



Bijblad bij De industriële eigendom

NUMMER 12 • 18 DECEMBER 2006 • JAARGANG 74

4 6 1

OCTROOICENTRUM NEDERLAND

I N H O U D

Actualiteiten

Raad van State: nieuwheidsrapport is geen besluit (blz. 463).

Artikelen

Mr. drs. M.E. Santman en mw. mr. V. Rörsch, De gedragscode promotionele kansspelen: weet waar je kansen liggen. Een mooie gelegenheid voorbij gegaan? (blz. 464).

Mr. R.J. Prins, De geest uit de fles. Over de bescherming van geuren in Frankrijk (blz. 468).

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 91 Rechtbank 's-Gravenhage, 21 sept. 2006, Bettacare Limited/H3 Products e.a. (vereisten voor aannemen openbare toepassing; vzr. in beginsel grensoverschrijdend bevoegd jegens Nederlandse gedaagde, ook indien nietigheidsverweer is gebaseerd op het Duitse deel van het octrooi; niet gesteld of gebleken dat in Duitsland een 'kort geding'-achtige of bodemprocedure aanhangig is; geen omstandigheden op grond waarvan een grensoverschrijdend verbod moet worden afgewezen) (met noot Ste.) (blz. 476).

Nr. 92 Hof 's-Gravenhage, 18 mei 2006, Single Buoy Moorings e.a./Bluewater Energy Services e.a. (het maken van een ontwerp-tekening van een voortbrengsel is niet gelijk aan vervaardigen of gebruiken van dat voortbrengsel; geen indirecte inbreuk; gebruik in octrooien geopenbaarde kennis, mits zonder inbreuk, is vrij; niet gesteld/gebleken dat gedaagden weten dat hun afnemers na aflevering van hun producten inbreuk zullen maken) (met noot J.L.R.A.H.) (blz. 481).

2 Merkenrecht

Nr. 93 Hoge Raad, 17 okt. 2006, Officier van Justitie/verdachte (strafvervolgning; onjuiste rechtsopvatting hof: strafrechter mag in strafgeding waarin geldigheid van

merkrecht wordt betwist, de juistheid daarvan onderzoeken en bij gegrondbevinding verdachte vrij spreken; voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk, dient aansluiting gezocht te worden bij de in het civiele merkenrecht gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken) (blz. 483).

Nr. 94 Hof 's-Gravenhage, 13 april 2006, Nike International/Marimina (piraterijverordening niet van toepassing; niet aannemelijk dat de aangehouden goederen – Nike-sportschoenen – zijn ingeklaard en in vrije verkeer gebracht; gestelde inbreuk door Marimina niet aannemelijk) (blz. 490).

Nr. 95 Hoge Raad, 17 febr. 2006, Souza Cruz/Tabacalera del Este (Merkenlandsverordening Aruba: symbolisch gebruik van het merk, slechts erop gericht een recht te verkrijgen, is voldoende voor verkrijgen van merkrecht; gezien gesloten stelsel van nietigheidsgronden, geen nietigverklaring o.g.v. kwade trouw van de deposant) (blz. 493).

3 Modelrecht

Nr. 96 V.zr. Rechtbank 's-Gravenhage, 17 mei 2006, Massive/Tevea (lampen van gedaagde zijn grotendeels technisch bepaald; gezien de gestelde inbreuk op modelrechten van eisers wekken deze dus zelfde algemene indruk en ontberen de gemeenschapsmodeldepots een eigen karakter; ook geen auteursrechtelijke bescherming; het beeldelement van het merk kan aan de beschrijvende afkorting LED geen onderscheidend kenmerk verlenen, geen inburgering; teken LED op verpakking is geen gebruik als merk) (blz. 502).

4 Handelsnaamrecht

Nr. 97 Hof Arnhem, 18 april 2006, New York Fashion/New Yorker Nederland (handelsnamen wijken in meer dan slechts geringe mate van elkaar af; de naam New York heeft geen sterk onderscheidend vermogen; winkels in Apeldoorn verschillen in uitstraling en aanzien; geen verwarringsgevaar) (blz. 506).

(Vervolg inhoud op blz. 462)



C O L O F O N

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Versijnt maandelijks, rond de 16e

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

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

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

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

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

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag

© Auteursrecht voorbehouden

Redactie:

prof. mr. J.J. Brinkhof
mr. J.L. Driessen
dr. J.H.J. den Hartog
jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper
mr. P. Neleman
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
prof. mr. A.A. Quaedvlieg
prof. mr. J.H. Spoor
mr. P.J.M. 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@octrooicentrum.nl

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

5 Auteursrecht

Nr. 98 Hof 's-Gravenhage, 16 febr. 2006, Goliath/Canenco (Vzr.: geen overeenstemmende totaalindrukken; geen inbreuk op auteurs- of modelrecht; Hof: mededeling van Goliath aan afnemers Rip Racer dat Jakks bezwaar heeft tegen verkoop Rip Racer omdat deze i.e.-rechten schendt, niet in strijd met waarheid en niet onzorgvuldig; versturen rectificatie leent zich bij vernietiging vonnis in beroep niet voor ongedaanmaking; ook belang ontbreekt) (blz. 507).

6 Onrechtmatige daad

Nr. 99 Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 2 mei 2006, A.S. Weber h.o.d.n. Inter Shop/W.J.G.A. Geerts h.o.d.n. Free Time Products e.a. (oorspronkelijkheid geen vereiste voor verbod op nabootsing ter voorkoming van verwarring; beide producten zijn bijna identiek; verwarringsgevaar ook indien derden identieke helmpjes aanbieden) (met noot J.L.R.A.H.) (blz. 514).

Boekbesprekingen

R.W. de Vrey, Towards a European Unfair Competition Law: A Clash between Legal Families, besproken door mr. D.W.F. Verkade (blz. 516).

Berichten

Nieuwe boeken (blz. 519)

Officiële mededelingen

Sluiting van Octrooicentrum Nederland. – Mededeling van de Examencommissie voor de Octrooigemachtigde. – Overeenkomst van Wenen. (blz. 520).

A C T U A L I T E I T E N**Raad van State: nieuwheidsrapport is geen besluit**

De Raad van State heeft in zijn uitspraak van 8 november 2006 beslist dat de in artikel 34, lid 4 van de Row 1995 bedoelde mededeling van het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek, een mededeling is *'die betrekking heeft op feitelijk handelen. Met die mededeling is geen rechtsgevolg beoogd'*. De Raad is van oordeel dat de brief waarin de bedoelde mededeling is gedaan *'niet kan worden aangemerkt als een rechtshandeling en [...] om die reden [is] geen sprake van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb.'*

De Raad van State bevestigt vervolgens de uitspraak van de rechtbank dat het bezwaar niet-ontvankelijk was, *'zij het met verbetering van de gronden waarop zij rust'*.

Deze beslissing heeft directe gevolgen voor de behandeling van Nederlandse octrooiaanvragen waarvoor in het zogenaamde 'nieuwheidsrapport' is geconstateerd dat er gebrek aan eenheid van uitvinding is.

Bij inwerkingtreding van de Row 1995 was het uitgangspunt dat een nieuwheidsrapport geen besluit vormt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); er is aan (de inhoud van) het nieuwheidsrapport geen rechtsgevolg verbonden, omdat in beginsel op de aanvraag altijd octrooi zal worden verleend. Nadien werd echter door Octrooiencentrum Nederland (toen nog het Bureau voor de Industriële Eigendom) geoordeeld dat aan een nieuwheidsrapport waarin wordt geconstateerd dat er sprake is van 'niet-eenheid', wel een rechtsgevolg is verbonden, en dat er dus bezwaar tegen kan worden ingesteld. Immers, artikel 36, lid 3 Row 1995 bepaalt *'Indien toepassing is gegeven aan artikel 34, derde lid, heeft het octrooi uitsluitend betrekking op die uitvinding of groep van uitvindingen als bedoeld in artikel 27, die als eerste in de conclusies wordt genoemd'*, en artikel 34, lid 3: *'Indien bij het onderzoek blijkt, dat de ingediende aanvraag niet voldoet aan het bij of krachtens artikel 27 bepaalde, wordt het uitgevoerd ten aanzien van die onderdelen van de aanvraag die betrekking hebben op de uitvinding of die groep van uitvindingen als bedoeld in artikel 27, die als eerste in de conclusies wordt genoemd.'*

De mogelijkheid van bezwaar werd echter beperkt tot de zg. 'nationale nieuwheidsonderzoeken' die in beginsel door Octrooiencentrum Nederland zelf worden uitgevoerd.

Een bezwaar kon niet worden ingesteld tegen een zg. 'internationaal nieuwheidsrapport', als bedoeld in artikel 34, lid 2, omdat dat een onderzoek betreft dat wordt gedaan door het EOB. Hoewel kan worden gesteld dat ook een dergelijk

nieuwheidsrapport waarin niet-eenheid wordt vastgesteld, het genoemde rechtsgevolg heeft, kan daartegen geen bezwaar worden gemaakt, omdat het EOB geen bestuursorgaan in de zin van de Awb is. Een ingestelde bezwaarprocedure tegen een 'internationaal nieuwheidsrapport' waarin niet-eenheid was geconstateerd, werd door Octrooiencentrum Nederland niet ontvankelijk verklaard. Het was dit oordeel van Octrooiencentrum Nederland dat in het onderhavige geding door de aanvrager werd bestreden.

De rechtbank bevestigde de niet-ontvankelijk verklaring. De mededeling van de resultaten van het onderzoek (door het EOB) had geen rechtsgevolg, omdat het geen keuze of wilsuiking van verweerder (Octrooiencentrum Nederland) betreft, aldus de rechtbank.

De Raad van State bevestigt dit oordeel ook, zij het met verbetering van de gronden.

De Raad stelt vast dat

'Uit de parlementaire geschiedenis van de Row 1995 blijkt dat de wetgever het octrooiestelsel ingrijpend heeft willen wijzigen. De wetgever heeft ervoor gekozen af te wijken van de oude procedure van artikel 24A, tweede lid, van de Row 1910, waarin een tussentijds gegeven niet-eenheidsbeslissing binnen drie maanden kon worden aangevochten. In het in de Row 1995 neergelegde stelsel vindt inhoudelijke toetsing achteraf plaats in een civiele procedure ter zake van octrooi-inbreuk. De mededeling bedoeld in artikel 34, vierde lid, van de Row 1995 is een mededeling die betrekking heeft op feitelijk handelen. Met die mededeling zijn geen rechtsgevolgen beoogd.'

Naar het oordeel van de Afdeling kan de brief van 30 december 2003, waarin appellante ter zake van haar octrooiaanvraag mededeling is gedaan als bedoeld in artikel 34, vierde lid, van de Row 1995, dan ook niet worden aangemerkt als een rechtshandeling en is om die reden geen sprake van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb.'

Geconcludeerd moet worden dat ook het door Octrooiencentrum Nederland uitgebrachte 'nationale nieuwheids-onderzoek' waarin niet-eenheid is geconstateerd, een 'mededeling bedoeld in artikel 34, vierde lid, van de Row 1995 is die betrekking heeft op feitelijk handelen, waarmee geen rechtsgevolgen zijn beoogd'.

Dit heeft tot gevolg dat ook een bezwaar op grond van de Awb tegen een dergelijk onderzoeksresultaat in het vervolg door Octrooiencentrum Nederland niet ontvankelijk zal moeten worden verklaard.

J.L.D.

ARTIKEL EN

De Gedragscode promotionele kansspelen: weet waar je kansen liggen

Een mooie gelegenheid voorbij gegaan?

Mr. drs. M.E. Santman en mw. mr. V. Rörsch*

Inleiding

Promotionele (kans)spelen komen in allerlei varianten voor: belspelletjes op de commerciële televisie, spelletjes op internet en acties waarbij een bepaalde behendigheid vereist is. In dit artikel wordt de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot dit soort promotionele spelen aan de orde gesteld, namelijk de Wet op de kansspelen en in het bijzonder de Gedragscode promotionele kansspelen.¹ Met name bij de Gedragscode zullen wij kritische kanttekeningen plaatsen. Eerst gaan wij in op de vraag hoe de Nederlandse regelgeving past in het Europese kader.

Europa

Binnen de Europese Unie bestaan er grote verschillen in de nationale wetgevingen betreffende kansspelen. Ondernemingen die binnen de Europese Unie grensoverschrijdende activiteiten uitoefenen kampen met rechtsonzekerheid over de inhoud en toepasselijkheid van de nationale regelingen. Dit leidt tot belemmeringen op de interne markt en tot kosten. Het verwijderen van deze belemmeringen binnen de Europese Unie zal niet alleen de ontwikkeling van grensoverschrijdende promotionele acties bevorderen, maar ook van invloed zijn op het vrij verkeer van de goederen en diensten.

Tegen die achtergrond heeft de Europese Commissie in 2001 een voorstel ingediend voor de Verordening betreffende de verkoopbevordering in de interne markt.² Daarin wordt uitgegaan van de gedachte dat er géén algemeen verbod op promotionele kansspelen zou moeten rusten. De normenstelsels van de verschillende lidstaten blijken echter veel van elkaar af te wijken. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de lidstaten op korte termijn tot overeenstemming zullen komen.³ Vooralsnog hebben de lidstaten dus nog ruimte om kansspelen op nationaal niveau te reguleren.

Het ontbreken van een overkoepelend Europees regelgevingssysteem vormt ook een obstakel. Dit heeft immers versnipperde regelgeving en een versnipperd handhaving-

systeem tot gevolg. Voor ondernemers die grensoverschrijdende promotionele activiteiten organiseren, is deze ondoorzichtige en versplinterde regelgeving een kostbare hindernis.

*De Wet op de kansspelen**Kansspelen*

In Nederland bestaat vanaf 1964 een Wet op de Kansspelen ('Wok'⁴). Met deze wet beoogt het Ministerie van Justitie de speelzin van de Nederlandse bevolking te 'kanaliseren', oftewel kansspelverslaving en de daarmee samenhangende illegaliteit en criminaliteit tegen te gaan.⁵ Sinds haar totstandkoming is de wet op talloze punten aangepast. Die wijzigingen zijn de inzichtelijkheid en leesbaarheid van de wet bepaald niet ten goede gekomen.

In 2003 heeft de Minister van Justitie het gelukkige voorneemen kenbaar gemaakt de Wok structureel en ingrijpend te wijzigen.⁶ Vooruitlopend op die herziening⁷ is de Gedragscode promotionele kansspelen (de 'Gedragscode'⁸) per 1 januari 2006 in werking getreden.

De Gedragscode kan worden beschouwd als een aanvulling op de Wok. De Wok blijft voorlopig onverminderd van toepassing.

Wanneer is sprake van een kansspel in de zin van de Wok?

De Wok verbiedt het geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen, indien de winnaars van het spel worden aangewezen door enige kansbepaling.

Het is niet eenvoudig om te bepalen wanneer winnaars door 'kansbepaling' worden aangewezen. Kansbepaling betekent dat de deelnemers aan het spel 'geen overwegende invloed hebben' op het winnen van een prijs (artikel 1 Wok). Het lot bepaalt wie de winnaar is. Typische kansspelen zijn bijvoorbeeld het trekken van een prijs uit een grabbelton, een (kras)loterij, blackjack en roulette.

Is sprake van een kansspel in de zin van de Wok, dan is het verboden om dat spel te organiseren. Dat is alleen anders, indien de Minister van Justitie aan de organisator van het kansspel een vergunning heeft verleend (artikel 1 onderdeel (a) Wok).

Vergunningen

Dagelijks worden we (met name in advertenties en televisie-reclames) geconfronteerd met kansspelen als de Staatsloterij en de Lotto. Voor elk van deze landelijke kansspelen geldt *de facto* een regime dat is gebaseerd op enerzijds de

* Advocaten te 's-Gravenhage.

¹ In dit artikel staan promotionele kansspelen centraal. Een promotioneel kansspel is het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. De wetgeving met betrekking tot kansspelen in het algemeen zal dus slechts beperkt aan de orde komen. Voorts zullen we niet ingaan op de Gedrags- en reclamecode kansspelen (bijlage bij TK 24557, nr. 68), de Wet op de kansspelen houdende tijdelijke bepalingen met betrekking tot kansspelen via internet (bijlage bij TK 30362, nr. 1 t/m 4) en de actuele discussie over de (on)verenigbaarheid van het Nederlandse (restrictieve) kansspelbeleid met het Gemeenschapsrecht (bijlage bij TK 24557, nr. 69 en 70).

² Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verkoopbevordering in de interne markt, COM (2001) 546 def, PB C 75E van 26 maart 2002 en het Gewijzigd voorstel van 25 oktober 2002, COM (2002) 585.

³ Dit blijkt ook uit het feit dat kansspelen door het Europese Parlement buiten de nieuwe Dienstenrichtlijn, COM (2006) 160, werden gehouden.

⁴ Wet van 10 december 1964, Stb. 1964, 483, houdende nadere regelen met betrekking tot kansspelen (Wet op de kansspelen), zoals deze wet laatstelijk is gewijzigd bij Staatsblad, 2006, 2.

⁵ TK 1990-1991, 22029, nr. 3, p. 2.

⁶ Tweede voortgangsrapportage kansspelen d.d. 31 maart 2003 (TK 2002-2003, 24 036 en 24 557, nr. 280).

⁷ De algehele herziening van de Wok zal naar verwachting in de loop van het jaar 2007 plaatsvinden.

⁸ Bijlage bij Brief van de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag van 5 december 2005, TK 2005-2006, 24557, nr. 65.

betreffende bepalingen in de Wok en anderzijds de verleende vergunning.⁹

De Wok voorziet ook in vergunningen van beperkte duur, en wel indien de opbrengst van het kansspel uitsluitend het algemeen belang dient (artikel 3 Wok). De grenzen van het begrip 'algemeen belang' zijn niet scherp, maar aan te nemen valt dat hier strikte voorwaarden van toepassing zijn.¹⁰ In ieder geval is het organiseren van kansspelen voor uitsluitend commerciële doeleinden niet toegestaan. Voor ondernemingen bestaat daarmee in de praktijk geen reële mogelijkheid om een vergunning te krijgen voor het organiseren van een promotioneel kansspel (doorgaans wordt door hen immers een commercieel doel gediend). Aldus houdt de Minister met het vergunningenstelsel de kansspelen in Nederland strak in de hand.

