niet voldaan aan het vereiste van een inevitable result (vgl. T 793/93). Daarop strandt de onderhavige nietigheidsaanval.

Art. 76, lid 1 Row 1995

Het overleggen van een nietigheidsadvies van het Bureau IE bij repliek is te laat. De vordering tot nietigverklaring is niet-ontvankelijk.

1 Smithkline Beecham PLC te Brentford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk,

2 Beecham Group PLC te Brentford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaten mrs. C.J.J.C. van Nispen en J.P. Hustinx, respectievelijk te 's-Gravenhage en Amsterdam, tegen

1 Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV te Duiven,

2 I.C.C. Italian Car Company BV te Duiven, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. J.J. Brinkhof en P. Burgers te Amsterdam.

4 De beoordeling

Vorderingen tegen ICC

4.1 Als enige grondslag voor haar eisen in conventie tegen ICC voert SKB aan dat ICC een registratie voor een paroxetinenepreparaat heeft verkregen en FAL DUIVEN en Centrafarm van deze registratie afgeleide registraties heeft laten verwerven. Nu althans FAL DUIVEN directe en/of indirecte octrooi-inbreuk zou plegen, hetgeen een strafbaar feit oplevert, is aldus strafrechtelijk sprake van medeplichtigheid daaraan door ICC, hetgeen weer tot civielrechtelijke aansprakelijkheid van ICC zou leiden volgens SKB. Voor zover de rechtbank dit kan volgen, beroept SKB zich met deze stel-

* Beroep ingesteld. Red.

lingen blijktbaar op een civielrechtelijke onrechtmatige daad bestaande uit schending van een wettelijk voorschrift.

4.2 De rechtbank verwerpt dit. Het enkele houden van een registratie is civielrechtelijk niet onrechtmatig. Zelfs als veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat sprake is van octrooi-inbreuk door FAL DUIVEN, is vervolgens door SKB omtrent ICC onvoldoende gesteld met betrekking tot het voldaan zijn aan de vereisten voor civielrechtelijke onrechtmatige daad om tot enige toewijzing jegens ICC te kunnen komen. Alle vorderingen tegen ICC in conventie zullen dan ook worden afgewezen.

Reconventionele eis tot nietigverklaring van NL '248 niet ontvankelijk

4.3 Op grond van art. 76 lid 1 ROW 1995 is degene die bij het instellen van een eis tot nietigverklaring van een Nederlands registratieoctrooi geen advies van het Bureau (Octrooiencentrum Nederland) overlegt, niet ontvankelijk. FAL heeft dit niet gedaan en SKB heeft zich op de betreffende niet ontvankelijkheid beroepen.

4.4 Dit verweer van SKB slaagt. De eis in reconventie (waar bedoeld wettelijk voorschrift in weerwil van de stellingen van FAL ook voor geldt) is ingesteld bij conclusie van 10 december 2003 en het advies van het Bureau is pas bij repliek in reconventie van 12 mei 2004 ingebracht, hetgeen te laat is. In afwijking van de rechtspraak waar FAL te dezen een beroep op doet, is in het onderhavige geval geen sprake van een aanvankelijk wel tijdig ingebracht advies, dat in een latere fase van de procedure is aangevuld met een tweede advies. Ook het vonnis van deze rechtbank van 28 juli 2004 (BIE 2005/13), waar FAL zich bij pleidooi op heeft beroepen, maakt dit niet anders. In die zaak was in reconventie geen vernietiging gevorderd, maar een verklaring voor recht van non-inbreuk wegens beweerdelijke nietigheid, hetgeen iets anders is. Het is een procedurele keuze van FAL geweest om niet de (koninklijke) weg te bewandelen van het entameren van een separate nietigheidsprocedure na ontvangst van het advies van het Bureau op 1 april 2004, waarna vervolgens voeging zou hebben kunnen worden gevraagd met de onderhavige zaak. Deze keuze moet voor haar rekening komen, de wettelijke eis biedt – wat daar ook verder van zij – niet de door FAL bepleite ruimte. Nu heeft SKB immers pas bij dupliek in reconventie inhoudelijk op het nietigheidsadvies kunnen reageren en zodoende een schriftelijke ronde gemist.

4.5 Iets anders is dat in conventie tevens als non-inbreukverweer van de verste strekking wordt gevoerd dat NL '248 nietig is. Met betrekking tot dat verweer in conventie heeft naar het oordeel van de rechtbank in deze gewone rolzaak (derhalve geen procedure volgens het versneld regime in octrooizaken) te gelden dat geen wettelijke of procedurele beletsels bestaan daar wel acht op te slaan. Bij antwoord in conventie/eis in reconventie heeft FAL immers haar nietigheidsargumentatie gesubstantieerd door verwijzing naar haar verzoekschrift ex art. 84 ROW 1995, dat bij die conclusie als productie is ingebracht. In conventie heeft derhalve een integraal debat omtrent de geldigheid van NL '248 plaats kunnen vinden – en ook plaats gehad.

In breuk op het anhydraat octrooi?

4.6 In deze procedure is de inbreukvraag beperkt tot polymorf vorm A. Als in 4.5 overwogen, is het verweer in con-

ventie van de verste strekking met betrekking tot non-inbreuk op het anhydraat octrooi, dat dit octrooi nietig is (in de context van dit geding derhalve: voor zover dit op polymorf vorm A ziet). Dat verweer slaagt, waartoe het navolgende redengevend is.

4.7 Zoals ook door het Bureau in zijn advies is aangegeven, bestaat *frappante gelijkenis* tussen de in NL '248 beschreven vorm A polymorfen en de uit de stand van de techniek bekende vorm Z polymorf. Naar het oordeel van de rechtbank is die gelijkenis, gelet op de infrarood spectra uit fig. 1a van het octrooi en fig. 5 van GB '407 (weergegeven in 2.3 en 2.4), alsmede fig. 2 uit Buxton *et al*³ (weergegeven in 2.6), zelfs zodanig, dat moet worden aangenomen dat vorm Z en vorm A met elkaar kunnen worden vereenzelvigd. Op grond van vergelijkbare argumentatie is hetzelfde aangenomen door de Europese Examiner in de parallelle Europese aanvraagprocedure (prod. 1, bijlage 5, tab 11 FAL), het Bundespatentgericht (prod. 1, bijlage 6 FAL), de High Court in de BASF zaak (prod. 1, bijlage 7 FAL, par. 63-65) en het Haagse Hof in kort geding. Het betreft dezelfde polymorf. Vorm Z is evenmin een solvaat, zoals SKB nog heeft gesteld, omdat een solvaat een (veel) lager smeltpunt heeft. Dat één en ander betekent dat de *stofconclusies* voor zover die zien op de vorm A polymorf (conclusies 5 t/m 12) wegens gebrek aan nieuwheid nietig zijn te achten. De nietigheid strekt zich dan vervolgens ook uit tot afhankelijke conclusie 16, voor zover het een farmaceutische samenstelling betreft van een verbinding bedoeld in conclusies 5 t/m 12 en tot de *use claim* 17 voor zover daarvan afhankelijk. Voor zover door SKB nog is aangegeven dat het hier gaat om het element 'hoofdzakelijk vrij van (in generiek of meer specifieke zin aangeduide) organische oplosmiddelen', heeft naar het oordeel van de rechtbank te gelden dat onduidelijk is wat daaronder moet worden verstaan langs de lijnen van de overwegingen van het Bureau uit het advies van 1 april 2004 onder 5.2.1 onder B (hiervoor weergegeven in 2.11), hetgeen door de rechtbank wordt overgenomen.

4.8 De werkwijzeconclusies 1 en 2 van NL '248 worden niet inventief geoordeeld over GB '407. Daartoe is het navolgende redengevend.

4.9 Zoals ook in het advies van het Bureau terecht naar voren is gebracht, is voorbeeld 1 van GB '407 nawerkbaar te achten. De andersluidende stelling uit EP '403 dat dit niet nawerkbaar zou zijn, wordt als onjuist gepasseerd vanwege het navolgende.

4.10 De enige variabele uit de in dit voorbeeld beschreven werkwijze betreft het element van het toevoegen van *more isopropanol*. De vakman zal daarin geen beperking lezen als door SKB bepleit in de vorm van slechts enkele tientallen milliliters (op een volgens het voorbeeld al gegeven oplos-hoeveelheid van 2.4 liter IPA), hetgeen hij beweerdelijk zou doen om de toevoeging van HCl zonder *hot spot*-vorming te laten geschieden. Toevoeging van meer oplosmiddel in de zin van de beschrijving van het voorbeeld heeft in de ogen van de gemiddelde vakman alleen zin, indien daarmee de reactieomgeving in een relevante mate wordt beïnvloed,

³ Het in het advies van het Bureau genoemde artikel in *International Journal of Pharmaceutics* 42 (1988), 135-143 dat als D10 in de adviesprocedure zou moeten zijn overgelegd, zit niet als zodanig bij het repliek in reconventie overgelegde exemplaar van het nietigheidsadviesverzoek, maar wel als onderdeel 3 bij D5 van dat verzoek, het verleningsdossier van EP o 808 314.

hetgeen niet gebeurt bij de door SKB bepleite geringe hoeveelheden in vergelijking met de al gegeven oplosbaarheid IPA. Het komt de rechtbank veeleer aannemelijk voor dat de vakman ter voorkoming van de vorming van *hot spots* de daarvoor geëigende wijze van het voorzichtig toevoegen van HCl onder roercondities zal toepassen, hetgeen tot diens algemene vakkennis moet worden gerekend. Maar zelfs als hij bij nawerking een (veel) te geringe hoeveelheid extra IPA zou toevoegen als door SKB bepleit, dan zal hij bemerken dat hij bij deze wijziging van de enige variabele uit het voorbeeld geen PHA krijgt met een smeltpunt van 118 °C, zoals het voorbeeld voorschrijft als uitkomst. Met een *hindsight* redenering heeft dit dan ook niets van doen, zoals SKB zowel in de procedure ten overstaan van het Bureau als in de onderhavige zaak ten pleidooie ten onrechte aanvoert: De vakman leest immers gewoon in het voorbeeld dat hij PHA moet krijgen met genoemd smeltpunt en geen PHH (dat een heel ander smeltpunt heeft). Krijgt hij dat laatste toch, dan zal hij de enige variabele, te weten de hoeveelheid toe te voegen IPA volgens het voorschrift *more isopropanol* op grond van routine-experimenten variëren en wel PHA krijgen.

4.11 Nu ook in de vakliteratuur omtrent *seeding* uitdrukkelijk wordt geconcludeerd dat een eenmaal gesynthetiseerde pseudopolymorf altijd opnieuw te synthetiseren zal zijn afhankelijk van het kiezen van de juiste omgevingsfactoren (en daadwerkelijk 'verdwijnde polymorfen' derhalve, in weerwil van de in de schriftelijke stukken betrokken stellingen van SKB, geen basis vinden in de aanvaarde natuurwetenschap van heden ten dage zoals die de rechtbank op dit punt en ten pleidooie desgevraagd onbestreden is voorggelegd), moet worden aangenomen dat voorbeeld 1 uit GB '407 nawerkbaar is.

4.12 Dat dit niet zonder meer anders wordt in een omgeving waar bij uitstek ook PHH is gesynthetiseerd, zoals bijvoorbeeld bij SKB, kan worden afgeleid uit Buxton *et al*, p. 136. Daar wordt door deze SKB researchers zonder enig noemenswaardig probleem vermeld hoe de uitgangsmaterialen PHH (Form I genoemd) en PHA (Form II) gewoon naast elkaar worden verkregen voor het daar beschreven onderzoek: *Paroxetine hydrochloride was prepared by Beecham Pharmaceuticals. Form I was prepared by crystallisation from aqueous propan-2-ol (10% water) and Form II by crystallisation from anhydrous propan-2-ol. Structure and form were confirmed by infrared spectroscopy.* Zoals FAL terecht bij pleidooi heeft aangevoerd, zit de clou derhalve in de eerste stap: Anhydraat wordt uit water-vrij oplosmiddel gekristalliseerd en hemihydraat juist uit waterhoudend oplosmiddel. Dat laat overigens meteen zien dat de gemiddelde vakman geen aarzeling zal hebben omtrent toepassing van de wasstap met water uit voorbeeld 1 van GB '407, welke aarzeling wel werd aangenomen door de Engelse appèlrechter in de Apotexzaak (maar voor zover valt na te gaan, lag in die zaak Buxton *et al* niet voor, zoals door FAL ten pleidooie onweersproken is gesteld).

4.13 In hetzelfde artikel van Buxton *et al* wordt beschreven dat zonder *seeding* met PHH (of samenpersing onder zeer hoge druk) bij temperatuurvariatie tot 50 °C gedurende een bewaartijd van 3 jaar geen conversie van PHA in PHH optreedt (p. 139), terwijl andere experimenten aangaven dat PHA bewaard bij 37 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 75% gedurende 2 jaar geen omzetting in PHH te zien gaf (p. 140). Dit zijn verdere indicaties dat het bepaald mo-

gelijk is PHA te verkrijgen en te behouden, afhankelijk van het zorgvuldig kiezen van de synthese- en omgevingsfactoren. Buxton *et al* concluderen dan ook dat omzetting van PHH in PHA *can only be effected in the presence of seed crystals in a humid environment or under extreme conditions of pressure* (p. 142). Zij concluderen dat PHH thermodynamisch wel de meest stabiele vorm is, maar dat *(t)he choice of preferred form (sc. PHH of PHA, Rb.) appears to be one (of) physical convenience. In this context the non-hygroscopic nature of Form I may well be advantageous in that complications of moisture uptake during processing or analysis would be avoided.*

4.14 Gegeven de nawerkbaarheid van meerbedoeld voorbeeld, op grond waarvan de anhydraat pseudo-polymorf vorm Z en de daarmee gelijk te stellen vorm A voor de vakman was te synthetiseren en gegeven de in 4.7 bedoelde onduidelijkheid aangaande de term 'in hoofdzaak vrij van propaan-2-ol/gebonden oplosmiddel', zijn de werkwijzeconclusies niet inventief te achten. De verdringingsstap ligt in het licht van GB '407 voor de hand. Aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is, stranden daarop alle vorderingen van SKB in conventie, voor zover deze zijn gebaseerd op het anhydraat octrooi.

Openbaar voorgebruik PHH?

4.15 FAL beroept zich op openbaar voorgebruik van PHH in de Verenigde Staten voorafgaand aan de prioriteitsdatum. Die nietigheidsgrond met betrekking tot EP '403 voert FAL aan bij wege van vermeerdering van eis, tegen welke eisvermeerdering SKB zich verzet.

4.16 Dat verzet wordt verworpen, omdat SKB niet in haar verdediging is geschaad en zich uitvoerig en gedocumenteerd te weer heeft gesteld tegen dit beweerd openbaar voorgebruik.

4.17 In het licht van dit uitvoerige en gedocumenteerde verweer, dat er onder meer op een belangrijk punt op neerkomt dat de clinical trials voorafgaand aan de prioriteitsdatum wel degelijk onder beding van geheimhouding hebben plaatsgevonden in de Verenigde Staten (zoals ook, in afwijking van de eerste, inmiddels door de *en banc* uitspraak achterhaalde, uitspraak van de CAFC door de *trial judge* was aangenomen), waarop door FAL onvoldoende steekhoudend is teruggekomen, heeft FAL niet voldaan aan haar stelplicht terzake, zodat dit verweer alleen al op die grond moet worden verworpen.

Anticipatie?

4.18 Als tweede bij wege van vermeerdering van eis aangedragen nietigheidsgrond stelt FAL dat indien juist zou zijn dat PHA onvermijdelijk omzetting in PHH met zich brengt, dit al voorafgaand aan de prioriteitsdatum van EP '403 moet hebben plaatsgehad, zodat in geval van juistheid van deze stelling EP '403 niet nieuw zou zijn.

4.19 De rechtbank verwerpt dit, waarbij in het midden kan worden gelaten of het voorhanden zijn van PHA *altijd al* (derhalve ook voorafgaand aan de synthese van PHH door SKB) heeft geleid tot omzetting in PHH (hetgeen overigens door SKB nadrukkelijk gemotiveerd wordt betwist en gelet op het vorenoverwogene niet erg waarschijnlijk wordt geacht). De PHH vorm was immers niet *directly and unambiguously* geopenbaard in een *technical teaching* met betrekking tot (pre-PHH) PHA (vgl. bijv. T 181/82, OJ 1984, 401 of T296/87, OJ 1990, 195). Althans is dit niet zo in een geval als het

onderhavige, waarin de hemihydraat vorm nog niet was gesynthetiseerd en/of ontdekt, hetgeen zonder *undue burden* onmogelijk moet worden geacht voorafgaand aan die synthese/ontdekking. Met name ook niet, omdat uit het voorenoverwogene volgt dat het van de synthesecondities afhangt of PHA of PHH verkregen wordt. Dat betekent dan weer dat PHH niet *unambiguously* wordt geopenbaard met het voorhanden zijn van PHA – zo dat al in het ene geval wel, maar in het andere geval weer niet zou zijn voorgekomen bij de synthese van PHA. Er is dan niet voldaan aan het vereiste van een *inevitable result* (vgl. T 793/93). Daarop strandt de onderhavige nietigheidsaanval.

In breuk op het hemihydraat octrooi?

4.20 Als eerder overwogen, moeten de in de (octrooi)-literatuur beschreven PHCl kristallen voorafgaand aan de ontdekking/synthese van PHH als van het type anhydraat worden aangemerkt. Ten tijde van de gewraakte handelingen van FAL DUIVEN behoorde die anhydraatzoutkristallen, als eveneens eerder overwogen, tot de stand van de techniek. Gegevens de voorafgaande overwegingen met betrekking tot NL '248, stond het FAL DUIVEN octrooirechtelijk vrij PHA te hanteren.

4.21 Vast staat tevens dat de productie van FAL DUIVEN niet is gericht op hemihydraat, maar juist op de anhydraat-kristalvorm van de PHCl zouten. Dat ligt alleen al geheel in de rede vanwege de betrokken registraties, die niet op PHH, maar op PHA betrekking hebben. FAL DUIVEN betreft/betrok PHA in bulkvorm van BASF en sloeg/slaat daar tabletten van onder toevoeging van excipiënten. In lijn daarmee is dat de aanvankelijk zijdens SKB in juli/augustus 2002 uitgevoerde analyses van van Centrafarm afkomstige (en op 12 april 2002 vervaardigde/op 10 mei 2002 verpakte) tabletten geen PHH, maar alleen PHA opleverden. Pas bij later zijdens SKB uitgevoerde analyses eind 2002/begin 2003 is in de van Centrafarm afkomstige batch PHH aangetoond. Dat laatste is in analyses uit april 2003 vervolgens bevestigd.

4.22 Bepaald niet uit te sluiten valt, dat in de aldus gefabriceerde paroxetine tabletten een omzetting van het thermodynamisch minder stabiele anhydraat plaatsvindt in de stabielere hemihydraatvorm ten gevolge van *seeding* verschijnselen en/of bij het slaan van tabletten, dat geschiedt onder (grote) druk. Dit betreft volgens de huidige inzichten immers een blijkbaar inherente eigenschap van de anhydraat pseudopolymorf(en) ná het beschikbaar komen, door synthese, van de thermodynamisch stabielere PHH. Het laatste deel van voorbeeld 8 uit EP '403, weergegeven in 2.2., wijst daar ook op. Uiteindelijk moet dit fenomeen worden toegeschreven aan het bestaan van het door SKB gesynthetiseerde PHH. Het is de vraag wat dit juridisch voor implicaties heeft.

4.23 Verscheidene rechters in binnen en buitenland hebben zich inmiddels gebogen over deze octrooirechtelijk betrekkelijk nieuwe problematiek (vgl. bijv. het in 2.13 opgenomen eerste citaat van Judge Gajarsa daaromtrent). Daarbij is tot verschillende oplossingen gekomen.

4.24 Judge Gajarsa schaaft dit in zijn eerder aangegeven *concurring opinion* naar Amerikaans recht onder de noemer van 'octrooieerbare materie' met de redenering dat – kort gezegd – materie die zichzelf spontaan in de natuur vormt

zonder menselijk ingrijpen, niet octrooieerbaar is. Hij geeft het tot de verbeelding sprekende voorbeeld van *seeding* met 'blauwe maïs' (pp. 25-26):

Paroxetine hemihydrate is presumably a synthetic compound, created by humans in a laboratory, never before existing in nature, that is nevertheless capable of 'reproducing' itself through a natural process. (...) This crystalline compound raises a question similar to one that might arise when considering the invention of a fertile plant or a genetically engineered organism, capable of reproduction, released into the wild. Consider, for example, what might happen if the wind blew fertile, genetically modified blue corn protected by a patent, from the field of a single farmer into neighboring cornfields. The harvest from those fields would soon contain at least some patented blue corn mixed in with the traditional public domain yellow corn – thereby infringing the patent. The wind would continue to blow, and the patented crops would spread throughout the continent, thereby turning most (if not all) North American corn farmers into unintentional, yet inevitable, infringers. (...) The implication that the patent owner would be entitled to collect royalties from every farmer whose cornfields contained even a few patented blue stalks cannot possibly be correct.

4.25 Deze *concurring opinion* dient de rechtbank tot inspiratie voor de onderhavige inbreukvraag. De conclusies van EP '403 zien in algemene zin, ongeclausuleerd, op PHH – derhalve met inbegrip van hemihydraat dat 'spontaan' gevormd wordt door omzetting van (niet langer octrooirechtelijk beschermd) PHA ten gevolge van *seeding* en/of uitoefening van hoge drukkrachten, zoals die bij het slaan van tabletten. Anders gezegd: Daar valt ook hemihydraat onder dat ten gevolge van een inherente en (inmiddels) niet (geheel) te vermijden eigenschap van 'octrooivrij' anhydraat vanuit dat anhydraat 'spontaan' in hemihydraat is omgezet. Die onder normale condities (inmiddels) blijkbaar onvermijdelijke (gedeeltelijke) omzetting wordt veroorzaakt door het bestaan zelf van hemihydraat, een synthetische uitvinding van SKB. Zoals een niet-inventieve variant op de stand van de techniek geen inbreuk kan vormen op een later octrooi (bekend als de Gillette-doctrine), zo valt de uit de anhydraat vorm A of vorm Z (dat tot het publieke domein moet worden gerekend en dat FAL DUIVEN derhalve vrij was te produceren) omgezette hemihydraat vorm niet onder latere octrooibescherming voor hemihydraat in het algemeen. In de visie van Gajarsa zou voor een juiste hemihydraat claim, bijvoorbeeld, een *disclaimer* voor uit anhydraat (in essentie ten gevolge van *seeding* en/of toepassing van hoge druk) omgezet hemihydraat moeten zijn opgenomen, in welk geval evenmin sprake zou zijn van inbreuk. In die zin is inderdaad sprake van 'eigen schuld' van SKB, zoals FAL het (met inbegrip van de aanhalingstekens) bij replek in reconventie onder 60 en 61 uitdrukt. In de sleutel van evenbedoelde Gillette-doctrine kan het beter een 'rechtvaardiging' genoemd worden om het uit de stand van de techniek bekende PHA toe te passen, dat niet vervolgens door het hemihydraat-octrooi kan worden verboden.

4.26 Zodoende wordt op geen van de conclusies van EP '403 inbreuk gemaakt door FAL DUIVEN, omdat FAL DUIVEN door het gebruik van octrooivrij anhydraat en het aldus toepassen van de stand van de techniek onvermijdelijk inbreuk zou gaan maken op het latere hemihydraat-octrooi. Naar het oordeel van de rechtbank kan dat niet juist zijn. Evenmin is aan de voorwaarden voor indirecte octrooi-inbreuk voldaan (anhydraatkristallen zijn geen middelen betreffende een

wezenlijk bestanddeel van de op hemihydraat ziende uitvinding in de zin van art. 73 lid 1 ROW 1995).

4.27 Daarbij komt dan ook nog dat in deze procedure door SKB geen afdoende bewijs is bijgebracht dat de van FAL DUIVEN afkomstige tabletten inderdaad hemihydraat bevatten, omdat dit alleen op voldoende te achten wijze is aangetoond voor van Centrafarm afkomstige tabletten. Maar zelfs indien daaraan zou worden voorbij gegaan op grond van het in deze procedure bijgebrachte materiaal dat bij het hanteren van PHA (inmiddels) onvermijdelijk deels PHH zal ontstaan, moeten de inbreukvorderingen van SKB stranden op het vorenoverwogene. Aan nadere bewijislevering op dit punt wordt dan ook niet toegekomen.

5 De beslissing

De rechtbank:

in conventie:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt SKB in de proceskosten voor zover in conventie gevallen aan de zijde van FAL DUIVEN en ICC, tot aan deze uitspraak begroot op € 205,- aan verschotten en € 4.150,- aan salaris procureur;

verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling in conventie betreft uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

verklaart FAL DUIVEN niet ontvankelijk in haar eis tot nietigverklaring van NL 1002248;

wijst de vorderingen voor het overige af;

veroordeelt FAL DUIVEN en ICC in de proceskosten voor zover in reconventie gevallen aan de zijde van SKB, tot aan deze uitspraak begroot op nihil aan verschotten en op € 1.660,- aan salaris procureur. Enz.

Nr. 84 Vزر. Rechtbank te 's-Gravenhage, 28 maart 2006

(Hästens/Raamsveld)

Mr. J.W. du Pon

Art. 94 GMV

Gemeenschapsbeeldmerk 1923663: Art. 94, lid 1 GMV, dat duidelijk ziet op de bodemprocedure, pleegt in kort geding naar analogie te worden toegepast in die zin dat in kort geding het gemeenschapsmerk als geldig wordt beschouwd tenzij blijkt dat de gedaagde een procedure tot vervallen- of nietigverklaring aanhangig heeft gemaakt bij het OHIM. Op dat laatste zou een uitzondering kunnen worden gemaakt, indien reeds op het eerste gezicht duidelijk zou zijn dat het inschrijven van het merk door het OHIM het gevolg is van een evidente mislag van het OHIM bij de beoordeling van de vraag naar het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk, in die zin dat aanstonds duidelijk is dat het gewraakte teken onder geen enkele omstandigheid enig onderscheidend vermogen kan bezitten voor de waren of diensten waarvoor het als merk is ingeschreven.

Art. 9, lid 1a GMV

De vraag van de precieze kleurstelling waarin de bedden van Raamsveld zijn uitgevoerd, behoeft geen behandeling, aangezien het gemeenschapsmerk van Hästens in zwart-wit is uitgevoerd en het er daarmee niet op aankomt in welke kleur de bedden van Raamsveld

zijn uitgevoerd, nu in elk geval vaststaat dat dit niet zwart-wit is. Het dessin van de bedden van Raamsveld is niet identiek aan het gemeenschapsmerk van Hästens.