Prijsvragen

Ook prijsvragen zijn verboden, tenzij een vergunning is verleend. Op dit beginsel kent de Wok één uitzondering. Er is sprake van een toelaatbare Wok-prijsvraag indien: (i) deelnemers een 'jureerbare prestatie' verrichten en (ii) de uitgelopen prijs niet meer dan € 2.300 waard is (art. 28 Wok). Een jureerbare prestatie is bijvoorbeeld het afmaken van een slagzin, of het maken van een rijmpje of een ludieke foto. Een jury moet aan de hand van een tevoren bepaalde maatstaf (bijvoorbeeld: de originaliteit of creativiteit van de inzending) in staat zijn de rangorde van de inzendingen te bepalen, en daaruit de winnaars te selecteren.

Vanzelfsprekend werkt de grens van € 2.300 zeer beperkend.¹¹ In het verleden werd die grens opgerekt met de zogenaamde '(in)verdienconstructie'. In de spelvoorwaarden was dan bepaald dat de uiteindelijke winnaars dienden mee te werken aan promotionele activiteiten (bijvoorbeeld het poseren voor promotionele foto's). Voor die medewerking werd dan een 'vergoeding' ter hoogte van het bedrag boven de € 2.300 uitgekeerd. Het is onduidelijk of deze constructie nog wel door de beugel kan (zie hieronder).

Overigens geldt – opvallend genoeg – geen beperking voor de totale waarde van het te winnen prijzenpakket: het is dus mogelijk om een prijzenpakket met een grote waarde uit te loven, zolang elke individuele prijs maar niet meer waard is dan € 2.300.

Sancties en handhaving

Een handelen in strijd met de Wok is een economisch delict (art. 31 lid 3 Wok jo. art. 1, aanhef en onder 3° van de Wet op

de economische delicten). De maximale straf voor een rechtspersoon is een geldboete van de vijfde categorie.¹² Weliswaar was geen sprake van een bewust gedoogbeleid, de praktijk leerde dat het Openbaar Ministerie aan handhaving van de Wok geen prioriteit gaf. Dit heeft in de loop der tijd geleid tot een welig tierende diversiteit aan (illegale) promotionele kansspelen, waaronder de veel besproken belspelletjes op televisie. De Minister van Justitie kondigde in 2003 aan om aan die wildgroei een einde te maken.¹³ Hij zegde toe een voorstel voor een wettelijk 'nee, tenzij'-regime op te stellen. Dit voorstel heeft voorlopig niet geleid tot wetgeving, maar (slechts) tot een Gedragscode.

De Gedragscode promotionele kansspelen

Juridische status van de Gedragscode

De Gedragscode is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de media, kanspelaanbieders en het Ministerie van Justitie. De titel 'Gedragscode' zou de indruk kunnen geven dat het hier zelfregulering betreft. Echter, aangezien ook het Ministerie van Justitie in de werkgroep vertegenwoordigd was, kan dat strikt genomen niet het geval zijn. (Het ministerie refereert zelf overigens aan 'co-regulering'.¹⁴) Bovendien heeft de code de pretentie niet alleen van toepassing te zijn op (rechts)personen die ze onderschrijven (en die vertegenwoordigd waren in de werkgroep), maar op alle (rechts)personen die promotionele kansspelen aanbieden (preambule onder 5 Gedragscode).

Wat dan wel de juridische status is van de code is onzeker. De Gedragscode is in ieder geval ook geen wet in formele zin, omdat noch de regering, noch de Staten-Generaal betrokken zijn geweest bij de totstandkoming ervan. Mogelijk kan de code als een samenstel van beleidsregels worden opgevat. Steun voor deze opvatting is te vinden in de derde voortgangsrapportage van het Ministerie.¹⁵

Regime van de Gedragscode

De Gedragscode bepaalt dat deze niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest dient te worden toegepast (preambule nr. 5). Dat doet vermoeden dat er over de inhoud kennelijk onduidelijkheid zou kunnen bestaan. Uit het volgende mag blijken dat dit inderdaad het geval is.

⁹ Zie bijvoorbeeld voor het regime voor de Staatsloterij art. 8 t/m 14 Wok en art. 2 van de Beschikking Staatsloterij, laatste wijziging gepubliceerd in *Stc.* 2005, 190. Minder bekend zijn overigens de bijzondere vergunningenstelsels voor kortlopende acties van winkeliers ('winkelweekacties') en voor kleine kansspelen van verenigingen (artikel 7 Wok).

¹⁰ A. Komen en D.W.F. Verkade, *Kansspelen en cadeau-acties*, Kluwer, Deventer 1972, p. 33.

¹¹ Dit maximum bedrag geldt niet als er een wetenschappelijke, kunstzinnige of technische prestatie moet worden verricht. In het kader van een promotionele actie zal deze drempel meestal niet gehaald worden.

¹² Art. 23 Sr. Onder omstandigheden zouden overigens ook concurrenten kunnen optreden tegen overtreding van de bepalingen van de Wok op basis van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Verg. HR 21 april 2006, *LJN* AV0641; Rechtbank Arnhem, 31 augustus 2005, *IER* 2005, 89 (De Lotto/Ladbrokes); Hoge Raad 18 februari 2005, *NIPR* 2005/134 (de Nationale Sporttotalisator/Ladbrokes); Hof Amsterdam 16 december 2004, *IER* 2005/54 (Stargames/Nederlandse Staatsloterij); Hof Arnhem 23 november 2004, *NJ* 2006/413 (Interwetten Cyprus Ltd/Stichting De Nationale Sporttotalisator); Vzng. Rb. Utrecht 31 juli 2003, *KG* 2003/194 (Holland Casino/Peak e.a.); Hof 's-Gravenhage 19 november 1998, *NJ* 1999/679; HR 4 april 1997, *NJ* 1997/509, *NJ* 1997/509 (Combigrames/Lotto).

¹³ Tweede voortgangsrapportage kansspelen d.d. 31 maart 2003 (TK 2002-2003, 24 036 en 24 557, nr. 280).

¹⁴ Zie de tweede voortgangsrapportage kansspelen d.d. 31 maart 2003 (TK 2002-2003, 24 036 en 24 557, nr. 280) en de derde voortgangsrapportage kansspelen d.d. 10 februari 2005 (TK 24 036 en 24 557, nr. 47).

¹⁵ Zie de derde voortgangsrapportage kansspelen d.d. 10 februari 2005 (TK 24 036 en 24 557, nr. 47): 'Hierbij geldt als uitgangspunt dat promotionele kansspelen onder het wettelijk verbod vallen, tenzij zij voldoen aan bepaalde randvoorwaarden. Daaraan kan invulling worden gegeven door een gedragscode.'

Een promotioneel kansspel is volgens de Gedragscode het 'bij wijze van promotie geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen' (art. 1 sub 7; vgl. art. 1 Wok). Onder meer een loterij, een 'sweepstake' (waarbij de toekenning van de prijzen afhankelijk is van trekking vooraf) en een kraslot zijn kansspelen die in beginsel onder het bereik van de Gedragscode vallen.

Promotionele kansspelen mogen uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie dienen. Zij mogen dus niet als zelfstandige activiteit worden aangeboden (Preamble onder 5).¹⁶

Een aanbieder mag maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aanbieden (art. 2). Dit leidt natuurlijk tot de vraag wat precies onder één bepaald product (of dienst, of organisatie) moet worden verstaan. Is een blikje frisdrank een ander product dan een twee-liter fles frisdrank?

De voorbeelden die in de toelichting op de Gedragscode worden genoemd, bieden helaas weinig houvast. Men zou daaruit kunnen afleiden dat het *karakter* van het kansspel (en dus niet het aangeprezen product) bepalend is: volgens de toelichting kan een lokale actie voor een bepaald product naast een landelijke actie voor datzelfde product bestaan, mits de twee acties een 'ander karakter' hebben en 'op zichzelf staan' (voorbeeld 4 in de toelichting bij art. 4). Voorstelbaar is dat een actie een 'ander karakter' heeft, als de spelvoorwaarden, de doelgroep van de actie, en/of de prijzen van de acties aanmerkelijk verschillen.

Evengoed valt echter uit de toelichting af te leiden dat juist de aard van het gepromote *product* van belang is. Verwarrend is dan echter weer het onderscheid dat wordt gemaakt tussen merk en product. Volgens de toelichting is het namelijk mogelijk dat een frisdrankproducent eenmaal per jaar met een promotioneel kansspel zijn merk mag promoten en *daarnaast* een kansspel mag aanbieden voor een bepaald product (voorbeeld 1 in de toelichting bij art. 2). Naar de letter van (de toelichting op) de Gedragscode is het dus mogelijk om in ieder geval *twee* promotionele kansspelen per product per jaar te organiseren: één ter promotie van het merk waarvoor het product wordt verhandeld, en één ter promotie van het product zelf. Het is de vraag of deze interpretatie van de toelichting op de Gedragscode strookt met de 'geest' van de Gedragscode.

Uit de voorbeelden wordt wel duidelijk dat elke smaakvariant van een product voor de Gedragscode een ander product is. In één jaar mag dus zowel een promotioneel kansspel worden georganiseerd voor het product 'Cola' als voor het product 'Cola Light'. Hetzelfde geldt dus ook voor andere productlijnen met allerlei smaakvarianten, zoals chips of ijsjes. Zeer verdedigbaar is dat hetzelfde geldt voor geurvarianten van een product (te denken valt aan luchtverfrisser met abrikozengeur en met kersenbloesemgeur). Wat voor andere soorten varianten van producten geldt, is echter onzeker. Is een verbeterde versie van een bestaand product een nieuw product in de zin van de Gedragscode? Is een

scheergel voor de gevoelige huid een ander product dan een scheergel voor de 'normale' huid?

Per jaar mogen maximaal dertien trekkingen voor één promotioneel kansspel plaatsvinden. Alleen: wanneer is er sprake van een trekking? Navraag bij het Projectbureau Kansspelen van het Ministerie van Justitie leert dat het 'vaststellingsmoment' bepalend is: er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een trekking indien op het trekkingsmoment¹⁷ (direct of indirect) één of meer winnaars worden aangewezen. In één trekking kunnen dus meer winnaars worden aangewezen. Dat betekent dat ook een actie waarin op elk seconde van de dag een winnaar bekend wordt gemaakt door de beugel kan, mits de winnaars in (bijvoorbeeld) één voorafgaande trekking werden geselecteerd. Het maximum van dertien trekkingen wordt hier immers niet overschreden: er was er slechts één, voorafgaand aan het begin van de actie. Zou dit in overeenstemming zijn met de geest van de Gedragscode? Wie het weet, mag het zeggen.

De totale waarde van het prijzenpakket mag per promotioneel kansspel niet meer bedragen dan € 100.000 per jaar (inclusief kansspelbelasting). Het gaat hier om de 'economische waarde' van de prijs (art. 4 lid 3). Het is echter niet duidelijk hoe de waarde in het economische verkeer moet worden berekend – wat in de toelichting op de Gedragscode ook wordt erkend (zie de toelichting bij art. 4 lid 3). Als uitgangspunt zou (had) bijvoorbeeld kunnen worden genomen: het bedrag dat bij een gebruikelijke wijze van verkoop van het goed door de gemiddelde consument zou zijn besteed.¹⁸

Waarom de Gedragscode bepaalt dat er per promotioneel kansspel een prijzenpakket van maximaal € 100.000 per jaar mag worden uitgelooft, is overigens onduidelijk. De woorden 'per jaar' lijken het mogelijk te maken dat een promotioneel kansspel wordt georganiseerd waarin het uitgelooft prijzenpakket de € 100.000 (ver) te boven gaat, mits het surplus over meerdere jaren wordt gespreid, en zolang niet meer dan € 100.000 per jaar wordt uitgekeerd.¹⁹ Naar onze mening is het in ieder geval niet mogelijk dat een winnaar in één jaar € 100.000 wint en daarbovenop een bedrag dat in een ander jaar uitgekeerd wordt. De winnaar wint dan immers in één jaar € 100.000 en daarnaast de aanspraak op meer. Het voordeel van de winnaar is dan economisch gezien meer dan € 100.000. Wel verdedigbaar is dat een kansspel met een looptijd van meerdere jaren en waarbij elk jaar opnieuw een winnaar wordt aangewezen²⁰ (welke winnaar dan een prijs wint van maximaal € 100.000), is toegestaan.

Opgemerkt zij dat het meewerken aan promotionele activiteiten door deelnemers niet mag leiden tot hogere prijzen dan voorafgaand aan deelname aan het promotionele kansspel bekend is gemaakt (toelichting bij art. 4). De '(in)verdienconstructie' is bij promotionele kansspelen dus

¹⁶ In de praktijk wordt het met deze beperking zo nauw niet genomen. Er bestaan bijvoorbeeld websites die kansspelen aanbieden niet ter promotie van producten, maar enkel met het doel om consumentengegevens te verzamelen.

¹⁷ De vraag blijft natuurlijk wanneer is er dan sprake van één trekkingsmoment?

¹⁸ Verg. Van Dijk en Meussen, *Waarde in het economische verkeer*, Kluwer, Deventer 2004, p. 2 e.v.

¹⁹ Wij houden hier een slag om de arm ten aanzien van het begrip 'jaar'. Wij gaan ervan uit dat de waarde van het prijzenpakket wordt berekend per kalenderjaar. De Gedragscode sluit echter niet uit dat dit ook kan worden berekend over een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van de aanvang van de actie.

²⁰ Uiteraard: zonder dat daardoor sprake zou zijn van een nieuw kansspel.

de pas afgesneden. Het is niet duidelijk in hoeverre deze bepaling doorwerkt in Wok-prijsvragen (zie hierboven). Voorafgaand aan deelname aan een promotioneel kansspel moet duidelijk zijn welke prijzen en hoeveel prijzen er gewonnen kunnen worden (art. 4 lid 2). Op verzoek van de deelnemer moet de aanbieder een overzicht van uitgekeerde prijzen aanbieden (art. 4 lid 6). Het gaat hier niet om een overzicht van winnaars, maar alleen van de uitgekeerde prijzen.²¹

Een aanbieder van een promotioneel kansspel dient de algemene spelvoorwaarden die hij heeft opgesteld kenbaar te maken aan de deelnemers, bijvoorbeeld door vermelding ervan op het product zelf, of op de website van de aanbieder.²² De Gedragscode schrijft voor welke voorwaarden en gegevens in ieder geval in de spelvoorwaarden moeten worden opgenomen (art. 7).²³ Mochten deze gegevens niet in de actievoorwaarden zijn opgenomen, dan is het promotionele kansspel in beginsel verboden, want in strijd met de Gedragscode.

Klein promotioneel kansspel

De Gedragscode kent nog een bijzonder type kansspel: het kleine promotionele kansspel. Dit kansspel heeft een prijzenpakket van in totaal ten hoogste € 4.500,- en communicatiekosten van maximaal de prijs van een postzegel voor een brief van 20 gram (thans € 0,39) of het 'lokale telefoontarief'. Welke maximale kosten een telefoongesprek mag hebben, is niet duidelijk.²⁴

Volgens de toelichting op de Gedragscode is het kleine promotionele kansspel in het leven geroepen om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen. Deze kleinere ondernemers zouden de mogelijkheid moeten hebben om een kansspel te organiseren, zonder de administratieve lasten te dragen die gepaard gaan met een groot (gewoon) promotioneel kansspel. Inderdaad is het regime voor kleine kansspelen veel ruimer dan voor grote kansspelen. Er mag bijvoorbeeld een onbeperkt aantal kleine promotionele kansspelen per jaar worden aangeboden, en er hoeven geen spelvoorwaarden te worden opgesteld (art. 8).

²¹ Een terbeschikkingstelling van de gegevens over de winnaar zou immers worden aangemerkt als een verwerking van gegevens in de zin van artikel 1b Wet bescherming persoonsgegevens waarvoor – mede gelet op de juridische status van de Gedragscode – een wettelijke grondslag ontbreekt (artikel 8c Wbp).

²² Op grond van de Bijzondere reclame code voor prijsvragen waren aanbieders van prijsvragen al verplicht om in gedrukte media waarin een prijsvraag werd aangekondigd de voor een prijsvraag voornaamste mededelingen op te nemen, nl.:

(a) naam en volledig adres van de uitschrijver van de prijsvraag, (b) het aantal prijzen en een omschrijving waaruit de geldswaarde blijkt of gemakkelijk kan worden afgeleid, (c) de uiterste datum van inzending van het prijsvraagformulier, (d) eventuele uitsluitingen van deelneming, en (e) datum en wijze waarop de uitslag bekend wordt gemaakt.

²³ De meest opvallende voorwaarden zijn die over: (i) de hoogte van de eventuele communicatiekosten – met een maximum van € 0,60 per deelname; (ii) de noodzaak van het hebben van toestemming van een ouder bij deelname door een minderjarige tot 16 jaar; (iii) de wijze van inhouding of afgifte van eventuele kansspelbelasting; (iv) de wijze waarop over het promotionele kansspel klachten kenbaar gemaakt kunnen worden en de procedurele afhandeling daarvan; en (v) de vermelding dat de aanbieder handelt in overeenstemming met de Gedragscode.

²⁴ Het is overigens niet duidelijk waarom een kansspel met een kleiner prijzenpakket een lager communicatietarief zou rechtvaardigen (zie ook Adformatie, 8 december 2005, 'Minister gaat voorbij aan spelletjes in printmedia').

Volgens sommigen zouden met een klein kansspel de beperkingen van een groot promotioneel kansspel kunnen worden omzeild.²⁵ Van 'omzeiling' van de drempel van € 100.000 kan echter pas sprake zijn als een aanbieder meer dan 22 kansspelen per product per jaar aanbiedt.²⁶ Voorwaarde is dan wel dat deze 22 kansspelen niet als verschillende trekkingen van één groot promotioneel kansspel kunnen worden aangemerkt, anders vallen de acties alsnog onder de '13-trekkingen-beperking'. Uiteraard zal het voor een aanbieder moeizaam en kostbaar zijn om 22 promotionele kansspelen wat betreft opzet, organisatie en promotie, van elkaar te laten verschillen. In de praktijk zal een 'omzeiling' van het grote promotioneel kansspel dus niet aantrekkelijk zijn.