Art. 9, lid 1b GMV

Voorshands oordelend is inderdaad sprake van merkinbreuk. Het ruitmotief waarin de bedden van Raamsveld zijn uitgevoerd wijkt niet of nauwelijks af van het merk van Hästens. De enkele omstandigheid dat in het motief van Raamsveld mogelijk nog één kleur althans tint meer is te ontwaren doet er niet aan af dat de totaalindruk van merk en teken in verregaande mate overeenstemt. In aanmerking genomen dat het teken van Raamsveld voor dezelfde waren wordt gebruikt als waarvoor het merk is gedeponeerd en de – onvoldoende betwiste – bekendheid van het merk hier te lande is in elk geval gevaar voor indirecte verwarring aanwezig.

Art. 9, lid 1b GMV

Gemeenschaps(woord/beeld)merk 1385731: Het gebruik van de aanduiding Hanson in combinatie met de afbeelding van het paard moet als overeenstemmend met het woord/beeldmerk van Hästens worden beschouwd. Het gewraakte teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven, hetgeen betekent dat reeds een beperkte overeenstemming tussen merk en teken voldoende is om tot verwarringsgevaar te concluderen. Dat het woord niet hetzelfde is en dat het paard niet achter maar voor dat woord is geplaatst, doet niet af aan de totaalindruk van het merk en het teken. Dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan, geldt temeer nu ervan moet worden uitgegaan dat het publiek zelden het merk en het teken zal kunnen vergelijken. Onweersproken is dat de bedden van Raamsveld voor ongeveer één tiende van de prijs van de bedden van Hästens worden aangeboden en niet in dezelfde winkels te koop zijn.

Art. 254 Rv

Nevenvorderingen: Voor de toewijzing van onder meer de vordering tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding is redengevend dat sprake is van een ernstige merkinbreuk, hierin bestaande dat Raamsveld kennelijk bewust en op alle fronten de producten van Hästens heeft willen imiteren, waarbij geen ander doel kan hebben voorgezet dan te profiteren van de bekendheid van het merk van Hästens de exclusieve uitstraling daarvan en haar uitgebreide en kostbare reclame-inspanningen.

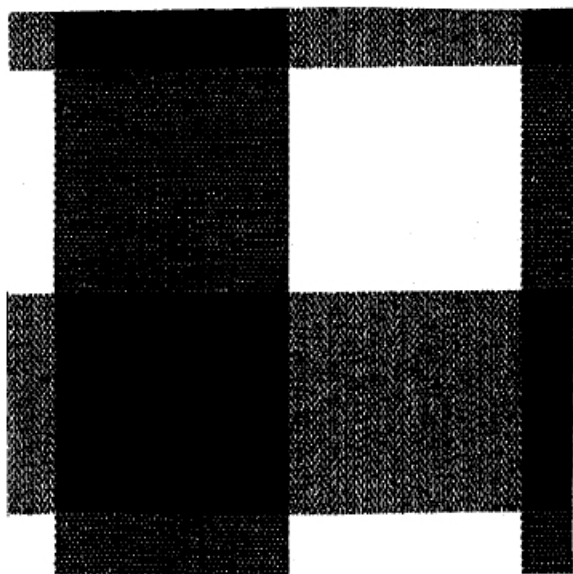
Hästens Sängar AB te Köping, Zweden, eiseres, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam, tegen

Rock Raamsveld BV te Lisse, gedaagde, in persoon verschenen bij haar directeur H.J.J. Raamsveld, advocaat mr. J. de Graaf te Nijmegen.

2 De feiten

2.1 Hästens is een te Zweden gevestigde fabrikant van bedden en toebehoren die zich richt op het meer exclusieve segment van de markt. Hästens is sedert 1997 in Nederland actief en heeft aldaar in de periode vanaf 1 januari 2005 tot heden reclamebestedingen gedaan ten bedrage van EUR 7 miljoen.

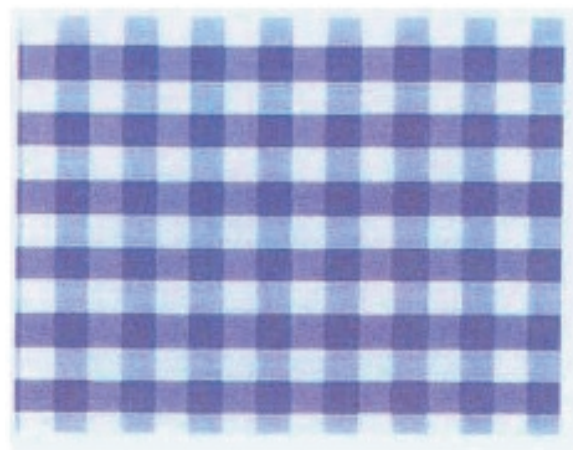
2.2 Hästens is houdster van het Gemeenschaps-beeldmerk nr. 1923663 dat, op een aanvraag van 18 oktober 2000, op 7 maart 2002 is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 20 (onder meer: Furniture, including beds) en 24 (onder meer: Woven textiles, bed linen). Dat merk is in zwart-wit gedeponeerd en ziet er als volgt uit:



2.3 Hästens is tevens, krachtens inschrijving d.d. 9 februari 2001 onder nr. 1385731, houdster van het volgende Gemeenschaps(woord/beeld)merk, met gelding voor dezelfde waren en diensten als het hiervoor onder 2.2. genoemde merk:



2.4 Hästens heeft verder op 31 juli 2002 bij het Benelux-Merkenbureau een beeldmerk gedeponerd dat onder nummer 708751 is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 20, 24 en 35. Dat – in de kleuren blauw en wit uitgevoerde – beeldmerk ziet er als volgt uit:



2.5 Ten slotte is Hästens rechthebbende op een Benelux-beeldmerk nr. 566038, gedeponerd op 2 februari 1995 voor de waren en diensten in de klassen 20 en 24. Dat beeldmerk stemt overeen met het hiervoor onder 2.3. weergegeven Gemeenschapsmerk.

2.6 Hästens brengt in Nederland bedden op de markt. Zij bedient zich daarbij van reclame-uitingen die er – onder meer – als volgt uitzien:



2.7 Raamsveld is een bedrijf dat zich blijkens inschrijving bij de Kamer van Koophandel richt op het 'uitgeven van drukwerken, het (doen) schrijven van teksten voor drukwerken ten behoeve van reclame- en promotieactiviteiten en het ter beschikking stellen van monsters'. Zij houdt zich feitelijk (in elk geval mede) bezig met het produceren en op de markt brengen van bedden.

2.8 Sedert enige tijd biedt Raamsveld, al dan niet via dealers, bedden uitgevoerd in ruitmotief aan onder het merk HANSON. Zij maakt daarvoor onder meer op de volgende wijze reclame:



3 De vordering

3.1 Hästens vordert dat Raamsveld zal worden bevolen iedere inbreuk op de in de dagvaarding genoemde merken van Hästens te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder doch uitdrukkelijk daartoe niet beperkt, te staken en gestaakt te houden het produceren, te koop aanbieden, het verhandelen en het daartoe in voorraad houden van producten die inbreuk maken op de merkrechten van Hästens, zulks op straffe van een dwangsom.

3.2 Daarnaast heeft Hästens nevenvorderingen geformuleerd, waaronder een bevel tot het doen van opgave van verhandelde producten, vernietiging van de nog aanwezige voorraad en betaling van een voorschot op schadevergoeding.

3.3 Hästens legt aan die vordering de stelling ten grondslag dat de door Raamsveld verhandelde bedden met ruitmotief en/of het gebruik door Raamsveld van het merk HANSON in combinatie met de afbeelding van een paard inbreuk maken op de diverse merken van Hästens.

3.4 Raamsveld voert tegen de vordering van Hästens gemotiveerd verweer.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1 Voorzover de vordering is gegrond op het Gemeenschapsmerk berust de bevoegdheid van de voorzieningenrechter op artikel 92 van de Gemeenschapsmerkenverordening juncto artikel 3 van de uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De voorzieningenrechter stelt verder vast dat hij ingevolge het bepaalde in artikel 37A van de Benelux Merkenwet (BMW) bevoegd is kennis te nemen van de vordering ten aanzien van de Beneluxmerken omdat de beweerde inbreukmakende handelingen mede in dit arrondissement plaatsvinden.

Het Gemeenschaps-beeldmerk nr. 1923663

4.2 Als meest verstrekkend verweer heeft Raamsveld aangevoerd dat het boerenruit-motief dat voorkomt in het beeldmerk van Hästens geen onderscheidend vermogen bezit, in elk geval niet voor bedden. De inschrijving van dat motief als Gemeenschapsmerk moet, aldus Raamsveld, dan ook worden beschouwd als een nietige inschrijving waaraan Hästens geen rechten kan onttelen.

4.3 Bij de beoordeling van dit verweer staat voorop, dat een Gemeenschapsmerk eerst wordt ingeschreven nadat door het OHIM een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden ieder onderscheidend vermogen te ontberen. Indien inschrijving volgt valt daaruit af te leiden dat het OHIM na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

4.4 Naar valt aan te nemen mede in verband met dat laatste is in artikel 94 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening bepaald dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het Gemeenschapsmerk als geldig beschouwen, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring wordt bestreden. Deze bepaling, welke duidelijk ziet op de bodemprocedure, pleegt in kort geding naar analogie te worden toegepast in die zin, dat in kort geding het Gemeenschapsmerk als geldig wordt beschouwd tenzij blijkt dat de gedaagde een procedure tot vervallen- of nietigverklaring ahangig heeft gemaakt bij het OHIM. Op dat laatste zou een uitzondering kunnen worden gemaakt, indien reeds op het eerste gezicht duidelijk zou zijn dat het inschrijven van het merk door het OHIM het gevolg is van een evidente mislag van het OHIM bij de beoordeling van de vraag naar het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk, in die zin dat aanstonds duidelijk is dat het gewraakte teken onder geen enkele omstandigheid enig onderscheidend vermogen kan bezitten voor de waren of diensten waarvoor het als merk is ingeschreven.

4.5 In casu is, naar door de raadsman van Raamsveld ter zitting desgevraagd is bevestigd, geen procedure met als inzet de vervallen- of nietigverklaring van het merk bij het OHIM

aanhangig. Al evenmin is op voorhand duidelijk dat er sprake is van een evidente mislag van het OHIM in voormelde zin. Dat betekent dat in dit geding het Gemeenschaps-beeldmerk van Hästens voorshands als geldig moet worden beschouwd zodat het thans besproken verweer van Raamsveld faalt.

4.6 Daarmee komt de vraag naar de door Hästens gestelde inbreuk door Raamsveld op het beeldmerk aan de orde. Ter zitting is in dat verband discussie ontstaan over de precieze kleurstelling waarin de bedden van Raamsveld zijn uitgevoerd. Die kleur zou, aldus Raamsveld, aanzienlijk minder helder blauw zijn dan haar reclame-uitingen doen vermoeden. Die vraag behoeft evenwel geen beantwoording, aangezien het Gemeenschapsmerk van Hästens in zwart-wit is uitgevoerd, en het er daarmee niet op aankomt in welke kleur de bedden van Raamsveld zijn uitgevoerd, nu in elk geval vaststaat dat dit niet zwart-wit is. Met dat laatste staat tevens vast dat het dessin van de bedden van Raamsveld niet *identiek* is aan het Gemeenschapsmerk van Hästens, zodat van inbreuk in de zin van artikel 9, lid 1, aanhef en onder a van de Gemeenschapsmerkenverordening geen sprake kan zijn.

4.7 Hästens heeft zich echter tevens beroepen op artikel 9, lid 1, aanhef en onder b van de Gemeenschapsmerkenverordening. Die bepaling staat de houder van het Gemeenschapsmerk toe iedere derde het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.

4.8 Gemeten naar vorenstaande maatstaf is, voorshands oordelend, inderdaad sprake van merkinbreuk. Het ruitmotief waarin de bedden van Raamsveld zijn uitgevoerd wijkt niet of nauwelijks af van het merk van Hästens. De enkele omstandigheid dat in het motief van Raamsveld mogelijk nog één kleur althans tint meer is te ontwaren doet er niet aan af dat de totaalindruk van merk en teken in verregaande mate overeenstemt. In aanmerking genomen dat het teken van Raamsveld voor dezelfde waren wordt gebruikt als waarvoor het merk is gedeponeerd en de – voldoende betwiste – bekendheid van het merk hier te lande is in elk geval gevaar voor indirecte verwarring aanwezig.

4.9 Een en ander brengt met zich dat de vordering van Hästens toewijsbaar is, voorzover deze er toe strekt Raamsveld te verbieden bedden te verhandelen in een met het Gemeenschaps-beeldmerk van Hästens overeenstemmend ruitmotief.

Het Gemeenschaps (woord beeld)merk nr. 1385731

4.10 Hästens stelt dat het door Raamsveld (onder meer) in haar reclame-uitingen gebruikte teken Hanson, vergezeld van de afbeelding van een paard, inbreuk maakt op haar woord/beeldmerk in verband met het bepaalde in artikel 9, lid 1, aanhef en onder b van de Gemeenschapsmerken-verordening. Voor de bij de beoordeling van die stelling te hanteren maatstaf wordt verwezen naar r.o. 4.7. Het gaat daarbij thans om de vergelijking tussen het volgende merk (zoals gedeponeerd) en teken (zoals gebruikt):



4.11 Als het bij die vergelijking uitsluitend zou gaan om de woordelementen van merk en teken zou, voorshands oordelend, op zijn minst twijfel kunnen bestaan of in dat geval sprake zou zijn van een met het merk overeenstemmend teken, nu er weliswaar enige overeenstemming tussen de woorden is, maar ook belangrijke punten van verschil zijn aan te wijzen, zowel visueel als auditief. Waar het echter in dit geding – blijkens de stellingen van Hästens – op aankomt, is of het gebruik van de aanduiding Hanson in combinatie met de afbeelding van het paard als overeenstemmend met het woord/beeldmerk van Hästens moet worden beschouwd. Het antwoord op die vraag moet voorshands bevestigend luiden, waarvoor het volgende redengevend is. 4.12 Ook hier geldt dat het gewraakte teken wordt gebruikt voor dezelfde waren waarvoor het merk is ingeschreven, hetgeen betekent dat reeds een beperkte overeenstemming tussen merk en teken voldoende is om tot verwarringsgevaar te concluderen. Verder is van belang dat het merk van Hästens voor de waren waarvoor het is ingeschreven een grote onderscheidingskracht toekomt, gelet op de onvoldoende weersproken bekendheid daarvan en de daarin voorkomende combinatie van een niet-alledaagse naam met de afbeelding van een paard. Juist die combinatie komt volledig terug in het door Raamsveld gebruikte teken. Dat het woord niet hetzelfde is en dat het paard niet achter, maar voor dat woord is geponeerd doet niet af aan de totaalindruk die door het teken wordt opgeroepen en die zodanig overeenstemt met de totaalindruk van het merk dat daardoor verwarring bij het in aanmerking komende publiek kan ontstaan. Dit geldt te meer nu er van uit moet worden gegaan dat het publiek zelden het merk en het teken zoals afgebeeld onder 4.10 zal kunnen vergelijken. Onweersproken is immers dat de bedden van Raamsveld voor ongeveer één tiende van de prijs van de bedden van Hästens worden aangeboden en niet in dezelfde winkels te koop zijn.

4.13 Zulks voert tot toewijzing van het gevorderde verbod voorzover dat ziet op het gebruik van de aanduiding Hanson in combinatie met de afbeelding van een paard.

Beneluxmerken

4.14 Nu de vorderingen van Hästens reeds volledig toewijsbaar zijn op grond van de Gemeenschapsmerken (waarbij, voorzoveel nodig ambtshalve, zal worden bepaald dat de veroordeling gelding heeft in de gehele Europese Gemeenschap) heeft zij geen belang meer bij beantwoording van de vraag of er tevens sprake is van inbreuk op haar Beneluxmerken.

Nevenvorderingen

4.15 De aan de veroordelingen inhoudende een verbod op merkinbreuk en een gebod tot het doen van opgave zal een dwangsom worden verbonden, zij het dat er aanleiding is die te matigen.

4.16 Met uitzondering van de vordering tot vernietiging, die als definitieve maatregel het bestek van een kort geding te buiten gaat, zijn ook de overige nevenvorderingen – met inbegrip van de vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding, zij het dat dit tot na te melden bedrag zal worden beperkt – toewijsbaar. Daartoe is redengevend dat ten deze sprake is van een ernstige merkinbreuk, hierin bestaande dat Raamsveld kennelijk bewust op alle fronten (het dessin, het woord/beeldmerk en – ten overvloede – de blauwe kleur en verwijzing naar een – door Hästens betwiste en overigens door Raamsveld niet aannemelijk gemaakte – Zweedse herkomst van haar bedden) de producten van Hästens heeft willen imiteren, waarbij geen ander doel kan hebben voorgezet dan te profiteren van de bekendheid van het merk van Hästens, de exclusieve uitstraling daarvan en haar uitgebreide en kostbare reclameinspanningen.

Proceskosten

4.17 Raamsveld zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

beveelt gedaagde om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de in deze procedure bedoelde Gemeenschapsmerken van eiseres in alle landen van de Europese gemeenschap te staken en gestaakt te houden, door te staken en gestaakt te houden het produceren, te koop aanbieden, verhandelen en daartoe in voorraad houden van producten waarvoor de Gemeenschapsmerken gelding hebben en die zijn voorzien van:

- een motief dat met het ruitmotief als voorkomend in het Gemeenschaps-beeldmerk 1923663 overeenstemt; en/of
- een aanduiding die met het Gemeenschaps(woord)beeldmerk nr. 1385731 overeenstemt.

beveelt gedaagde om binnen 60 kalenderdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseres schriftelijke volledige, en door een registeraccountant geaccordeerde, opgave te doen van al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee de inbreuk op de merk-

rechten van eiseres is gepleegd, waaronder in ieder geval gegevins, onder overlegging van de onderliggende bescheiden, betreffende:

a de totale hoeveelheid door gedaagde ingekochte en/of geproduceerde inbreuk- makende producten;

b de totale hoeveelheid nog door gedaagde uit openstaande orders te ontvangen inbreukmakende producten, gespecificeerd naar type leverancier,

c de totale hoeveelheid door gedaagde verkochte inbreukmakende producten, gespecificeerd naar type en leverancier;

d de totale hoeveelheid bij gedaagde in voorraad zijnde inbreukmakende producten;

e het totale bedrag van de door gedaagde als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten brutowinst (zijnde omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop de winst is berekend;

bepaalt, dat gedaagde een dwangsom van € 5.000,- zal verbuuren voor iedere keer dat gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met één van voormelde geboden, dan wel per dag dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt;

veroordeelt gedaagde tot het betalen aan eiseres van een voorschot op schadevergoeding van € 10.000,-;

veroordeelt gedaagde in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op € 328,87 aan verschotten en € 816,- aan procureurs-salaris;

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

wijst af het meer of anders gevorderde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 85 Rechtbank te Utrecht, 18 januari 2006

(S1NGLE)

Mr. L. M. G. de Weerd

Art. 1 BMW

Op grond van het bepaalde in artikel 1 van de BMW kunnen slechts als merk worden beschouwd de benamingen die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Het door eisers gedeponeerde woordmerk wordt door eisers niet gebruikt als onderscheiding van een dienst of waar van een bepaalde onderneming, maar als benaming van een strip. Dit leidt tot de conclusie dat eisers niet als rechthebbende op het woordmerk 'S1NGLE' kunnen worden aangemerkt.

Art. 1j° art. 10 AW

Eisers kunnen niet als auteursrechthebbende op het woord 'S1NGLE' worden aangemerkt.

Anders dan eisers stellen, levert de schrijfwijze van het woord 'S1NGLE', waarmee de betekenis van het woord in de schrijfwijze tot uitdrukking wordt gebracht, niet een zodanig creatieve originele prestatie op dat deze schrijfwijze als een werk met een eigen oorspronkelijk karakter kan worden aangemerkt.

Dat er geen sprake is van de vereiste originaliteit valt onder meer af te leiden uit de door gedaagde overgelegde producties, waaruit blijkt dat de schrijfwijze van het woord 'S1NGLE' in ieder geval vanaf 1964 door anderen is gebruikt, waaronder in de titel van een boek, de titel van een CD-single en in (de samenvatting van) een scriptie van een Amerikaanse studente.

Dat eisers van dit gebruik niet op de hoogte waren, is daarbij niet van belang. Dit eerdere gebruik ondersteunt immers enkel het oordeel dat er geen sprake is van een zodanig creatieve prestatie dat het woord 'S1NGLE' kan worden aangemerkt als werk met een eigen oorspronkelijk karakter. Of sprake is van subjectieve nieuwigheid is bij die beoordeling niet van belang.

Aan de door eisers gestelde oorspronkelijkheid doet bovendien af dat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de verwisseling van de letter 'i' met het cijfer '1' (onder andere bij de woorden 'jingle', 'first', 'sing' en 'ring').

1 Johannes Jacobus Kolk,

2 Petrus Ignatius de Wit beiden te Amsterdam, eisers in conventie, verweerders in reconventie, procureur mr. J. J. W. Remme, tegen

L. Ernens Beheer BV tevens h.o.d.n. Single Media BV i.o. te Nieuwegein, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. P. C. van As.

2 De feiten

in conventie en in reconventie:

2.1 Kolk c.s. publiceren sinds oktober 2000 de strip getiteld 'S1NGLE' dagelijks in het Parool en sinds december 2001 tevens in het Algemeen Dagblad. De strip behandelt op humoristische wijze het thema single zijn. De strips zijn gebundeld in drie boekjes en tevens gepubliceerd op de website van Kolk c.s., www.s1ngle.nl.

2.2 Ernens geeft sinds oktober 2003 één keer in de twee maanden een tijdschrift uit onder de titel 'S1NGLE', dat ver-

scheidene thema's behandelt die betrekking hebben op het single zijn. Daarnaast exploiteert Ernens de website www.singlemagazine.nl.

2.3 Ernens heeft op 13 juni 2001 het beeldmerk 'Single' gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau, zulks in de klasse 16 (inschrijvingsnummer 0707432/ depotnummer 0991501), voor de volgende waren en diensten: papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; periodieke publicaties, met inbegrip van tijdschriften, nieuwsbrieven, magazines en andere drukwerken.

2.4 Op 6 juli 2001 heeft Ernens bij het Benelux-Merkenbureau het op 5 juli 2001 van V.O.F. Media Plus verkregen woordmerk 'SINGLE MAGAZINE' (inschrijvingsnummer 0500931/ depotnummer 0766333) op haar naam vernieuwd. Dit woordmerk is eveneens ingeschreven in de klasse 16 alsmede in de klasse 41 voor de volgende waren en diensten: opvoeding en ontspanning; uitlenen, distribueren en publiceren van boeken, kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken en geschriften.

2.5 Op 4 juni 2003 heeft Ernens, handelende onder de naam New Look Promotions het woordmerk 'Single' (inschrijvingsnummer 0735371/ depotnummer 1034200) gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau eveneens in de klasse 16 voor de volgende waren en diensten: drukwerken; tijdschriften en in de klasse 41 voor de waren en diensten: ontspanning, waaronder ontspanning via de televisie; amusement.

2.6 Op 25 november 2003 hebben Kolk c.s., bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk 'SINGLE' (inschrijvingsnummer 0742007/ depotnummer 1044679) gedeponeerd in de klasse 16 voor de volgende waren en diensten: drukwerken; tijdschriften en magazines, schrijfbehoeften; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen, in klasse 28 voor de volgende waren en diensten: spellen en speelgoederen, en in klasse 41 voor de waren en diensten vermaak; uitgeven van drukwerken, tijdschriften en andere periodieken.

3 De vorderingen en de verweren in conventie (...)

4 De beoordeling van het geschil met betrekking tot het merkenrecht: in conventie en in reconventie: bevoegdheid:

4.1 De rechtbank is op grond van het bepaalde in artikel 37A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna te noemen BMW) bevoegd van de vorderingen in conventie kennis te nemen, nu Ernens haar woonplaats heeft in dit arrondissement.

Op grond van het bepaalde in artikel 37C BMW is deze rechtbank tevens bevoegd van de (voorwaardelijke) vordering in reconventie kennis te nemen.

voorts in conventie: met betrekking tot het merkenrecht: merkenrechtelijke bescherming?

4.2 Primair zal worden beoordeeld of aan Kolk c.s. op grond van het door hen bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merk 'SINGLE' merkenrechtelijke bescherming toekomt.

4.3 Op grond van het bepaalde in artikel 1 van de BMW kunnen slechts als merk worden beschouwd de benamingen die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Het door Kolk c.s. gedeponeerde woordmerk wordt door Kolk c.s. niet gebruikt als onderscheiding van een dienst of waar van een bepaalde onderneming, maar als benaming van een strip.

Dit leidt tot de conclusie dat Kolk c.s. niet als rechthebbende op het woordmerk 'SINGLE' kunnen worden aangemerkt.

met betrekking tot het auteursrecht:

4.4 Kolk c.s. leggen aan hun vorderingen – onder meer – ten grondslag, dat Ernens inbreuk maakt op een aan hen toekomend auteursrecht en derhalve onrechtmatig jegens hen handelen.

4.5 Ernens betwist dat de door Kolk c.s. gebruikte titel 'SINGLE' voor hun strip, de boekjes en de website, auteursrechtelijke bescherming geniet.

4.6 De rechtbank overweegt als volgt.

Op grond van het bepaalde in artikel 1 juncto artikel 10 van de Auteurswet 1912 komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen.

4.7 Anders dan Kolk c.s. stellen, levert de schrijfwijze van het woord 'SINGLE', waarmee de betekenis van het woord in de schrijfwijze tot uitdrukking wordt gebracht, niet een zodanig creatieve originele prestatie op dat deze schrijfwijze als een werk met een eigen oorspronkelijk karakter kan worden aangemerkt.

Dat er geen sprake is van de vereiste originaliteit valt onder meer af te leiden uit de door Ernens overgelegde producties, waaruit blijkt dat de schrijfwijze van het woord 'SINGLE' in ieder geval vanaf 1964 door anderen is gebruikt, waaronder in de titel van een boek, de titel van een CD-single en in (de samenvatting van) een scriptie van een Amerikaanse student.

Dat Kolk c.s. van dit gebruik niet op de hoogte waren, is daarbij niet van belang. Dit eerdere gebruik ondersteunt immers enkel het oordeel dat er geen sprake is van een zodanig creatieve prestatie dat het woord 'SINGLE' kan worden aangemerkt als werk met een eigen oorspronkelijk karakter. Of sprake is van subjectieve nieuwheid is bij die beoordeling niet van belang.

Aan de door Kolk c.s. gestelde oorspronkelijkheid doet bovendien af dat – zoals blijkt uit de door Ernens als productie 11 in het geding gebrachte uitdraai van de via de zoekmachine Google gevonden hits op internet – veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de verwisseling van de letter 'i' met het cijfer '1' (onder andere bij de woorden 'jingle', 'first', 'sing' en 'ring').

4.8 Het hiervoor vermelde leidt tot de conclusie dat Kolk c.s. niet als auteursrechthebbende op het woord 'SINGLE' kunnen worden aangemerkt.

met betrekking tot het onrechtmatig aanhaken:

4.9 Kolk c.s. leggen voorts aan hun vorderingen ten grondslag, dat Ernens onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld doordat zij met het gebruik van de door Kolk c.s. sinds 2000 gehanteerde titel op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de bekendheid van de door Kolk c.s. vervaardigde strip en zij daardoor onnodig verwarring veroorzaakt.

4.10 In dit verband moet worden vooropgesteld, dat – in tegenstelling tot hetgeen Ernens daaromtrent heeft betoogd – het bepaalde in artikel 12B BMW een vordering op grond van onrechtmatige daad onverlet laat indien inbreuk wordt gemaakt op een onderscheidingsteken dat niet kan worden aangemerkt als merk in de zin van artikel 1 BMW. Ook de bepalingen in Auteurswet verzetten zich niet tegen een vordering op grond van onrechtmatige daad tegen inbreuk op een 'werk' dat niet als werk in de zin van de Auteurswet kan worden aangemerkt.

4.11 Dat Ernens onrechtmatig heeft aangehaakt bij de bekendheid van Kolk c.s. is onvoldoende gebleken.

Aanhaken bij of profiteren van een niet door de Auteurswet of het BMW beschermd werk of teken is in beginsel niet onrechtmatig.

Van onrechtmatigheid kan onder omstandigheden echter wel sprake zijn indien Ernens door de naam 'S1NGLE' te gebruiken nodeloze verwarring veroorzaakt.

De enkele omstandigheid dat het publiek de naam van het tijdschrift 'S1NGLE' associeert met de naam van de strip 'S1NGLE' is – wat daarvan ook in het onderhavige geval zij – daartoe op zichzelf echter onvoldoende. Van belang is of aannemelijk is dat bij het publiek nodeloze verwarring kan ontstaan omtrent de vraag of het tijdschrift gelieerd is aan de strip.

4.12 Zowel de strip als het tijdschrift behandelen in gedrukte media hetzelfde thema. In dat verband is de aanduiding 'S1NGLE' op zichzelf echter te beschrijvend en heeft deze onvoldoende onderscheidend vermogen om tot het oordeel te kunnen komen dat er sprake is van nodeloze verwarring tussen de strip en het tijdschrift. Eerder moet worden aangenomen dat het publiek de betreffende aanduiding zal opvatten als een omschrijving voor het feit dat het betreffende product zich richt tot of betrekking heeft op alleenstaanden. Door Kolk c.s. zijn voorts onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat de strip zodanig grote bekendheid geniet dat aannemelijk is dat Ernens bij de uitgave van haar tijdschrift geprofitteerd heeft van de bekendheid van de strip.

4.13 Kolk c.s. hebben weliswaar gesteld dat daadwerkelijk sprake is van verwarring, maar de door Kolk c.s. overgelegde twee e-mailberichten zijn onvoldoende om het door Kolk gestelde als vaststaand te kunnen aannemen. Slechts uit één van die twee e-mails blijkt dat iemand er kennelijk van uitgaat dat er een relatie bestaat tussen de strip en het tijdschrift. Uit de andere e-mail blijkt slechts dat door iemand is gesignaleerd dat er een blad in oprichting is met dezelfde naam en wordt aan geadresseerde gevraagd of zij daarvan op de hoogte is. Andere feiten waaruit kan worden afgeleid dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden zijn niet gesteld. Hiermee hebben Kolk c.s. deze stelling dan ook onvoldoende concreet onderbouwd.

*voorts met betrekking tot het merkenrecht:
in reconventie:*

4.14 Ernens baseert haar vordering in reconventie tot staking van de door haar gestelde inbreuk door Kolk c.s. op het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder b BMW.

Zij stelt dat Kolk c.s. inbreuk maken op het aan, althans aan Ernens Beheer toekomende recht op de woordmerken 'S1NGLE MAGAZINE', 'S1ngle', en het beeldmerk 'S1ngle' door gebruik te maken van een identiek althans overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren waarvoor de door Ernens gedeponeerde merken zijn ingeschreven.

4.15 Op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder b BMW kan een merkhouder het gebruik van een teken verbieden, wanneer het teken gelijk is aan of overeenstemt met een merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek een associatie kan worden gewekt tussen het teken en het merk.

4.16 De vordering van Ernens voor zover gebaseerd op het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder b BMW, kan niet slagen, omdat – zoals hiervoor onder 4.3 in conventie al is overwogen, hetgeen hier als herhaald en ingelast moet worden beschouwd – het door Kolk c.s. gebruikte teken 'S1NGLE' niet wordt gebruikt ter onderscheiding van een dienst of waar. Aan het in artikel 13A lid 1 onder b BMW vereiste criterium dat het teken moet worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren is dan ook niet voldaan.

4.17 Het hiervoor overwogene brengt voorts mee, dat evenmin sprake is van soortgelijke waren als door Ernens gesteld.

Derhalve is de voorwaarde waaronder Ernens haar vermeerderde vordering in reconventie heeft ingesteld niet ingetreden, zodat niet behoeft te worden beslist op de vordering van Ernens op grond van het bepaalde in artikel 14B sub 1 BMW juncto artikel 3 lid 2 BMW.

4.18 Voor zover Ernens tevens heeft beoogd haar vordering te baseren op het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder d BMW, wordt als volgt overwogen.

ten aanzien van het ingeschreven woordmerk 'S1ngle':

4.19 Ernens kan evenmin aan het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder d BMW merkenrechtelijke bescherming ontlenen. Ernens heeft onvoldoende concrete feiten en/of omstandigheden gesteld die de conclusie kunnen rechtvaardigen dat Kolk c.s. door het gebruik van het teken 'S1NGLE' ongerechtvaardigd voordeel hebben getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk 'S1ngle'.

De rechtbank overweegt in dit verband dat 'S1ngle' slechts het Engelstalige woord is voor 'alleenstaande' en derhalve enkel beschrijvend. De omstandigheid dat daarbij de letter 'i' is vervangen door het teken 1 maakt dit niet anders, nu zoals door de door Ernens zelf in het geding gebrachte producties blijkt dat ten tijde van de door haar gestelde inbreukmakende handelingen door Kolk c.s. dit een gebruikelijke schrijfwijze was.

ten aanzien van het ingeschreven woordmerk 'S1NGLE MAGAZINE':

4.20 Ernens kan aan het woordmerk 'S1NGLE MAGAZINE' ook geen merkenrechtelijke bescherming ontlenen op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder d BMW, reeds omdat deze bepaling niet de mogelijkheid biedt op te treden tegen een met het merk overeenstemmend teken.

ten aanzien van het ingeschreven beeldmerk 'S1NGLE':

4.21 Ernens kan evenmin aan het beeldmerk 'S1NGLE' merkenrechtelijke bescherming ontleen op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder d BMW, reeds omdat deze bepaling niet de mogelijkheid biedt op te treden tegen een met het merk overeenstemmend teken.

4.22 Daar komt bij dat niet een zodanige overeenstemming bestaat tussen het teken 'S1NGLE' en het beeldmerk 'S1NGLE' dat het relevante publiek het teken 'S1NGLE' zal associëren met het beeldmerk 'S1NGLE' van Ernens.

Weliswaar is sprake van een begripsmatige en auditieve overeenstemming nu beide tekens duiden op 'alleenstaande' en beide tekens op dezelfde wijze zullen worden uitgesproken, maar gelet op de omstandigheid dat beide tekens gebruikt worden voor drukwerken zal vooral het visuele aspect van doorslaggevend betekenis moeten worden geacht.

Het onderscheidend element in 'S1NGLE' is de wijziging van de letter 'i' in het leesteken 'l'. Dit maakt het teken in het totaal visueel zodanig anders dan het gebruik van het cijfer '1' in plaats van de letter 'i', dat moet worden aangenomen dat alleenstaanden waarvoor het tijdschrift is bedoeld de door Kolk c.s. vervaardigde strip met de titel 'S1NGLE' niet zullen associëren met het door Ernens uitgebrachte tijdschrift.

conclusie:

in conventie:

4.23 Het hiervoor overwogene leidt tot de conclusie, dat nu niet is gebleken van een aan Kolk c.s. toekomend merkrecht en auteursrecht op het teken 'S1NGLE' van een inbreuk daarop door Ernens geen sprake is.

Evenmin is gebleken, dat Ernens onrechtmatig heeft aangehaakt aan de reputatie van Kolk c.s., zodat van het door Kolk c.s. gestelde onrechtmatige handelen van Ernens evenmin is gebleken.

4.24 Het door Kolk c.s. gevorderde moet derhalve worden afgewezen en Kolk c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

in reconventie:

4.25 Het hiervoor overwogene leidt tot de conclusie, dat nu niet is gebleken dat Ernens op grond van het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder b en/of d BMW merkenrechtelijke bescherming geniet ten aanzien van het teken 'S1ngle', 'S1NGLE MAGAZINE' en het door haar gedeponeerde beeldmerk 'S1NGLE', het door Ernens gevorderde moet worden afgewezen.

4.26 Ernens zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

5 De beslissing

De rechtbank:

in conventie:

5.1 wijst het gevorderde af;

5.2 veroordeelt Kolk c.s. in de proceskosten aan de zijde van Ernens gevallen, tot op deze uitspraak begroot op € 490,- aan verschotten en op € 904,- voor procureursalaris;

in reconventie:

5.3 wijst het gevorderde af;

5.4 veroordeelt Ernens in de proceskosten aan de zijde van Kolk c.s. gevallen, tot op deze uitspraak begroot op nihil aan verschotten en op € 452,- voor procureursalaris. Enz.

Nr. 86 Benelux-Gerechtshof, 29 juni 2006*

(Shop & Service)

Mrs. I. Verougstraete, president, W.J.M. Davids, eerste vice-president, J. Jentgen, tweede vice-president, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, R. Schmit, D.H. Beukenhorst, rechters, E. Waüters, Ph. Echement, A. Wantz, plaatsvervangende rechters

Art. 6bis j° art. 6ter BMW

Wanneer het BMB een inschrijving heeft geweigerd omdat het teken beschrijvend van aard was en die beslissing wordt bestreden, moet de rechter beoordelen of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven en daartoe tevens ambtshalve in zijn beoordeling betrekken of zich enige andere absolute weigeringsgrond voordoet. De rechter zou anders gehouden kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria.

De rechter neemt aldus geen kennis van een aanspraak die niet aan het BMB was voorgelegd of buiten de beslissing van het BMB viel.

Wanneer de rechter het teken ambtshalve aan een andere absolute weigeringsgrond toetst dan die welke het BMB aanvankelijk heeft aangehouden of later voor het hof van beroep heeft laten gelden, dient hij partijen de gelegenheid te bieden, op de wijze als voorzien in zijn nationale procesrecht, zich over die absolute weigeringsgrond uit te laten.

NV D'Ieteren, advocaat mr. T. van Innis te Brussel, tegen

Benelux-Merkenbureau, advocaten mrs. L. De Grijse en B. Dauwe te Brussel.

a Conclusie A.-G. J.F. Leclercq, 24 januari 2006

1 Feiten en voorafgaande rechtspleging

1 Zaak A 2005/2 heeft betrekking op het merk SHOP & SERVICE.

Dit beeldmerk is op 31 augustus 2000 door de naamloze vennootschap D'Ieteren bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: BMB) gedeponeerde voor onderhoudsdiensten voor motorvoertuigen als vermeld in klasse 37.

2 Zaak A 2005/3 heeft betrekking op het merk EXECUTIVE. Dit woordmerk is op 6 november 2000 door de naamloze vennootschap D'Ieteren bij het BMB gedeponeerde voor vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water (waren als vermeld in klasse 12).

3 Het BMB heeft geweigerd beide tekens als merk in te schrijven.

Het BMB was in beide gevallen van oordeel dat het teken elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6bis, lid 1, onder a., van de Eenvormige Beneluxwet op de merken

* Op dezelfde datum heeft het Benelux-Gerechtshof in zaak 2005/3 tussen dezelfde partijen een inhoudelijk gelijklopend arrest gewezen met betrekking tot het ter inschrijving gedeponeerde teken Executive. *Red.*

(hierna: BMW) miste,¹ nu beide tekens werden geacht de waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, te beschrijven.

4 De naamloze vennootschap D'Ieteren heeft tegen de beslissingen een rechtsmiddel ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel, dat op 9 juni 2005 in beide zaken uitspraak heeft gedaan (A.R. 2002/AR/704 – SHOP & SERVICE en A.R. 2002/AR/705 – EXECUTIVE).

5 Het Hof van Beroep te Brussel heeft in beide zaken beslist dat de inschrijving van de tekens niet kon worden geweigerd op basis van de absolute weigeringsgrond dat het teken beschrijvend van aard is.

In beide zaken is evenwel de vraag gerezen of het teken om die reden diende te worden ingeschreven, m.a.w. of de inschrijving van het teken kon worden geweigerd op een andere grond dan de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond, nl. het beschrijvende karakter van het teken. In dit verband heeft het Hof van Beroep de mogelijkheid overwogen ambtshalve een andere absolute weigeringsgrond op te werpen.

6 Het Hof van Beroep te Brussel heeft mitsdien in beide zaken beslist de hieronder weergegeven prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof te stellen.

II Prejudiciële vragen

7 Het Hof van Beroep te Brussel meende dat de eventuele mogelijkheid om ambtshalve een absolute weigeringsgrond op te werpen de uitlegging vergt van de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW).

Die rechtsregels zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en Luxemburg in de zin van artikel 1 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof.

Het vraagstuk ziet er dus als volgt uit in deze twee soortgelijke zaken.

8 In Benelux-zaak A 2005/2 wordt de prejudiciële vraag door het Hof van Beroep te Brussel gesteld in zijn arrest van 9 juni 2005, waarbij uitspraak wordt gedaan op het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoekschrift dat ertoe strekt een bevel tot inschrijving van het depot van een dienstmerk te verkrijgen.

9 De prejudiciële vraag slaat op de uitlegging van de artikelen 6bis en 6ter BMW in de versie die gold na het Protocol van 2 december 1992 en het Protocol van 7 augustus 1996 en vóór het Protocol van 11 december 2001.

10 De prejudiciële vraag luidt als volgt: dienen de artikelen 6bis en 6ter BMW aldus te worden uitgelegd dat deze de rechter die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder de nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, de verplichting opleggen ambtshalve te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de

aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens (89/104/EEG) (hierna: Richtlijn) wordt uitgelegd?²

11 In Benelux-zaak A 2005/3 wordt de prejudiciële vraag door het Hof van Beroep te Brussel gesteld in zijn arrest van 9 juni 2005, waarbij uitspraak wordt gedaan over het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoekschrift dat ertoe strekt een bevel tot inschrijving van het depot van een warenmerk te verkrijgen.

12 De prejudiciële vraag slaat op de uitlegging van de artikelen 6bis en 6ter BMW in de versie die gold na het Protocol van 2 december 1992 en het Protocol van 7 augustus 1996 en vóór het Protocol van 11 december 2001.

13 De prejudiciële vraag luidt als volgt: dienen de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken aldus te worden uitgelegd dat deze de rechter die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder de nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, de verplichting opleggen ambtshalve te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn.

III Bespreking

14 Ik herinner eraan dat de soortgelijke prejudiciële vragen dienen te worden besproken met toepassing van de BMW in de versie die gold vóór wijziging bij Protocol van 11 december 2001.

Artikel 6bis BMW luidt in die versie als volgt: (...)

Artikel 6ter BMW luidt in die versie als volgt:

De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. In het kader van deze procedure kan het Benelux-Merkenbureau vertegenwoordigd worden door de directeur of een door hem gemachtigd personeelslid. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres.

15 Gelet op de formulering van artikel 6ter: 'de deposant kan zich (...) bij verzoekschrift wenden tot (...) teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen' ben ik persoonlijk prima facie geneigd de twee soortgelijke prejudiciële vragen bevestigend te beantwoorden. Die formulering geeft te denken dat het niet louter om een rechtsmiddel gaat tegen een beslissing van het BMB om de inschrijving van het depot van een merk te weigeren, aangezien daarbij is voorzien in een 'verzoekschrift teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen'. Er valt moeilijk in te zien dat het bevoegde rechtscollege een bevel zou geven tot inschrijving van een met de BMW strijdig depot. Hoe staan de zaken er echter voor wanneer de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt geraadpleegd en wanneer aan rechtsvergelijking wordt gedaan?

¹ Die beslissingen zijn genomen ingevolge de BMW in de versie die gold vóór wijziging bij Protocol van 11 december 2001.

² PB L 40, 11 februari 1989.

1 Jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof

16 Voor de beantwoording van de prejudiciële vragen gelden de arresten van het Benelux-Gerechtshof van 29 november 2001³ en 1 december 2004⁴ inzake KPN t/ BMB en 15 december 2003⁵ inzake BMB t/ Vlaamse Toeristenbond als norm.

17 In die arresten wordt door uw Hof met name het accent gelegd op de inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria.⁶

In het arrest van 1 december 2004 wordt het volgende toegevoegd: *In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter dan ook te beoordelen of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven.*⁷ *Indien het BMB eerst in deze rechterlijke procedure een nieuwe weigeringsgrond aanvoert, moet de rechter deze in de beoordeling betrekken bij de vraag of de inschrijving terecht is geweigerd, omdat anders de rechter gehouden zou kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria.*⁸

18 Ik meen uit die overwegingen te kunnen afleiden dat in de procedure ingevolge artikel 6ter bij de inhoudelijke toetsing aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria moet worden gestreefd naar het vrijwaren van het register voor tekens die niet aan voormelde criteria voldoen. Wanneer de rechter om die reden verplicht is een weigeringsgrond in zijn beoordeling te betrekken, die door het BMB eerst voor de beroepsinstantie wordt aangevoerd, volgt mijns inziens daaruit dat hij eveneens gehouden is ambtshalve⁹ te toetsen of het teken onder een andere dan de door het BMB aangevoerde absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn wordt uitgelegd.

Tussentijds besluit:

19 De jurisprudentie van uw Hof betreffende de artikelen 6bis en 6ter BMW in de in beide zaken geldende versie geeft wederom te denken dat de prejudiciële vragen bevestigend te beantwoorden zijn.

2 Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

20 Voor het feit dat de beroepsinstanties bij de beoordeling van de weigeringsbeslissing van het BMB ambtshalve andere weigeringsgronden kunnen inroepen om te vermijden dat een teken dat niet aan de criteria van artikel 6bis, eerste lid, a), BMW voldoet, wordt ingeschreven, wordt eveneens

steun gevonden in de jurisprudentie van het Hof van Justitie aangaande de artikelen 3, lid 1, van de Richtlijn, en 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening.¹⁰ Die artikelen slaan op de absolute weigeringsgronden voor inschrijving van een nationaal c.q. gemeenschapsmerk. De formulering is nagenoeg gelijklopend.

21 Al is de tekst van artikel 6bis, lid 1, BMW niet volkomen gelijklopend met de formulering van de Richtlijn, toch dient deze tekst, blijkens de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof,¹¹ in overeenstemming met artikel 3, lid 1, van die Richtlijn te worden uitgelegd.

22 De jurisprudentie van het Hof van Justitie vergt een streng en volledig onderzoek bij de beoordeling van de inschrijving van het merk, zulks om juist te voorkomen dat merken die niet aan de in even genoemde artikelen vermelde criteria voldoen, worden ingeschreven.

Op dit punt is het Hof van oordeel dat uit het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgesomde inschrijvingsbeletselen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van een weigering (reeds blijkt) dat het onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn. Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, moet er om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten.¹²

23 Deze redenering steunt de stelling dat alle weigeringsgronden moeten worden getoetst opdat geen merk zou worden ingeschreven, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn wordt uitgelegd.

Het Hof van Justitie stelt zich in dit verband op het standpunt dat de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde weigeringsgronden los van elkaar (staan) en (...) een afzonderlijk onderzoek (vereisen),¹³ zij het dat er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 7, lid 1, sub b), c) en d) vermelde weigeringsgronden.¹⁴

Constateren dat een teken niet onder een van de in de relevante bepalingen opgesomde weigeringsgronden valt, volstaat dus niet om te besluiten dat het onderscheidend vermogen heeft.¹⁵

24 Uit deze overwegingen volgt naar mijn oordeel andermaal dat de rechter die vaststelt dat het merk niet onder de

³ Benelux-Gerechtshof, 29 november 2001 (A 99/1), *Jur.* 2001, 4.

⁴ Benelux-Gerechtshof, 1 december 2004 (A 99/1), *Jur.* 2004, 16.

⁵ Benelux-Gerechtshof, 29 november 2001 (A 99/1), *Jur.* 2001, r.o. 14-15;

Benelux-Gerechtshof, 15 december 2003 (A 2002/2), *Jur.* 2003, r.o. 9;

Benelux-Gerechtshof, 1 december 2004 (A 99/1), r.o. 12.

⁶ Benelux-Gerechtshof, 15 december 2003 (A 2002/2), *Jur.* 2003, 31.

⁷ Het Hof had dit eveneens overwogen in het arrest van 15 december 2003, r.o. 11.

⁸ Benelux-Gerechtshof, 1 december 2004, r.o. 13.

⁹ Dat het Openbaar Ministerie op grond van artikel 14, A, 1°, a), BMW de nietigheid kan inroepen van onder meer het depot van een teken dat elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist, versterkt de opvatting dat een weigeringsgrond eerst door het Hof van Beroep, dat over de inschrijving van het teken uitspraak heeft te doen, ambtshalve kan worden opgeworpen.

¹⁰ Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, PB L 11, 14 januari 1994.

¹¹ Benelux-Gerechtshof, 1 december 2004 (A 98/2, Campina/BMB), *Jur.* 2004, 2, r.o. 9; Benelux-Gerechtshof, 1 december 2004 (A 99/1, KPN/BMB), r.o. 16.

¹² HvJEG, 29 september 1998 (Canon, C-39/97), *Jur.* I-5507, r.o. 21; HvJEG, 6 mei 2003 (Libertel, C-104/01), *Jur.* I-3793, r.o. 59.

¹³ HvJEG, 8 april 2003 (Linde e.a., C-53/01 – C-55/01), *Jur.* I-3161, r.o. 67, met betrekking tot artikel 3, lid 1, van de merkenrichtlijn; HvJEG, 21 oktober 2004 (BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P), *Jur.* I-10031, r.o. 39; HvJEG, 8 september 2005 (CEWE COLOR, gevoegde zaken T-178/03 en T-179/03), nog niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie* r.o. 43, met betrekking tot artikel 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening.

¹⁴ Zie *mutatis mutandis* HvJEG, 12 februari 2004 (Koninklijke KPN Nederland, C-363/99), *Jur.* I-1619, r.o. 85; HvJEG, 8 september 2005 (CEWE COLOR, gevoegde zaken T-178/03 en T-179/03), nog niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie*, r.o. 43.

¹⁵ HvJEG, 8 april 2003 (Linde e.a., C-53/01 – C-55/01), *Jur.* I-3161, r.o. 68; HvJEG, 12 februari 2004 (Koninklijke KPN Nederland, C-363/99), *Jur.* I-1619, r.o. 69-70.

door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt gehouden is te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te voorkomen dat een teken dat niet aan de in de artikelen 3, lid 1, van de merkenrichtlijn, en 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening gestelde voorwaarden voldoet, wordt ingeschreven.

Tussentijds besluit:

25 In de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt steun gevonden voor de stelling dat de twee soortgelijke prejudiciële vragen bevestigend moeten worden beantwoord.

3 Rechtsvergelijking (in het kort)

26 Het *Bundespatentgericht*, dat kennis neemt van rechtsmiddelen tegen de weigeringsbeslissingen van het *Bundespatentamt*, is tevens bevoegd andere dan de door het *Bundespatentamt* aangevoerde weigeringsgronden op te werpen.¹⁶

4 Heropening van de debatten

27 Zoals in de memorie van het BMB in overweging wordt gegeven, lijkt het raadzaam dat uw Hof benadrukt dat wanneer het Hof van Beroep ambtshalve het teken aan een andere absolute weigeringsgrond toetst, het gehouden is de rechten van de verdediging in acht te nemen door partijen volgens de regels van het nationale recht uit te nodigen hun houding jegens die andere weigeringsgrond te bepalen en hun middelen dienaangaande voor te dragen.

5 Samenvatting

28 Ik kom thans aan mijn samenvatting toe. Uit de formulering van de artikelen 6bis en 6ter BMW in de op beide zaken toepasselijke versie, de jurisprudentie van uw Hof aangaande die bepalingen, de uitlegging van de artikelen 3, lid 1, van de Richtlijn, en 7, lid 1, van de gemeenschapsmerkverordening door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en uit een summiere rechtsvergelijking meen ik te kunnen afleiden dat het Hof van Beroep dat vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt noch onder een nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, gehouden is te toetsen of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat het ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW, zoals dit artikel in het licht van de Richtlijn wordt uitgelegd.

IV Conclusie

29 Op grond van het vorenoverwogene concludeer ik dat de twee soortgelijke prejudiciële vragen die door het Hof van Beroep te Brussel zijn gesteld, bevestigend dienen te worden beantwoord. Enz.

b Het Benelux-Gerechtshof, enz.

1 Bij arrest van 9 juni 2005 heeft het Hof van Beroep te Brussel in de zaak 2002/AR/704 van de naamloze vennootschap D'Ieteren (verder te noemen: D'Ieteren), gevestigd te 1050

Brussel, Maliestraat 50, tegen het Benelux-Merkenbureau, met zetel in Nederland, 's-Gravenhage (verder te noemen: het BMB), een vraag van uitleg van de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (verder te noemen: de BMW) aan het Hof gesteld overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder te noemen: het Verdrag).