Slot

Weet iemand nog waar zijn kansen liggen? De juridische status van de nieuwe code is schimmig, en de inhoud en duidelijkheid van de Gedragscode laten nogal wat te wensen over. De Minister heeft een mooie gelegenheid om duidelijkheid te bieden voorbij laten gaan.

Des te zorgwekkender is het dat de Minister onlangs heeft aangekondigd de handhaving van de Wet op de kansspelen te intensiveren. De Gedragscode zou nog onvoldoende worden nageleefd en er zouden al verschillende bedrijven zijn aangeschreven die niet in overeenstemming met de Gedragscode handelen. Bij een onbevredigend antwoord zal volgens de Minister strafvervolging volgen.^{27,28} Dat belooft een aantal interessante procedures.

's-Gravenhage, oktober 2006

²⁵ E.H. Hoogenraad, Kras en win: onduidelijkheid troef bij de Gedragscode Promotionele Kansspelen, *IER* 2006/2, p. 55.

²⁶ $22 \times 4.500 = € 99.000$.

²⁷ TK 2005-2006, 24 557, nr. 70.

²⁸ Op de website van het Ministerie wordt overigens aangegeven dat bij ernstige overtredingen tot vervolging zal worden overgegaan. Zie <http://www.minjus.nl/onderwerpen/opsparing%5Fen%5Fhandhaving/kansspelen/promotionele%5Fkansspelen>: 'Deelnemers aan promotionele kansspelen kunnen eventuele klachten daarover bij het Projectbureau Kansspelen indienen. Het projectbureau beoordeelt zonnig of het kansspel al dan niet voldoet aan de bepalingen van de gedragscode. Bij ernstige overtredingen van de gedragscode kan het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaan.'

De geest uit de fles

Over de bescherming van geuren in Frankrijk

Mr. R. J. Prins *

1 Vooraf

De Nederlandse Hoge Raad heeft zich uitgesproken ten gunste van auteursrechtelijke bescherming van parfum.¹ A-G Verkade had in zijn conclusie de weg bereid, door na een gedetailleerde analyse de vraag of dergelijke bescherming mogelijk is in bevestigende zin te beantwoorden. Hij had daarbij ook over de grens gekeken, onder meer naar Frankrijk.

Frankrijk, dat zichzelf graag als parfumland bij uitstek ziet, leek toen ook hard op weg te zijn naar erkenning van het parfumauteursrecht door de hoogste rechter.

De Cour de Cassation heeft evenwel anders beslist.²

Reden om een nadere 'blik over de grens' in Frankrijk te werpen, om te proberen uit te vinden waarom de Cour de Cassation anders oordeelt dan de Hoge Raad, ondanks de tendens in eerdere lagere Franse rechtspraak om het principe van auteursrechtelijke bescherming te aanvaarden.

Ik ga hierna op chronologische wijze in op de ontwikkelingen in Frankrijk, uit auteursrechtelijk perspectief; ook het octrooirecht komt daarbij zijdelings ter sprake in verband met de bescherming van parfum. Een merkenrechtelijke benadering laat ik achterwege, nu het Europese Hof van Justitie deze kwestie heeft beslist.³

Voor meer leesgemak heb ik alle oorspronkelijk Franse citaten in de tekst – naar ik meen getrouw – in het Nederlands vertaald.

2 Rechtspraak en doctrine in Frankrijk tot 2006

2.1 'Rest ons slechts te wensen dat de Cour de Cassation een einde maakt aan dit systematisch oprekken van het auteursrecht en op zijn minst de feitelijke rechters tot de orde roept met betrekking tot het respecteren van het oorspronkelijkheidscriterium', verzucht de Parijse professor en auteursrechtsspecialist F. Pollaud-Dulian begin 2006.⁴

We weten inmiddels dat zijn wens op 13 juni 2006 ingewilligd is door de hoogste Franse rechter, drie dagen voor de Nederlandse Hoge Raad zich in andere zin uitsprak.

De Cour de Cassation bepaalde dat: '(...) de geur van een parfum, die voortkomt uit de enkele toepassing van know-how, niet in het licht van vorengenoemde wetteksten de schepping inhoudt van een uitdrukkingvorm die beschermd kan worden als een werk van de geest in de zin van het auteursrecht'.

Hiermee ging in Frankrijk de deur dicht voor auteursrechtelijke bescherming van geuren, terwijl die in Nederland juist werd opengezet en terwijl de lagere Franse rechtspraak tot in februari 2006 de opmaat had gegeven voor een aanvaarding van die bescherming, daarin in meerderheid gesteund door de doctrine.

Maar in principe zou de deur in Frankrijk binnen afzienbare alsnog kunnen worden opgezet.⁵

2.2 De redenering van de Cour de Cassation lijkt terug te grijpen naar een uitspraak van het Parijse Cour d'Appel uit 1975, waarin voor het eerst in de Franse rechtspraak de vraag aan de orde kwam van de auteursrechtelijke bescherming van parfum⁶ en waar deze werd afgewezen vanwege het ontbreken van de vereiste oorspronkelijkheid.

Er zijn redenen om deze uitspraak achteraf gezien minder relevant te achten dan toen leek. Het betrof een contractuele verhouding tussen producent (Rochas) en toeleverancier (Laire), waarin Laire enerzijds grondstoffen aanleverde voor de door Rochas gecreëerde parfums, maar anderzijds ook zelf parfums maakte. Als tegenprestatie voor de verkrijging van de 'formule' van een van Laire's parfums zou Laire de exclusieve toeleverancier zijn van Rochas voor genoemde grondstoffen. Later in de relatie verschaftte Laire nog een tweede formule aan Rochas, zonder deugdelijk contract, en toen Rochas een jaar later de relatie beëindigde, meende zij vrijelijk over de tweede formule te kunnen beschikken. Laire vocht dit aan en claimde auteursrecht op de geurcompositie, althans de formule, die Rochas dus zonder toestemming zou blijven gebruiken. Laire was echter zo onhandig om telkens te spreken over 'invention', uitvinding, als ze het over de formule had, die bovendien volgens haar ook octrooieerbaar was. Laire sprak voorts onvoldoende over het kunstzinnige karakter van het parfum en noemde de werkelijke auteur niet. Geen wonder dat het hof Parijs de eerdere afwijzing door de Tribunal de Commerce bekrachtigde, onder andere bepalende dat het in de contractuele relatie niet ging om de overdracht van een kunstwerk maar van een technisch procédé dat uitmondde in een industrieel product, kortom de overdracht van know-how (waarmee ik de uitwisselbare termen 'technique industrielle', 'procédé industriel', en 'savoir-faire' vertaal), en dat dus de formule niet auteursrechtelijk beschermd kon zijn. Bovendien had Laire zoals gezegd niet aangegeven wie dan wel de auteur van de formule was.

En het hof had in zijn arrest nog wel de voorzet gegeven dat '(...) hoewel artikel 3 van de wet van 11 maart 1957 [de toenmalige auteurswet; rjp] als voorbeelden van werken van de geest slechts werken noemt die visueel of auditief waarneembaar zijn, de aanwezigheid van het bijwoord 'met name' het niet toelaat bij voorbaat werken uit te sluiten die eventueel door de drie andere zintuigen waargenomen kunnen worden'. Een gemiste kans dus.

2.3 Er wordt in parfumland Frankrijk in de jaren zeventig en tachtig ongeveer even veel gepubliceerd over de auteurs-

* *Avocat à la Cour* te Aix-en-Provence, tevens Advocaat verbonden aan de Amsterdamse Balie. E: prins.rein-jan@9business.fr.

¹ HR 16.06.2006, LJN: AU8940; BIE 2006, p. 275; IER 2006, nr. 4 p. 201 (Kecofa/Lancôme).

² Cour de Cassation (1re Civ.) 02-44.718 n° 1006, 13.06.2006 (Nejla X./Haarmann et Reimer); zie ook V. Rörsch, BIE 2006 p. 275.

³ HvJ EG 12.12.2002; NJ 2003, 600 m.nt. JHS (Sieckmann); in die zin ook GvEA 27.10.05, T. 305/04 (Eden).

⁴ Frédéric Pollaud-Dulian, RTD Com. 2006, Chroniques p. 365.

⁵ Zoals door Rörsch t.a.p. en A-G Verkade in zijn conclusie bij het Kecofa arrest reeds signaleerd, wordt in het voorjaar 2007 een tweede uitspraak verwacht van de Cour de Cassation in de cassatie tegen de uitspraak van de Cour d'Appel de Paris in de BPI-zaak beoordeeld door het Parijse hof in september 2004 (zie noot 39 hieronder).

⁶ Cour d'Appel Paris 03.07.1975, Ann. prop. ind. 1976, p. 114, RIDA LXXXXI (1977) 108 (Laire/Rochas).

rechtelijke bescherming van parfum⁷ als in Nederland.⁸ Ik ga hier niet apart op elk Frans artikel in. In 1989 verschijnt immers een vrij compleet artikel over het onderwerp, dat ook de voorgaande publicaties samenvat en hier dus nadere bespreking verdient.⁹ Daarbij komen vanzelf ook andere stemmen en afgeleide onderwerpen ter sprake.

In genoemd artikel houdt Laligant een vurig pleidooi voor auteursrechtelijke bescherming van parfum. Hij meent (uiteraard) dat de grote Franse parfums gelijk ook de haute couture bijdragen tot de roem en welvaart van Frankrijk, maar dat helaas, zoals zo vaak gebeurt, deze uiterst rendabele activiteit op grote schaal concurrentie wordt aangedaan en dit slechts zelden op rechtmatige wijze. Met name het onbeschaamd kopiëren dient te worden bestreden, met betere wapens dan tot dan toe zijn gebruikt.

Inderdaad was het tot dan toe gebruikte arsenaal niet afdoende. Parfumcreaties zijn voornamelijk gebaseerd op geheime know-how, en het schenden van dergelijke bedrijfsgeheimen kan strafrechtelijk worden aangepakt. Bezwaar was ondermeer dat alleen werknemers langs de weg van het toenmalige artikel 418 Code Pénal konden worden vervolgd en bijvoorbeeld niet toeleveranciers, onderaannemers en profiterende derden.¹⁰ Langs civielrechtelijke weg is het schenden van contractuele geheimhoudingsbedingen natuurlijk ook aan te pakken, voorzover het personen betreft die contractueel gebonden zijn.

Buiten contract ligt een actie wegens ongeoorloofde mededinging voor de hand op grond van onrechtmatige daad (art. 1382 Code Civil). Maar dan dient wel bewezen te worden dat de know-how op onrechtmatige wijze is verkregen, aangezien het loutere gebruik van die niet door uitlokking of anderszins onrechtmatige wijze verkregen kennis en/of het loutere kopiëren van andermans parfum dat niet door een recht van intellectuele eigendom is beschermd niet onrechtmatig is.

Daarmee zijn we beland bij de noodzaak van bescherming via een recht van intellectuele eigendom.

2.4 Een van de door de jaren heen terugkerende discussies over de wijze waarop parfum door een intellectueel eigendomsrecht kan worden beschermd, is die betreffende de keuze (indien mogelijk) tussen bescherming via het octrooi-recht en die door het auteursrecht. De aanhangers van de auteursrechtelijke bescherming van een geur(combinatie) menen veelal dat octrooirechtelijke bescherming van een geur niet mogelijk en in ieder geval niet wenselijk is.

⁷ Zie, in positieve zin: A. Bassard, La composition d'une formule de parfum est-elle une œuvre de l'esprit au sens de la loi du 11 mars 1957?, *RIPIA* 118 (12.1979) p. 469; J.L. Crochet, Parfumerie et droit d'auteur. Quelques réflexions sur l'arrêt de Laire c. Rochas, *RIPIA* 118 (12.1979) p. 458; J.P. Pamoukdjian, *Le droit du parfum*, LGDJ 1982; E. Roudnitska, *Le Parfum*, PUF 2e éd 1987; in negatieve zin: J. Calvo et G. Morelle, noot onder Cd'A Paris 03.07.1975, G.P. 1976.I.43.

⁸ R.M. Schutte, *BIE* 1969, p. 256; D.W.F. Verkade, *BIE* 1970, p. 18; R.M. Schutte, *BIE* 1970, p. 23; K. Limperg, *AMI* 1982, p. 129; S. Gerbrandy, *Kort commentaar op de Auteurswet 1912*, 1988, p. 114.

⁹ O. Laligant, La problématique de la protection de parfum par le droit d'auteur, *RRJ* 1989-3, p. 588 - 636.

¹⁰ De mogelijkheden zijn tegenwoordig ruimer, met de artikelen 226-13 e.v. Nouveau Code Pénal ('de l'atteinte au secret professionnel'), die meer algemeen de schending van beroeps- en bedrijfsgeheimen betreffen, ook door niet-werknemers.

Let wel: geur, niet: formule. Onderscheid moet natuurlijk gemaakt worden naar gelang het onderwerp van de gezochte bescherming.

In Nederland hebben onder meer Frijters en Van Houtte¹¹ en A-G Verkade¹² dit voor het auteursrecht essentiële onderscheid uitgebreid besproken. Ik volsta hier dus eenvoudigweg met het onderscheid: enerzijds de 'geur', of ook wel geurcombinatie, anderzijds de 'formule', of ook wel ingrediëntenspecificatie, van een parfum.

Laligant geeft cirkelredenerend aan dat het theoretisch mogelijk is om de formule van een parfum te octrooieren als deze voldoet aan de vereisten van octrooierbaarheid.

Met andere woorden, de in de formule samengebalde know-how dient een nieuwe uitvinding te belichamen, dus inventief te zijn en vatbaar voor industriële toepassing.

Hij verwijst naar artikel 6 van de wet van 1968 (de toenmalige Franse octrooiwet),¹³ om aan te geven dat de know-how daartoe noodzakelijkerwijs tot technische producten of resultaten moet leiden. Hij loopt dan de diverse elementen af. Allereerst de nieuwigheid: aangezien in de parfumbranche 'alles geheim wordt gehouden' en dus niet toegankelijk is voor het publiek, is de stand van de techniek niet kenbaar en is het daarmee niet moeilijk de nieuwigheid vast te stellen.

Vervolgens de uitvindingshoogte: uitsluitend de 'echte' parfums of parfumstoffen, die anders dan simpele lavendel-reukwatertjes of eau de cologne resultaat zijn van diepgaand onderzoek, zijn voor de vakman niet kenbaar uit de bestaande techniek.

En tenslotte de industriële toepassing: die is er, nu parfum op industriële wijze vervaardigd of toegepast kan worden. Hoewel dus in zijn visie niets zich in principe hoeft te verzetten tegen het octrooieren van een formule, heeft de parfumindustrie, zo constateert hij, van deze mogelijkheid nagenoeg nooit gebruik gemaakt. De reden ligt voor de hand: parfumeurs willen hun formules niet openbaar maken.

Bovendien is inbreuk uiterst moeilijk te bewijzen. Niet alle moleculaire bestanddelen van een parfum maken deel uit van de formule, en zij zijn dus niet allen geïdentificeerd. De octrooi-conclusies kunnen dus niet de gehele lading van het parfum dekken, maar slecht bestanddelen daarvan. Aangezien een heel klein percentage verschil in bestanddelen tot een totaal andere geur kan leiden, is het dientengevolge voor een namaker simpel om onder de beschermingsomvang van het octrooi uit te komen.¹⁴

Laligants analyse van de octrooierbaarheid van parfum lijkt echter nog te optimistisch. Reeds onder artikel 7 van de oude wet was duidelijk dat uitvindingen die louter van decoratieve aard waren niet voor bescherming in aanmerking kwamen. Toegegeven, uitvindingen die niet uitsluitend decoratief of esthetisch waren, maar ook 'nuttig' ('utilitaire')- en mits het nuttige en het aangename daarbij gescheiden konden worden – konden zowel octrooirechtelijk als model-

¹¹ J.E.R. Frijters & C.P.M. van Houtte, De geur van parfum zit niet in de fles, *NJB* 2004, p. 1987, met name in hoofdstuk 1.

¹² Met name in de punten 5.15 t/m 5.21 van zijn conclusie.

¹³ Inmiddels is dat art. L 611-10 lid 1 Code de la Propriété Intellectuelle (CPI): 'Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle' (cf. art. 52 EOV). De oude wet bepaalde dat een uitvinding 'un caractère industriel' moest hebben.

¹⁴ In dezelfde zin ook: E. Glemas, La protection du parfum par le droit d'auteur, *RDPI* 1997 nr. 82 p. 35.

rechtelijk worden beschermd; ingeval echter het nuttige en het esthetische niet gescheiden konden worden, was alleen octrooibeschermt mogelijk.¹⁵ Inmiddels is dit scheidbaarheidsvereiste verdwenen en geldt dat zodra een uitvinding uitsluitend esthetisch is, octrooieren niet mogelijk is.¹⁶ Kortom, esthetische creaties zijn van octrooibeschermt uitgesloten. Hier wijst ook J.-C. Gallou op in zijn artikel naar aanleiding van een latere – hierna nog te bespreken – uitspraak.¹⁷

Volgens Gallou is uiteraard een ingrediënt dat deel uitmaakt van de samenstelling van een parfum op zichzelf als chemische component octrooieerbaar, hetzij als product (bijvoorbeeld pheromonen), hetzij als werkwijze (hij noemt kunstmatige musk als voorbeeld, reeds in 1901 beoordeeld door het Parijse hof). Maar: *'Het lijkt uitgesloten dat de gehele samenstelling van het parfum als zodanig octrooieerbaar is, aangezien deze niet voldoet aan het vereiste van het technische karakter dat een uitvinding kenmerkt en onderscheidt van andere vormen van creaties.'*¹⁸ (...) Deze uitsluiting van octrooieerbaarheid wordt bevestigd door artikel L 611-10 2b CPI,¹⁹ aldus Gallou.

Het verschil tussen een technische en een esthetische creatie zit volgens hem niet alleen in het beoogde doel van de creatie, maar ook in het feit dat het onderwerp van het octrooi niet in precieze conclusies kan worden omschreven. De samenstelling van een parfum laat zich niet als een technische oplossing van een technisch probleem analyseren; zij presenteert zich als een specifieke en gedefinieerde geurvorm. Deze twee kenmerken sluiten haar uit van octrooibeschermt. Dat zou alleen anders zijn, indien de bijzondere samenstelling van het parfum een technische oplossing zou inhouden of indien de esthetische vorm daarnaast ook technische eigenschappen zou hebben. We zullen dan meer te maken hebben met producten met een technisch doel waaraan een aangenaam geurtje is toegevoegd.