Ten aanzien van de feiten

2 Uit het arrest van het Hof van Beroep te Brussel blijken de navolgende feiten:

a D'Ieteren heeft op 31 augustus 2000 het beeldmerk bestaande uit de vorm van een rechthoek met het woordteken 'Shop & Service' voor inschrijving aangeboden bij het BMB voor onderhoudsdiensten voor motorvoertuigen, zoals vermeld in klasse 37.

b De inschrijving van het teken als merk werd door het BMB geweigerd. Het BMB oordeelde dat het teken elk onderscheidend vermogen, bedoeld in artikel 6bis, lid 1, onder a., van de BMW mist, nu het teken slechts een beschrijving geeft van de diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd.

c D'Ieteren heeft zich bij verzoekschrift gewend tot het Hof van Beroep te Brussel teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen.

d Het Hof van Beroep te Brussel heeft uitspraak gedaan op 9 juni 2005. Het oordeelt dat de inschrijving van het merk niet kon worden geweigerd op grond dat het uitsluitend zou bestaan uit bestanddelen die de desbetreffende diensten beschrijven. Bij het hof van beroep rees de vraag of de inschrijving van het teken kon worden geweigerd om andere redenen dan de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond van het beschrijvend karakter van het teken. Het hof van beroep heeft in dit kader de mogelijkheid onder ogen gezien om ambtshalve een andere absolute weigeringsgrond te bezigen, in het bijzonder de mogelijkheid dat het teken het vereiste onderscheidend vermogen zou missen.

3 Het Hof van Beroep te Brussel besliste iedere nadere beslissing aan te houden totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag:

Dienen de artikelen 6bis en 6ter van de Eenvormige Wet aldus te worden uitgelegd dat deze de rechter, die vaststelt dat het merk niet onder de door het BMB aangevoerde weigeringsgrond valt, noch onder de nieuwe weigeringsgrond die het BMB eventueel in de verzoekschriftprocedure zou hebben aangevoerd, de verplichting opleggen ambtshalve na te gaan of het merk onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zulks om te vermijden dat hij ertoe wordt gebracht de inschrijving van een teken te bevelen, dat niet voldoet aan de criteria van artikel 6bis, lid 1, BMW zoals uitgelegd in het licht van de richtlijn?

Ten aanzien van het verloop van het geding

4 Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

5 De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vraag.

¹⁶ R. INGERL/C. ROHNKE, *Markengesetz. Kommentar*, München, Beck, § 70, nr. 9.

Voor D'Ieteren heeft mr. T. van Innis, advocaat bij de balie te Brussel, een memorie ingediend.

Voor het BMB hebben mr. L. De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, en mr. B. Dauwe, advocaat bij de balie te Brussel, een memorie ingediend.

6 Advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft op 24 januari 2006 schriftelijk geconcludeerd. Voor D'Ieteren heeft mr. T. van Innis schriftelijk gereageerd op de conclusie van de advocaat-generaal.

Ten aanzien van het recht

7 Het antwoord op de vraag wordt gegeven naar de tekst van de BMW zoals die luidde ten tijde van het onderhavige depot op 31 augustus 2000 en derhalve voor de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het Protocol houdende wijziging van de BMW, getekend te Brussel op 11 december 2001.

Artikel 6bis van de BMW, in de versie voor de wijziging bij het Protocol van 11 december 2001, luidt als volgt:

1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:

a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies 8, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;

b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1, 2 en 7.

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.

3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

5. Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst in nadat de termijn voor het instellen van het in artikel 6ter bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen.

Volgens artikel 6ter van de BMW, in de versie voor de wijziging bij het Protocol van 11 december 2001, kan de deposant zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, lid 4, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen.

8 De procedures van de artikelen 6bis en 6ter van de BMW beogen een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, lid 1, van de BMW vermelde criteria. Die inhoudelijke toetsing behoort tot de opdracht zowel van het BMB als van de genoemde rechters.

De bevoegdheid van de hoven behelst een heroverweging van de beslissing die genomen is door het BMB. Het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het

Cour d'appel te Luxemburg dient te oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving heeft geweigerd.

Bij die beoordeling kan de rechter geen kennis nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.

9 De rechter kan slechts dan de inschrijving van het depot bevelen indien hij tot het oordeel komt dat zich geen van de in artikel 6bis van de BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet. De absolute weigeringsgrond die het BMB in zijn aanvankelijke beslissing aanhoudt of later voor het hof van beroep laat gelden, is aldus niet de enige grond waarop de rechter zijn oordeel kan laten steunen.

10 Uit een en ander volgt dat wanneer het BMB een inschrijving heeft geweigerd omdat het teken beschrijvend van aard was en die beslissing wordt bestreden, de rechter moet beoordelen of het BMB terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven en daartoe tevens ambtshalve in zijn beoordeling moet betrekken of zich enige andere absolute weigeringsgrond voordoet. De rechter zou anders gehouden kunnen zijn de inschrijving van een teken te bevelen dat niet voldoet aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria.

De rechter neemt aldus geen kennis van een aanspraak die niet aan het BMB was voorgelegd of buiten de beslissing van het BMB viel.

11 Wanneer de rechter het teken ambtshalve aan een andere absolute weigeringsgrond toetst dan die welke het BMB aanvankelijk heeft aangehouden of later voor het hof van beroep heeft laten gelden, dient hij partijen de gelegenheid te bieden, op de wijze als voorzien in zijn nationale procesrecht, zich over die absolute weigeringsgrond uit te laten.

Ten aanzien van de kosten

12 Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil ahangig is.

13 Krachtens de Belgische wetgeving zijn de honoraria van de raadslieden niet begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

14 Op de behandeling voor het Hof zijn geen kosten gevallen.

Verklaring voor recht

15 De artikelen 6bis en 6ter, van de BMW moeten aldus worden uitgelegd dat in een procedure ingevolge artikel 6ter van de BMW, de rechter, wanneer hij vaststelt dat het teken niet valt onder de door het BMB aanvankelijk aangevoerde absolute weigeringsgrond dat het beschrijvend van aard is, dient na te gaan of het teken niet onder een andere absolute weigeringsgrond valt, zoals vermeld in artikel 6bis, eerste lid, van de BMW, met dien verstande dat hij die vraag niet bevestigend mag beantwoorden dan nadat hij partijen in de gelegenheid heeft gesteld zich op de wijze als voorzien in het toepasselijke nationale procesrecht zich uit te laten over die ambtshalve door hem in overweging genomen absolute weigeringsgrond. Enz.

**Nr. 87 Gerechtshof te 's-Hertogenbosch,
20 september 2005**

(Welzorg/Zorgwel)

Mrs. J.M. Brandenburg, B.A. Meulenbroek en G. Feddes

Art. 13A, lid 1b BMW

De bestanddelen 'zorg' en 'wel' zijn beide beschrijvend voor een kenmerk van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het woord dat ontstaat door de combinatie ervan verschilt niet merkbaar van de loutere som van beide bestanddelen.

Art. 13A, lid 1c BMW

Beschrijvende aanduidingen dienen in het economisch verkeer vrij te blijven. Dat betekent dat ook indien een combinatie van beschrijvende aanduidingen door inburgering een sterker of in ieder geval een minder zwak onderscheidend vermogen heeft gekregen, op grond daarvan niet kan worden opgekomen tegen het gebruik van de afzonderlijke bestanddelen, al dan niet in een bepaalde combinatie met andere bestanddelen.¹

Welzorg Nederland BV te Amsterdam, appellante in principaal appèl, geïntimeerde in incidenteel appèl, procureur mr. J.E. Lenglet, advocaat mr. B. Rietjens te Rotterdam, tegen

1 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant te Tilburg,
2 Hulpverleningsdienst Flevoland te Flevoland,
3 GGD Zuid-Holland Noord te Leiden, geïntimeerden in principaal appèl, appellanten in incidenteel appèl, procureur mr. M.J.C. Zuurbier, advocaat mr. M. Ellens te Amsterdam.

a Vzr. Rechtbank te Breda, 21 juli 2004 (mr. C.J.G.M. van der Weide)

3 De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor

3.1 Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- Eiseres heeft op 3 februari 1992 het woordmerk WELZORG, geregistreerd onder nummer 504683, ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau, voor de klassen 9, 10, 16, 37 en 42. De inschrijving is op 3 februari 2002 verlengd voor de duur van tien jaar.
- Gedaagden bieden gezamenlijk op Internet via de website www.zorgwel.nl informatie aan. Via de website www.zorgwel.nl worden bezoekers via een hyperlink doorgeleid naar een drietal websites te weten www.zorgwelflevoland.nl, www.zorgwelbrabant.nl en www.zorgwelzuidholland.nl, alwaar een databank wordt ontsloten waarin gezocht kan worden naar naam- en adresgegevens van hulp- en dienstverleners aan onder meer hulpbehoevenden op het gebied van welzijn, zorg en wonen in respectievelijk Brabant, Zuid-Holland en Flevoland.
- Gedaagde sub 1 heeft op 23 augustus 2002 bij het Benelux-Merkenbureau het hieronder afgebeelde beeldmerk, geregistreerd onder nummer 744729, ingeschreven voor de klassen 9, 35 en 44.



3.2 Eiseres baseert haar vorderingen op art. 13A, lid 1 primair sub b, en subsidiair sub c BMW, alsmede op art. 5 en 5a Handelsnaamwet en op onrechtmatige daad.

Benelux-Merkenwet

3.3 De bevoegdheid van deze voorzieningenrechter om van de vorderingen gebaseerd op het BMW kennis te nemen vloeit voort uit het feit dat gedaagde sub 1 gevestigd is te Tilburg in samenhang met art. 37 BMW.

3.4 Voor zover gedaagden hebben gesteld dat eiseres niet onvankelijk dient te worden verklaard, dan wel dat haar vorderingen – bij gebreke van enig belang – dienen te worden afgewezen omdat eiseres slechts beheer- en/of holdingsactiviteiten verricht, wordt die stelling gepasseerd. Vaststaat dat eiseres rechthebbende is op het merk WELZORG. In die hoedanigheid is eiseres gerechtigd om zich, mede namens licentiehouders van het merk, tegen ieder inbreuk op dat merk te verzetten.

3.5 Eiseres stelt dat gedaagden door gebruik te maken van het teken Zorgwel inbreuk maken op haar merk WELZORG. Daartoe voert eiseres aan dat sprake is van verwarringsgevaar en dat de handelwijze van gedaagden verwatering van haar merk WELZORG tot gevolg heeft.

3.6 Gedaagden hebben ondermeer als verweer gevoerd dat het merk WELZORG geen onderscheidend vermogen heeft. Hiertoe voeren zij aan dat de combinatie van de uitsluitend beschrijvende, op zich niet onderscheidende, bestanddelen 'wel' en 'zorg', waaruit het merk WELZORG bestaat, leidt tot een combinatie die zelf ook uitsluitend beschrijvend is.

3.7 Eiseres stelt zich op het standpunt dat het merk WELZORG van huis uit over onderscheidend vermogen beschikt omdat door samenvoeging van de woorden 'wel' en 'zorg' een nieuwe woordcombinatie is ontstaan. Dit nieuwe woord overtreft de eenvoudige combinatie van de twee woorden 'wel' en 'zorg', omdat het een niet reeds bestaand fantasiewoord is dat op speelse wijze verwijst naar 'welzijn' en 'gezondheidszorg'.

3.8 In de arresten 'Biomild' en 'Postkantoor', beide van 12 februari 2004, heeft het HvJEG de vraag hoe het onderscheidend vermogen moet worden bepaald van samengestelde woorden die bestaan uit op zich niet onderscheidende bestanddelen als volgt beantwoord:

Artikel 3 lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de aanschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aanenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan beho-

¹ Zie de noot op blz. 442. Red.

ren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, niet zelf beschrijvend in de zin van die bepaling.

3.9 De voorzieningenrechter is vooralsnog van oordeel dat het woord WELZORG niet een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aanenvoeging van de benaming van de bestanddelen, en dat het woord WELZORG niet meer is dan de som van zijn bestanddelen 'wel' en 'zorg'. Er is geen sprake van dat het woord welzorg een eigen betekenis heeft gekregen in het normale taalgebruik.

3.10 Nu moet worden aangenomen dat de combinatie WELZORG niet meer is dan de loutere som der delen en dus geen onderscheidend vermogen heeft, kan eiseres niet opkomen tegen andere combinaties van de woorden 'wel' en 'zorg' die voor soortgelijke diensten zijn geregistreerd, aangezien die woorden vrij moeten blijven voor gebruik. In de hiervoor genoemde arresten heeft het HvJEG herhaald dat art. 3 lid 1 sub c van richtlijn 89/104 een doel van algemeen belang nastreeft dat inhoudt dat tekens of benamingen die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.

3.11 Dat het teken WELZORG in de loop der jaren bekend is geworden is door eiseres uitvoerig onderbouwd en aanneemelijk gemaakt. Ofschoon door inburgering de onderscheidende kracht van een aanvankelijk zwak onderscheidend merk toeneemt, staat in het onderhavige geval aan inburgering in de weg dat de woorden 'wel' en 'zorg' niet gemonopoliseerd mogen worden.

3.12 Geconcludeerd wordt dat het teken WELZORG als louter beschrijvend geen onderscheidend vermogen heeft zodat geen merkrecht is verkregen en eiseres zich niet kan verzetten tegen gebruik van de woorden 'wel' en 'zorg' als beschrijving van de eigenschappen van de waren of diensten, ex art. 13 A lid 7 BMW.

Handelsnaamwet

3.13 Indien er vanuit wordt gegaan dat partijen kunnen worden aangemerkt als ondernemingen in de zin van de Handelsnaamwet en dat eiseres de handelsnaam WELZORG voert en gedaagden de handelsnaam ZORGWEL.NL, ieder zonder enige toevoegingen te gebruiken, al hetgeen door gedaagden gemotiveerd is betwist, heeft het volgende te gelden.

3.14 Ofschoon de Handelsnaamwet aan de handelsnaam niet met zoveel woorden het vereiste van onderscheidend vermogen stelt blijkt uit jurisprudentie dat beschrijvende aanduidingen niet via de Handelsnaamwet gemonopoliseerd mogen worden.

Het staat gedaagden dan ook vrij om de beschrijvende woorden 'wel' en 'zorg' te gebruiken. Bovendien geldt dat, door de betreffende woorden in andere volgorde te gebruiken en daaraan '.nl' toe te voegen, de handelsnaam van gedaagden in voldoende mate van de handelsnaam van eiseres afwijkt om verwarringsgevaar tussen de ondernemingen niet aanneemelijk te achten. Op grond van het voorgaande kan reeds op voorhand worden geconcludeerd dat de handelsnaamrechtelijke grondslag de vorderingen niet kan dragen.

Onrechtmatige daad

3.15 De vordering uit hoofde van onrechtmatige daad is uitsluitend gestoeld op de stelling dat gedaagden door een aan-

duiding te gebruiken die nauwelijks afwijkt van het oudere merk en handelsnaamrecht WELZORG verwarringsgevaar scheppen. Nu deze stelling hiervoor onder r.o. 3.14 reeds is verworpen, faalt het beroep op onrechtmatige daad.

3.16 Op grond van al hetgeen hiervoor is overwogen worden de vorderingen afgewezen.

4 De kosten

Eiseres dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding.

5 De beslissing in kort geding

De voorzieningenrechter

weigert de gevorderde voorzieningen;

veroordeelt eisende partij in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 944,-, waaronder begrepen een bedrag van € 703,- aan salaris;

verklaart dit vonnis wat voormelde kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

b Het Hof enz.

4 De beoordeling

(...)

4.4 De vaststelling van de feiten onder 3.1 in het vonnis waarvan beroep is niet bestreden, zodat het hof hiervan ook in hoger beroep uitgaat.

4.5 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.

a Welzorg drijft een onderneming die gespecialiseerd is in het adviseren over en het realiseren, selecteren en beheren van voorzieningen en hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten.

b Welzorg heeft op 3 februari 1992 het woordmerk WELZORG bij het Benelux-Merkenbureau gedeponneerd voor een aantal waren en diensten in de klassen 9, 10, 16, 37 en 42 op het gebied van met name hulpmiddelen en (orthopedische) hulpverlening. De inschrijving van dit merk is per 3 februari 2003 vernieuwd.

c Welzorg en de met haar verbonden vennootschappen hanteren een groot aantal handelsnamen, waarbij men zich naar buiten toe ook kortweg onder de naam Welzorg manifesteert.

d Geïntimeerden zijn openbare lichamen die binnen hun verschillende regio's op basis van een gemeenschappelijke regeling de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van onder meer de gezondheidszorg behartigen. Zij zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor het opzetten en in stand houden van een digitale databank onder de naam zorgwel.nl. Via een website met deze naam worden bezoekers doorgeleid naar afzonderlijke websites van geïntimeerden.

Daarop wordt informatie aangeboden in de vorm van een sociale kaart op het gebied van welzijn, zorg en wonen in respectievelijk Noord-Brabant, Zuid-Holland en Flevoland. e Geïntimeerde sub 1 heeft op 23 augustus 2002 bij het Benelux-Merkenbureau een beeldmerk gedeponneerd met in grote letters 'zorgwel.nl' en in kleine letters 'informatiebron voor zorg, welzijn en wonen'.

Dit merk is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 44 die neerkomen op het onderhouden van een databank op internet op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

f Geïntimeerde 1 heeft op 11 maart 2003 bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) de domeinnaam *www.zorgwel.nl* geregistreerd en op 18 september 2003 twaalf domeinnamen bestaande uit het woord 'zorgwel' gevolgd door de naam van een der provincies.

4.6 In dit kort geding vordert Welzorg (1) een verbod op het gebruik van de 'zorgwel' of enig ander met de merken van welzorg overeenstemmend teken voor de waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven of soortgelijke waren en diensten, (2) een verbod op het gebruik van de handelsnaam 'zorgwel' of enige andere handelsnaam die van de aanduiding 'welzorg' slechts in zo geringe mate afwijkt dat hierdoor verwarring te duchten is bij het publiek en (3) een gebod om mee te werken aan de overdracht van de dertien hiervoor bedoelde domeinnamen, een en ander op straffe van een dwangsom, met bepaling van de termijn ex artikel 260 Rv op één jaar en met veroordeling van de GGD in de proceskosten.

4.7 Welzorg baseert haar vorderingen op artikel 13A lid 1 aanhef en sub b en c Benelux-Merkenwet (BMW), op artikel 5 en 5a Handelsnaamwet (Hnw) en op onrechtmatige daad. De GGD heeft de vorderingen van Welzorg gemotiveerd bestreden. Zij heeft er onder meer op gewezen dat de afzonderlijke onderdelen 'zorg' en 'wel' ieder een zwak onderscheidend vermogen hebben, dat er niet gebleken is van (gevaar voor) verwarring en dat de activiteiten die onder de naam 'welzorg' worden uitgevoerd verschillen van de internet diensten die onder de naam 'zorgwel.nl' worden aangeboden.

4.8 In het vonnis waarvan beroep heeft voorzieningenrechter onder verwijzing naar de arresten van het Hof van Justitie van de EG van 12 februari 2004 inzake 'Biomild' en 'Postkantoor' (IER 2004/22) geoordeeld dat het teken 'Welzorg' als louter beschrijvend geen onderscheidend vermogen heeft, zodat geen merkrecht is verkregen en het beroep van Welzorg op de Benelux-Merkenwet faalt. Verder is de voorzieningenrechter van oordeel dat de beschrijvende aanduidingen 'wel' en 'zorg' niet via de Handelsnaamwet gemonopoliseerd mogen worden en dat de beide handelsnamen voldoende van elkaar afwijken, zodat ook de handelsnaamrechtelijke grondslag de vorderingen niet kan dragen. Daarmee faalt volgens de voorzieningenrechter tevens het beroep op onrechtmatige daad.

Bevoegdheid

4.9 Geïntimeerde sub 1 heeft haar vestigingsplaats binnen het arrondissement Breda. Gelet hierop en op het bepaalde in artikel 37 BMW is de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, en daarmee dit hof in hoger beroep, bevoegd kennis te nemen van de op deze wet gebaseerde vorderingen van Welzorg.

Merkenrecht

4.10 In het petitum onder (1) is sprake van 'merken', in meervoud. In de inleidende dagvaarding vermeldt Welzorg evenwel alleen haar woordmerk WELZORG, in enkelvoud, en niet tevens de inschrijvingen van beeldmerken waar zij ken-

nelijk ook over beschikt. Het hof houdt er voor dat Welzorg zich in deze procedure alleen op de inschrijving van het woordmerk beroept.

4.11 De rechtsoverweging uit de arresten 'Biomild' en 'Postkantoor' die in het vonnis waarvan beroep volledig is aangehaald, houdt in dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen.

4.12 In het geval van het woordmerk WELZORG gaat het om twee bestanddelen, te weten 'wel' en 'zorg'. Het eerste bestanddeel verwijst, zoals Welzorg zelf ook aangeeft, naar begrippen als 'welzijn'. Het bestanddeel 'wel' komt in die zin voor in een groot aantal bestaande woorden. Op zichzelf genomen staat het voor goed of gezond (als tegendeel van onwel). Daarmee is het naar het voorlopig oordeel van het hof aan te merken als beschrijvend voor een kenmerk van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Kenmerkend voor deze waren en diensten is dat zij zijn bestemd voor (de verbetering van) het 'wel' zijn, het zich gezonder, tot meer in staat voelen van degenen ten behoeve van wie die waren of diensten worden aangewend. Van het tweede bestanddeel, 'zorg', is het evident dat dit is te beschouwen als beschrijvend voor een kenmerk van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Deze liggen duidelijk op het terrein van de medische en paramedische zorg.

4.13 De combinatie van deze twee op zichzelf genomen beschrijvende bestanddelen levert naar het voorlopig oordeel van het hof niet meer op dan een eenvoudige aanhechting ervan. Het woord dat hierdoor ontstaat verschilt niet merkbaar van de loutere som van beide bestanddelen, om in de terminologie van de hiervoor aangehaalde arresten te blijven. Door Welzorg is in ieder geval voorshands niet aan nemelijk gemaakt dat de combinatie van beide bestanddelen iets meer oplevert dan de loutere som ervan. Het (primaire) beroep van Welzorg op art. 13A lid 1 aanhef en sub b BMW gaat op grond van het vorenstaande niet op.

4.14 Met betrekking tot het (subsidiäre) beroep van Welzorg op artikel 13A lid 1 aanhef en sub c BMW dient vooropgesteld te worden dat dergelijke beschrijvende aanduidingen in het economisch verkeer vrij beschikbaar dienen te blijven. Dat betekent dat ook indien een combinatie van die aanduidingen door inburgering een sterker of in ieder geval een minder zwak onderscheidend vermogen heeft gekregen, op grond daarvan niet kan worden opgekomen tegen het gebruik van de afzonderlijke bestanddelen, al dan niet in een bepaalde combinatie met andere bestanddelen. De voorzieningenrechter is er in het vonnis waarvan beroep van uitgegaan dat in dit geval sprake is van inburgering. Dat brengt gezien het hiervoor aangegeven uitgangspunt niet mee dat Welzorg ten aanzien van de aanduiding *zorgwel.nl*, die een dergelijke combinatie inhoudt, met vrucht een beroep kan doen op genoemde bepaling. Ook het subsidiäre beroep van Welzorg op haar merkrecht slaagt dus niet.

Handelsnaam

4.15 Consequentie van hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot het beroep van Welzorg tegenover de GGD op haar merkrecht, is dat haar beroep op artikel 5a Hnw, waarvoor een geldig merkrecht is vereist, evenmin opgaat.

4.16 Artikel 5 Hnw verbiedt het gebruik van een handelsnaam die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd of daarvan slechts in geringe mate afwijkt, voor zover daardoor in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Naar het voorlopig oordeel van het hof doet die situatie zich in dit geval om de volgende redenen niet voor.

4.17 Evenals de voorzieningenrechter zal het hof er in het hierna volgende van uitgaan dat partijen aangemerkt kunnen worden als ondernemingen en dat enerzijds de handelsnaam WELZORG en anderzijds de handelsnaam ZORGWEL.NL wordt gehanteerd. Een en ander staat niet vast, maar ook als het wel als vaststaand kan worden aangenomen, strandt het beroep op artikel 5 Hnw.

4.18 Door Welzorg is niet aannemelijk gemaakt dat verwarring als bedoeld in deze bepaling is te duchten.

Het hof neemt hierbij in aanmerking dat beide namen, ook al bestaan zij goeddeels uit dezelfde bestanddelen, door de combinatie van de verschillende volgorde van de bestanddelen en de toevoeging van .nl meer dan slechts in geringe mate van elkaar afwijken. Verder neemt het hof in aanmerking dat de aard van beide ondernemingen, hiervoor in 4.5 onder a en d omschreven, verschillend is. Zij bewegen zich weliswaar beide op het terrein van welzijn en (gezondheids)zorg, maar dat is een bijzonder breed terrein en de feitelijke activiteiten van partijen op dat terrein zijn niet met elkaar te vergelijken.

Onrechtmatige daad

4.19 Hetgeen Welzorg naar voren heeft gebracht als grondslag voor een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad is hiervoor reeds behandeld en voor het overige niet toe reikend als onderbouwing voor een dergelijke vordering.

Conclusie

4.20 Een en ander brengt het hof tot dezelfde slotsom als de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep, namelijk dat de vorderingen van Welzorg in dit kort geding niet voor toewijzing in aanmerking komen. De grieven van Welzorg worden verworpen en het vonnis waarvan beroep wordt bekrachtigd. Welzorg wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het principaal appèl. Bij het incidenteel appèl heeft de GGD bij deze stand van zaken geen belang, zodat dit geen behandeling behoeft en een kostenveroordeling in het incidenteel appèl achterwege blijft.

5 De beslissing

Het hof:

In het principaal appèl en in het incidenteel appèl

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Welzorg in de kosten van het principaal appèl, tot op deze uitspraak aan de zijde van de GGD begroot op € 288,- aan verschotten en op € 1.341,- aan salaris procureur;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

verstaat dat het incidenteel appèl geen behandeling behoeft. Enz.

Noot

Beschrijvende merken en inburgering

De Vزر. constateert dat het teken Welzorg is ingeburgerd, maar toch ook weer niet, omdat het beschrijvende karakter van de woorden wel en zorg daaraan in de weg staat. Het hof acht het merk niet onderscheidend in het kader van art. 13A, lid 1 onder b BMW omdat het niet meer is dan een eenvoudige aanenvoeging van twee beschrijvende woorden, neemt vervolgens op gezag van de Vزر. inburgering aan waar het de toepassing van art. 13A, lid 1, c betreft, maar constateert dat hoe dan ook niet opgekomen kan worden tegen het gebruik van de afzonderlijke bestanddelen, al dan niet in een bepaalde combinatie met andere bestanddelen.