Gallou en Laligant worden het weer met elkaar eens als het gaat over de stelling dat indien octrooibeschermt niet voor de hand ligt (hetzij om praktische redenen, dixit Laligant, hetzij op juridische gronden, dixit Gallou), noodzakelijkerwijs auteursrechtelijke beschermt moet worden toegekend. Met andere woorden, beiden achten het ondenkbaar dat niet enig intellectueel eigendomsrecht de parfumcreatie beschermt en dan ligt auteursrecht als redder voor de hand. Sterker, het auteursrecht geeft een veel ruimere beschermt dan het octrooirecht zou kunnen geven: niet alleen ontstaat het recht automatisch bij creatie, maar het heeft ook een veel langere beschermingsduur en kan bogen op droit moral!

Volgens Laligant is het bovendien gemakkelijker in een rechtzaak inbreukmakende gelijkenis aan te tonen: *'aangezien algemeen wordt aangenomen dat er voldoende overeenstemming is zodra de karakteristieke trekken van de beschermd vorm in het*

inbreukmakende werk terug te vinden zijn'.²⁰ Ook hier lijkt Laligant me wat te optimistisch, zoals de praktijk in zowel Frankrijk als Nederland inmiddels heeft laten zien.

2.5 Is parfum geschikt als auteursrechtelijk werk? Laligant beantwoordt deze vraag als volgt.

Onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de formule en anderzijds het eigenlijke 'werk'. Volgens hem kon de formule in de toenmalige stand van de wetenschap niet het hele parfumwerk weergeven, zoals een partituur het gehele muziekstuk weergeeft. De formule geeft alleen de lijst van grondstoffen en hun onderlinge verhouding. Deze verhouding verandert echter in de tijd, afhankelijk van de vluchtigheid van de diverse grondstoffen, gedurende het 'afspelen' van de geurcompositie. De verhouding zoals in de formule gegeven is dus maar een schijnbare verhouding. Met andere woorden, zelfs vakmensen kunnen zich door het lezen van de formule geen 'geurbeeld' vormen, geen idee krijgen van de wijze waarop de elementen met elkaar gaan fuseren of juist contrasteren, veranderen of overspringen, terwijl het mengsel zich in de lucht ontplooit. Vergelijking van twee formules kan ook nooit leiden tot de constatering dat er al dan niet sprake is van inbreuk. Men kan dus slechts twee uiteindelijke geuren vergelijken.

Wat dus beschermbaar is, is het werk, dus de geur, het 'corpus mysticum', onafhankelijk van de drager (de natuurlijke en/of chemische bestanddelen in het flesje). Dit werk is het resultaat van de intellectuele arbeid van de mens in een voor menselijke waarneming vatbare vorm, hoe vluchtig die ook is.

Dat er grote creatieve en intellectuele inspanningen geleverd moeten worden om een parfum te creëren staat eigenlijk buiten kijf. De complexiteit van dit proces wordt uitgebreid beschreven in de werken van Roudnitska en Pamoukdjian²¹ (die zelf enkele van de beroemdste parfums hebben gecreëerd), die door Laligant uitgebreid worden aangehaald en ook door latere schrijvers telkens weer van stal worden gehaald.

De vorm is dus een combinatie van materiële elementen en mentale elementen. Het is daarmee een *'oeuvre de l'esprit'*. Het parfum is een abstract werk dat door het geheugen van de maker, aan de hand van zijn geurherinneringen en het voorhanden palet geurbestanddelen wordt gecomponeerd; de reukzin dient alleen ter verificatie.²²

De vorm is weliswaar vluchtig, maar toch autonoom genoeg om als werk te gelden.

De geurcompositie zoals die zich ontplooit moet natuurlijk worden onderscheiden van de geurbestanddelen; de geur is de perceptie door de hersenen van een sensatie, een bewustzijn, geur genoemd, die groter is dan de bestanddelen.

2.6 De wettelijke definitie geeft in Frankrijk net als in Nederland uitdrukkelijk geen limitatieve opsomming van auteursrechtelijk beschermbare werken, zoals het hof Parijs in 1975 ook aannam in de op andere gronden 'mislukte'

¹⁵ Zie bijvoorbeeld: A. Chavanne, J. J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 5e éd. 1998, p. 31; A. Bertrand, *La propriété intellectuelle*, Livre II, Delmas 1995, p. 102.

¹⁶ Artikel L 611-10 lid 2 sub b CPI. Zie ook: J. Schmidt-Szalewski, J. L. Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, Litec, 3e éd. 2003, nr.73, nr. 75; J. Azéma, J. C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 6e éd. 2006, nr. 197.

¹⁷ J. C. Galloux, *Profumo di diritto - le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur*, RD 2004 Jurisprudence, p. 2641.

¹⁸ Galloux verwijst naar de KvB EOv 08.12.1994, OJ 1995, p. 388.

¹⁹ L 611-10 2b CPI luidt voor zover van belang: 'Ne sont pas considérées comme des inventions (...) notamment (...) b) Les créations esthétiques (...)'

²⁰ Met name indien de kern, het hoofdthema, oftewel de 'notes de coeur' in het inbreukmakende werk terug te vinden zijn, zo voegt hij toe.

²¹ Zie noot 7.

²² 'On vérifie, mais on ne compose pas avec le nez', vat Roudnitska samen (t.a.p., zie noot 7).

zaak *Laire / Rochas*.²³ Deze horde wordt dan ook gemakkelijker genomen. Geconstateerd wordt dat de wettelijke definitie geurwerken niet uitsluit.

De volgende horde is die van de beschrijving en objectieve waarneembaarheid. *Laligant*, die meent dat de mogelijkheid een objectieve beschrijving van het werk te geven een vereiste is voor auteursrechtelijke bescherming, volgt daarmee de *Tribunal de Commerce*, die in de zaak *Laire / Rochas* bescherming niet wilde toekennen, omdat een geurcompositie niet een vorm is die 'objectief op technische wijze kan worden beschreven'. Dat dit een vereiste is voor auteursrechtelijke bescherming wordt overigens bestreden door onder meer *Galloux* en *Lucas & Lucas*.²⁴ Hoe kan parfum trouwens op objectieve wijze worden beschreven vervolgens waargenomen? Volgens *Laligant* kan een vakman op zich met voldoende precisie het hoofdthema, de hoofdcomponenten, van de geur beschrijven, maar anderzijds is het nu juist vaak het kleine onverwachte element dat in de geurcompositie de karakteristieke draai geeft. Moeten we dan onze toevlucht zoeken tot chromatografie, spectrometrie, nucleaire resonantie?²⁵ Teveel beschrijven helpt bovendien de namakers, zoals ook een octrooischrift door de publicatie ervan navolgers een handje helpt. *Laligant* stelt de vraag, maar geeft geen definitieve oplossing voor het probleem.

Galloux vindt het daarentegen geen probleem: we hebben nu juist niet te maken met een octrooi of een merk en het auteursrecht stelt niet het vereiste van enige weergave van het werk in welke vorm dan ook. Als men accepteert dat alle soorten werken beschermd kunnen worden onder het werkbegrip van de auteurswet, dan moet men ook accepteren dat sommigen niet of niet volledig weer te geven of te omschrijven zijn. Een werk hoeft ook helemaal niet vastgelegd te zijn op een drager (vergelijk bijv. de improvisatie van een musicus of een danser; een 'performance' etc.). Wel is een adequate beschrijving nodig, zo erkent *Galloux*, om te kunnen vergelijken en namaak te vervolgen, maar ook hij zegt dat daarvoor niet de complete chemische formule nodig is (men kan bijvoorbeeld beroep doen op een 'neus', als gerechtsdeskundige).

Tenslotte de originaliteit, of althans het persoonlijke stempel van de maker. Deze horde is niet zo hoog, meent *Laligant*. Het vereiste is aan erosie onderhevig en de oorspronkelijkheidsgraad kan laag zijn, zo blijkt uit de bescherming van toegepaste kunst, computerprogrammatuur etc. Voldoende is dat de geurcreatie het 'kenmerk van de

intellectuele input'²⁶ van de maker draagt. En een waardig parfum doet dat ook. Er is sprake van complexe intellectuele arbeid. Bij een groot parfum herkent men zelfs de stijl van de maker, die er uitspringt binnen een bepaalde algemene stijl van parfums.

Hoewel dus sommige aspecten niet voor de hand liggen (met name in het kader van bewijslevering in inbreukzaken, meldt hij met vooruitziende blik), is *Laligant* fervent voorstander van auteursrechtelijke bescherming.

2.7 In haar artikel uit 1997²⁷ toont *Glemas* zich een navolger van *Laligant*. Oneerbiedig gezegd vat haar artikel voor een groot deel dat van *Laligant* samen. Bescherming via het octrooirecht is onwenselijk op praktische gronden: fabrikanten denken er niet over om de chemische formule van hun parfum te publiceren. Ze gaat niet in op juridische bezwaren tegen octrooieren. Merkenrechtelijke bescherming van een geur acht ze juridisch niet mogelijk omdat de geur de wezenlijke waarde van de waar bepaalt. Bescherming via het auteursrecht is daarom volgens haar aangewezen. In haar argumentatie volgt ze *Laligant*. Ze gaat wat meer in op de consequenties, met name met betrekking tot de begrippen verveelvoudiging en openbaarmaking, in dezelfde zin maar minder uitgebreid als A-G Verkade in zijn conclusie. Verwezen zij hier dus naar die conclusie.

Het *droit moral* is bij haar aanleiding voor wat aardige beschouwingen. Zo stelt zij dat de auteur van een parfum zich op grond van zijn *droit moral* tegen negatieve aantasting ('*dénigrement*') van zijn geur kan verzetten, met name indien 'een luxe parfum dat wordt verkocht in uitgelezen parfumerieën, die deel uitmaken van een selectief distributienetwerk, tegen lage prijs in goedkopere winkels wordt verkocht. De auteur kan dan tegenwerpen dat zijn parfum wordt verlaagd, denigrerend wordt behandeld, door zowel de verkoopprijs als de plaats van verkoop'.²⁸

En de auteur kan natuurlijk van het parfumuiseisen dat zijn naam op de verpakking wordt vermeld als maker ('*Hetgeen niet gebruikelijk is (...)*', voegt ze er wel aan toe).

Nog mooier is het '*droit de repentir*', deel uitmakend van het *droit moral*: de maker kan eisen dat een einde wordt gemaakt aan de distributie van zijn parfum... maar in de praktijk zal dat afstuiten op de verplichting de producent schadeloos te stellen.²⁹

2.8 Vanaf 1997 kunnen we ook weer wat rechtspraak zien. Op 5 november 1997 doet de *Tribunal de Grande Instance* van Parijs uitspraak in een conflict tussen het huis *Clarins*

²³ Dat gold onder de oude auteurswet reeds; de huidige wet formuleert het als volgt in art. L 112-2 CPI: 'Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code (...) » [etc. opsomming soorten werken; onderstreping rjp]

²⁴ J.C. Galloux, t.a.p. (zie noot 17), hoofdstuk II a. Zie in die zin ook: A. & H.J. Lucas, *Traité de la propriété littéraire & artistique*, Litec 1994, n° 59.

²⁵ Zie voor een goede uitleg van al deze technieken Frijters & Van Houtte t.a.p. (zie noot 11).

²⁶ 'la marque de son apport intellectuel', zo verwoordt de *Cour de Cassation* het in het *Pachot*-arrest; *Cass* (plénière) 07.03.1986, D. 8. 1986, p. 405. Zie bijv. ook voor computerprogrammatuur: *CA Versailles*, 18.11.1999, RD 2000, p. 205: oorspronkelijkheid aangenomen omdat het niet het simpel toepassen van techniek is, maar er keuzes gemaakt moeten worden, instructies gegeven, die intelligentie, verbeelding, gevoel en kunstzin vergen, derhalve het persoonlijk stempel van de maker dragen. In algemene zin laatstelijk nog: *Cass civ.* 12.07.2006, zaak 05-17555, kenbaar via www.legifrance.gouv.fr of via www.courdecassation.fr: '(...) effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur', voor het gebruik van traditionele motieven op geborduurde niemendalletjes...

²⁷ E. Glemas, *La protection du parfum par le droit d'auteur*, *RDPI* 1997 n° 82, p. 35.

²⁸ T.a.p. p. 41 linker kolom.

²⁹ Art. L 121-4 CPI: '(...) Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.(...)'

en de firma's Batignolles en Cattier.³⁰ Het betreft hoofdzakelijk een merkenconflict tussen 'eau dynamisante' en 'eau stimulante', maar Clarins beroept zich ook op het feit dat er sprake is van namaak van haar 'jus', hetgeen zo al niet inbreuk op haar auteursrecht dan toch wel oneerlijke mededinging inhoudt, zo stelt zij.

De rechtbank doet deze stelling af op een wijze die alleen Franse rechters beheersen (overigens vooral de Cour de Cassation), namelijk lapidair: '(...) dat evenwel een parfum geen werk van de geest is dat kan worden beschermd in de zin van artikel L. 112-1 CPI; dat, hoe dit ook zij, Clarins niet aantoonde dat de twee 'jus' overeenstemmend zijn; (...)'. Waarom parfum geen werk is krijgen we niet te horen.

Jammer is dat de zaak ook in appel sneuvelt, voornamelijk door onhandig procederen.

Impliciet neemt het Parijse hof³¹ immers aan dat auteursrecht op parfum mogelijk is, maar het overweegt vervolgens dat Clarins niets in het geding heeft gebracht: '(...)noch informatie over het werk en de research die ze heeft verricht om deze geur tot stand te brengen, noch een chromatografische analyse die het mogelijk maakt om de precieze samenstelling te kennen; dat de loutere aanduidingen op de verpakking van het product onvoldoende zijn om de creatieve bijdrage van de maker van deze geur te beoordelen en om te bepalen of de geur de benodigde originaliteit bezit om auteursrechtelijk beschermd te kunnen worden.' Net als in 1957 een gemiste kans dus.

2.9 Voorafgaand aan deze uitspraak van het Parijse hof had nog enige literatuur het licht gezien ten gunste van auteursrechtelijke bescherming. Het was dus 'dans l'air du temps' om maar eens een parfum te parafraseren, dat die bescherming er moest komen. En we zagen hiervoor dat het niet aan het hof lag dat deze er nog niet was gekomen.

In 1998 publiceert Breese een technisch getint artikel.³² (Inderdaad, Breese van Breese & Majerowicz, de gemachtigde die ook in de Nederlandse Kefoca procedure de rol van partijdeskundige heeft gespeeld. Pikant is in dit verband zijn stelling in dit artikel: 'Het is dus terecht dat in de zaak Parfums de Laire, de rechters hebben vermeden uitspraak te doen slechts op basis van de beweringen van een deskundige'. Waarvan akte³³).

Breese vraagt zich af of de obstakels overwonnen kunnen worden die er zijn, voor men auteursrechtelijke bescherming toekent aan een creatie die slechts door de 'chemische' zintuigen worden waargenomen. Chemisch in tegenstelling tot mechanisch; tastzin, gezichtsvermogen en gehoor zijn mechanische, smaak- en reukzin zijn chemische zintuigen. Bij de chemische zintuigen is de moeilijkheid om op objectieve wijze een geur of een smaak te karakteriseren. Men kan een vergelijking tussen twee geuren aan een deskundige toevertrouwen, maar uiteraard zullen de meningen van deskundigen vaak verschillen, zo vervolgt hij, en een deskundige kan de rechter geen objectief en technisch rapport verschaffen; hij zal zijn mening geven over de inbreukvraag en daarmee op de stoel van de rechter gaan zitten (!).

Maar deze moeilijkheden moeten niet aan bescherming in de weg staan.

Dat de geurperceptie van mens tot mens verschilt, is geen probleem. Hetzelfde geldt voor de perceptie van muziek of schilderkunst. Waar het om gaat, is dat een geurcreatie een bepaalde geurboodschap afgeeft die objectief gekenmerkt kan worden, teneinde deze te kunnen vergelijken met een pretens inbreukmakende geur. Hij meent dat geen enkele methode als universele vergelijkingsmethode kan gelden, maar dat niettemin diverse methodes gecombineerd kunnen en moeten worden om de rechter in staat te stellen een oordeel te vellen. De vergelijking dient uitsluitend te zien op de afgegeven geurboodschap, niet op de samenstelling van de geurende stoffen, alleen al omdat verschillende chemische combinaties tot het zelfde geurresultaat kunnen leiden.

Hij bespreekt vervolgens diverse wetenschappelijke benaderingen: het gebruik van digitale geursensoren die een voorstelling kunnen geven van een geurcompositie in de vorm van een 'spinnwebdiagram'; sensorische analyse, oftewel geuronderzoek door een panel, hetzij van deskundigen, hetzij van consumenten; gebruik van in vakkringen algemeen aanvaarde en geclassificeerde termen, gebaseerd op vijf hoofdgeurgroepen, met subgroepen etc. Door een combinatie van deze methodes kan men goed vergelijken en met name bepalen of er sprake is van ongeoorloofde namaak, of slechts van geoorloofde navolging binnen dezelfde stijl of trend.

2.10 Was in 1994 het standaardwerk van Lucas & Lucas³⁴ al gematigd positief ten aanzien van auteursrechtelijke bescherming, Bertrand aarzelt nog in zijn handboek van 1999.³⁵

Van aarzeling is evenwel geen sprake meer als in 2004 de Tribunal de Grande Instance van Parijs³⁶ uitspraak doet in de zaak L'Oréal / Bellure. Na in herinnering te hebben geropen dat de wettelijke opsomming niet limitatief is, stelt de 'TGI' onomwonden: 'Overwegende dat daarom een parfum/geur niet bij voorbaat kan worden uitgesloten van de gevraagde bescherming, zelfs in de veronderstelling dat deze op industriële schaal zal worden geëxploiteerd, gezien de bescherming die door het auteursrecht toegekend wordt aan op grote schaal geproduceerde werken van toegepaste kunst, als maar de maker van het parfum eerst een compositie creëert, die vervolgens in een laboratoriumformule zal worden vertaald'.

De rechtbank maakt een vergelijking tussen de geurcompositie en een muziekcompositie en beschouwt het een intellectuele schepping, waarbij het er niet toe doet of die schepping vluchtig is of door verschillende mensen verschillend wordt opgevat. Schriftelijke vastlegging is niet wettelijk vereist.