Dat lijkt iets te kort door de bocht. Met het oordeel van Vزر. en hof dat het teken Welzorg van huis uit niet meer is dan een eenvoudige aanenvoeging van twee beschrijvende woorden, die als zodanig onderscheidend vermogen mist, kan uiteraard worden ingestemd, maar dat sluit inburgering niet uit. De wenselijkheid dat beschrijvende aanduidingen voor anderen beschikbaar blijven brengt met zich mee dat een dergelijk teken niet kan worden ingeschreven vóór het is ingeburgerd, zo blijkt met name uit de door de Vزر. aangehaalde arresten Biomild en Postkantoor, maar ingevolge artikel 3, lid 3 Merkenrichtlijn kunnen ook zulke tekens inburgeren. Het verbod op inschrijving van (onder meer) beschrijvende merken wordt daardoor zelfs 'aanzienlijk afgezwakt', aldus het HvJEG in het Chiemsee-arrest van 4 mei 1999, zaken C-108 en 109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV, rov. 45.

Voorwaarde voor inburgering is, zo kan uit rov. 47 van datzelfde arrest worden afgeleid, dat de beschrijvende aanduiding 'een nieuwe betekenis [heeft] gekregen, die niet meer enkel beschrijvend is, hetgeen haar inschrijving als merk rechtvaardigt'. Hoeveel voeten dat in de aarde heeft zal mede afhangen van de aard van het teken. Bij een geografische aanduiding die reeds als herkomstbenaming in zwang is ligt de lat hoog, zo blijkt uit rov. 50, maar het lijkt niet onredelijk om aan te nemen dat inburgering van tot dusverre nog niet beschrijvend gebruikte woordcombinaties minder hoge eisen stelt.

Blijft over de vraag welke bescherming aan een door inburgering onderscheidend geworden merk als Welzorg toekomt. Dat zal bij uitstek afhangen van de mate van inburgering; immers, hoe bekender het merk, hoe groter de beschermingsomvang. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat die zich hoe dan ook nooit zou kunnen uitstrekken tot bepaalde andere woordcombinaties waarin de woorden wel of zorg voorkomen, zoals veelzorg of werkszorg. Of wellicht ook zorgwel.

De mate van inburgering zal derhalve moeten worden onderzocht, samen met de mate van overeenstemming en soortgelijkheid, en dat alles rechtstreeks in het kader van art. 13A, lid 1 sub b, niet pas bij onderdeel c, waar het hof de inburgering voor lijkt te willen reserveren.

J.H. S.

Nr. 88 Gerechtshof te Amsterdam, 27 mei 2004**(HOERA-raamtransparanten)**

Mrs. H.A.G. Splinter-van Kan, R.J.F. Thiessen en
A.C. van Schaick

Art. 6, lid 1 GModVo^j considerans 14

Bij de beoordeling van het eigen karakter moet uitgegaan worden van de beoordeling van de algemene indruk van het model, beschouwd als geheel. Indien afzonderlijke elementen deel uitmaken van het vormgevingserfgoed brengt dat derhalve niet zonder meer mee dat de combinatie van die elementen die in de verschijningsvorm van een model tot uiting komen, ook als tot het vormgevingserfgoed behorend moet worden aangemerkt. De vraag of de raamposters een eigen karakter hebben dient voorts te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de markt voor feestartikelen. Dat producten dezelfde gebruiksfunctie hebben is voor de beoordeling van het eigen karakter niet van belang. Vergeleken met andere feestartikelen is de uiterlijke verschijningsvorm van de raamposters van Trinamic duidelijk verschillend. Zij wekken bij de in aanmerking komende gebruiker een andere algemene indruk dan de voordien beschikbare modellen, zodat deze raamposters ingevolge artikel 6 lid 1 van de verordening een eigen karakter hebben.*

Art. 5, lid 1 GModVo

De raamposters worden als nieuw beschouwd in de zin van artikel 5, lid 1 van de verordening nu aannemelijk is geworden dat geen identieke modellen voor het publiek beschikbaar waren gesteld vóór de datum waarop de raamposters van Trinamic op de markt zijn gebracht.

Art. 10, lid 1 GModVo

Bij beoordeling van de raamposters van Folat dringt zich de gelijkenis op met de raamposters van Trinamic. De raamposters van Folat borduren als het ware voort op hetzelfde thema. Derhalve kan niet gezegd worden dat bij de in aanmerking komende gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt.

Art. 19, lid 2 GModVo

De samenwerking met Trinamic heeft Folat op het idee gebracht om raamposters aan haar assortiment van feestartikelen toe te voegen en zij heeft daarom aan haar vaste ontwerper, de heer Van Dalen, gevraagd afbeeldingen die hij voor Folat had ontworpen om te werken voor raamposters. Aldus is sprake van namaken.

Art. 96, lid 2 GModVo^j art. 1 en 10 Aw

Ook de specifieke vormgeving van de poster, het gebruikte materiaal en de wijze waarop dat is bewerkt, dragen bij aan de creatieve uiting. Gevoegd bij de overige elementen – ook de uit een computerprogramma afkomstige illustraties, gezien de wijze waarop deze door de maker van de raamposter nader zijn uitgewerkt – levert een werk op met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Art. 19, lid 2 GModVo

Vzr.: Het aangevochten gebruik door Folat vloeit voort uit het namaken van de beschermde (niet- gedeponeerde) modellen van Trinamic. Art. 19, lid 2 Verordening verwijst niet naar kwade trouw.

Deze verwijzing is destijds uit de verordening geschrapt teneinde de bescherming van niet- ingeschreven modellen niet al te zeer te beperken.

Art. 4 Aw

Doordat de raamposters onder de naam van Trinamic (op de website) worden verkocht en het merk 'Window Wishes' van Trinamic op de raamposters vermeld wordt, komt Trinamic een beroep op het bewijsvermoeden van art. 4 Auteurswet toe.

Art. 27 en 27 a Aw

Het gevorderde voorschot op schadevergoeding en/of winstafdracht wordt afgewezen omdat onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gesteld die meebrengen dat deze voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is, welk vereiste bij een vordering in kort geding tot betaling van een geldsom in versterkte mate geldt (HR 14 april 2000, NJ 2000, 489).¹

Folat BV te Haarlem, appellante, procureur mr. O.P. Swens, tegen
Trinamic International BV te Naaldwijk, geïntimeerde, procureur mr. A. Volders, advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam.

a Vzr. Rechtbank te Haarlem, 22 december 2003 (mr. J.J. Udo de Haes)

2 De vaststaande feiten

2.1 In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:

a Vincent Verhagen heeft begin 2003 de onder b omschreven raamposters, zowel wat betreft de uitvoering hiervan als de daarop gedrukte afbeeldingen (teksten en tekeningen), ontworpen;

b De raamposters worden vervaardigd en verkocht door Trinamic en zijn gemaakt van een flexibel, doorzichtig plastic dat aan de ene zijde glanzend is en aan de andere zijde mat. De raamposters zijn – in het kader van een aantal feestelijke aangelegenheden – aan de glanzende zijde in felle kleuren bedrukt met de volgende afbeeldingen (tekst en tekening): I tekst 'HOERA EEN ZOON' met een tekening van een baby met ballon en speen

II tekst 'HOERA EEN DOCHTER' met een tekening van een baby met ballon en speen

III tekst 'HOERA 30 JAAR' met een tekening van ballonnen

IV tekst 'HOERA 40 JAAR' met een tekening van ballonnen

V tekst 'HOERA 50 JAAR / abraham' met een tekening van een man met grijs haar

VI tekst 'HOERA 50 JAAR / sarah' met een tekening van een vrouw met grijs haar

VII tekst 'PAS GETROUWD' met een tekening van een hart en twee ringen

VIII tekst 'WELKOM THUIS' met een tekening van een bos bloemen

¹ HR 10 maart 1995, NJ 1995, 670 m.nt. DWFV. Zelf beoordeel ik dit voorbeeld als wat minder geslaagd, omdat het bij de als kapperstoel uitgevoerde (kinder)trapauto niet alleen – of niet zozeer – gaat om de toepassing van een bestaand uiterlijk in een nieuwe gebruiksfunctie, maar om een combinatie van twee bekende gegevens (een kindertrapauto en een kapperstoel-onderstel) in een geheel dat in die vorm nog niet bekend was (en dus nieuw is). Wat dat betreft stem ik graag in met het hof in de hoger gepubliceerde beslissing: een (nieuwe) combinatie van uit het vormgevingserfgoed bekende gegevens mag niet (het hof zegt: niet zonder meer) ook worden aangemerkt als tot het vormgevingserfgoed behorend.

* Zie de noot op blz. 448. Red.

IX tekst 'HOERA GESLAAGD' met een tekening van een schooltas en vlag

X tekst 'THE PARTY IS HERE' met een tekening van een fanfareband

XI tekst 'HOERA 1 JAAR' met een tekening van een taartje

XII tekst 'HOERA 2 JAAR' met een tekening van een ondergeknoeid kind in een kinderstoel

XIII tekst 'HOERA 3 JAAR' met een tekening van twee kinderen op een driewieler en een kind met bal in de armen
c Trinamic vervaardigt en levert de raamposters onder andere in het formaat van 65 cm bij 49 cm. De raamposters kunnen door middel van de vier bijgeleverde zuignappen op een raam bevestigd worden;

d Trinamic brengt de raamposters op de markt onder het merk 'Window Wishes';

e Folat houdt zich bezig met de im- en export, groothandel en fabricage van feesten cadeauartikelen;

f Vanaf februari/maart 2003 zijn Trinamic en Folat gaan samenwerken. In dit kader heeft Folat de distributie van de raamposters verzorgd;

g Op of vóór 11 juni 2003 heeft Folat de samenwerking met Trinamic beëindigd;

h Vanaf augustus 2003 heeft Folat raamposters op de markt gebracht, die eveneens zijn gemaakt van een flexibel, doorzichtig plastic dat aan de ene zijde glanzend is en aan de andere zijde mat. De Raamposters zijn – in het kader van een aantal feestelijke aangelegenheden – aan de matte zijde in felle kleuren bedrukt met de volgende afbeeldingen (tekst en tekening):

A tekst 'HOERA ik ben een JONGEN' met een tekening van een baby met trein

B tekst 'HOERA ik ben een MEISJE' met een tekening van een baby met beer

C tekst 'HOERA 30 JAAR / van harte gefeliciteerd' met een tekening van tas met tennisrackets

D tekst 'HOERA 40 JAAR / van harte gefeliciteerd' met een tekening van twee potjes en een tube

E tekst 'HOERA 50 JAAR / je hebt nu abraham gezien' met een tekening van een man met grijs haar

F tekst 'HOERA 50 JAAR / je hebt nu sarah gezien' met een tekening van een vrouw met grijs haar

G tekst 'TOETEREN PAS GETROUWD' met een tekening van een auto waarvan aan de bumper blikjes zijn bevestigd

H tekst 'WELKOM THUIS' met een tekening van een bed.

i Folat levert de raamdecoratie in het formaat van 65 cm bij 45 cm. De raamdecoraties kunnen door middel van de vier bijgeleverde zuignappen op een raam bevestigd worden;

j De verkoopprijs van de raamposters van Trinamic bedraagt € 9,95 en de verkoopprijs van de raamdecoraties van Folat bedraagt € 5,50.

(...)

5 De gronden van de beslissing

Modelrecht

5.1 Trinamic stelt dat haar raamposters krachtens de Gemeenschapsmodellenverordening (hierna 'Verordening') bescherming genieten als niet-geregistreerde gemeenschapsmodellen. De voorzieningenrechter is met Trinamic van oordeel dat van deze Verordening kan worden uitgegaan daar deze op 6 maart 2002 van kracht is geworden en directe werking heeft. Ingevolge het bepaalde in artikel 80, lid 5 Verordening jo. artikel 29, lid 1 Eenvormige

Beneluxwet inzake tekeningen of modellen stelt de voorzieningenrechter zijn bevoegdheid om van de vordering kennis te nemen vast op grond van het feit dat gedaagde is gevestigd in het arrondissement Haarlem.

5.2 Nu wordt gesteld dat de raamposters van Trinamic niet-gedeponeerde modellen betreffen en aldus geen modeldepots aanwezig zijn, gaat de voorzieningenrechter voor de beoordeling van het door Trinamic gestelde uit van de verschijningsvormen van de raamposters zoals door Trinamic als afbeeldingen overgelegd en/of ter zitting getoond, e.e.a. zoals omschreven onder 2.1 sub b.

5.3 Folat voert aan dat de raamposters van Trinamic niet voldoen aan de vereisten voor modelbescherming zoals gesteld in de Verordening, te weten nieuwigheid en eigen karakter. Folat heeft daartoe aangevoerd dat raamposters als die van Trinamic met feestelijke mededelingen in felle kleuren al lang bestaan in allerlei soorten en maten: het enige dat Trinamic heeft toegevoegd is het op een transparant materiaal plaatsen van een specifieke feestelijke mededeling en een specifiek ontwerp voor de afbeeldingen. De kenmerken waarvan Trinamic stelt dat ze 'eigen karakter' hebben, worden volgens Folat al veel langer toegepast in feestartikelen, zoals gevelvlaggen, het kartonnen huldebord, het raamgedicht, de telraamposter, de raamspin en de raam Donald Duck. Het enige 'eigene, oorspronkelijke' zit in de afbeeldingen en de specifieke combinatie (en keuze) van kleuren, lettertypes en achtergrond.

5.4 De Verordening bepaalt dat als model kan worden aangemerkt de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel daarvan. Dit dient met name te worden afgeleid uit de lijnen, omtrek, kleuren, vorm, textuur en/of materialen van het voortbrengsel of de versiering daarvan. Krachtens artikel 4 en 5 van de Verordening dient een (niet-ingeschreven) model om voor bescherming in aanmerking te komen nieuw te zijn en eigen karakter te bezitten. Wat betreft de nieuwigheid wordt overwogen dat Trinamic aannemelijk heeft gemaakt dat er op het moment dat zij haar raamposters op de markt bracht geen (vrijwel) identieke producten aan het publiek ter beschikking waren gesteld, hetgeen door Folat ook niet gemotiveerd is betwist.

5.5 Ter bepaling van het eigen karakter dient, overeenkomstig artikel 6, lid 1 Verordening, de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, te verschillen van de algemene indruk die bij de gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Hierbij dient de aard van het voortbrengsel, het bijzondere van de bedrijfstak en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het product in acht te worden genomen. Indien de door Folat in het geding gebrachte producten, zoals de gevelvlag, het kartonnen huldebord, het raamgedicht, de telraamposter, de raamspin en de raam Donald Duck, in dit kader worden beoordeeld, kan niet anders geoordeeld worden dan dat de raamposters van Trinamic bij de geïnformeerde gebruiker duidelijk een andere indruk zullen wekken. Aannemelijk is dat de algemene indruk van de raamposters met name wordt bepaald door, zoals door Trinamic is gesteld, de specifieke (combinatie van de) opdruk en de (combinatie van) de rechthoekige vorm, de specifieke soort kunststof en de (verwijderbare) zuignappen. Deze algemene indruk verschilt van de door Folat overgelegde producten wat betreft onder andere de andere uitvoering (ander materiaal, andere (wijze van) opdruk, be-

stemd om op te hangen) dan wel de bestemming als feestartikelen. Dat de raamposter van Trinamic niet meer dan één van de duizenden producten uit de feestmiddelenbranche is en dat de consument kan kiezen uit talloze min of meer vergelijkbare producten, zoals Folat stelt, is hier niet steekhoudend. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dienen de raamposters van Trinamic aldus als niet-gedeponeerde modellen in de zin van de Verordening te worden aangemerkt.

5.6 Bij vergelijking van de modellen van Trinamic en het uiterlijk van de raamposters zoals door Folat worden vervaardigd en op de markt gebracht, komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wordt gewekt, zodat er sprake is van inbreuk op het modelrecht. De raamposters A tot en met H van Folat hebben, gezien onder andere de 3-dimensionale vorm, het materiaal, de maatvoering, de felle kleuren, (de combinatie en de verhouding en de plaats van de) tekst en tekening, en het onderwerp hiervan (felicities), een in grote mate overeenstemmend uiterlijk met de niet-gedeponeerde modellen I tot en met VIII van Trinamic.

5.7 Alvorens de vorderingen van Trinamic met betrekking tot het modelrecht te kunnen toewijzen dient bepaald te worden dat, overeenkomstig artikel 19, lid 2 Verordening, het aangevochten gebruik door Folat voortvloeit uit het namaken van de beschermde (niet-gedeponeerde) modellen van Trinamic. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is ook aan deze eis voldaan. Folat heeft zulks ook in zekere zin erkend door aan te voeren dat de samenwerking met Trinamic Folat op het idee heeft gebracht om raamposters aan haar assortiment van feestartikelen toe te voegen en dat zij in dit kader in de zomer van 2003 haar vaste ontwerper opdracht heeft gegeven afbeeldingen om te werken voor dergelijke raamposters. Voor zover relevant heeft Folat daarbij niet aannemelijk gemaakt dat het hier afbeeldingen betreft die eind 2002 zijn vervaardigd. Voor de volledigheid overweegt de voorzieningenrechter, gezien hetgeen hieromtrent door Folat is aangevoerd, dat artikel 19, lid 2 Verordening niet verwijst naar kwade trouw. Deze verwijzing is destijds uit de Verordening geschrapt teneinde de bescherming van niet-ingeschreven modellen niet al te zeer te beperken.

Auteursrecht

5.8 Vooreerst overweegt de voorzieningenrechter dat de Verordening andere vormen van bescherming uit hoofde van het nationale recht onverlet laat. In artikel 96, lid 2 is – kort gezegd – uitdrukkelijk bepaald dat een model dat beschermd wordt door een gemeenschapsmodel tevens kan worden beschermd door het auteursrecht van lidstaten, waarbij elke lidstaat de omvang en voorwaarden van die bescherming bepaalt. In dit kader wordt overwogen dat in eerdere jurisprudentie, waaronder BGH 22 mei 1987, NJ 1987, 881 'Screenoprints', reeds is bepaald dat (niet) gedeponeerde modellen krachtens de Auteurswet kunnen worden beschermd, mits zij aan de vereisten van deze wet voldoen.

5.9 Trinamic heeft gesteld dat aan de raamposters auteursrechtelijke bescherming toekomt, hetgeen door Folat is betwist. Folat heeft hiertoe aangevoerd hetgeen in 5.3 reeds is weergegeven, zodat hiernaar wordt verwezen. Mede gezien de eigen waarneming ter zitting oordeelt de voorzieningenrechter dat dit verweer niet slaagt. De door Trinamic op de

markt gebrachte raamposters wijken, onder andere wat betreft de 3-dimensionale vorm, het materiaal, de kleuren, de combinatie en (de verhouding en de plaats van de) teksten en tekeningen, en het onderwerp hiervan te weten felicitaties, aanzienlijk af van de door Folat in het geding gebrachte producties zoals vermeld in de laatste volzin onder 5.3 (die al dan niet eerder op de markt zijn gebracht dan de raamposters van Trinamic). Daarbij is door Trinamic terecht opgemerkt dat de Auteurswet niet het vereiste stelt dat de afzonderlijke elementen die door een maker worden samengevoegd tot een werk nieuw moeten zijn; ook een reeks van bekende elementen kan een oorspronkelijk werk opleveren onder meer door de wijze waarop zij zijn samengebracht. De raamposters zoals hierboven omschreven onder 2.1 sub b dragen het persoonlijk stempel van de maker en Trinamic heeft aannemelijk gemaakt dat deze raamposters oorspronkelijk zijn. Nu voldaan is aan de vereisten komt Trinamic bescherming ingevolge de Auteurswet toe.

5.10 Folat heeft voorts aangevoerd dat, indien en voor zover de raamposters in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming, niet Trinamic maar Verhagen auteursrechthebbende hierop is. Alle afspraken waren immers met Verhagen gemaakt en niet met Trinamic. Daarnaast voert Folat aan dat een groot deel van de ontwerpen van Verhagen op aanwijzing en suggesties van Folat zijn ontworpen zodat er sprake zou zijn van een gezamenlijk auteursrecht. De voorzieningenrechter acht beide verweren niet gegrond. Trinamic heeft gesteld dat Verhagen bij haar in dienst is en aldus de auteursrechten op de raamposters ex artikel 7 Auteurswet aan haar toekomen. Bovendien worden de raamposters onder de naam van Trinamic (op de website) verkocht en staat het merk 'Window Wishes' van Trinamic op de raamposters vermeld, waardoor haar een beroep op het bewijsvermoeden van artikel 4 Auteurswet toekomt. Het voorgaande is voorts aannemelijk gezien een aantal van de door Trinamic en Folat overgelegde e-mails, de (door Folat opgestelde) concept 'overeenkomst t.b.v. windowwishes' en de door Trinamic aan Folat gestuurde facturen. Aannemelijk wordt daaruit dat Trinamic zich als maker van de raamposters gedroeg en dat dat ook zo door Folat werd opgevat.

5.11 Wat betreft het gezamenlijk auteursrecht het volgende. Folat heeft erkend dat Verhagen de raamposters met als onderwerp de geboorte van een zoon en dochter heeft ontworpen vóór hij Folat benaderde en heeft ook niet betwist dat Verhagen de ontwerper is van de overige afbeeldingen (teksten en tekeningen) van de raamposters. Bovendien blijkt uit de door Folat overgelegde e-mail van Folat van 28 februari 2003 dat Verhagen op dat tijdstip reeds andere thema's had uitgewerkt waar Folat mee instemde. Folat heeft in deze e-mail nog enkele suggesties gedaan voor thema's, echter het enkele suggereren van thema's maakt nog niet dat er sprake is van gezamenlijk auteursrecht.

5.12 Nu is bepaald dat de raamposters van Trinamic auteursrechtelijk beschermde werken zijn, dient te worden onderzocht of de raamposters A tot en met H van Folat als ongeoorloofde veeleenvoudiging van de raamposters I tot en met VIII van Trinamic moeten worden aangemerkt. In redelijkheid valt niet staande te houden dat Folat haar raamposters niet (bewust) aan Trinamic heeft ontleend. In deze wordt tevens verwezen naar hetgeen is overwogen in 5.7.

5.13 Zoals reeds in 5.6 overwogen stemmen de Raamposters A tot en met H van Folat in overgrote mate overeen met de raamposters I tot en met VIII van Trinamic. De consequent doorgevoerde – opvallende – overeenkomsten overschaduwden de verschillen, waardoor de totaalindruk ontstaat dat er sprake is van kopieën van de ontwerpen van Trinamic. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Folat, door het namaken en het op de markt brengen van vrijwel identieke raamposters, inbreuk heeft gemaakt en nog maakt op de aan Trinamic toekomende auteursrechten.

Conclusie

5.14 Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat Folat inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en modelrechten van Trinamic. De gevraagde voorzieningen kunnen derhalve worden toegewezen, evenwel niet voor het gevorderde voorschot op de schadevergoeding en/of winstafdracht. Dit gevorderde voorschot wordt afgewezen omdat onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gesteld die meebrengen dat deze voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is, welk vereiste bij een vordering in kort geding tot betaling van een geldsom in verstrekte mate geldt (HR 14 april 2000, NJ 2000, 489). Aan de gevraagde voorzieningen zullen – waar van toepassing – een na te melden redelijke termijn worden verbonden en de dwangsommen zullen worden gemaximeerd. Aan de beoordeling van de subsidiaire aangevoerde grondslag komt de voorzieningenrechter mitsdien niet meer toe. Om die reden dient de vordering weergegeven onder 3.1 sub 3 dus ook te worden afgewezen. De onder 3.1 sub 9 gevraagde vordering mist voldoende grondslag en dient daarom te worden afgewezen.

5.15 Als de in het ongelijk te stellen partij zal Folat worden veroordeeld in de gedingkosten. Enz.

b Het Hof, enz.

4 Beoordeling

4.1 Het gaat in deze zaak om het volgende. Trinamic brengt sinds februari/maart 2003 zogeheten raamposters op de markt die zijn gemaakt van flexibel, doorzichtig plastic dat aan de ene zijde glanzend is en aan de andere zijde mat. De raamposters kunnen door middel van vier bijgeleverde zuignappen op een raam bevestigd worden. De raamposters van Trinamic zijn aan de glanzende zijde bedrukt met veelkleurige afbeeldingen (bestaande uit een tekst en een tekening in de vorm van cartoon) die duiden op feestelijke gebeurtenissen zoals de geboorte van een kind, een verjaardag of een huwelijk. Trinamic brengt deze raamposters op de markt onder het merk 'Window Wishes'. In de periode van februari/maart 2003 tot begin juni 2003 heeft Folat de Window Wishes voor Trinamic gedistribueerd. Folat heeft de samenwerking met Trinamic op of vóór 11 juni 2003 beëindigd. Sinds augustus 2003 brengt Folat ook raamposters op de markt die zijn gemaakt van flexibel, doorzichtig plastic dat aan de ene zijde glanzend is en aan de andere zijde mat. Deze raamposters zijn aan de matte zijde bedrukt met veelkleurige teksten en tekeningen, in de vorm van cartoons, die feestelijke gebeurtenissen afbeelden.

4.2 De vorderingen die Trinamic in het onderhavige kort geding heeft ingesteld zijn vermeld in overweging 3.1 van het bestreden vonnis. Een van de vorderingen luidt – kort gezegd – dat het Folat, uitvoerbaar bij voorraad, wordt ver-

boden haar raamposters op de markt te brengen, te (laten) produceren, in voorraad te hebben en te koop aan te bieden, op straffe van een dwangsom. Trinamic heeft aan de vorderingen ten grondslag gelegd dat de raamposters die Folat op de markt brengt vrijwel identiek zijn aan de raamposters van Trinamic en dat Folat inbreuk maakt op het gemeenschapsmodelrecht en het auteursrecht van Trinamic. Zij stelt voorts dat Folat onrechtmatig handelt, doordat zij de kennis en ervaring die zij heeft verworven door in het verleden werkzaam te zijn als distributeur van Trinamic aanwendt voor het produceren en verhandelen van raamposters die een zeer grote gelijkenis vertonen met de raamposters van Trinamic en daardoor bovendien verwarring veroorzaakt bij de consument.

4.3 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Trinamic toegewezen zoals in het dictum van het vonnis onder 6.1 t/m 6.12 weergegeven. Tegen dit oordeel en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen komt Folat op in hoger beroep.