Deze uitspraak lijkt definitief de deur open te zetten voor de auteursrechtelijke bescherming van parfum.

De praktijk is echter minder eenvoudig: de rechtbank overweegt vervolgens dat eiseres onvoldoende heeft aangetoond de auteur te zijn van de concrete geuren in het geding. En...

³⁰ TGI Paris, 05.11.97, PIBD 1998, n° 649, III-142, (Clarins).

³¹ CA Paris (4e Ch.), 28.06.2000, PIBD 2000, n° 708, III-549 (Clarins).

³² P. Breese, 'L'apport de la métrologie et de l'analyse sensorielles pour défendre les droits du créateur', Dalloz Affaires n° 111, 02.04.1998.

³³ Wijselijk wordt deze stelling niet herhaald in het artikel 'Propriété Intellectuelle des créations sensorielles' dat zich op de website van het bureau bevindt: www.breese.fr.

³⁴ T.a.p. (zie noot 24), n° 67.

³⁵ A. Bertrand, *Le droit d'auteur et les droits voisins*, 2e éd. Dalloz 1999, p. 186.

³⁶ TGI Paris 26.05.2004, RD 2004 Jur. p. 2641 (L'Oréal / Bellure), overigens in de zelfde lijn als eerdere ongepubliceerde uitspraken van deze rechtbank dd 16.02.2000 en 28.05.2002.

'(...) de chromatografische analyse vervat in het analyserapport van de heer Breese [alweer; rjp] (...) het niet mogelijk maakt het chronologische verloop van de werkzaamheden en het onderzoek van onderzoeksters te kennen, die zijn uitgemond in de voltooiing van de in het geding zijnde geuren en, dientengevolge, om zo de onbeschermde 'know-how' van het creatieve aspect van de auteur te onderscheiden, hetgeen toch een noodzakelijk vereiste is om de gevraagde bescherming toe te kennen aan de elf in het geding zijnde parfums'.

Geen bewezen auteursrechtinbreuk dus.

De uitspraak wordt besproken door Galloux,³⁷ die het onderscheid benadrukt tussen het toepassen van bestaande know-how enerzijds en de oorspronkelijke creatie anderzijds. Alleen de creatieve aspecten verdienen bescherming. Reden voor hem overigens om recepten van auteursrechtelijke bescherming uit te sluiten (afgezien van de tekst van het recept als geschreven uiteraard), omdat het volgens hem gaat om een opeenvolging van instructies, een methode, dus onbeschermbare know-how³⁸ (sterrenchefs zullen zich hier tekort gedaan voelen).

Het bewijzen van de oorspronkelijkheid blijft echter een heikel punt bij dit soort zaken. Galloux betwijfelt zeer of het traceren van het creatieve proces, zoals de rechtbank aangeeft, wel de goede methode is.

Ook de methodiek van het Parijse hof in de hiervoor besproken Clarins zaak is niet de goede, want het komt er niet op aan de chemische samenstelling van een parfum te achterhalen om oorspronkelijkheid aan te tonen.

Galloux betreurt het dat de rechtbank geen deugdelijke beoordelingscriteria geeft.

Misschien is een gewone onrechtmatige daadsactie op grond van ongeoorloofde mededinging wel zo simpel, verzucht hij, terwijl het auteursrecht toch wel erg wordt opgerekt, voegt hij toe.

In het hoger beroep van deze zaak, in 2006, zal overigens het hof Parijs de auteursrechtelijke beschermbaarheid nogmaals krachtig benadrukken (zie hierna).

2.11 2004 is een goed jaar voor auteursrecht op parfum, dankzij het Belgische Bellure: in september komt er een arrest van het Parijse hof in de zaak Beauté Prestige International (BPI) / Bellure.³⁹

Het hof constateert dat BPI de lijst met geurbestanddelen van de 'jus' in kwestie (Eau d'Issey) heeft overgelegd, zodat de eigenschappen kunnen worden vastgesteld en het hof constateert dan: '(...) zijn oorspronkelijkheid is onbetwistbaar, nu zijn geur zich volkomen onderscheidt van alle andere geuren en aanvaard is door een groot aantal klanten die op zoek zijn naar een individualiseringsteken'.

Maar het feit dat iets zich onderscheidt van het bestaande wil nog niet zeggen dat het oorspronkelijk is, merkt Sirinelli terecht op in zijn ook overigens zeer kritische commentaar bij het arrest.⁴⁰ Nieuwheid en oorspronkelijkheid zijn twee verschillende zaken.⁴¹ Het onderscheidend karakter hoort bovendien thuis in het merkenrecht.

Het hof constateerde vervolgens in deze zaak dat 65% van de geurbestanddelen in beide formules identiek waren, terwijl de geuren veel op elkaar leken. Er was dus sprake van namaak volgens het hof. Het miskent daarmee dat de 35% die niet identiek is tot grote verschillen kan leiden. Het analyseert niet of de karakteristieke elementen van de geur van eisers zijn overgenomen. Dit leidt tot de bescherming van een hele geurfamilie, als men niet oppast, meent Sirinelli. Dit allemaal omdat men nog steeds niet met enige nauwkeurigheid kan vaststellen wat nu precies de contouren zijn van het te beschermen object.

Overigens is dit de zaak waarvan thans cassatie aanhangig is, zoals gesignaleerd door A-G Verkade.⁴²

Gezien de juridisch-theoretische gebreken in het arrest van het hof is het m.i. nog maar de vraag of de in 2007 verwachte uitspraak van de Cour de Cassation het verlossende woord zal zijn, dat de deur naar auteursrechtelijke bescherming van parfum alsnog opent.

Ondertussen blijft het Parijse hof een enthousiaste beschermer van parfum, zoals we hierna zullen zien.

2.12 Onder de aansprekende titel '*fumus boni juris*'⁴³ verschijnt er in 2005 weer een uitgebreide en goed gedocumenteerde studie van de materie van de hand van Balanà.

De invalshoek is duidelijk die van de parfumindustrie en de bescherming van haar belangen, dus we hebben weer te maken met een fervente voorstander van bescherming.

Hij legt uit dat de parfumindustrie zich is gaan interesseren voor het auteursrecht omdat de van oudsher gehanteerde methode van geheimhouding van de formules niet meer werkt. De technologische vooruitgang is daaraan debet. Het is voldoende te beschikken over een klein laboratorium en om de technieken van gaschromatografie en massa spectrometrie te beheersen om precies alle bestanddelen van een parfum te kennen. Het volledig kopiëren van een parfum is nu dus mogelijk; het materiaal waarmee op deze wijze reverse engineering kan worden toegepast kost nog geen 50.000 Euro, zo meldt hij nog in een noot.

Een parfumcreatie kan niet worden afgedaan als een industrieel proces enkel gebaseerd op know-how, maar houdt wel degelijk een scheppend proces in van een of meer auteurs. Dat know-how wordt toegepast, doet niet af aan het feit dat daaraan voorafgaand in iemands brein een idee is gevormd en uiteindelijk een werk is ontstaan. Wat beschermd moet worden is het werk en niet de wijze waarop het tot stand is gekomen. De uitvoering valt alleen samen met het werkbegrip in geval van dans, pantomime etc. (los van de bescherming van de uitvoerende kunstenaars natuurlijk).

En wat de persoonlijke uitdrukking betreft: '*Het componeren van parfums is abstracte kunst bij uitstek, vanwaar het moeilijke begrip ervan, maar het is ook bij uitstek de kunst van de gelukkige verhoudingen, vanwaar het extreme genot dat het verschaft aan al degenen die het weten te waarderen en zoveel ook aan degenen die geleerd heeft hem te beoefenen*'.⁴⁴

³⁷ T.a.p. (zie noot 17).

³⁸ Zie in die zin TGI Paris, 30.09.1997, RIDA 177, p.273.

³⁹ CA Paris (4e ch B), 17.09.2004, PI janvier 2005, n° 14 (BPI / Bellure).

⁴⁰ *Propriétés intellectuelles* (PI) janvier 2005, n° 14, p. 48. Zie ook van dezelfde auteur: Recueil Dalloz 2005 Sommaires commentés, p. 1482, met name onder I A 1b 2° 'Parfums'.

⁴¹ Cass Civ., 11.02.1997, JCP 1997, II, 22973.

⁴² Punt 5.41 van zijn Conclusie.

⁴³ De volledige titel luidt: Sergio Balanà, 'L'industrie du parfum à l'assaut du droit d'auteur...*fumus boni juris*?', *Propriétés Intellectuelles*, juillet 2005, n° 16, p. 254. Daarin ook enige referenties naar hier niet verder besproken oudere rechtspraak (overigens in dezelfde trant als de hier wel besproken uitspraken).

⁴⁴ Roudnitska (zie noot 7) als geciteerd door Balanà, t.a.p.

Balanà gaat verder in op het noodzakelijke onderscheid tussen formule, 'jus' en geurboodschap (alleen deze laatste is beschermd), hetgeen hiervoor al voldoende ter sprake is gekomen.

Hij onderkent voorts de moeilijkheid om een parfum (geurcompositie) concreet te kenmerken, zodat objectieve en concrete vergelijkingen kunnen worden gemaakt met andere eventueel inbreukmakende producten. Volgens hem is de 'eNose', oftewel elektronische neus, thans voldoende geperfectioneerd om een objectieve vergelijking te maken, zonder afhankelijk te zijn van de mening van deskundigen en zonder peperdure marktonderzoeken te hoeven organiseren. Met dit apparaat zouden de hiervoor genoemde zaken, die gestrand waren op de onmogelijkheid om overeenstemming tussen geuren aan te tonen, tot een beter einde zijn gebracht (voor de merkparfumindustrie wel te verstaan). Hoe kan men nu de oorspronkelijkheid van een geurcompositie aantonen? Volgens Balanà via de onwaarschijnlijkheid van een onafhankelijke identieke creatie.

Dit negatieve criterium is in ieder geval in de (proces)praktijk effectief toe te passen: als de gedaagde kan aantonen dat hij op onafhankelijke wijze tot hetzelfde werk is gekomen, dan is het werk van de eiser zodanig banaal of eenvoudig samengesteld dat het niet oorspronkelijk is. De waarschijnlijkheid dat men als buitenstaander op zelfstandige wijze tot dezelfde samenstelling van een parfum kan komen als dat van een normaal complex parfum is immers normaal gesproken statistisch dermate klein, gezien de eindeloze keuzemogelijkheden en de vele ingrediënten die de samensteller ter beschikking staan, dat het in de praktijk uitgesloten moet worden geacht.

Dit is natuurlijke een handige methode om inbreuk aanneemelijk te maken, maar het is nog altijd niet 'de' positieve definitie van oorspronkelijkheid, toegepast op parfumproducten.

2.13 2006 is helemaal een jaar waarin het geurauteursrecht gerechtelijke belangstelling krijgt in Frankrijk, weer dankzij Bellure.

Het Parijse hof (4e kamer A) wijst in januari een arrest in Bellure / BPI en in februari in Bellure / L'Oréal, (voorzover relevant in nagenoeg gelijke bewoordingen in beide zaken),⁴⁵ terwijl ook de Cour de Cassation in juni uitspraak doet⁴⁶ (zie hierna onder 3).

Na de – inmiddels gebruikelijke – constatering dat het wettelijke systeem van de auteurswet niet gesloten is en dus zonder enig principieel bezwaar openstaat voor geurwerken, dat voorts een geur bepaalbaar is, en dat een parfum een werk van de menselijke geest is dat als origineel werk beschermbaar is zodra de creatieve bijdrage van de maker eruit blijkt, vervolgt het hof: *'Het bestaan van geurfamilies sluit niet uit dat geuren, die tot een zodanige familie behoren omdat ze hun dominante bestanddelen daaraan ontleen, beschermd kunnen worden, zodra ze het resultaat zijn van een nog onbekende combinatie van essences in zodanige verhoudingen dat hun uitwaseming, door de geurnoten die deze genereert, de creatieve bijdrage van de auteur vertaalt.'*

Om de eventuele inbreuk te beoordelen baseert het hof zich voornamelijk op de volgende twee peilers:

- 'sensoriële analyse' (marktonderzoek naar geurperceptie), die aantoonde dat een bepaald percentage proefpersonen meent dat beide 'jus' veel gelijkenis vertonen;
 - fysisch-chemische analyse, die aantoonde dat de samenstellingen van de twee producten veel op elkaar lijken, waarbij een bepaald aantal geurbestanddelen van het originele parfum in de inbreukmakende geur terug te vinden zijn.
- Het moge duidelijk zijn dat het hof zich niet alle conclusies van de hiervoor geciteerde doctrine eigen maakt, en daardoor blijft er nog enige verwarring bestaan over de toe te passen criteria.

2.14 Dit gezegd zijnde, het hof neemt de parfumauteur in bescherming, zij het op misschien niet altijd gelukkige gronden.

Pollaud-Dullian roeit echter tegen deze jurisprudentiestroom in.⁴⁷

Hij wijst op enige – hiervoor al besproken – moeilijkheden en inconsistenties en vervolgt dan met een aanval op de wijze waarop het hof zich van de inbreuk heeft laten overtuigen (overigens interessant vergelijkingsmateriaal voor de Nederlandse zaak).

Het hof heeft zich immers niet op een 'neus' of een parfum-expert verlaten, maar op een gemachtigde (*'conseil en propriété industrielle'*), respectievelijk een parfumproducent, om de fysisch-chemische analyse te verrichten en de vergelijkingen te maken. En men ziet dat het hof zich volledig neerlegt bij hun conclusies alsmede de resultaten van een marktonderzoek, daar waar in het auteursrecht de rechter normaliter zelf bij machte moet zijn de inbreukvraag te beantwoorden, door zich beide werken te laten presenteren. Het marktonderzoek is duidelijk een partijonderzoek en gaat gebukt onder vele gebreken. Bovendien, aldus Pollaud-Dunian, *'de man in de straat is niet de referentie waar het gaat om het beoordelen van inbreuk'*; hij weet te weinig van nuances zoals geoorloofde stijlnavolging versus ongeoorloofde nabootsing.

Het hof laat hier ten onrechte zijn beoordelingsvermogen varen en laat zich leiden door een deskundige en een kleine steekproef onder consumenten.

Kortom, hij vindt dat het auteursrecht hier wordt misbruikt door de industrie en dat veeleer bescherming moet worden gezocht bij het octrooirecht voor de chemische formules en bij de oneerlijke mededinging voor de nabootsing van de geur en andere elementen van aanhaken.

Een werk in auteursrechtelijke zin is een schepping met een bepaalde vorm die zich via de taal aan de mens mededeelt, vindt hij, en dat geur of smaakwerken niet in de opsomming van de wet staan, al is die opsomming dan niet limitatief, acht hij een aanwijzing voor het feit dat de wet er niet voor bedoeld is. Want dan zouden we een heel ander soort 'vorm' moeten introduceren dan tot nu toe bekend, en dat is maar geforceerd. Een werk in auteursrechtelijke zin wordt niet alleen door de zintuigen waargenomen, maar ook door de intelligentie, waar het tot emotie of reflectie stimuleert, en is dus niet louter een zintuiglijke waarneming. Een geurwerk leidt slechts tot een zintuiglijke sensatie en is dus wezenlijk anders.

⁴⁵ CA Paris (4e ch. A), 25.01.2006, D.2006.580 noot J. Daleau; RIDA avril 2006, p. 286 (Bellure / L'Oréal); CA Paris (4e ch. A) 15.02.2006, RTD Com. 2006 Chroniques p. 365.

⁴⁶ Zie noot 4.

⁴⁷ T.a.p., zie noot 3.

Bovendien is het inderdaad waar dat elk werk verschillend geïnterpreteerd wordt naar gelang de personen en dat dit niet aan bescherming in de weg staat, maar bij geur is ook dit wezenlijk anders: het werk zelf is verschillend naar gelang de huid waarop het wordt opgebracht, de persoon die het draagt, het is dus niet gelijk voor iedereen en vervolgens verschillend geïnterpreteerd, maar het verandert nog vóór het geïnterpreteerd kan worden.

Het auteursrecht dient niet vervormd te worden door industriële belangen. Dat leidt tot vervlakking van de *'littéraire en artistieke dimensie van het auteursrecht en neemt er de specificiteit van weg, hetgeen de grenzen met de naburige rechten en zelfs de industriële eigendom doet vervagen'*.⁴⁸ Me dunkt dat het auteursrecht allang niet meer het nobele recht is dat uitsluitend verheven artiesten beschermt!

Kortom, de conservatieve kritiek van Pollaud-Durian kan door sommigen schertsend worden afgedaan als een staaltje van het Franse 'Leuk dat het in de praktijk werkt, maar werkt het wel in theorie' en de nuchtere Hollander zal bij het lezen van laatstgenoemde wezenlijke bezwaren wellicht denken *'so what?'*, maar een feit is dat in ieder geval de Cour de Cassation hem verhoord lijkt te hebben.

3 Hoe nu verder?

De uitspraak van de Cour de Cassation zou ook in een meer hoopvolle sleutel gelezen kunnen worden.

Het betrof een conflict tussen een onderneming Haarman et Reimer (H&R) en mevrouw Nejla 'X', die voor H&R parfums had gecreëerd. Zij vroeg daarvoor een vergoeding. Het Hof Versailles had bepaald dat de parfums niet auteursrechtelijk beschermd waren. Op welke gronden is niet duidelijk. De Cour de Cassation oordeelt, zoals we gezien hebben, dat: *'(...) de geur van een parfum, die voortkomt uit de enkele toepassing van know-how, niet in het licht van vorengenoemde wetteksten de schepping inhoudt van een uitdrukkingsvorm die beschermd kan worden als een werk van de geest in de zin van het auteursrecht'*.

Denkt men de komma's weg voor en na *'die voortkomt (...)'* *know-how'* en leest men het zo, dat indien wél in het concrete geval het bewijs wordt geleverd dat de geur in kwestie niet *'voortvloeit uit de enkele toepassing van know-how'*, dus vrucht is van oorspronkelijke creatieve arbeid, dan zou er wél plaats kunnen zijn voor bescherming als werk in de zin van het auteursrecht.⁴⁹ Maar komma's wegdenken uit een uitspraak van de hoogste rechter is natuurlijk vrij onwetenschappelijk...

Hoe dit ook zij, voorlopig is de Cour de Cassation huiverig gebleken, wellicht door de diverse rechtstheoretische bezwaren die in de literatuur zijn opgeworpen. Huiveriger dan de Nederlandse Hoge Raad, die wat praktischer ingesteld lijkt.

Het is natuurlijk altijd de vraag of het recht zich naar de praktijk moet schikken of de praktijk voor het recht moet buigen.

Het is ook waar dat het terrein van het auteursrecht zich steeds verder uitbreidt en, in het algemeen, dat het beroemde treintje van de intellectuele eigendom inmiddels een TGV is geworden.

Is men aanhanger van de theorie dat het recht zich – binnen de grenzen van het moreel aanvaardbare – naar de praktijk moet schikken, dan kan men zich verheugen over het feit dat de TGV zijn eindstation nog lang niet heeft bereikt.

La preuve: ik wil een lans breken voor auteursrechtelijke bescherming van wijn en eaux-de-vie.

Waarom zou wijn of een eau-de-vie als Cognac niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden?

De serieuze wijnmaker doet niet onder voor een parfummaker.

Door intellectuele arbeid, gebaseerd op geur- en smaakherinneringen die uit een lange proefervaring zijn ontstaan, maakt de *'oenologue'* een bewuste keuze uit tal van mogelijkheden en factoren, met het oog op het creëren van een bepaalde wijn. Zo is er de beslissing wanneer te oogsten, met de hand of mechanisch, in een keer of in diverse gangen, wel of niet te ontstelen, hoe grondig te selecteren, welke druivenrassen in welke verhouding te mengen, welke vorm van fermentatie met welke al dan niet inheemse gistsoorten toe te passen, op welke temperatuur en voor hoelang, wel of niet houtlagering aan te wenden, en zo ja in vaten of in fusten, of zonder hout in tanks en voor hoe lang, wanneer te bottelen, etc. In geval van eau-de-vie komt er nog het hele distillatieproces bij.

Er is uiteraard sprake van natuurlijke ingrediënten en er is sprake van know-how, maar er is vooral ook de kunde van de keldermeester die kan uitmonden in een oorspronkelijk werk dat zijn stempel draagt, met een onnavolgbaar boeket en een karakteristieke afdrank. Dat geldt voor 'merkwijnen' die jaar in jaar uit hetzelfde karakter moeten hebben, ongeacht de weers- en oogstomstandigheden, zoals standaard Champagnes, Sherry, Port. Het geldt ook voor 'merkgedistilleerd' zoals Cognac en Armagnac. Maar het geldt ook voor grote chateaux of domaines uit de Bordeaux, de Bourgogne, (etc. etc.), die onmiskenbaar de stempel dragen van beroemde oenologen die jaar in jaar uit meesterlijke wijnen maken, die door kenners ook stevast in blinde proeverijen als afkomstig van dat domein en die maker herkend worden.

Zeker, wijnen en eaux-de-vie worden veelal beschermd door een oorsprongsbenaming; dergelijke *appellations d'origine* garanderen de consument de herkomst en – in principe – de kwaliteit en beschermen de gehele beroepsgroep tegen usurpatie van de benaming. Natuurlijk, de naam of het etiket of zelfs de verpakking kunnen als merk worden gedeponeerd, net als bij parfum. Maar vooral wijnen met een grote reputatie, die gebaseerd is op de kunde van hun wijnmaker, zouden daarnaast ook het auteursrecht in stelling moeten kunnen brengen, met name tegen de counterfeits die ook in dit domein steeds meer voorkomt.

A méditer, terwijl u met de TGV door de wijnvelden snelt!

Aix-en-Provence, 20 oktober 2006⁵⁰

⁴⁸ Zie noot 4.

⁴⁹ In deze zin ook: J. Daleau in haar noot onder het arrest, *Dalloz Actuels* 19.06.2006.

⁵⁰ In memoriam mr. R. Prins (redactielid BIE 1973 - 1986), 20.10.1906 - 01.01.1999.

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

**Nr. 91 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage,
21 september 2006***

(kinderhekje)

Mr. G.R.B. van Peurse

Art. 4, lid 2 Row (1995)

Om in een bodemprocedure openbare toepassing van de uitvinding volgens het octrooi te kunnen aannemen moet aan strikte eisen zijn voldaan. Het tijdstip van de beweerde toepassing moet duidelijk kunnen worden vastgesteld. Ook moet precies kunnen worden geïdentificeerd dat de betreffende toegepaste inrichting dezelfde is als die volgens de uitvinding, met andere woorden nieuwerwetschadelijk is. Tenslotte moeten de omstandigheden waaronder de toepassing heeft plaatsgehad kunnen worden opgehelderd. Met name indien beweerdelijke openbare toepassing ligt in de eigen sfeer van degene die zich op die toepassing beroept, moet van één en ander bewijs worden geleverd 'up to the hilt'. In kort geding dient dan ook te worden gezien of een gereede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal kunnen worden aangenomen dat aan deze vereisten is voldaan. Daarvan is in casu geen sprake.

Art. 16 (22), lid 4 EEXV

Bettacare vordert een grensoverschrijdend inbreukverbod jegens twee in Nederland gevestigde vennootschappen. Voldoende aannemelijk is geworden dat H3 Products ook (letterlijk) octrooi-inbreuk heeft gemaakt in Duitsland. H3 Products heeft zich beroepen op het arrest van het HvJEG inzake GAT/Luk, dat mee zou brengen dat bij het voeren van een geldigheidsverweer naar Duits recht in kort geding de Nederlandse voorzieningenrechter bevoegdheid zou verliezen. Het arrest had betrekking op een (Duitse) bodemprocedure waar de onderhavige problematiek niet met zoveel woorden aan de orde is geweest. Uit dat arrest volgt niet dat bij het voeren van een nietigheidsverweer in kort geding ten aanzien van een octrooi in het buitenland de krachtens art. 2 EEXV bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter bevoegdheid zou verliezen wegens het bepaalde in art. 22, lid 4 EEXV. De voorzieningenrechter kan in een geval als dit slechts een voorlopig oordeel geven in de vorm van een inschatting van de kansen van het betreffende nietigheidsverweer – of dat nu Nederlands recht of buitenlands recht betreft maakt in die zin geen verschil – waarmee het exclusieve veld van art. 22, lid 4 EEXV in kort geding voor wat betreft buitenlands recht in beginsel niet wordt betreden, omdat niets definitiefs omtrent de geldigheid naar buitenlands recht wordt vastgesteld. In beginsel is de Nederlandse voorzieningenrechter dan ook grensoverschrijdend bevoegd jegens deze Nederlandse gedaagde, hetgeen niet anders wordt door het voeren van een nietigheidsverweer gebaseerd op het Duitse deel van het octrooi. Niet is gesteld of gebleken dat in Duitsland een 'kort geding'-achtige (litispendentie) of bodemprocedure aanhangig is en ook overigens zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan een grensoverschrijdend verbod in het onderhavige geval moet worden afgewezen.¹

Bettacare Limited te Surrey, Verenigd Koninkrijk, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. K.A.J. Bisschop en R.M. van der Velden te Amsterdam,

tegen

1 H3 Products BV te Ittervoort,
2 Wedeka te Stadskanaal, gedaagde in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. drs. W.P. den Hartog, advocaat mr. D.J.B. Bosscher te Amsterdam.

(...)

1.2 Eerst ter zitting en bij aanvang van haar pleidooi heeft H3 naar haar stelling 'aanvullend bewijs' terzake van beweerdelijke openbare toepassing van de in deze zaak centraal staande uitvinding, een kinder- of traphekje, willen overleggen. Het betrof een flinke stapel documenten. Dat is na bezwaar daartegen tijdens Bettacare wegens schending van de aan een goede procesorde in kort geding te stellen regels geweigerd.

1.3 Vonnis is (teneinde schikkingsoverleg tussen partijen mogelijk te maken in verband met het in 1.2 bedoelde in deze procedure geweigerd materiaal) bepaald op 21 september 2006. Bij e-mailbericht van 13 september 2006 heeft mr. Bisschop voornoemd namens Bettacare verzocht vonnis te wijzen, van welk bericht een kopie is gezonden aan mr. Bosscher die daar niet nader meer op heeft gereageerd.

2 De feiten

2.1 Bettacare is houdster van Europees Octrooi EP 1 392 951 B1 (hierna: EP 951 of het octrooi), haar op 6 oktober 2004 verleend op een aanvraag van 22 april 2002 met als ingeroepen prioriteit 4 juni 2001 op basis van een Brits octrooi, voor *Child barriers*. Tegen het octrooi is geen oppositie ingesteld. Het octrooi is verleend voor en heeft gelding in Oostenrijk, België, Zwitserland, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Portugal, Zweden en Turkije. De conclusies luiden – in de oorspronkelijke Engelse tekst en in de (onbestreden) Nederlandse vertaling – als volgt:

(...)

1. Kinderbarrière voor installatie in een doorgang of dergelijke, omvattende een frame met twee zijdelen (4), die, tijdens gebruik, aangrenzend aan de muren van de doorgang zijn gepositioneerd, waarbij elk zijdeel één of meer verticaal uiteen geplaatste afsteunorganen (20) draagt voor samenwerking met een aangrenzende muur, waarbij het afsteunorgaan/organen (20) op ten minste één van de zijdelen daaraan is verbonden met een instelmechanisme, waarbij elk instelmechanisme een langwerpig van schroefdraad voorzien orgaan (18) omvat, waarvan een einde is verbonden met het geassocieerde afsteunorgaan (20) en waarvan het andere einde in de lengterichting schuifbaar is opgenomen in het geassocieerde zijdeel, waarbij elk instelmechanisme eveneens een instelorgaan (24) omvat dat met schroefdraad samenwerkt met het van schroefdraad voorziene orgaan (18), waarbij het instelorgaan (24) en het geassocieerde zijdeel van het frame respectievelijke oppervlakken (14, 26) verschafte die tegenover elkaar liggen, op een (26) waarvan zich ten minste een veerkrachtig vergrendeluitsteeksel (28) bevindt en op de andere (14) waarvan zich ten minste een samenwerkende vergrendeluitsparing (34) bevindt, waarbij ten minste een van het uitsteeksel (28) en de uitsparing (34) twee hellende hellingsvlakken (30, 32) heeft die zich in tegengestelde omtreksrichtingen van het van schroefdraad voorziene orgaan uitstrekken, waarbij een van de hellingsvlakken (30) helt on-

* Beroep ingesteld. Red.

¹ Zie de noot op blz. 480. Red.

der een relatief flauwe hoek ten opzichte van een vlak (26) dat zich radiaal uitstrekt vanaf het van schroefdraad voorziene orgaan en waarbij het andere hellingsvlak (32) helt onder een relatief steile hellingshoek ten opzichte daarvan, met het kenmerk dat nadat het instelorgaan (24) is vastgedraaid door het roteren in een richting tot dat het in schuivend contact is met het tegenover liggende oppervlak (14) op het frame, een wezenlijk groter draaimoment nodig is om dit in de tegengestelde richting te draaien als gevolg van de samenwerking van het vergrendeluitsteeksel (28) in de vergrendel-uitsparing (34).

2. Barrière volgens conclusie 1, waarbij de twee tegenover liggende oppervlakken een veelheid van respectievelijk vergrendeluitsteeksel (28) en vergrendeluitsparingen (34) dragen.

3. Barrière volgens conclusie 1 of 2, waarbij de vorm van het of elk vergrendeluitsteeksel (28) complementair is aan die van de, of elke vergrendeluitsparing (34).

4. Barrière volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het langwerpige van schroefdraad voorziene mechanisme (18) schuifbaar is opgenomen in een gat (16) dat is gevormd in een fitting (12) die wordt gedragen door het geassocieerde zijdeel van het frame.

5. Barrière volgens conclusie 4, waarbij de fitting (12) is gemaakt van een kunststofmateriaal.

6. Barrière volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het instelorgaan (24) is gemaakt van een kunststofmateriaal.

7. Barrière volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het frame in hoofdzaak U-vormig is en twee zijdelen (4) omvat die zijn verbonden door een basisdeel (6), en een opening definieert waarin een poort (2) die scharnierend is verbonden aan een van de zijdelen (4) is opgenomen.

8. Barrière volgens conclusie 7, waarbij de afmeting van de vergrendeluitsteeksel (28) en uitsparingen (34) in de axiale richting van het van schroefdraad voorziene orgaan groter is bij het bovenste instelmechanisme dan bij het onderste instelmechanisme.

Bij het octrooi behoren de volgende, hier verkleind weergegeven, figuren:

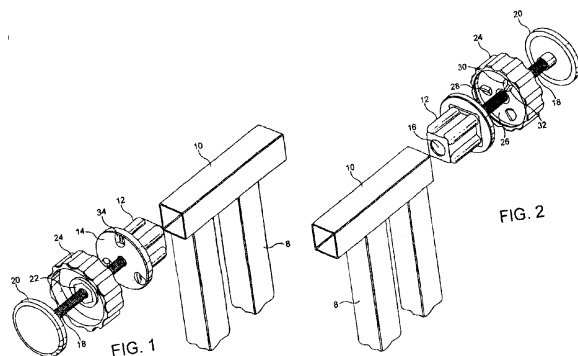


FIG. 2

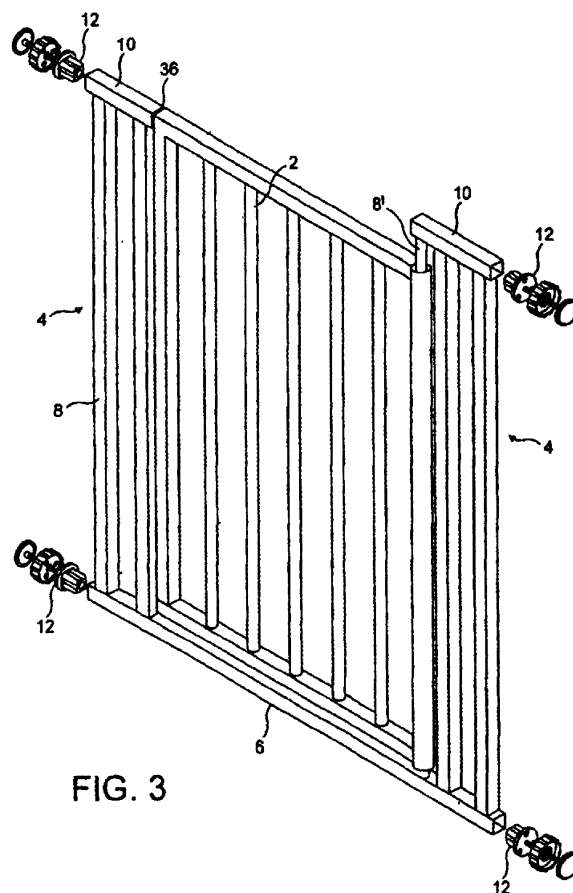


FIG. 3

2.2 Kinderhekjes dienen voor afsluiting van openingen in en rond het huis ter bevordering van de veiligheid van kleine kinderen, doorgaans geplaatst boven en onder aan trapopeningen of in deuropeningen. Dergelijke hekjes versperren voor kleine kinderen de doorgang, terwijl volwassenen deze eenvoudig kunnen openen. Daartoe voorziet een kinderhekje volgens het octrooi in een kinderveilig vergrendelmechanisme (voor wandbevestiging van het hekje) in de vorm van een roterende ratel. Door de constructie volgens de inrichting van het octrooi is voor het vastdraaien van de ratel een geringer draaimoment nodig dan voor het losdraaien. Het laatste kan door een volwassene wel geschieden en door kinderen niet. Daartoe zijn een instelorgaan en het daar tegenover gelegen oppervlak voorzien van tenminste één samenwerkend vergrendeluitsteeksel respectievelijk vergrendeluitsparing.

2.3 Bettacare richt zich op productie en verhandeling van producten voor ouders van jonge kinderen. Haar kinderhekjes behoren tot haar belangrijkste producten.

2.4 H3 Products, voorheen genaamd WM Holding B.V. (terwijl ook de handelsnaam W&M (Ned. Baby Products B.V.) is gehanteerd), brengt onder meer kinderhekjes op de markt in Nederland en exporteert deze tevens naar het buitenland, waaronder Duitsland. Wedeka produceert bedoelde kinderhekjes voor H3 Products en verkoopt en levert deze aan laatstgenoemde. Voorheen werden deze kinderhekjes voor H3 Products geproduceerd door een Nederlandse vennootschap Bruca B.V. Zowel H3 Products als Bruca B.V. zijn voormalige handelspartners van Bettacare. Nadat Bettacare Bruca B.V. in november 2005 een desbewustheidsexploitatie ter zake van het octrooi heeft doen betekenen, heeft Bruca B.V.

de productie van volgens Bettacare inbreukmakende kinderhekjes gestaakt. De betreffende productie is vervolgens ter hand genomen door Wedeka.

2.5 Ook aan H3 Products en Wedeka heeft Bettacare desbewustheidsexploiten doen betekenen terzake van het octrooi. In correspondentie voorafgaand aan dit kort geding hebben H3 Products en Wedeka de positie betrokken dat het octrooi nietig is wegens openbare toepassing voorafgaand aan de prioriteitsdatum.

3 Het geschil

3.1 Bettacare vordert – samengevat – een grensoverschrijdend octrooi-inbreukverbod met nevenvorderingen, die zien op een door een registeraccountant gecertificeerde opgave van afnemers van alsmede aantallen beweerdelijk inbreukmakende producten en de door H3 genoten winst, een recall en een rectificatiebrief, alles op straffe van een dwangsom en kosten rechtens.

3.2 Eerst ter mondelinge behandeling heeft H3 een niet tevoren aangekondigde eis in reconventie ingesteld betreffende – voor zover de voorzieningenrechter begrijpt – vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door H3 in de aanloop van dit kort geding. De in de pleitnota aangekondigde nadere onderbouwing daarvan is – wat daar verder van zij – achterwege gebleven.

3.3 Partijen voeren over en weer in conventie en in reconventie verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling Reconventie

4.1 De eerst ter zitting zonder voorafgaande aankondiging ingestelde eis in reconventie is wegens schending van de eisen van goede procesorde in kort geding niet ontvankelijk. Overigens zou deze vordering, indien ontvankelijk, zijn afgewezen bij gebreke van elke vorm van onderbouwing en omdat niet is gesteld dat terzake spoedeisend belang bestaat, dat evenmin anderszins is gebleken.