4.4 Folat, die bestrijdt dat een gemeenschapsmodelrecht en/of auteursrecht op de raamposters van Trinamic is ontstaan, heeft in grief II primair betoogd dat deze rechten in elk geval niet aan Trinamic toekomen. Volgens Folat dient Vincent Verhagen, als ontwerper van de raamposters van Trinamic, als – eventuele – rechthebbende te worden aangemerkt. Deze grief faalt. Trinamic heeft bij memorie van antwoord een arbeidsovereenkomst overgelegd, opgemaakt en ondertekend op 1 september 2002 door Trinamic en V.S.M. Verhagen, waaruit volgt dat V.S.M. Verhagen op 1 september 2002 als directeur in dienst is getreden bij Trinamic. Ter terechtzitting in hoger beroep is van de zijde van Folat het bestaan van deze arbeidsovereenkomst erkend. Bij die gelegenheid heeft de heer Verhagen verklaard dat het ontwerpen van de onderhavige raamposters valt binnen de werkzaamheden die door hem als directeur worden uitgeoefend. Folat heeft dit niet – althans niet genoegzaam – bestreden, zodat het hof ervan uitgaat dat deze verklaring van Verhagen juist is. Ingevolge artikel 14 lid 3 van de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna ook: de verordening) komt het – eventuele – recht op het gemeenschapsmodel derhalve aan Trinamic toe. Omstandigheden die tot een ander oordeel leiden zijn niet gesteld of aannemelijk geworden. Het – eventuele – auteursrecht komt op dezelfde grond aan Trinamic toe ingevolge artikel 7 van de Auteurswet 1912.

4.5 In grief III komt Folat op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de raamposters van Trinamic als niet-gedeponeerde modellen in de zin van de verordening dienen te worden aangemerkt, omdat zij nieuw zijn en een 'eigen karakter' hebben.

4.6 Trinamic heeft gesteld dat haar raamposters een eigen karakter hebben in de zin van artikel 6 lid 1 van de verordening, omdat de algemene indruk die de raamposters wekken bij de geïnformeerde gebruiker verschilt van die van de producten die op de feestartikelenmarkt beschikbaar waren tot het moment waarop Trinamic haar raamposters introduceerde. Ter toelichting van haar standpunt heeft Trinamic aangevoerd dat haar raamposters worden gekenmerkt door (de combinatie van) de driedimensionale vormgeving (rechthoekige vorm van een bepaald formaat), het materiaal (stevig transparant polypropyleen), het specifieke beves-

tingingssysteem (in de hoeken van de raamposters geplaatste, uitneembare zuignappen) en de tweedimensionale vormgeving, bestaande uit een specifieke opdruk.

4.7 Folat heeft hiertegenover aangevoerd dat de kenmerkende elementen van de raamposters van Trinamic behoren tot het vormgevingserfgoed (de vigerende stijlen, methoden en trends in de branche) of qua uiterlijk worden bepaald door de technische functie. Dat de driedimensionale vormgeving met het plastic transparant materiaal op de markt al langer wordt gebruikt blijkt, aldus Folat, uit de al geruime tijd beschikbare spinraamposter, Disneyraamposter en gedichtposter, die van transparant plastic zijn gemaakt. De cartoonachtige tekeningen en teksten met een gekleurde achtergrond c.q. in een (vrolijke en felle) kleurstelling zijn eveneens algemeen gebruikelijk. Folat verwijst in dit verband eveneens naar de spinraamposter en de Disneyraamposter en voorts naar de telraamposter, de gevelvlag, het huldeschild en afbeeldingen van producten uit de catalogi van Folat en Amscan. Ook de teksten: 'Hoera een zoon', 'Hoera een dochter', 'Pas getrouwd', 'Welkom thuis', 'Hoera 30 jaar' en 'Hoera 40 jaar' (al dan niet in combinatie met fel gekleurde letters en cartoonachtige afbeeldingen), zijn algemeen bekend. De zuignapjes komen ten slotte niet in aanmerking voor bescherming, aldus Folat, omdat dit een kenmerk is dat uitsluitend bepaald is door de technische functie. Nu de individuele kenmerken in de raamposters banaal en voor de hand liggend zijn, moet – zo stelt Folat – ook de combinatie van deze kenmerken worden beschouwd als behorend tot het vormgevingserfgoed, althans als niet duidelijk van dat vormgevingserfgoed verschillend. Het hof oordeelt als volgt.

4.8 De verordening luidt – voor zover thans van belang:

Artikel 3 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a) 'model': de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan;
- b) 'voortbrengsel': elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer zijn onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen (...)

Artikel 4 Beschermingsvoorwaarden

1 Een model wordt als Gemeenschapsmodel beschermd voorzover het nieuw is en een eigen karakter heeft.

(...)

Artikel 5 Nieuwheid

1 Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld:

- a) bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld;

(...)

Artikel 6 Eigen karakter

1 Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij de gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld:

- a) bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld;

(...)

2 Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

4.9 Zoals in de considerans van de verordening (onder 14) is vermeld, moet het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model, het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Het hof leidt hieruit af dat bij de beoordeling van het eigen karakter uitgegaan moet worden van de algemene indruk van het model, beschouwd in zijn geheel. Indien afzonderlijke elementen deel uitmaken van het vormgevingserfgoed brengt dat derhalve niet zonder meer mee dat de combinatie van die elementen die in de verschijningsvorm van een model tot uiting komen, ook als tot het vormgevingserfgoed behorend moet worden aangemerkt.

4.10 De vraag of de raamposters van Trinamic een eigen karakter hebben, dient voorts – gemeten naar de maat van de geïnformeerde gebruiker – beoordeeld te worden tegen de achtergrond van de markt voor feestartikelen. Het raamgedicht en de telraamposter vallen daar in elk geval buiten. Ook ten aanzien van de raamposters 'Remember you are unique', 'Baby on board' en 'I'd rather be fishing' – die Folat in hoger beroep heeft overgelegd –, alsmede de Disneyposter en de spinraamposter geldt dat deze onvoldoende verbonden zijn met de markt voor feestartikelen. Dat deze producten dezelfde gebruiksfunctie hebben als de raamposters van Trinamic is voor de beoordeling van het eigen karakter van de raamposters in de zin van de verordening niet van belang. Vergeleken met de andere producten waarnaar Folat heeft verwezen en die wel als feestartikelen kunnen worden aangemerkt (de gevelvlag, het huldeschild en de in de catalogus vermelde producten als borden en slingers) is de uiterlijke verschijningsvorm van de raamposters van Trinamic – tekst met cartoonachtige afbeeldingen gedrukt op een driedimensionaal rechthoekig vlak, gemaakt van flexibel transparant kunststof en voorzien van zuignapjes – duidelijk verschillend. Dit leidt, naar het voorlopig oordeel van het hof, tot de conclusie dat de raamposters van Trinamic bij de in aanmerking komende gebruiker een andere algemene indruk wekken dan de voordien beschikbare modellen, zodat deze raamposters ingevolge artikel 6, lid 1 van de verordening geacht worden een eigen karakter te hebben. Nu voorts aannemelijk is geworden dat geen identieke modellen voor het publiek beschikbaar waren gesteld vóór de datum waarop de raamposters van Trinamic op de markt

zijn gebracht (februari/maart 2003), worden deze raamposters ook als nieuw beschouwd in de zin van artikel 5, lid 1 van de verordening. Het voorgaande brengt mee dat grief III niet slaagt.

4.11 Met grief IV keert Folat zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter (overweging 5.6 van het vonnis) dat bij vergelijking van de modellen van Trinamic en het uiterlijk van de raamposters die door Folat op de markt worden gebracht, bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wordt gewekt, zodat er sprake is van inbreuk op het modelrecht.

4.12 Ter terechtzitting in hoger beroep zijn de originele raamposters van Trinamic en die van Folat (waarvan de afbeeldingen als producties waren overgelegd) getoond. Vergelijking van deze raamposters leidt tot de volgende conclusies. De raamposters van Folat zijn wat de driedimensionale vormgeving en het materiaal (transparant flexibel plastic, aan de ene zijde glanzend en aan de andere zijde mat) betreft, geheel gelijk aan die van Trinamic. De afbeeldingen, de tekst en de vlakverdeling vertonen op onderdelen verschillen, die echter bij eerste waarneming niet direct in het oog springen. De raamposters van Folat vertonen wel afwijkingen die meer opvallen, zoals de iets kleinere afmeting van het rechthoekige vlak, de afdruk van de tekst en afbeelding aan de matte zijde van het plastic en de andere kleurstelling. Bij beoordeling van de raamposters van Folat in hun geheel dringt zich echter het meest de gelijkenis op met de raamposters van Trinamic. De raamposters van Folat borduren als het ware voort op hetzelfde thema. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan derhalve niet gezegd worden dat bij de in aanmerking komende gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt.

4.13 Ingevolge artikel 19 lid 2 van de verordening is aan een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel – zoals het model van Trinamic moet worden aangemerkt – het recht verbonden om het in lid 1 van artikel 19 bedoelde gebruik van het model door derden te beletten, als het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model. Aan die voorwaarde voor de uitoefening door Trinamic van het aan haar gemeenschapsmodel verbonden recht is voldaan. Zoals Folat bij pleidooi in eerste aanleg heeft verklaard (sub 13), heeft de samenwerking met Trinamic haar op het idee gebracht om raamposters aan haar assortiment van feestartikelen toe te voegen en heeft zij daarom aan haar vaste ontwerper, de heer Van Dalen, gevraagd afbeeldingen die hij voor Folat had ontworpen om te werken voor raamposters. Aldus is sprake van namaken als zo-even bedoeld. Dit een en ander leidt tot de conclusie dat grief IV ongegrond is.

4.14 Trinamic heeft zich erop beroepen dat haar ook auteursrecht op de raamposters toekomt. Volgens Folat is de auteursrechtelijke bescherming beperkt tot de kleurencombinaties, de specifiek vormgegeven tekeningen en de gespikkelde achtergrond, nu dat de elementen zijn waarin auteursrechtelijk relevante keuzes tot uiting komen. Het hof volgt Folat hierin niet. Ook de specifieke vormgeving van de raamposter, het gebruikte materiaal en de wijze waarop dat is bewerkt, dragen bij aan de creatieve uiting. Gevoegd bij de overige elementen – ook de uit een computerprogramma afkomstige illustraties, gezien de wijze waarop deze illustraties door de maker van de raamposter nader zijn uitgewerkt – levert dit naar het voorlopig oordeel

van het hof een werk op met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Grief V is ongegrond.

4.15 Op grond van hetgeen het hof hiervoor onder 4.12 en 4.13 heeft overwogen faalt grief VI eveneens. De raamposters van Folat stemmen op kenmerkende onderdelen in grote mate overeen met de raamposters van Trinamic. Door het namaken en op de markt brengen van vrijwel identieke raamposters maakt Folat inbreuk op de aan Trinamic toekomende auteursrechten.

4.16 Grief VII en grief VIII hebben naast de andere grieven geen zelfstandige betekenis. Grief I kan bij gebreke van voldoende belang onbesproken blijven.

4.17 De slotsom luidt, dat nu geen van de grieven tot vernietiging van het bestreden vonnis kan leiden, dit vonnis moet worden bekrachtigd. Folat zal als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het hoger beroep moeten dragen.

5 Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het bestreden vonnis;

veroordeelt Folat in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Trinamic begroot op € 2.558,-;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Noot

Nieuwheid, gebruiksfunctie, en plaats op de markt: ter verkenning in het nieuwe modellenrecht

Zoals bekend verbond de BTMw (in art. 1 (oud)) het begrip 'model' met het gebruiksvoorwerp waarvan het uiterlijk door het model bepaald werd. Daarom gold dat een al bestaand uiterlijk, toegepast op een gebruiksvoorwerp waarvoor dat uiterlijk nog niet eerder was gebruikt, een nieuw model kon opleveren. De literatuur verwijst in dit verband vaak naar de trapauto, uitgevoerd als kapperstoel.¹ Een voorbeeld uit de recente rechtspraak is de race-auto, uitgevoerd als speelgoedauto'tje;² een ander voorbeeld uit de literatuur levert de aansteker in de vorm van een golfbal.³ (Bij mijn weten) nog niet onderzocht was het geval van het voortbrengsel met een welbepaalde gebruiksfunctie, dat

¹ HR 10 maart 1995, NJ 1995, 670 m.nt. DWFV. Zelf beoordeel ik dit voorbeeld als wat minder geslaagd, omdat het bij de als kapperstoel uitgevoerde (kinder)trapauto niet alleen – of niet zozeer – gaat om de toepassing van een bestaand uiterlijk in een nieuwe gebruiksfunctie, maar om een combinatie van twee bekende gegevens (een kindertrapauto en een kapperstoel-onderstel) in een geheel dat in die vorm nog niet bekend was (en dus nieuw is). Wat dat betreft stem ik graag in met het hof in de hoger gepubliceerde beslissing: een (nieuwe) combinatie van uit het vormgevingserfgoed bekende gegevens mag niet (het hof zegt: niet zonder meer) ook worden aangemerkt als tot het vormgevingserfgoed behorend.

² V.zr. Den Haag 12 april 2005, IER 2005 nr. 48 (p. 216 e.v.) m.nt. ChG.

³ Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands Handels- en Faillissementsrecht II, *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, 1989, nr. 523.

zonder relevante wijziging aan het voorwerp zelf werd aangewend voor een wezenlijk ander gebruik.⁴

In de Gemeenschapsmodellenverordening en in de geharmoniseerde Beneluxverdrag IE, is de binding aan de gebruiksfunctie niet opgenomen: een model is (telkens) aangeduid als het uiterlijk van een voortbrengsel; en nieuwheid en eigen karakter van modellen (moeten) worden beoordeeld door vergelijking met modellen – dus: uiterlijken van (andere) voortbrengsels – die voor het publiek beschikbaar waren gesteld. Dat riep allicht de vraag op of de te vergelijken voortbrengsels alleen qua uiterlijk overeenstemming hoeven te vertonen, of of het ook om – zo ongeveer – dezelfde 'soort' voortbrengsels moet gaan; zie voor de aanlopende discussie hierover, vindplaatsen uit de hieronder aangehaalde noot van Gielen.

In de hierboven gepubliceerde beslissing brengt het hof – overigens op gezag van de considerans van de GModVo – een nieuw element in deze discussie: de plaats van het voortbrengsel op de markt. Zelfs voortbrengsels met dezelfde gebruiksfunctie kunnen – volgens het hof – bij de beoordeling van nieuwheid en eigen karakter buiten beschouwing (moeten) blijven als zij 'onvoldoende verbonden zijn met de markt' voor het als model voorgedragen product.

Alinea 14 van de considerans van de GemModVo, die voor de beoordeling van eigen karakter mede verwijst naar de bedrijfstak waarmee het voortbrengsel verbonden is, biedt ongetwijfeld steun aan de door het hof aanvaarde oplossing; en toch valt het mij wat moeilijk om te accepteren dat een uiterlijk identiek voortbrengsel met een identieke gebruiksfunctie nieuwheid en eigen karakter zou kunnen bezitten (alleen) omdat men op het idee is gekomen om dat voortbrengsel op een nieuwe markt aan te bieden – de Chiantifles gewoon als dezelfde fles, maar dan voor limonade – of voor mijn part voor afwasmiddel, om eens een flinke 'sprong' op de markt te maken.

Enfin, het is een kwestie van geduld – dit probleem wordt zeker vroeg of laat aan het Hof van Justitie voorgelegd.

Een opmerkinkje tot slot: bij de beoordeling van de inbreuk vergelijkt het hof (evenals de voorzieningenrechter) de originele producten van partijen. Hier treedt een interessant verschil aan het licht tussen (de bescherming van) gedeponeerde en niet-gedeponeerde modellen. Bij gedeponeerde modellen moet het model zoals gedeponeerd (en niet het product zoals de modelhouder dat 'brengt', als dat, zoals vaak het geval is, in bepaalde opzichten van het gedeponeerde model afwijkt) worden vergeleken met het aangevochten product. Tegen deze regel wordt, krijgt men de indruk, overigens in de praktijk wel eens gezondigd.

Bij het niet-gedeponeerde model is het vergelijkingsobject het model zoals de rechthebbende dat voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar heeft gesteld. Dat kán het 'originele product' zijn zoals dat later aan de rechter wordt voorgelegd, maar dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. Overigens: als de rechthebbende later andere varianten van het model is gaan voeren die ten opzichte van

de oorspronkelijke versie nieuwheid en eigen karakter vertonen, kan het zijn dat daarvoor 'op eigen titel' modelrecht is verkregen. Hier ligt de zonde dus ook op de loer, maar wel vanuit andere hoeken.

J.L.R.A.H.

Nr. 89 Hoge Raad der Nederlanden, 17 februari 2006

(Life)

Mrs. J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, J.C. van Oven, F.B. Bakels en W.D.H. Asser

Art. 5 Hnw

Hof: Gelet op

- het feit dat de aard van de ondernemingen van partijen dezelfde is;
- het feit dat de ondernemingen van partijen beide in Hengelo (O) gevestigd zijn en op slechts ongeveer 1,5 km van elkaar op hetzelfde bedrijventerrein worden geëxploiteerd;
- het feit dat partijen in Overijssel de enige sportcentra zijn met het woord 'Life' in de handelsnaam, terwijl er in heel Nederland slechts 26 bedrijven in de fitnessbranche zijn, die dat woord in hun naam voeren;
- de visueel prominente wijze waarop appellante het woord 'Life' binnen haar handelsnaam gebruikt, terwijl in advertenties het woord 'Life' ook alleen wordt vermeld;
- en de omstandigheid dat in de handelsnamen van geïntimeerde het woord 'Life' ook het eerste woord is en (mede daarom) auditief een prominente plaats inneemt, wijken de handelsnamen van geïntimeerde in zodanige geringe mate af van de handelsnaam van appellante dat daardoor bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is.

HR: Het daartegen gerichte middelonderdeel 4 faalt.

Art. 6 Hnw

HR: Uit de in dit artikel aan de rechter gegeven bevoegdheid om degene die een handelsnaam voert in strijd met de wet, te veroordelen in de verboden handelsnaam zodanige wijziging aan te brengen dat de gebleken onrechtmatigheid wordt opgeheven, vloeit voort dat de wijziging in dier voege openbaar gemaakt wordt dat zij blijkt uit de handelsnaam die op een voor het publiek waarneembare wijze wordt gevoerd, zoals onder meer in correspondentie, brochures, gevelaanduidingen en reclame-uitingen. In deze zin moet het door het hof gegeven bevel tot openbaarmaking worden begrepen.

Art. 13A, lid 1d BMW

Hof: De rechthebbende op een oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiel niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht.

Life Fit Centre Hengelo BV te Hengelo, verzoekster tot cassatie, advocaat mr. F.E. Vermeulen te 's-Gravenhage, tegen

Sport en Fitness H. Fridt tevens h.o.d.n. Life Health & Racquet Club alsmede Life te Hengelo, verweerster in cassatie, advocaat mr. R. F. Thunnissen te 's-Gravenhage.

⁴ Bijvoorbeeld de Chiantifles als kaarshouder of de granaathuls als parapubak – wel te onderscheiden van de Chiantifles of granaathuls als (voet voor een) schemerlamp, omdat daar, net als bij de kapperstoel, door een combinatie van bestaande gegevens een nieuw uiterlijk wordt verkregen. (Ik vraag van de lezer enig inlevingsvermogen om deze afgezaagde voorbeelden nog als 'nieuw' te beoordelen – ooit moeten zij dat wel geweest zijn.)

a Rechtbank te Almelo, Sector Kanton, 3 augustus 2004 (mr. E.W. de Groot)

2 Feiten:

De navolgende feiten, die enerzijds zijn gesteld en anderzijds niet, althans onvoldoende gemotiveerd zijn bestreden, worden als vaststaand aangenomen.

Verzoekster is sedert ca 1986 actief met onder meer de exploitatie van een sport en fitnesscentrum. Verzoekster heeft naast haar naam Sport en Fitness H. Fridt v.o.f., blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel als handelsnaam 'Life Health & Racquet Club'. Onder die naam exploiteert verzoekster sinds 1991 een fitnesscentrum aan de Beneluxlaan 120 te Hengelo (O).

Vanaf medio 2003 exploiteert gerekwestreerde een sport-/fitnesscentrum aan Het Plein te Hengelo (ca. 1,5 km van verzoekster). De handelsnaam luidt blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel 'Life Fit Centre Hengelo'.

3 Het geschil:

Verzoekster verzoekt Life Fit te veroordelen om zodanige wijzigingen aan te brengen in de door haar gevoerde handelsnaam dat strijd met artikel 5 HNW wordt opgeheven, een en ander onder verbeurte van een dwangsom.

Verzoekster heeft daartoe, kort weergegeven, aangevoerd dat zij naast de handelsnaam 'Life Health & Racquet Club' ook als handelsnaam heeft 'Life'. Gerekwestreerde voert naast de handelsnaam 'Life Fit Centre Hengelo' tevens als handelsnaam 'Life Fit'.

Het is die laatste handelsnaam waartegen verzoekster bezwaar maakt. De naam 'Life Fit' heeft volgens verzoekster teveel gelijkenis met de naam 'Life', zoals die al jaren door verzoekster als handelsnaam wordt gebruikt. Bovendien leidt de gevoerde naam Life Fit tot verwarring bij leveranciers, sporters en anderen. Verzoekster heeft ter onderbouwing van die gestelde verwarring een groot aantal producties in het geding gebracht.

Gerekwestreerde heeft verzocht om afwijzing van het verzoek. Gerekwestreerde heeft daartoe kort weergegeven het navolgende aangevoerd:

- de naam 'Life' is geen handelsnaam; verzoekster gebruikt steeds haar naam voluit, weliswaar het woord Life in grote letters en de rest in kleine letters, maar Life is op zichzelf niet haar handelsnaam, zodat reeds om die reden het verzoek dient te worden afgewezen.
- als 'Life' wel als handelsnaam dient te worden geduid, heeft die naam te weinig onderscheidend vermogen om bescherming te kunnen krijgen uit hoofde van artikel 5 van de HNW. Het woord Life komt in vele namen van sportclubs en organisaties in de gezondheidszorg voor. Gerekwestreerde heeft ter onderbouwing onder meer een uittreksel uit het handelsregister in het geding gebracht.
- van werkelijke verwarring tussen de ondernemingen van beide partijen is geen sprake.

4 De beoordeling:

Het geschil betreft niet de handelsnamen zoals die door beide partijen zijn ingeschreven in het handelsregister bij de KvK. Het gaat uitsluitend om de vraag of verzoekster be-

scherming geniet van de, zoals zij stelt, handelsnaam 'Life' ten opzichte van de door gerekwestreerde gebruikte naam 'Life Fit'.

Naar het oordeel van de kantonrechter is de naam 'Life' feitelijk geen handelsnaam van verzoekster. Zij gebruikt blijkens de door haar in het geding gebrachte producties haar naam steeds volledig, te weten 'Life Health & Racquet Club'. Dat daarbij het woord 'Life' in groter lettertype is afgedrukt dan de resterende woorden uit de naam doet daaraan niet af. In verschillende advertenties, brochures en dergelijke wordt vervolgens wel gesproken over 'Life' daar waar verzoekster wordt bedoeld, maar het heeft er meer van weg dat dat gebruik een korte weergave van de handelsnaam van verzoekster betreft dan een zelfstandige handelsnaam. De omstandigheid dat een aantal leveranciers, zoals een bloemist op een bonnetje aantekent dat de [lees: het een, Red.] levering voor 'Life' betreft, maakt die naam nog niet tot handelsnaam.

Nu het hier niet een handelsnaam betreft, komt verzoekster de gevraagde bescherming niet toe. Het verzoek zal reeds om die reden worden afgewezen.

Ten overvloede wordt nog als volgt overwogen. Zo al zou moeten worden aangenomen dat 'Life' wel als handelsnaam van verzoekster moet worden aangemerkt, kan dat niet tot toewijzing van het verzoek leiden: In de rechtspraak en literatuur wordt algemeen aangenomen dat een handelsnaam enig onderscheidend vermogen moet hebben. Van het woord 'Life' kan dat niet gezegd worden. Life staat weliswaar niet in de dikke *Van Dale*, maar moet toch geacht worden deel uit te maken van de Nederlandse taal gelet op de veelheid van het gebruik daarvan, onder meer in namen van organisaties en instellingen op het gebied van sport en gezondheidszorg (Vgl. HR inzake Bouwcentrum.)

Het vorenstaande leidt er toe dat het verzoek wordt afgewezen.

Verzoekster zal als zijnde de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Beschikkende

Wijst het verzoek af.

Veroordeelt verzoekster in de kosten van de procedure aan de zijde van gerekwestreerde begroot op € 360,- ter zake van salaris gemachtigde. Enz.

b Gerechtshof te Arnhem, 1 februari 2005 (mrs. G. Mannoury, P.L.R. Wefers Bettink en L. Groefsema)

4 De beoordeling van het hoger beroep

4.1 De grieven leggen het verzoek van appellante in volle omvang ter beoordeling aan het hof voor en zullen gezamenlijk worden behandeld.

4.2 Aan de orde is de vraag of, zoals appellante stelt, de handelsnamen van geïntimeerde, te weten 'Life Fit Centre Hengelo B.V.', 'Life Fit Centre' en 'Life Fit', in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet (verder te noemen: Hnw) inbreuk maken op de handelsnamen van appellante, te weten 'Life Health & Racquet Club' en 'Life'. Dat, zoals geïntimeerde heeft aangevoerd, appellante in eerste aanleg heeft erkend dat de volledige handelsnamen van partijen geen gevaar voor verwarring opleveren, doet daaraan niet af. De leer van de gedekte weren is in beginsel op de rekestprocedure niet

van toepassing, terwijl feiten en omstandigheden die maken dat dit oordeel in dit geval anders zou moeten luiden, niet zijn gesteld of gebleken.

4.3 De stelling van appellante dat Life een handelsnaam van appellante is, heeft geïntimeerde betwist. Het oordeel omtrent die stelling in het midden latend overweegt het hof het volgende.

4.4 Tussen partijen is niet in geschil dat appellante eerder dan geïntimeerde haar handelsnaam voerde. Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft geïntimeerde, anders dan zij in haar verweerschrift in hoger beroep deed voorkomen, erkend dat ook 'Life Fit', naast 'Life Fit Centre Hengelo B.V.' en 'Life Fit Centre', een handelsnaam van haar is.

4.5 Gelet op

- het feit dat de aard van de ondernemingen van partijen dezelfde is, te weten kort gezegd een sport- en fitnesscentrum,
- het feit dat de ondernemingen van partijen beide in Hengelo (o) gevestigd zijn en op slechts ongeveer 1,5 km van elkaar op hetzelfde bedrijventerrein worden geëxploiteerd,
- de omstandigheid dat geïntimeerde niet heeft betwist de stelling van appellante dat partijen in Overijssel de enige sportcentra zijn met het woord 'Life' in de handelsnaam en dat er in heel Nederland slechts 26 bedrijven in de fitnessbranche zijn, die dat woord in hun naam voeren,
- de visueel prominente wijze waarop appellante het woord 'Life' binnen haar handelsnaam gebruikt, zoals dit onder andere blijkt uit de door haar overgelegde advertenties waarin het woord 'Life', ten opzichte van de daaronder staande woorden 'Health & Racquet Club' dan wel 'Life Health & Racquet Club Hengelo', in grote letters, onderstreept en vetgedrukt is afgebeeld, alsmede het feit dat in advertenties het woord 'Life' ook alleen wordt vermeld en
- de omstandigheid dat bij de handelsnamen van geïntimeerde het woord 'Life' ook het eerste woord in de namen is en (mede daarom) auditief een prominente plaats inneemt bij die namen,

is het hof van oordeel dat de handelsnamen van geïntimeerde in zodanige geringe mate afwijken van de handelsnaam 'Life Health & Racquet Club' van appellante dat daardoor bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is, een en ander als bedoeld in artikel 5 Hnw.

4.6 Voor zover geïntimeerde zich er (in haar verweerschrift in hoger beroep onder 5) op heeft willen beroepen dat haar merkenrechtelijke bescherming toekomt omdat zij haar handelsnaam heeft gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau, overweegt het hof dat dit beroep niet opgaat. De rechthebbende op een oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiel niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht.

4.7 Uit het vorenstaande volgt dat de grieven slagen en dat de bestreden beschikking moet worden vernietigd. Het hof ziet in het vorenoverwogene aanleiding om geïntimeerde te veroordelen haar handelsnamen zodanig te wijzigen dat daarin in elk geval niet voorkomt het woord 'Life', noch woorden/letterverbindingen die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen, zodanig dat de onrechtmatigheid in de zin van artikel 5 Hnw wordt opgeheven. Het hof zal daarbij een beperking aanbrengen in die zin dat genoemde veroordeling (slechts) betrekking heeft op vestigingen binnen het

gebied van het arrondissement Almelo. Verder zal het hof, omwille van de duidelijkheid van de veroordeling en de in acht te nemen termijnen alsmede gezien het door geïntimeerde in zijn verweerschrift in hoger beroep onder 64 aangevoerde, bepalen dat geïntimeerde genoemde wijzigingen dient door te voeren en dient openbaar te maken binnen drie maanden nadat appellante deze beschikking aan geïntimeerde heeft betekend. Het hof ziet aanleiding de door appellante verzochte veroordeling terzake een dwangsom te matigen als in het dictum te melden.

4.8 Als de in het ongelijk gestelde partij zal geïntimeerde in de kosten van beide instanties worden veroordeeld.

4.9 Anders dan geïntimeerde ziet het hof geen aanleiding om de beschikking niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

4.10 Het meer of anders verzochte zal worden afgewezen.

5 De beslissing

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

vernietigt de tussen appellante en geïntimeerde gegeven beschikking van de kantonrechter (rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede) van 3 augustus 2004 en opnieuw beschikkende;

veroordeelt geïntimeerde haar handelsnamen zodanig te wijzigen dat daarin in elk geval niet voorkomt het woord 'Life', noch woorden/letterverbindingen die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen, zodanig dat de onrechtmatigheid in de zin van artikel 5 Hnw wordt opgeheven, een en ander beperkt in die zin dat genoemde veroordeling (slechts) betrekking heeft op binnen het gebied van het arrondissement Almelo gelegen vestigingen;

bepaalt dat geïntimeerde genoemde wijzigingen dient door te voeren en dient openbaar te maken binnen drie maanden nadat appellante deze beschikking aan geïntimeerde heeft betekend;

veroordeelt geïntimeerde tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- per dag dat geïntimeerde niet aan het in de vorige alinea bepaalde heeft voldaan en bepaalt het maximaal te verbeuren bedrag aan dwangsommen op € 25.000,-;

veroordeelt geïntimeerde in de kosten van beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van appellante voor wat betreft de eerste aanleg begroot op € 500,- voor salaris van de procureur, op € 273,- voor griffierecht en op € 55,69 (exclusief BTW) aan exploitkosten en voor wat betreft het hoger beroep begroot op € 2.235,- voor salaris van de procureur en op € 241 voor griffierecht;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad; enz.

c Conclusie A.-G. mr. E.M. Wesseling-van Gent,
14 oktober 2005

2 Bespreking van het cassatiemiddel

2.1 Het cassatiemiddel bestaat uit vijf onderdelen.

Onderdeel 1 klaagt dat het hof het beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden door zijn beslissing mede te baseren op stukken tot kennisneming waarvan en uitlating waarover Life Fit geen gelegenheid is gegeven.

Life Fit betoogt dat het hof weliswaar in rechtsoverweging 2.4 melding maakt van een op 23 december 2004 ter griffie van het hof ingekomen stuk van de hand van Life Health

alsmede producties,³ maar dat zij deze stukken noch via de griffie van het hof, noch via de advocaat van Life Health heeft ontvangen en dat zij dan ook niet op deze stukken heeft kunnen reageren.

(...)

2.11 Vaste rechtspraak is dat de vaststelling van het verhandelde ter terechtzitting is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, zodat een en ander niet op juistheid kan worden getoetst.¹¹ In cassatie is mitsdien uitgangspunt dat de voorzitter heeft medegedeeld dat een reactie op het verweerschrift van Life Fit is ingekomen ter griffie op 23 december 2004.

2.12 Uit het proces-verbaal blijkt daarnaast dat mr. Kukolja ter zitting naar zijn op 23 december 2004 aan het hof gezonden verweerschrift en de daarin opgenomen recente voorbeelden van verwarring heeft verwezen en tevens heeft vastgesteld dat Life Fit daarop niet ingaat.

2.13 Uit het proces-verbaal blijkt niet dat Life Fit aan de rechter of de wederpartij heeft kenbaar gemaakt dat zij in het geheel niet over de stukken beschikte of dat zij ter zitting van een en ander wilde kennis nemen. Onder deze en de onder 2.12 genoemde omstandigheden mocht het hof ervan uitgaan dat de aard en omvang van de op 23 december 2004 aan het hof toegezonden stukken klaarblijkelijk geen beletsel vormden om daarvan binnen de beschikbare tijd kennis te nemen en daarop adequaat te reageren, zodat het hof zonder meer mocht aannemen dat aan de eis van hoor en wederhoor is voldaan, zeker nu tegen de overlegging van deze bescheiden geen bezwaar is gemaakt.

Onderdeel 1 faalt derhalve.

2.14 Onderdeel 2 keert zich tegen de rechtsoverwegingen 4.2 en 4.3, waarin het hof als volgt heeft geoordeeld: (...)

2.21 Een gerechtelijke erkenning van stellingen van de wederpartij wordt beschouwd als de (meest uitgesproken) vorm van 'niet of onvoldoende betwisten', dat bewijs in beginsel overbodig maakt.¹⁴ Vanwege deze bewijsrechtelijke betekenis is de bepaling omtrent de gerechtelijke erkenning te vinden in de algemene bepalingen van het bewijsrecht. Krachtens de schakelbepaling van art. 284 lid 1 Rv. is de gerechtelijke erkenning ook van toepassing in verzoekschriftprocedures.

2.22 Uit het door de kantonrechter opgemaakte proces-verbaal kan slechts worden afgeleid dat Life Health de visie van de kantonrechter heeft onderschreven dat de volledige namen geen verwarring opleveren. Dit betreft geen uitdrukkelijke erkenning van de stelling van de wederpartij dat het geschil tussen partijen niet de handelsnamen betreft zoals die door beide partijen zijn ingeschreven in het handelsregister. Nu overigens nergens elders in de processtukken een gerechtelijke erkenning van Life Health op dit punt is te vinden (ook Life Fit vermeldt geen vindplaatsen, maar verwijst naar het proces-verbaal van de kantonrechter), mocht Life Health in grief 1 het oordeel van de kantonrechter in rechtsoverweging 4 bestrijden.

Het onderdeel faalt mitsdien.

³ Het gaat om de Reactie op verweerschrift, tevens reactie op zelfstandig verzoek met 8 producties. De reactie op het verweerschrift beslaat 12 pagina's, de reactie op het zelfstandig verzoek een halve bladzijde.

¹¹ Vaste rechtspraak, zie laatstelijk HR 16 februari 2004, NJ 2004, 425, rov. 3.3.3.

¹⁴ *Burgerlijke Rechtsvordering*, Rutgers, art. 154, aant. 2; Hidma/Rutgers, *Bewijs*, 2004, nr. 40, p. 76.

2.23 Onderdeel 3 richt zich tegen rechtsoverweging 4.4. Daarin overwoog het hof:

Tussen partijen is niet in geschil dat appellante eerder dan geïntimeerde haar handelsnaam voerde. Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft geïntimeerde, anders dan zij in haar verweerschrift in hoger beroep deed voorkomen, erkend dat ook 'Life Fit', naast 'Life Fit Centre Hengelo B.V.' en 'Life Fit Centre', een handelsnaam van haar is.

2.24 Het onderdeel bestrijdt dat van een zodanige erkenning door Life Fit sprake is geweest. Het proces-verbaal houdt in het geheel niets in wat een bevestiging vormt van het oordeel van het hof dat ter zitting namens Life Fit een dergelijke erkenning is gedaan, maar bevat juist een onmiskenbare op het tegendeel daarvan duidende vermelding. De verwijzing door het hof naar het verhandelde ter terechtzitting biedt volgens het onderdeel dan ook – het verwijst naar HR 16 april 2004, RvdW 2004, 62 (NJ 2004, 425) – onvoldoende grondslag voor die vaststelling.

2.25 Het onderdeel stelt terecht dat in het proces-verbaal niet valt terug te lezen dat Life Fit zou hebben erkend dat zij 'Life Fit' als handelsnaam bezigt. In de in het cassatieverzoekschrift onder 3.3.2 vermelde vindplaatsen stelt Life Fit herhaaldelijk dat zij consequent de handelsnamen 'Life Fit Centre' en 'Life Fit Centre Hengelo B.V.' hanteert. In zowel het proces-verbaal van de kantonrechter als in dat van het hof is de stelling van Life Fit opgenomen dat 'Life Fit' slechts een merk is, voorzien van een logo en huisstijl, dat altijd in combinatie met de rest wordt gebruikt.¹⁵

2.26 Bij de beoordeling van de vaststelling door het hof van hetgeen door of namens partijen ter zitting van het hof is verklaard, heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 16 april 2004, NJ 2004, 425 vooropgesteld dat die vaststelling is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en daarom in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst, terwijl de rechter bij de vaststelling in zijn uitspraak van het ter zitting verhandelde niet aan de inhoud van het proces-verbaal is gebonden, zodat een verschil tussen de inhoud van het proces-verbaal en de overweging van de rechter waarop de beslissing steunt, deze laatste niet zonder meer onbegrijpelijk maakt. Indien het proces-verbaal niets inhoudt wat een bevestiging vormt voor een vaststelling van het hof, en daarentegen wel een vermelding die op het tegendeel daarvan duidt, vormt 's hofs beroep op het verhandelde ter terechtzitting zonder nadere motivering, die ontbreekt, onvoldoende grondslag voor die vaststelling, aldus de Hoge Raad.

2.27 M.i. voert het onderdeel, onder verwijzing naar voor genoemd arrest, terecht aan dat het beroep van het hof op het verhandelde ter terechtzitting zonder nadere motivering die ontbreekt, onvoldoende grondslag vormt voor zijn vaststelling dat Life Fit heeft erkend dat de verkorte versie van haar naam eveneens een handelsnaam van haar is. Het proces-verbaal houdt inderdaad niets in wat een bevestiging van die erkenning vormt, maar behelst eerder een vermelding die op het tegendeel daarvan duidt, wat temeer geldt gelet op de stellingen van Life Fit in de door haar genoemde vindplaatsen.

2.28 Het onderdeel kan evenwel niet tot cassatie leiden. Het slagen van dit onderdeel leidt slechts tot de vaststelling dat

¹⁵ Zie proces-verbaal van 2 augustus 2004, p. 2 bij uitlating mr. Baars en proces-verbaal in hoger beroep, p. 2 bij uitlating de heer Rol.

niet is komen vast te staan dat Life Fit de handelsnaam 'Life Fit' gebruikt. In rechtsoverweging 4.2 heeft het hof in casatie niet bestreden geoordeeld dat Life Fit zich ook van de handelsnamen 'Life Fit Centre Hengelo B.V.' en 'Life Fit Centre' bedient. Op grond van zijn in rechtsoverweging 4.5 gegeven oordeel dat er verwarringsgevaar is in de zin van art. 5 Hnw heeft het hof Life Fit in rechtsoverweging 4.7 alsmede in het dictum opgedragen haar handelsnamen zodanig te wijzigen dat daarin in elk geval het woord 'Life' niet meer voorkomt. Dit gebod vanwege te duchten verwarringsgevaar ziet derhalve ook op de door haar gevoerde handelsnamen 'Life Fit Centre' en 'Life Fit Centre Hengelo B.V.'.

2.29 Onderdeel 4 is gericht tegen rechtsoverweging 4.5, waarin het hof als volgt heeft geoordeeld: (...)

2.30 Het onderdeel klaagt dat het hof ten onrechte niet, althans niet toereikend gemotiveerd, heeft gerespondeerd op het essentiële betoog van Life Fit dat de term 'Life' zoveel voorkomt dat dit slechts een zeer gering onderscheidend vermogen heeft en als zodanig niet als kenmerkend of als hoofdbestanddeel van de handelsnaam kan worden aangemerkt.

Verwarringsgevaar in de Handelsnaamwet¹⁶

2.31 Artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) verbiedt het voeren van een handelsnaam, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander 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.

2.32 Van verwarringsgevaar kan sprake zijn indien het publiek de ondernemingen met elkaar identificeert, of denkt dat beide ondernemingen op enigerlei wijze met elkaar gelieerd zijn.¹⁷ Het publiek moet ruim worden verstaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld consumenten, afnemers, opdrachtgevers, overheidsinstanties en leveranciers, in het algemeen iedereen die met de ondernemingen te maken krijgt.¹⁸

2.33 Of sprake is van verwarringsgevaar moet aan de hand van de omstandigheden van het geval worden beoordeeld, welke beoordeling is overgelaten aan de feitenrechter.¹⁹ Art. 5 Hnw noemt daartoe de gelijkenis tussen de handelsnamen, de aard van de onderneming en de plaats waar de onderneming is gevestigd. Deze opsomming is echter niet limitatief bedoeld, de rechter mag ook op andere factoren letten,²⁰ waarbij art. 5 als een steunpunt dient.²¹

2.34 Uit de belangrijkste functie van de handelsnaam, te weten een beschrijving van de onderneming, vloeit voort dat men in tegenstelling tot bij het merk, geen al te strenge

eisen aan het onderscheidend vermogen ervan mag stellen.²² Een handelsnaam moet wel iets eigens hebben, maar men mag daaraan geen al te hoge eisen stellen.²³ Daarbij geldt dat een naam met een gering onderscheidend vermogen vanzelfsprekend minder snel tot verwarring kan leiden dan een naam met een groot onderscheidend vermogen.

Bij de beoordeling van mogelijk verwarrende handelsnamen worden deze in hun geheel vergeleken, waarbij wordt vastgesteld welke delen als het meest kenmerkend kunnen worden aangemerkt.²⁴ De schrijfwijze van de handelsnaam, bijvoorbeeld de grootte van de letters, kan daarbij in de beschouwing betrokken worden.²⁵

2.35 Indien een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met de Handelsnaamwet, kan ieder belanghebbende ingevolge art. 6 Hnw de kantonrechter verzoeken 'degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen, daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven'. Aan de veroordeling door de rechter kan een dwangsom worden gekoppeld, voorts kan de beschikking waarbij de bevolen wijziging wordt uitgesproken, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard en is een kostenveroordeling mogelijk.²⁶ In de procedure van art. 6 Hnw kan geen schadevergoeding worden gevorderd, wel kan naast of in plaats van die procedure op de voet van art. 6:162 BW aanvullende bescherming worden gezocht.²⁷

2.36 Anders dan het onderdeel betoogt heeft het hof niet nagelaten te responderen op de stellingen van Life Fit, maar heeft het daaraan niet het gewicht toegekend dat Life Fit voor ogen stond.

Uit de overweging van het hof dat er in Nederland slechts 26 bedrijven in de fitnessbranche zijn die het woord 'Life' in hun naam voeren, blijkt dat het hof de meeste waarde heeft gehecht aan de door Life Health aangevoerde cijfers die met behulp van een gespecificeerde zoekopdracht waren verkregen. Het hof was niet gehouden om daarnaast nog expliciet aandacht te besteden aan de door Life Fit in appèl aangevoerde stellingen waaruit blijkt dat er vele ondernemingen zijn met de term 'Life' in hun handelsnaam, één en ander ondersteund met resultaten van een ruimere zoekopdracht in het handelsregister, het Benelux-Merkenbureau en de Nederlandse internetsites.²⁸

2.37 Het hof heeft voorts de aard van de onderneming en de plaats van vestiging laten meewegen en de visueel en auditief prominente plaats van het woord 'Life' in de handelsnaam in zijn oordeel betrokken. Aldus heeft het hof in rechtsoverweging 4.5 m.i. de juiste maatstaf aangelegd door

²² Wichers Hoeth, a.w., p. 283; Grup, a.w., p. 23-24; Boekman, a.w., p. 22-23.

²³ Boekman, a.w., p. 23.

²⁴ Arkenbout, a.w., p. 33.

²⁵ Boekman, a.w., p. 22.

²⁶ Grup, a.w., p. 84 en 86; Arkenbout, a.w., p. 44; Wichers Hoeth, a.w., p. 298.

²⁷ Wichers Hoeth, a.w., p. 297-298.

²⁸ Vergelijk de bewijswaardering van getuigenbewijs. De rechter is niet gehouden omstandig te motiveren waarom hij aan de verklaring van getuige A geen geloof hecht of daaraan minder gewicht toekent dan aan die van getuige B. De rechter die over de feiten oordeelt is vrij in het selecteren en wegen van bewijsmiddelen, zodat de rechter de ene verklaring als zijns inziens overtuigend naar voren kan halen en de andere als irrelevant terzijde kan laten: T.R. Hidma, Bewijswaardering in civilibus, *Trema* 2005, nr. 7, p. 303.

¹⁶ Zie over de Handelsnaamwet: G.M. Grup, *De handelsnaamwet*, 1931; S. Boekman, *De handelsnaam*, 1977; E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en merken* (diss.), 1991; E.J. Arkenbout, B.A. Kist, *Handelsnaamrecht*, 1997; L. Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 2000.

¹⁷ Boekman, a.w., p. 91; Arkenbout, a.w., p. 31-32.

¹⁸ Boekman, a.w., p. 93; Arkenbout, a.w., p. 34-35.

¹⁹ Boekman, a.w., p. 89 en 92.

²⁰ Arkenbout, a.w., p. 31, p. 38; Boekman, a.w., p. 94-95; Arkenbout/Kist, a.w., p. 48; Wichers Hoeth, a.w., p. 290.

²¹ TK [354-3], Handelingen der Staten-Generaal, Bijlagen 1917-1918, p. 5, linkerkolom.

verschillende factoren in aanmerking te nemen voor de vraag of de handelsnamen in zo geringe mate afwijken dat gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten is en zijn oordeel dienaangaande voldoende gemotiveerd.

Onderdeel 4 faalt mitsdien eveneens.

2.38 Onderdeel 5 ten slotte, is gericht tegen rechtsoverweging 4.7 en een deel van het dictum van de beschikking van het hof. Daarin is het volgende opgenomen: (...)

5 De beslissing
(...)

2.39 Onderdeel 5 bevat twee klachten. Volgens het middelonderdeel geeft het hof met zijn gebod tot openbaarmaking van de wijzigingen in de handelsnaam blijk van een onjuiste rechtsopvatting, nu de Handelsnaamwet niet voorziet in een dergelijk bevel tot openbaarmaking, althans heeft het hof een rechtens ontoelaatbaar bevel opgelegd, nu niet valt vast te stellen op welke manier de bevolen wijzigingen openbaar moeten worden gemaakt zodat dit bevel geen voldoende afbakening inhoudt en er geen dwangsommen kunnen worden verbeurd.

2.40 Art. 6 Hnw voorziet, zoals het middel terecht betoogt, niet in een bevel tot openbaarmaking van de beslissing van de rechter.²⁹ In de parlementaire geschiedenis tot de wet is opgemerkt dat 'de bepalingen der artikelen 1408 en 1409³⁰ Burgerlijk Wetboek (...) niet bijzonder geschikt [schijnen] voor navolging bij dit onderwerp' en dat 'die voorschriften (...) alleen op hunne plaats [zijn] bij beleediging en aanverwante onrechtmatige daden'.³¹ De vraag of in de procedure van art. 6 Hnw naast de wijziging van de handelsnaam onder verbeurte van een dwangsom met eventueel een kostenveroordeling ook de openbaarmaking kan worden verzocht, wordt in de literatuur en rechtspraak van de Hoge Raad niet beantwoord. Met betrekking tot de lagere rechtspraak kan worden gewezen op de (appèl)beschikking van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 20 april 1983 waarin is beslist 'dat de mede verzochte publicatie van de wijziging geen steun vindt in de (Handelsnaam-)wet en ook overigens geen grond aanwezig is zulks in deze rekestprocedure toe te wijzen'.³²

2.41 Openbaarmaking kan evenwel sedert 1 april 2004 rechtstreeks worden gegrond op Richtlijn 2004/48 betreffende de maatregelen en procedures om de handhaving van

intellectuele eigendomsrechten te waarborgen,³³ waar in art. 15 onder het hoofdje 'Openbaarmaking van rechterlijke uitspraken', het volgende is bepaald:

De lidstaten dragen er zorg voor dat de rechterlijke instanties in het kader van gerechtelijke procedures wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht op verzoek van de eiser kunnen gelasten dat op kosten van de inbreukmaker passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen, met inbegrip van volledige of gedeeltelijke bekendmaking en publicatie van de uitspraak. Lidstaten kunnen voorzien in andere bijkomende vormen van bekendmaking, zoals opvallende publiciteit, die passend zijn in de omstandigheden van het geval.

In zoverre heeft het hof mitsdien niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

2.42 Het hof maakt echter niet inzichtelijk – ook niet in rechtsoverweging 4.7 – wat het precies met openbaarmaking heeft bedoeld. Immers, ieder voeren van een handelsnaam is openbaarmaking, zodat Life Fit wellicht zou kunnen volstaan met het binnen drie maanden na betekening van de beschikking van het hof door Life Health aan Life Fit voeren van een nieuwe handelsnaam zonder het element 'Life'. Voor zover het door het hof gegeven bevel daarnaast zou zien op de verplichting van Life Fit om het publiek van een gewijzigde naam in kennis te stellen, is het bevel te onbepaald.³⁴

Weliswaar ligt een afbakening besloten in de opgelegde wijziging van de handelsnaam en in de geografische beperking tot het gebied van het arrondissement Almelo, maar ontbreekt een aanwijzing van het medium of de media, waarin Life Fit de wijziging van haar handelsnaam openbaar moet maken. Ook in de Richtlijn wordt gesproken over openbaarmaking in een bepaald medium, te weten door de rechthebbende aangewezen dagbladen.

2.43 Onderdeel 5 slaagt in zoverre. M.i. kan de Hoge Raad de zaak zelf afdoen door in de derde alinea van het dictum van de beschikking van het hof van 1 februari 2005 het bevel tot openbaarmaking te schrappen.

3 Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging en afdoening door de Hoge Raad als onder 2.43 aangegeven. Enz.

d De Hoge Raad, enz.

3 Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

i Life Health exploiteert sinds 1991 een fitness-centrum aan de Beneluxlaan te Hengelo (O) onder de in het handelsregister ingeschreven handelsnaam 'Life Health & Racquet Club'.
ii Sedert medio 2003 exploiteert Life Fit, onder de in het handelsregister ingeschreven handelsnaam 'Life Fit Centre Hengelo', een sport- en fitnesscentrum aan Het Plein te Hengelo (O), gelegen op ongeveer anderhalve kilometer afstand van het onder i genoemde fitnesscentrum van Life Health.
3.2 In dit geding strijden de partijen om de door de kantonrechter ontkennend, maar door het hof bevestigend beantwoorde vraag of Life Fit met het voeren van haar handels-

²⁹ Zoals hiervoor onder 2.35 vermeld, kan wel op de voet van art. 6:162 BW aanvullende bescherming worden gezocht. Zie voor de veroordeling tot publicatie bij wijze van vergoeding van materiële schade, C.J.J.C. van Nispen, *Het rechterlijk verbod en bevel*, diss., 1978, nr. 59, 66 e.v. Door W.L. Haardt, *Schadevergoeding bij inbreuk op rechten van industriële eigendom*, Beekhuis-bundel, Deventer/Zwolle 1969, p. 151-152 is geopperd dat de schade aan de werfkracht van een aangetast merk of een geschade handelsnaam door middel van de veroordeling tot publicatie van (een deel van) het veroordelend vonnis of een doelgerichte reclame-campagne kan worden geredresseerd. Zie ook Mon. Nieuw BW A-11 (Van Nispen), nr. 22, en Bloembergen, *NJB* 1964, p. 376-377, *alles genoemd in Schadevergoeding*, losbladig, aant. 7 op art. 103.

³⁰ In het *Nederlandse Wetboek*, van J.A. Fruin, editie 1918, luidt art. 1409 (inzake beleediging) derde alinea als volgt: 'Het vonnis zal, indien de beleedigde zulks vordert, ten koste des veroordeelden, openbaar worden aangeplakt (...)'. Het huidige art. 167 correspondeert met het oude art. 1409.

³¹ TK [354 5-6], Handelingen der Staten-Generaal, Bijlagen 1917-1918, p. 12, onder artikel 6.

³² Rb. Den Bosch 20 april 1983, *NJ* 1984, 218, *BIE* 1984, 16 m.nt. SB.

³³ *Publ. B.* 2004, I 157, p. 45 e.v.

³⁴ HR 12 december 1975, *NJ* 1976, 495 m.nt. WHH (Van Roon/Akaha). Zie over de problematiek van een verbod in algemene termen, Van Nispen, a.w., nr. 240 e.v.

naam of van de namen 'Life Fit Centre' en 'Life Fit', inbreuk maakt in de zin van art. 5 Handelsnaamwet op de handelsnaam van Life Health of op de, naar Life Health stelt, door haar gevoerde handelsnaam 'Life'.

(...)

3.5.1 Onderdeel 3 keert zich tegen rov. 4.4 van de bestreden beschikking, waar het hof overweegt dat Life Fit bij gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft erkend dat ook 'Life Fit' een handelsnaam van haar is. Het onderdeel bestrijdt dat van een zodanige erkenning sprake is geweest.