Openbare toepassing?

4.2 In conventie is het hoofdverweer van H3 dat het octrooi ongeldig is, omdat inrichtingen volgens het octrooi voor de prioriteitsdatum openbaar zouden zijn toegepast (*public prior use*), ook wel aangeduid met openbaar voorgebruik. Dit is het enige geldigheidsverweer dat H3 naar voren heeft gebracht. Dit verweer wordt verworpen, waartoe het navolgende redengevend is.

4.3 Om in een bodemprocedure openbare toepassing van de uitvinding volgens het octrooi te kunnen aannemen moet aan strikte eisen zijn voldaan. Het tijdstip van de beweerde toepassing moet duidelijk kunnen worden vastgesteld. Ook moet precies kunnen worden geïdentificeerd dat de betreffende toegepaste inrichting dezelfde is als die volgens de uitvinding, met andere woorden nieuwheidsschadelijk is. Tenslotte moeten de omstandigheden waaronder de toepassing heeft plaatsgehad kunnen worden opgehelderd. Met name indien beweerdelijke openbare toepassing in de eigen sfeer ligt van degene die zich op die toepassing beroept, moet van één en ander volgens de TBA rechtspraak bewijs worden geleverd *up to the hilt*. In kort geding dient dan ook bezien te worden of een gerede kans bestaat dat in een

bodemprocedure zal kunnen worden aangenomen dat aan deze vereisten voor openbare toepassing is voldaan.

4.4 H3 onderbouwt haar standpunt van openbare toepassing inhoudelijk met *kopieën* van twee tekeningen met als opschriften *Locking Wheel* en *Zatka*, beweerdelijk gedateerd respectievelijk 6 en 15 januari 1999. Deze onderdelen zouden zijn toegepast in een *houten* kinderhekje Bravo van H3 Products, toen genaamd WM Holding B.V. Ook zijn kopieën overgelegd van twee facturen voor laatstgenoemde vennootschap voor mallen, te weten een invoice 04/99 voor *Mold Zatka* en een invoice 011/99 voor *Mold Wheel* R35. Er is geen bewijs bijgebracht dat deze facturen ook zijn betaald. (...)

4.5 De eerste vraag betreft of dit een nieuwheidsschadelijk onderdeel van de geoctrooieerde inrichting zou kunnen betreffen – een traphekje met een dergelijke sluiting komt hier in ieder geval niet uit naar voren. De achter de bewoordingen van de hoofdconclusie van EP 951 liggende uitvindingsgedachte ziet naar voorlopig oordeel op een kinderveilige roterend ratelmechanisme met samenwerkende uitsteeksels en uitsparingen toegepast in een kinderhekje, zodat een aanzienlijk groter moment benodigd is om het afsteunpunt van het hekje open of los te draaien, dan het moment benodigd voor het dicht of vastdraaien daarvan.

4.6 Het is al niet eenvoudig om met H3 aan te nemen dat de samenwerking tussen het in de bovenste tekening getoonde stelwiel met vergrendeluitsteeksels met de in de onderste tekening getoonde vierkante fitting met een vergrendeluitsparing in de vorm van een sleuf de wezenlijke onderdelen van een dergelijk kinderveilige roterend ratelmechanisme oplevert. Maar mogelijk is daarvan sprake, nu uit die tekeningen wel blijkt dat bedoelde uitsteeksels en uitsparingen verscheidene hellingshoeken bevatten, de ene met een relatief steilere hellingshoek dan de andere. Zeker is dit echter bepaald niet, alleen al omdat uit niets blijkt dat de twee tekeningen onderdelen betreft die tot doel hebben om met elkaar samen te werken. Een schroefdraad bevattend lichaam wordt bijvoorbeeld nergens getoond.

4.7 Maar zelfs als deze tekeningen een inbreukmakend mechanisme zouden beschrijven, dan is zeer de vraag hoe een dergelijk samenstel in een *houten* kinderhekje zou moeten functioneren, dat – anders dan een metalen kinderhekje – niet hol zal zijn van binnen, zoals Bettacare terecht naar voren heeft gebracht. De *Zatka* mal lijkt, voorshands oordelend, alleen geschikt voor toepassing op een metalen kinderhekje. Niet betwist is dat het anterieure Bravo hekje van WM Holding/H3 Products van hout was.

4.8 Indien ook de horde uit 4.7 zou worden genomen en veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat uit de tekeningen in beginsel een kinderveilig roterende ratelmechanisme als bedoeld in het octrooi zou kunnen blijken, dan is naar voorlopig oordeel onvoldoende *up to the hilt* aangetoond dat de datering juist is en kunnen de omstandigheden waaronder de uitvinding zou zijn toegepast niet voldoende helder worden gemaakt. Bettacare wijst op de merkwaardige omstandigheid dat de *Wheel*-factuur is gedateerd 13 februari 1999, maar een ongebruikelijk late uiterste betalingsdatum vermeldt van ruim 3 jaar later, 13 maart 2002, terwijl de factuur voor de andere mal een betalingstermijn van 1 maand heeft. Dat zulks zou moeten worden verklaard uit een overeengekomen afbetalingsregeling, zoals H3 ten pleidooie aangaf, blijkt nergens uit

en neemt de vragen rond de datering onvoldoende weg. Als gezegd is al helemaal geen bewijs bijgebracht dat deze facturen zijn betaald.

4.9 Voorts heeft H3 de stelling van Bettacare onweersproken gelaten dat in het kader van de voormalige samenwerking tussen Bettacare en W&M/H3 Products, die na de prioriteitsdatum van het octrooi is gestart in de zomer van 2001, onder meer ter sprake is gekomen de mogelijkheid dat Bettacare in het Verenigd Koninkrijk producten van W&M/H3 Products zou gaan distribueren. In dat kader is door H3 Products een aantal hekjes getoond aan Bettacare, waarbij geen van die hekjes was voorzien van een afsteunmechanisme conform het octrooi.

4.10 Tenslotte is ten processe gereede twijfel ontstaan omtrent de juistheid van tekening 3 van de (ongedateerde) montage-instructies van het Bravo hekje van H3 Products zoals door H3 overgelegd (bijvoorbeeld prods. 3 en 4 uit de akte houdende overlegging producties van H3; telkens alleen *in kopie* overgelegd). (...)

Tekening 3 lijkt toepassing van een ratel te suggereren door middel van een diagonale groef/uitsparing (in het hout) die min of meer overeen komt met die in de onderste tekening opgenomen in 4.4. Vergelijking van tekeningen 1, 2 en de ongenummerde onderdelentekening enerzijds met tekening 3 anderzijds uit deze montagevoorschriften laten zien dat in eerstgenoemde tekeningen stelwiel A steeds kleiner is dan schroefboutknop B, terwijl dat in tekening 3 opeens andersom is (ook is daar knop B wit in plaats van zwart op de andere tekeningen). Tekening 1 lijkt veeleer te wijzen op een traditioneel klemsysteem met een moer/boutcombinatie, zoals Bettacare terecht aangeeft. Zeer opvallend is dat in tekening 1 *geen diagonale groef* is getekend op de uiteinden A, terwijl dat op tekening 3 opeens wel zo is – daarmee suggererend dat mogelijk een ratel conform het octrooi kan zijn toegepast (althoewel omtrent corresponderende vergrendeluitsparingen aan de binnenzijde van knop B niets wordt geopenbaard, terwijl evenmin iets duidelijk wordt over de hellingshoeken van de diagonale groef). Zou dat laatste het geval zijn, dan is niet alleen het stelsel van de 4 genoemde tekeningen inconsistent, maar ook niet direct inzichtelijk waarom geen instructie over het losmaken van het hekje is opgenomen, aangezien zulks bij toepassing van de geoctrooideerde afsteunelementen alleen goed mogelijk is bij een geopende poort. Een verdere aanwijzing dat tekening 3 kan zijn aangepast, zoals Bettacare stelt, vormt de omstandigheid dat een door Bettacare aangekocht Bravohekje een montage-instructie bevat met een tekeningstelsel waarin tekening 3 wel spoort met de overige tekeningen en *geen diagonale groef* toont (...)

Deze tekening 3 toont een traditioneel klemsysteem met moer en bout. Klembout B heeft hier een zwarte knop, net als in de andere tekeningen en wiel A is net als op de andere tekeningen kleiner dan de kop van 8.

4.11 Dat deze verschillen zouden kunnen worden verklaard doordat er twee typen Bravo hekjes op de markt zouden zijn gebracht, waarbij uitsluitend het eerste, thans niet meer verkrijgbare hekje meerbedeelde ratelvoorziening zou hebben, in tegenstelling tot de nu gevoerde 'versimpelde' versie die in China geproduceerd zou worden, zoals H3 aanvoert, is op geen enkele wijze aannemelijk geworden en moet worden gepasseerd.

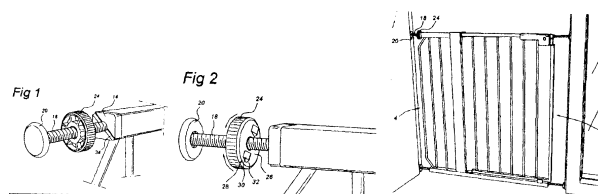
4.12 De door H3 overgelegde schriftelijke verklaringen van betrokkenen die stellen dat de betreffende constituerende delen uit 4.4 meerbedeelde kinderveilige ratels opleveren en/of dat kinderhekjes met dergelijke afsteunelementen zouden zijn toegepast, doen naar voorlopig oordeel onvoldoende af aan het voorafgaande en kunnen meerbedeelde hoge bewijsdrempel niet slechten.

4.13 Naar voorlopig oordeel volgt uit dit één en ander derhalve niet dat gereede kans bestaat dat in de bodemprocedure kan worden geoordeeld dat aan de zware vereisten bedoeld in 4.3 is voldaan. Daartoe is nadere bewijsoverlevering onontbeerlijk, maar daarvoor is geen plaats in een kort geding en behoort de bodemprocedure te worden afgewacht. Zodoende dient van de geldigheid van EP 951 te worden uitgegaan.

Inbreuk

4.14 Naar voorlopig oordeel maken H3 Products en Wedeka inbreuk op het octrooi door toepassing van een afsteunorgaan volgens het octrooi met een kindveilig roterend ratelmechanisme in de vorm van een instelmechanisme met uitsteeksel en uitsparingen volgens het octrooi, zoals in ieder geval toegepast in het ten processe bedoelde traphekje Lotus of Lukas als *private label*. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.15 Het *enige* non-inbreuk argument dat H3 voert (naast het hiervoor verworpen argument van openbare toepassing) is dat haar hekjes slechts op één van de vier hoekpunten voorzien zijn van meerbedeelde kindveilig roterend ratelmechanisme met uitsteeksel en uitsparingen volgens het octrooi, waarmee zij buiten de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen. Voor het overige wordt de inbreuk niet betwist, met name ook niet dat het door H3 toegepaste kindveilige vergrendelmechanisme als zodanig onder het overeenkomstige mechanisme uit het octrooi valt. Evenmin wordt betwist dat onderstaande figuren met corresponderende nummering uit conclusie 1 een weergave betreffen van de hekjes van H3.



4.16 Het niet-inbreukverweer van H3 gaat, voorshands oordelend, niet op en berust op een onjuiste lezing van de hoofdconclusie. In conclusie 1 is immers sprake van *each side portion carrying one or more vertically spaced abutment members* (20) (kol. 6 rgl. 58 doorlopend in kol. 7, rgl. 1), zodat één afsteunorgaan per zijde voldoende is. Nu deze conclusie voorts bepaald dat *the abutment member(s) (20) on at least one of the side portions being connected thereto by an adjustment mechanism* (kol. 7, rgl. 2-5) wordt geclaimd dat slechts één van de twee afsteunorganen het instelmechanisme conform het octrooi behoeft te bevatten. Uit de tekst volgt dat er ook *abutment members* in een hekje kunnen zitten zonder *adjustment mechanism*.

4.17 Zodoende is naar voorlopig oordeel sprake van (letterlijke) inbreuk door H3 Products en Wedeka op het octrooi.

Grensoverschrijding

4.18 Bettacare vordert een grensoverschrijdend inbreukverbod jegens H3 Products en Wedeka, twee in Nederland gevestigde vennootschappen. Zij stelt daartoe dat H3 naar het buitenland exporteert en meer in het bijzonder dat zij heeft aangetoond dat in ieder geval inbreuk wordt gemaakt in Duitsland. Daaromtrent wordt als volgt overwogen.

4.19 Voldoende aannemelijk is geworden – en overigens geheel onweersproken gebleven – dat H3 Products ook (letterlijk) octrooi-inbreuk heeft gemaakt in Duitsland. Op het specifieke punt van inbreuk in het buitenland is geen ander verweer gevoerd door H3 dan dat het arrest van het Hof van Justitie EG van 13 juli 2006 i.z. GAT/LuK mee zou brengen dat bij het voeren van een geldigheidsverweer naar Duits recht in kort geding de Nederlandse voorzieningenrechter bevoegdheid zou verliezen. Bettacare heeft dat gemotiveerd betwist.

4.20 Het verweer van H3 wordt verworpen. Uit genoemd arrest – dat betrekking had op een (Duitse) bodemprocedure en waar de onderhavige problematiek niet met zoveel woorden aan de orde is geweest – volgt naar voorlopig oordeel niet dat bij het voeren van een nietigheidsverweer in kort geding ten aanzien van het octrooi in het buitenland, zoals door H3 in deze procedure gedaan, de krachtens art. 2 EEX Verordening bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter bevoegdheid zou verliezen wegens het bepaalde in art. 22 lid 4 EEX Verordening. Zoals al eerder in kort geding is uitgemaakt door deze rechtbank voorafgaand aan het wijzen van bedoeld arrest GAT/LuK, kan de voorzieningenrechter naar Nederlands recht in een geval als dit slechts een *voorlopig* oordeel geven in de vorm van een inschatting van de kansen van het betreffende nietigheidsverweer – of dat nu Nederlands recht of buitenlands recht betreft maakt in die zin geen verschil – waarmee het exclusieve veld van art. 22 lid 4 EEX in kort geding voor wat betreft buitenlands recht in beginsel niet wordt betreden, omdat niets definitiefs omtrent de geldigheid naar buitenlands recht wordt *vastgesteld*.

4.21 In beginsel is de Nederlandse voorzieningenrechter dan ook grensoverschrijdend bevoegd jegens deze Nederlandse gedaagden, hetgeen niet anders wordt door het voeren van een nietigheidsverweer gebaseerd op het Duitse deel van EP 951. Niet is gesteld of gebleken dat in Duitsland een 'kort geding'-achtige (litispentie) of bodemprocedure (vgl. HR NJ 2002/563) aanhangig is en ook overigens zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan een grensoverschrijdend verbod in het onderhavige geval moet worden afgewezen. Voor Duitsland kan dan ook een grensoverschrijdend inbreukverbod worden toegewezen jegens H3 Products en jegens Wedeka nu voldoende aannemelijk is geworden dat laatstgenoemde als producent van H3 Products in Duitsland inbreuk dreigt te maken, één en ander als nader geformuleerd in het dictum,

4.22 Overige grensoverschrijdende verboden worden alleen al afgewezen wegens schending van de stelplicht in kort geding.

Slotsom

4.23 Het vorenoverwogene leidt in conventie tot een verbod tot het maken van directe octrooi-inbreuk. Een verbod tot

indirecte octrooi-inbreuk wordt afgewezen, omdat voor indirecte inbreuk afzonderlijke vereisten gelden en Bettacare terzake niet heeft voldaan aan haar stelplicht. Voor een verbod beperkt tot de ten processe bedoelde inbreukmakende hekjes, zoals door H3 in subsidiaire sleutel bepleit en door Bettacare gemotiveerd wordt afgewezen, wordt geen aanleiding gevonden. Het verbod wordt versterkt met dwangsom. Tot matiging van de gevorderde dwangsommen als verzocht door H3 wordt evenmin aanleiding gezien.

4.24 De nevenvorderingen in conventie gaan de perken van dit kort geding te buiten en worden afgewezen.

4.25 H3 zal als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde zijde worden veroordeeld in de proceskosten in conventie. De noodzaak tot richtlijnconforme interpretatie van de Handhavingsrichtlijn brengt mee dat op de voet van art. 14 daarvan de zijdens Bettacare gespecificeerde en door H3 niet betwiste kosten van haar raadslieden en octrooigemachtigden zullen worden toegewezen.

4.26 De termijn bedoeld in art. 260 Rv. zal worden bepaald op 6 maanden.

4.27 De reconventionele vordering is niet ontvankelijk. Dit leidt niet tot een afzonderlijke kostenveroordeling gelet op de verwevenheid met de conventie en de omvang van de materie in reconventie.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

verbiedt H3 Products en Wedeka met ingang van 5 kalenderdagen na betekening van dit vonnis directe inbreuk op Europees Octrooi EP 1 392 951 in Nederland en in Duitsland, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat een gedaagde het verbod geheel of gedeeltelijk niet nakomt of – ter vrije keuze van Bettacare – voor ieder product waarmee een gedaagde het verbod geheel of gedeeltelijk niet nakomt;

veroordeelt H3 Products en Wedeka hoofdelijk in de in conventie gevallen kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Bettacare begroot op € 20.196,- aan salaris procureur, advocaten en octrooigemachtigden en € 387,74 aan verschotten;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt de termijn bedoeld in art. 260 Rv. op 6 maanden na heden;

wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

verklaart H3 Products en Wedeka niet ontvankelijk in haar vorderingen. Enz.

Noot

Grensoverschrijdend verbod wel mogelijk in kort geding?

Het arrest GAT/LuK betreft een bodemprocedure voor de Duitse rechter, waar de nietigheid van een Frans octrooi wordt gevorderd bij wege van exceptie. Is wat het HvJEG hierover zegt, eveneens van toepassing in kort geding? Ik vind het goed te verdedigen dat dit inderdaad niet het geval is. In kort geding gaat het immers om het treffen van een voorlopige maatregel in zaken van onverwijlde spoed en in de overwegingen van het HvJEG vind ik geen aanwijzing

dat een en ander ook heeft te gelden bij het treffen van voorlopige maatregelen. Dat volgt ook uit artikel 31 EEXV. GAT/LuK zegt niet dat grensoverschrijdende verboden niet meer kunnen worden gegeven. Dat volgt evenmin uit Roche/Primus, omdat het hier immers een vordering betreft jegens Nederlandse gedaagden.