3.5.2 Echter, ook als wat het onderdeel betoogt zou opgaan, zou daarmee niet worden aangetast 's hofs oordeel in rov. 4.5, kort gezegd, dat het woord 'Life' in de door Life Fit ook volgens haarzelf gevoerde handelsnamen 'Life Fit Centre Hengelo B.V.' en 'Life Fit Centre' verwarringsgevaar oplevert, noch 's hofs beslissing in rov. 4.7 en het dictum van de beschikking dat Life Fit die handelsnamen zodanig dient te wijzigen dat daarin het woord 'Life' niet meer voorkomt. Het onderdeel kan dus bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.

3.6 Onderdeel 4 bestrijdt met een aantal klachten hetgeen het hof overweegt in rov. 4.5. Het onderdeel faalt. Het bestreden oordeel kan, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden getoetst. Het is voldoende begrijpelijk en inzichtelijk gemotiveerd.

3.7.1 Onderdeel 5 klaagt over het bevel in het dictum van de bestreden beschikking, berustend op wat het hof overweegt in rov. 4.7, tot openbaarmaking van de door het hof bevolen wijziging van de handelsnamen van Life Fit. Een zodanig bevel tot openbaarmaking berust niet op de wet, althans had zo niet mogen worden gegeven omdat het geen voldoende duidelijke afbakening inhoudt ten aanzien van de wijze van openbaarmaking, aldus, kort gezegd, het onderdeel.

3.7.2 Het onderdeel faalt. Uit de in art. 6 Handelsnaamwet aan de rechter gegeven bevoegdheid om degene die een handelsnaam voert in strijd met de wet, te veroordelen in de verboden handelsnaam zodanige wijziging aan te brengen dat de gebleken onrechtmatigheid wordt opgeheven, vloeit voort dat de wijziging in dier voege openbaar gemaakt wordt dat zij blijkt uit de handelsnaam die op een voor het publiek waarneembare wijze wordt gevoerd zoals onder meer in correspondentie, brochures, gevelaanduidingen en reclame-uitingen. In deze zin moet het bevel tot openbaarmaking worden begrepen en daarom levert het geen strijd met de wet op en is het met het oog op de tenuitvoerlegging niet ontoelaatbaar onduidelijk.

4 Beslissing

De Hoge Raad
verwerpt het beroep; enz.

Nr. 90 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 7 maart 2006

(aardappelras Exquisa)

Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen

Art. 27 Gem. Kwekersrecht Vo; art. 6:248 BW

Uitleg van de (licentie)overeenkomst naar het toepasselijke Duitse recht wijkt niet wezenlijk af van uitleg naar Nederlands recht. Een redelijke uitleg met inachtneming van de bijzondere Duitse regels voor de beëindiging van distributieovereenkomsten, brengt mee dat de licentiegever geen aanspraak heeft op een verbod, omdat aan de licentienemer waarschijnlijk een wezenlijke 'uitlooptermijn' toekomt.

Saatzucht Firlbeck GmbH & Co KG te Atting, Duitsland, eiseres, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam, tegen
Stet Holland BV te Emmeloord, gedaagde, advocaat mr. P.E. Mazel te Groningen.

2 De feiten

2.1 Firlbeck drijft een onderneming die zich richt op de ontwikkeling van nieuwe land- en tuinbouwgewassen, waaronder aardappelen.

2.2 Firlbeck is houdster van het communautaire kwekersrecht dat is verleend voor het door haar ontwikkelde aardappelras Exquisa.

2.3 Stet drijft een onderneming die zich o.a. bezighoudt met de vermeerdering van pootaardappelen en de handel in poot- en consumptieaardappelen, waaronder (poot)aardappelen van het ras Exquisa.

2.4 Firlbeck en Stet hebben in 1998 een *Vertrag für Kartoffelsorte Exquisa* (hierna: de overeenkomst) gesloten. Het doel van deze overeenkomst blijkt uit artikel 1. Deze bepaling luidt als volgt (in de originele Duitse taal van de overeenkomst, een vertaling is in deze procedure niet overgelegd):

Artikel 1

Zweck des Vertrages

Zweck dieses Vertrages ist es, den Markt in den Niederlanden und den im Anhang genannten Ländern für die Kartoffelsorte EXQUISIA zu erschließen und diese Sorte in den genannten Markt einzuführen, den Vertragsparteien als Lizenzgeber bzw. Lizenznehmer der Sorte EXQUISIA den Bestand ihrer Zucht-, Vermehrungs- und Vertriebsrechte zu sichern, die Sorte zu erhalten, deren Vermarktung in der Niederlande und den im Anhang genannten Ländern zu ermöglichen und zu fördern und für diesen Markt eine gleichbleibende Produktion zu gewährleisten.

2.5 Enkele andere voor deze procedure van belang zijnde bepalingen luiden als volgt:

Artikel 6

Lizenzgebühr

Für die Gewährung der ausschließlichen Erzeugungs- und Vertriebsrechte zahlt der Lizenznehmer an den Lizenzgeber eine Lizenzgebühr. Sie ist für alle in der Niederlande vom Lizenznehmer und dessen Unterlizenznehmern produzierten und verkauften Pflanzgut-mengen von Z-Pflanzgut je 100 kg zu entrichten. Die Lizenz für Z-Pflanzgut beträgt derzeit 2/3 der üblichen niederländischen Lizenz (2,75 Gulden). Zusätzlich erhält der Lizenzgeber vom Lizenznehmer einen Exklusivitätsbonus je verkauften 100 kg von 3,25 % des jewei-

ligen jährlichen Durchschnittserzeugerpreises ab Hof. Die Bezahlung der Lizenzgebühr ist bis zum 15 Juni des der Ernte folgenden Jahres fällig.

Der Lizenznehmer führt genaue Aufzeichnungen über alle Verkäufe von Pflanzgut sowie den jeweiligen jährlichen Erzeugerpreisen ab Hof, aus denen aufgrund dieses Vertrages dem Lizenzgeber Lizenzgebühren zustehen. Der Lizenznehmer ist damit einverstanden, daß der Lizenzgeber oder ein von ihm Beauftragter bei der zuständigen nationalen Organisation Auskünfte über die zertifizierten Pflanzgutmengen der Vertragssorte einholt bzw. selbst Einsicht in die Bücher des Lizenznehmers nimmt

(...)

Artikel 8

Vertragsdauer

1. Der Vertrag für die Vertretung in den Niederlanden wird auf die Dauer von 5 Jahren abgeschlossen. Die Vertragsdauer für andere Länder ist länderspezifisch im Anhang aufgeführt.

2. Die Vertragsdauer verlängert sich jeweils um 3 Jahre, sofern keine der Parteien unter der Einhaltung einer Frist von 6 Monaten schriftlich kündigt.

3. Sollte einer der Vertragspartner wesentliche Vertragsbestimmungen verletzen, so hat der andere Vertragspartner das Recht zur fristlosen Kündigung, wenn die Verletzung trotz schriftlicher Aufforderung der anderen Vertragspartei nicht binnen 4 Wochen eingestellt wird.

4. Bei Kündigung oder Beendigung des Vertrages entfallen die Rechte des Lizenznehmers an den in der Vegetation stehenden Vermehrungsflächen und deren Produktion nicht. Die Vermehrung und den Verkauf kann in diesem Falle der Lizenznehmer auch nach Ablauf des Vertrages zu den vereinbarten Bedingungen zu Ende führen.

5. Das Recht zur sofortigen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein solches Recht ist insbesondere dann gegeben, wenn eine der Vertragsparteien den Vertrag gröblich verletzt hat oder eine erhebliche Änderung in den Eigentumsverhältnissen des Partners eintritt oder über das Vermögen eines der Partner ein Vergleichsverfahren oder ein Konkursverfahren eingeleitet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens abgelehnt wird.

(...)

Artikel 10

Auf diesen Vertrag findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung

Artikel 11

Vertragsbeginn ist der 1. Januar 1998.

*2.6 Het aanhangsel bedoeld in artikel 1 en artikel 8 lid 2 van de overeenkomst vermeldt 15 landen. Voor zes van die landen, waaronder Frankrijk, is een *Vertragsdauer* bepaald van drie jaren. Voor de overige landen geldt een termijn van vijf jaar zoals die ook voor Nederland geldt.*

2.7 Firlbeck heeft bij brief van 16 juni 2005 gebruik gemaakt van de opzeggingsmogelijkheid en de overeenkomst opgezegd tegen 1 januari 2006.

2.8 Met een brief van 14 oktober 2005 heeft Firlbeck aangeboden pootgoed van Stet over te nemen. Het aanbod betreft 255 ton welke zich bevindt in Nederland en 116 ton in Frankrijk. Firlbeck heeft aangeboden voor deze voorraad € 172.400,- te betalen.

2.9 Firlbeck heeft inmiddels een nieuwe overeenkomst met een nieuwe licentienemer gesloten. Deze overeenkomst bevat ontbindende voorwaarden welke in verband staan met de afwikkeling van de overeenkomst tussen Firlbeck en Stet.

(...)

3 Beoordeling

Rechtsmacht en toepasselijk recht

3.1 De bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter berust op de artikelen 101 en 103 Verordening inzake het communautaire kwekersrecht jo. art. 78 lid 2 Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.

3.2 Partijen zijn het erover eens dat de verwijzing naar geschillenbeslechting door arbitrage onwerkzaam is, omdat het arbitrage reglement waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen niet is gespecificeerd en niet is bijgevoegd. Mitsdien is geen geldige arbitrage overeenkomst voorhanden.

3.3 Partijen zijn het erover eens dat de overeenkomst als gevolg van de daarin opgenomen rechtskeuze wordt beheerst door Duits recht.

Inbreuk

3.4 De vorderingen van Firlbeck berusten alle op de vooronderstelling dat Stet inbreuk maakt op het kwekersrecht van Firlbeck omdat zij na de opzegging van de overeenkomst geen licentie meer heeft en haar ook uit hoofde van de uitloopregeling geen gebruiksrecht meer toekomt.

3.5 Dit leidt ertoe dat de voorzieningenrechter een inschatting dient te maken van de kans dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de licentie van Stet is vervallen en ook niet voortduurt in de beperkte vorm van een uitloopregeling.

3.6 Bij de beoordeling van de rechtsverhouding tussen partijen dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen waaronder ook de aard van het product waar de overeenkomst op ziet en de rol die partijen daarbij spelen.

Achtergrond van de overeenkomst

3.7 Een nieuw aardappelras komt veelal tot stand door kruising van twee bekende aardappelrassen. De kruisingen worden uitgezet op proefvelden, waarna door selectie wordt bepaald welke kruising enig perspectief op een beter ras biedt. De geselecteerde kruising kan zich bewijzen na verdere veldproeven. Bij een succesvol verloop, dat vele jaren zal duren, kan de kruising worden erkend als een nieuw ras. Alvorens het nieuwe ras in productie kan worden genomen dient het te worden vermeerderd. In de regel levert een uitgepootte aardappelknol circa tien nieuwe knollen op. Het aardappelras Exquisa vertoont de bijzonderheid dat één knol circa 20 nieuwe knollen van doorgaans klein formaat (kriel) zal opleveren. Om een voldoende hoeveelheid pootgoed te verkrijgen wordt het uitgangsmateriaal gedurende een aantal jaren vermeerderd. Bij iedere jaarlijkse vermeerdering neemt de kans dat de knol een bacterie- of virusziekte oploopt toe. Feitelijk neemt de kwaliteit van het materiaal daardoor af. Het materiaal wordt daarom ingedeeld in klassen die met letters S, SE en E worden aangeduid. Op enig moment, bijvoorbeeld na vijf jaarlijkse vermeerderingen, is de kwaliteit in de regel zo dat het materiaal moet worden aangemerkt als Z pootgoed. Dit is het materiaal dat wordt verkocht aan de aardappelteler voor de productie van aardappelen voor de consument. Om de beschikking te krijgen over uitgangsmateriaal dat vrij is van bacterie- en virus ziekten wordt tegenwoordig als het ware regelmatig opnieuw begonnen. Dat gebeurt door het klonen van het ras in vitro. Dit nieuwe gezonde materiaal, dat nog steeds de unieke ken-

merken van de aardappelsoort heeft, doorloopt dan weer een meerjarig vermeerderingsproces.

3.8 Met betrekking tot de soort Exquisa is Firlbeck de ontwikkelaar van het nieuwe ras. Eerst op een later moment heeft Stet bemoeienis met de proefnemingen gehad. Deze beproevingen hebben plaatsgevonden in de jaren negentig in Nederland maar ook op proefvelden buiten Nederland en buiten Europa. In 1998 is de overeenkomst gesloten, ingaande 1 januari 1998. De overeenkomst ziet op de verkoop van het eindproduct bestaande uit gecertificeerd pootgoed. Stet heeft op zich genomen daartoe de markt in de in de overeenkomst genoemde landen te ontwikkelen en te ontsluiten. Voorts heeft Stet op zich genomen het uitgangsmateriaal, dat zij van Firlbeck verkrijgt, in een aantal jaarlijkse stappen te vermeerderen. Dit vermeerderen vindt voor het grootste deel plaats in Nederland maar ook buiten Nederland, met name in Frankrijk. Ten behoeve van de vermeerdering sluit Stet teeltcontracten met een groot aantal pootgoedtelers. Deze telers krijgen voor de vermeerdering een vergoeding.

3.9 Firlbeck en Stet realiseren hun vergoeding voor hun inspanning feitelijk eerst aan het eind van de rit. In de prijs die de eindafnemer van gecertificeerd pootgoed betaalt zit een licentievergoeding besloten. Daarvan wordt een deel, dat is bepaald in artikel 6 van de overeenkomst, door Stet afgedragen aan Firlbeck. Daarnaast ontvangt Firlbeck van Stet als exclusiviteitsbonus een percentage van 3,25 % van de verkoopopbrengst van het gecertificeerde pootgoed.

Het materiële Duitse recht

3.10 In correspondentie en ook in verband met dit kort geding hebben partijen hoofdzakelijk gediscussieerd vanuit de optiek van het kwekersrecht. Beide partijen beroepen zich ieder voor zich op de door hen overgelegde opinie van een Duitse autoriteit op het gebied van kwekersrecht dan wel *Patentrecht* of IE-recht in het algemeen. Uit de overgelegde opinies kan de voorzieningenrechter evenwel geen andere conclusie trekken dan dat een Duitse rechter zich nog niet eerder heeft gebogen over de vraag van uitleg van een uitloophetaling zoals artikel 8.4 van de overeenkomst.

3.11 Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat de overeenkomst qua uitvoering en uitleg met name beoordeeld moet worden aan de hand van de regels die in Duitsland gelden in het algemene contractenrecht en in het bijzonder het recht betreffende duurovereenkomsten zoals distributieovereenkomsten. De overeenkomst in dit geding heeft immers voor alles de kenmerken van een exclusieve distributie-overeenkomst, vergelijk artikel 1 betreffende het doel van de overeenkomst. Opmerkelijk is ook dat de bepaling omtrent de duur van de overeenkomst de *Vertretung* betreft, niet de duur van de licentie.

3.12 Ter zitting is besproken dat niet aannemelijk is dat het Duitse recht betreffende de uitleg van overeenkomsten wezenlijk afwijkt van het Nederlandse recht.

3.13 Met betrekking tot de wijze waarop distributieovereenkomsten worden uitgevoerd en met name onder welke voorwaarden zij kunnen worden beëindigd lijkt dit evenwel anders te zijn. Kort gezegd heeft naar Duits recht de distributeur, zonodig tegen andersluidende afspraken in de overeenkomst in, recht op vergoeding van zijn investeringen. De Duitse rechtspraak zoekt hier wegen analoog aan de regelgeving voor de agent. In de Duitse rechtspraak

wordt het recht van de distributeur gerealiseerd ofwel door een langere beëindigingstermijn dan overeengekomen ofwel door betaling van een passende vergoeding, dan wel mengvormen hiervan.

De opzegging van de overeenkomst

3.14 Stet stelt dat de opzegging van de overeenkomst niet geldig is voorzover deze betreft de landen, waaronder Frankrijk, waarvoor een eerste contractperiode van drie jaar is overeengekomen.

3.15 Naar voorlopig oordeel is de opzegging met betrekking tot deze groep landen eerst effectief per eerst mogelijke beëindigingsdatum dat wil zeggen per 31 december 2006. De overeenkomst is immers aangevangen op 1 januari 1998. Voor de groep waar Frankrijk toe behoort was een eerste contractperiode van drie jaar overeengekomen. Deze is met ingang van 1 januari 2002 voor het eerst automatisch verlengd en met ingang van 1 januari 2004 nog eens met drie jaar tot en met 31 december 2006. In een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid is – anders dan in het geval van een dringende reden – niet voorzien. Behoudens gewijzigde omstandigheden, waaromtrent onvoldoende is gebleken, is tussentijdse beëindiging door opzegging dan ook naar voorlopig oordeel niet mogelijk.

3.16 Met betrekking tot de groep landen waarvoor een eerste contractperiode van vijf jaar is afgesproken is de opzegging per 1 januari 2006 wel in overeenstemming met de overeenkomst. Of deze opzegging ook effectief is staat evenwel niet vast. Zoals hierboven overwogen zou naar Duits recht de belangenafweging kunnen leiden tot een uitkomst waarbij van een langere opzegtermijn zou moeten worden uitgegaan.

3.17 Bij de belangenafweging dient de inhoud, de aard en het voorwerp van de overeenkomst mee te wegen. Indien de overeenkomst naar zijn inhoud voldoende recht doet aan de belangen van partijen dan is er voor de rechter geen reden tot ingrijpen.

3.18 Naar de kern genomen stelt Stet dat de overeenkomst, met name de uitloophetaling opgenomen in artikel 8.4 van de overeenkomst, moet worden uitgelegd op een wijze waardoor zij de kans krijgt haar investeringen terug te verdienen.

3.19 Volgens Stet brengt de uitloophetaling met zich mee dat zij gerechtigd is ook na 31 december 2005 vermeerderingshandelingen te blijven verrichten, met de oogst die ten tijde van de opzegging te velde stond. De uitloophetaling komt dan ten einde op het moment dat dit pootgoed, dat zij in het laatste contractjaar heeft geproduceerd, alle gebruikelijke vermeerderingsstadia heeft doorlopen en als gecertificeerd Z-materiaal op de markt kan worden gebracht. Op deze wijze wordt ook het doel van de overeenkomst – vergelijk artikel 1 – gerealiseerd. Voor deze uitleg pleit, aldus Stet, dat de overeenkomst niet voorziet in de verkoop van stammateriaal of als S, SE of E geclassificeerd pootgoed. Een dergelijke verkoop zou immers in strijd komen met de aan Stet verleende exclusiviteit. Onder deze uitleg van de uitloophetaling maakt Stet geen inbreuk op het kwekersrecht van Firlbeck omdat zij handelt onder de vigeur van een uitloophetaling met betrekking tot de bij de beëindiging van de overeenkomst beschikbare hoeveelheid aardappelen.

3.20 Volgens Firlbeck biedt de uitlooptregeling Stet de mogelijkheid na de beëindiging van de overeenkomst om vermeerderingshandelingen die ten tijde van de beëindiging reeds waren aangevangen, af te maken en de oogst daarvan te verkopen. Zij biedt daarom aan van Stet het beschikbare pootgoed over te nemen. Dit met de bedoeling deze hoeveelheid door te leveren aan de licentienemer die Stet zal opvolgen.

3.21 Stet verzet zich tegen deze uitleg en de door Firlbeck aangeboden opkoopregeling. De prijs die Firlbeck biedt is in feite het bedrag dat Stet betaald heeft aan de contract-telers voor de vermeerdering. Dit dient ook te worden afgewogen tegen de vergoeding die Stet zou krijgen bij ongestoorde voortzetting van de teelt. In dat geval zou hij na slechts twee teeltperioden over een 400-voudige hoeveelheid verkoopbaar pootgoed beschikken. De licentienemer die haar opvolgt zou, aldus Stet, dan ook een ongerechtvaardigd voordeel in de schoot geworpen krijgen. Waar Stet immers jaren geleden moest beginnen met niet meer dan 680 aardappelknollen als uitgangsmateriaal, zou zijn opvolger in eenmaal 350 ton ontvangen en na twee jaar – in plaats van Stet – over 140.000 ton kunnen beschikken. De voorzieningenrechter leidt uit artikel 6 van de overeenkomst af dat met een dergelijke hoeveelheid alleen al een licentievergoeding van (het euro-equivalent van) circa 3.850.000 gulden gemoeid zou kunnen zijn. Stet meent dat deze uitkomst niet acceptabel is.

3.22 Deze door Stet geschilderde uitkomst kleurt de aard en de inhoud van de overeenkomst. Er is grond deze mee te wegen bij de uitleg van de uitlooptregeling zodat de door Stet gegeven uitleg ook overeenkomt met de redelijkerwijs aan de uitlooptregeling toe te kennen zin.

3.23 Zou het evenwel zo zijn dat een andere uitleg geboden is, dan nog is de aard van de overeenkomst zodanig dat er rekening mee dient te worden gehouden dat naar Duits recht aanpassing van de overeenkomst geboden is, bijvoorbeeld in de vorm van een verlengde opzegtermijn of de betaling van een bedrag ter compensatie van het door Stet gemiste voordeel en de ongerechtvaardigde bevoordeling van zijn opvolger.

Slotsom

3.24 Alles tezamen genomen is naar voorlopig oordeel de kans dat de overeenkomst moet worden afgewikkeld en beëindigd op de door Firlbeck voorgestelde wijze niet zeer groot te achten. De voorzieningenrechter weegt mee hetgeen hierboven is overwogen met betrekking tot de geldigheid van de opzegging voor de groep landen waartoe Frankrijk behoort. Er lijkt dan ook een gereede kans te zijn dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de licentie van Stet niet is vervallen of dat deze voortduurt in de beperkte vorm van een uitlooptregeling. Onder die omstandigheden dienen de vorderingen van Firlbeck alle te worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal Firlbeck worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Beslissing

De voorzieningen rechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Firlbeck in de kosten van de procedure, aan de zijde van Stet tot op heden begroot op € 248,- voor vastrecht en € 816,- voor salaris procureur; enz.

B O E K B E S P R E K I N G E N

Prof. H. van Hees, *Het Beneluxmodel*.

De Boeck & Larcier NV, Brussel, april 2006; ISBN 2-8044-2244-5; 250 pagina's; prijs: € 122,-.

Een boek anno 2006 over het Beneluxmodel riep in de redactievergadering als eerste de vraag op: wie gebruikt het Beneluxmodel nog, en waarom dit boek? Het antwoord is in dit boek niet terug te vinden. Dit is natuurlijk jammer: het gemeenschapsmodel is de belangrijkste concurrent van het Beneluxmodel, en het zou aardig zijn om over die verhouding wat te lezen. Er zijn wel een paar verwijzingen naar het Gemeenschapsmodel. Als eerste wordt het Gemeenschapsmodel genoemd in het voorwoord, om een tweede boek aan te kondigen. Wellicht geeft dit volgende boek wel een antwoord op bovengestelde vraag. Verder komt het Gemeenschapsmodel aan de orde in een apart hoofdstuk, om de samenloop van het niet ingeschreven gemeenschapsmodel en het Beneluxmodel te beschrijven, voor zover daardoor ruimte wordt gecreëerd om reeds over de periode van inbreuk voor inschrijving van het Beneluxmodel schadevergoeding te kunnen claimen. Dit boek gaat dus slechts over de inhoudelijke aspecten van het Beneluxmodel (de Benelux Tekeningen en Modellenwet, BTMW). Op zich levert het BTMW ook wel voldoende stof op, met name vanwege het overgangsrecht: de BTMW zoals geldend voor 2003 is wezenlijk anders dan die daarna. De oude wet is gezien het overgangsrecht nog lange tijd relevant. Voorts is de gecombineerde merken en tekeningen-en-modellenwet (BVIE) op 1 september 2006 in werking getreden, hetgeen ook weer (zij het beperkte) veranderingen teweegbrengt. Daarnaast

is er de (omgezette) modellenrichtlijn, en het international depot via welke ook een Beneluxmodelrecht kan worden verkregen welke ook toelichting behoeft. Voldoende complexiteit dus om nut te hebben van een systematische behandeling van de BTMW.

Het boek kent een klassieke indeling: materiele aspecten, verkrijgen van het recht, beschermingsduur, rechthebbende, rechten, vermogensrechtelijke aspecten, einde en handhaving. Daarnaast is er nog een hoofdstuk over samenloop met auteursrecht. Ieder onderdeel wordt 'compleet' behandeld. Dit is een voordeel als je het boek als naslagwerk gebruikt, maar het levert veel doublures op in de verschillende hoofdstukken. De ongeveer 1000 noten geven verwijzingen naar boeken, artikelen, memorie van toelichting en gerechtelijke uitspraken. Vermeldenswaard is nog dat het hoofdstuk over handhaving vanuit Belgisch proces-recht perspectief is geschreven. Er is dus geen informatie over de Nederlandse rechtsgang, maar die mag genoegzaam bekend verondersteld worden. Voor ons veel interessantere vragen worden behandeld: waar kan of moet er gedagvaard worden: bij de vrederechter, handelsrechter of gerecht in eerste aanleg? is een beschrijvend beslag mogelijk? en kan er een vordering tot staken gegrond worden op basis van de Wet betreffende handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC)? Kortom, voor kandidaten van het BMM examen, studenten IE recht en de incidentele gebruiker van het Beneluxmodel een nuttig boek.

J.d.H.

B E R I C H T E N**Nieuwe boeken**

Verzameling Nederlandse wetgeving: studiejaar 2006/2007; Den Haag, SDU, 2006.

W. Hugenholtz, *Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht* (21e dr./voortgez. door W.H. Heemskerk); Den Haag, Elsevier juridisch, 2006.

Study on evaluating the knowledge economy, what are patents actually worth?: the value of patents for today's economy and society: final report for lot 1; Brussel, European Commission, 2005.

Reporting intellectual capital to augment research, development and innovation in SME's: report to the commission of the high level expert group on RICARDIS: encourage corporate measuring and reporting on research and other forms of intellectual capital

Luxembourg; Office for official publications of the European Communities, 2006.

Keukenschrijver, *Patentnichtigkeitsverfahren* (2, vollständig überarbeitete und stark erweiterte Auflage); Alfred Köln, Carl Heymanns Verlag KG, 2005.

Interpretation of Patents in Europe: Application of Article 69 EPC; Köln, Carl Heymanns, Verlag 2006.

Dr. Hans-Rainer Jaenichen, Leslie A. McDonell, James F. Haley, and Yoshinori Hosoda, *From clones to claims: The European Patent Office's Case Law on the Patentability of Biotechnology Inventions in Comparison to United States and Japanese Practice* (4th); Köln: Carl Heymanns Verlag KG, 2006.