De voorzieningenrechter is belast met het uitspreken van voorlopige maatregelen, die ertoe strekken de inbreuk op een recht te beëindigen, ook indien die buiten Nederland wordt gepleegd. Toepassing van GAT/LuK in kort geding zou dus een efficiënte handhaving van een octrooi (of een ander op registratie berustend recht) buiten Nederland frustreëren, omdat de Nederlandse (of niet-EU) gedaagde niet anders hoeft te doen dan te stellen dat het buitenlandse octrooi ongeldig is.

Daar staat tegenover dat een kort geding moet worden gevolgd door een bodemprocedure en daarin geldt GAT/LuK in elk geval wel. Je zou kunnen redeneren dat indien de bodemrechter niet bevoegd is te oordelen over het buitenlandse nietigheidsverweer, de voorzieningenrechter dat ook niet mag, omdat hij immers een 'voorschot' geeft op de uitslag ten gronde. Die redenering lijkt echter niet te stroken met art. 31 EEXV. Vergelijk ook met een kort geding in zaken, waar arbitrage werd overeengekomen.

Laten we deze zaak als voorbeeld nemen. Bettacare moet binnen 6 maanden een bodemprocedure aanspannen bij de Haagse rechtbank. In die bodemprocedure geldt GAT/LuK in elk geval wel. Indien Bettacare in die procedure niet eveneens een verbod vraagt voor Nederland en Duitsland, dan voldoet Bettacare niet aan het vereiste van art. 260 Rv. en verliest de voorlopige voorziening haar kracht, althans in elk geval voor wat betreft de veroordeling voor Duitsland. Dat leidt tot complicaties voor Bettacare indien zij de 'Duitse' veroordeling ten uitvoer heeft gelegd. Bettacare zal in de bodemprocedure geen grensoverschrijdend verbod voor Duitsland verkrijgen, indien gedaagden zich wederom op de ongeldigheid van het Duitse octrooi beroepen. Heeft de Nederlandse eiser dan nog wel iets aan een grensoverschrijdend verbod, zou je zeggen.

We kunnen bij het lezen van het onderhavige vonnis natuurlijk niet om de feiten heen. Gedaagden baseren de ongeldigheid op openbare toegankelijkheid en de bewijzen dienaangaande 'stinken' behoorlijk. De voorzieningenrechter mag veronderstellen dat het zeer waarschijnlijk is dat de Duitse nietigheidsrechter die bewijzen van tafel zal vegen. Het nietigheidsverweer kan om die reden eigenlijk niet serieus worden genomen. Het is ook zeer de vraag of gedaagden daadwerkelijk de nietigheidsvordering aan de Duitse rechter zullen voorleggen. Vanouds beoordeelt de Nederlandse voorzieningenrechter de geldigheid van een octrooi wanneer de van inbreuk betichte partij die betwist en zijn oordeel dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat het octrooi niet geldig zal blijken te zijn, heeft een afwijzing van het inbreukverbod tot gevolg. Inderdaad leidt zijn oordeel niet tot een vaststelling van de nietigheid. De gedaagde zal zich zonder meer conform GAT/LuK tot de Duitse rechter moeten en kunnen wenden om de nietigverklaring van het octrooi te verkrijgen. Succes zal aan de veroordeling in kort geding haar kracht ontnemen, wat voor de eiser in kort geding een door hem in te schatten risico oplevert. Een grote vlucht zal het verkrijgen van grens-

overschrijdende verboden in kort geding in het post GAT/LuK tijdperk vermoedelijk niet nemen.

Ste.

Nr. 92 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 18 mei 2006*

(drijvende olieopslagplatforms)

Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, S.U. Ottevangers en
L.A.C.M. van Wezenbeek

Art. 53, lid 1a Row 1995

Het maken van een ontwerptekening van een voortbrengsel is niet het door art. 53 Row bestreken vervaardigen of gebruiken van dat voortbrengsel.

Art. 73 Row 1995

Geen indirecte inbreuk omdat, ook al zou van een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding sprake zijn, geen aanbieden of leveren voor toepassing van de uitvinding in Nederland aannemelijk is.

Art. 6:162 BW

Het staat een ieder vrij gebruik te maken van in octrooien geopenbaarde kennis, mits geen inbreuk wordt gemaakt. Dat kan geen onrechtmatig parasiteren op de technische ontwikkelingen van de octrooihouder opleveren.

Er is niet gesteld/gebleken dat gedaagden weten dat hun afnemers na aflevering van hun producten inbreuk zullen maken.¹

1 Single Buoy Moorings Inc te Marly, Zwitserland,
2 SBM-Imodco Inc te Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika, appellanten, geïntimeerden in het incidenteel appèl, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam,
tegen

1 Bluewater Energy Services BV te Hoofddorp,
2 Bluewater Terminal Services BV te Hoofddorp,
3 Mercon Steel Structures BV te Gorinchem,
4 Mercon Montage BV te Gorinchem,
5 Mercon Holding BV te Gorinchem, geïntimeerden, appellanten in het incidenteel appèl, procureur mr. H.J.A. Knijff.

Beoordeling van het hoger beroep

1 Het hof zal uitgaan van de door de rechtbank als voorhands vaststaand aangemerkte en niet weersproken feiten, weergegeven onder 1.b, 1.c, 1.e, 1.f, 1.j en 1.a en 1.d, telkens zonder de zinsnede 'dat gelding heeft in (...)'; van het vonnis waarvan beroep. Het hof tekent daarbij nog aan, dat anders dan de rechtbank onder 1.g heeft vastgesteld tegen het Europees octrooi nr. 0 808 270 (het 270-octrooi) en niet tegen het Europees octrooi nr. 0 338 605 (het 605-octrooi) oppositie is ingesteld en dat in die oppositieprocedure de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2005. De oppositie afdeling van het Europees Octrooibureau heeft besloten het octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden. Zowel de octrooihoudster als de opposante heeft beroep in-

* Vervolg op Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 6 juli 2004, BIE 2005, nr. 47, blz. 183. Red.

¹ Zie de noot op blz. 483. Red.

gesteld tegen de beslissing van de oppositie-afdeling. Op het beroep is nog niet beslist. Voorzover bedoelde feiten door partijen zijn weersproken zal daarop, voor zover van belang, hierna worden ingegaan.

2 In dit geding vordert SBM geïntimeerden te bevelen iedere directe en/of indirecte inbreuk en/of betrokkenheid bij zodanige inbreuk op het Europees octrooi o 338 605 en/of het Europees octrooi o 808 270 te staken en gestaakt te houden en elk onrechtmatig handelen jegens appellanten te staken en gestaakt te houden, zulks met nevenvorderingen.

3 Het hof overweegt ambtshalve met betrekking tot het 605-octrooi, dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat thans ingevolge het op 15 maart 2003 in werking getreden (herziene) artikel 103, lid 1, Rijksoctrooiwet 1995 uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is.

4 Het hof overweegt ambtshalve met betrekking tot het 270-octrooi, dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de verlening is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 2, Rijksoctrooiwet 1995 uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is.

5 Door SBM is in eerste aanleg gesteld, dat Bluewater c.s. een 'turret mooring system' hebben ontworpen, verkocht en geïnstalleerd ten behoeve van Petrobas, de zogenoemde Petrobas FPSO P-37, tegen welke activiteiten SBM in dit kort geding niet optreedt, maar dat Bluewater c.s. eenzelfde constructie nadien nog vaker aangeboden, toegepast, vervaardigd en geleverd hebben en dat zij een dergelijke constructie ook aanbieden voor het project P-53 van Petrobas in Brazilië. Het 'turret mooring system' wordt door zowel het 605-octrooi als het 270-octrooi onder bescherming gesteld, aldus SBM. Bij pleidooi in hoger beroep heeft SBM voorts nog gesteld, dat Bluewater c.s. de FPSO 'Jotun A' heeft gekocht en dat zij het schip de 'Aoka Mizu' te koop aanbieden, welk schip is voorzien van een 'turret system', gebaseerd op het gebruikte design voor de Jotun FPSO. De afkorting FPSO staat, naar het hof heeft begrepen, voor 'Floating Production, Storage and Offloading unit'.

6 In het vonnis, waarvan beroep, is door de voorzieningenrechter geoordeeld, dat de conclusies van de betrokken octrooien niet slechts een 'turret' onder bescherming stellen, maar telkens een vaartuig met daarin of daarop een 'turret' en is hij voorbijgegaan aan de stelling van SBM dat het schip een niet essentieel onderdeel van de door de octrooien onder bescherming gestelde uitvinding(en) is. Hiertegen is de principale grief I (mede) gericht.

7 Conclusie 1 van het 605-octrooi is gericht op een *Ship with mooring means*, met een *tube which is fastened rotatably about a vertical axis to the ship by means of a bearing structure*. Na een nadere omschrijving van de bearing structure in de aanhef van de conclusie en van de mooring means aan het onder-einde van de tube, wordt in het kenmerkende deel van de conclusie beschreven hoe de bearing structure in het schip bevestigd is. (*characterized in that the outer ring of the axial/radial bearing is fixed to a rigid ring, which in turn is fastened to a tube fixed within the ship's structure and forming the said chamber and surrounding the rotatory tube, said rigid ring being attached to the said fixed tube at a distance from the structure of the ship*). Naar het voorlopige oordeel van het hof betekent dit, dat niet slechts de constructie van de 'turret' zelf van essentieel belang is, maar ook de wijze van inbouw in het schip, zodat 'turret' en schip gezamenlijk de door het octrooi beschermde

uitvindingsgedachte belichamen. Evenzo is naar het voorlopig oordeel van het hof de essentie van het 'productiestelsel voor koolwaterstof' volgens het in oppositie gewijzigde 270-octrooi de specifieke constructie van het buizenstelsel in het geheel van schip met ingebouwde 'turret'. Voor beide octrooien geldt mitsdien dat het schip behoort tot de essentiële kenmerken van de onder bescherming gestelde uitvindingen. Het hof heeft bij het vorenstaande artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag in aanmerking genomen.

8 Bij pleidooi in hoger beroep is door partijen medegedeeld, dat het project P-53 door Petrobas is gegund aan SBM. In verband met dat project kan mitsdien van inbreuk door Bluewater c.s. op de octrooien van SBM niet meer worden gesproken. In hoeverre met het aanbieden van het schip de 'Aoka Mizu' en de aanschaf van het schip de 'Jotun A' en het exploiteren daarvan door Bluewater c.s. inbreuk op de SBM-octrooien in Nederland en eventueel andere landen, waar de octrooien gelding hebben, wordt gemaakt is door SBM onvoldoende onderbouwd. Door SBM is nog aangevoerd, dat Bluewater c.s. blijkens eigen informatie (productie P6) 'designs produces and delivers', maar uit die summier informatie blijkt niet wat Bluewater c.s. precies produceren, noch in welk land die productie plaatsvindt. Voorzover SBM stelt, dat het met behulp van een computer maken van een ontwerptekening voor een FPSO een vervaardigings-handeling is, slaat zij naar het voorlopige oordeel van het hof de plank mis. Het maken van een ontwerptekening van een voortbrengsel is niet het door artikel 53 ROW 1995 bestreken vervaardigen van het geoctrooierde voortbrengsel en nog minder het gebruiken van dat voortbrengsel. Gelet op het voorgaande behoeft het hof evenmin nader in te gaan op de vraag of enig 'turret mooring system', dat door Bluewater c.s. is ontwikkeld letterlijk of bij wege van equivalentie binnen de beschermingsomvang van het 605-octrooi valt. De eerste principale grief van SBM faalt derhalve.

9 Grief II van SBM in het principaal appèl is gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat van indirecte inbreuk geen sprake is. De grief faalt. Veronderstellenderwijze ervan uitgaande, dat de 'turret' een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is, is door SBM niet aannemelijk gemaakt, dat Bluewater c.s. die 'turret' aanbiedt of levert of heeft aangeboden of geleverd voor de toepassing van de geoctrooierde uitvinding in Nederland. Daarbij komt nog dat door Bluewater c.s. onweersproken is gesteld, dat FPSO's in Nederland niet worden gebruikt.

10 SBM beroept zich nog op de aanvullende werking van de onrechtmatige daad. Zij stelt dat Bluewater c.s. parasiteren op de technische ontwikkelingen van SBM. Het hof vermag SBM hierin niet te volgen. Het staat een ieder vrij gebruik te maken van in octrooien geopenbaarde kennis, mits geen inbreuk op die octrooien wordt gemaakt. Van inbreuk is, zoals uit het voorgaande volgt, in dit geding niet gebleken. SBM voert voorts nog aan dat Bluewater c.s. weten dat hun afnemers na aflevering van hun producten inbreuk zullen maken. Ook hierin volgt het hof SBM niet. Gesteld noch gebleken is dat Bluewater c.s. afnemers hebben, die inbreuk plegen. De principale grief III faalt.

11 Nu de eerste drie grieven falen, faalt ook de principale grief IV, die geen zelfstandige betekenis heeft. Aan het bewijsaanbod van SBM gaat het hof voorbij, nu daarvoor in kort geding geen plaats is.

12 In het incidenteel appèl klagen Bluewater c.s. met grief I over de door de voorzieningenrechter vastgestelde feiten. Enkele daarvan zijn naar zij menen niet juist en/of niet volledig. Wat daarvan ook zij, de grief kan niet tot vernietiging van het vonnis leiden, nu de vermeende tekortkomingen niet redengevend zijn voor de beslissing van het hof.

13 De tweede grief in het incidenteel appèl slaagt evenmin. Door SBM is immers aangevoerd, dat Bluewater c.s. thans (dat wil zeggen: op het moment van dagvaarden) inbreuk maken op de SBM-octrooien (met het project P-53). Dat op zichzelf is een spoedeisend belang. Overigens hebben Bluewater c.s. gelet op het voorgaande geen belang bij deze grief.

14 Het incidentele beroep zal worden verworpen en Bluewater c.s. zal worden veroordeeld in de kosten als na te melden. In het principaal appèl dient het vonnis te worden bekrachtigd en zal SBM als na te melden worden veroordeeld in de kosten van het beroep.

Beslissing

Het hof:

In het principaal beroep:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

verwijst SBM in de kosten van het beroep en begroot deze tot op heden aan de zijde van Bluewater c.s. op € 2.970,-;

verklaart dit arrest voor wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad,

in het incidenteel beroep:

verwerpt het beroep;

verwijst Bluewater c.s. in de kosten van het incidenteel appèl en begroot deze tot op heden aan de zijde van SBM op € 1.341,-. Enz.

Noot

Interessant IPR-puntje

De laatste zinnen van rov. 10 prikkelen de nieuwsgierigheid. Verondersteld dat een leverancier wél zou weten dat zijn afnemers met de producten die hij levert inbreuk zullen maken – naar in de rede ligt: op octrooien in andere landen, want de indirecte inbreuk (in Nederland) is al in rov. 9 'afgedaan' –, zou het hof dat dan wél als onrechtmatig handelen van de leverancier (kunnen) beoordelen? Het antwoord hangt er vooral van af of het nationale recht in het land waar de inbreuk zou plaatsvinden, (ook) de toeleverancier die zelf geen inbreuk maakt aansprakelijk houdt, ongeveer à la 'Bonda non-stolzout' (HR 18 februari 1949, NJ 1949, 357) of het huidige art. 73 Row 1995. Naar Nederlands IPR is dat nationale recht bepalend voor de (on)rechtmatigheid van de hier veronderstelde handelwijze.

J.L.R.A.H.

Nr. 93 Hoge Raad der Nederlanden (strafkamer), 17 oktober 2006*

(Canomatic)

Mrs. F.H. Koster, G.J.M. Corstens, J.P. Balkema,
E.J. Numann en J. de Hullu

Art. 5, lid 2a BMW (oud; thans art. 2.26 lid 2a BVIE)

Het Benelux-Gerechtshof heeft geoordeeld dat voor het intreden van het verval van een merk o.m. nodig is dat het verval wordt ingeroepen in een procedure waarin de merkhouder partij is (BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299, BIE 1989, nr. 82, blz. 282, 'Kim'). Uit de jurisprudentie van het BenGH (23 december 1985, NJ 1986, 258, BIE 1986, nr. 54, blz. 208, 'Adidas') volgt dat de strafrechter weliswaar niet de vervallenverklaring van een merkrecht mag uitspreken, maar dat aan hem wel de vrijheid toekomt om in het kader van een aanhangig strafgeding waarin de geldigheid van een merkrecht wordt betwist, de juistheid van hetgeen daaromtrent is aangevoerd te onderzoeken en bij grondbevinding daarvan verdachte vrij te spreken. Nu de strafrechter die vrijheid toekomt, is hij ook gehouden om daarvan gebruik te maken teneinde te voorkomen dat een veroordeling wordt uitgesproken t.a.v. van een gedraging die volgens het toepasselijke merkenrecht niet inbreukmakend is. Verdachte heeft in appèl het verweer gevoerd dat het recht op het door Canon Kabishiki Kisha in de zin van de BMW geregistreerde merk 'Canomatic' is vervallen en heeft zich daarbij beroepen op art. 5, lid 2a (oud) BMW. 's Hof's verwerping van dat verweer op de enkele grond dat niet is gebleken dat het recht op het merk 'Canomatic' op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

Art. 337, lid 1, c Wetboek van Strafrecht (Sr) in verbinding met art. 13A, lid 1 BMW (oud; thans art. 2.20, lid 1 BVIE)

Voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk ex art. 337, lid 1, d Sr, dient aansluiting gezocht te worden bij de in het civiele merkenrecht gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken als bedoeld in art. 13A, lid 1 BMW. Die uitleg houdt in dat sprake is van een met een merk overeenstemmend teken indien merk en teken, globaal beoordeeld, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring): HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 523, BIE 1998, nr. 9, blz. 64 (Puma/Sabel). Het oordeel van het hof in de zaak waarvan thans beroep in cassatie, dat bij de uitleg van art. 337, lid 1, d Sr uitgegaan moet worden van de maatstaf of de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt, getuigt daarom niet van een onjuiste rechtsopvatting.

Officier van Justitie,

tegen

[Verdachte], advocaat mr. H.H.M. van Dijk te 's-Hertogenbosch.

* Beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 18 januari 2005, nummer 20/000622-04.

a Conclusie A.-G. mr. G. Knigge, 4 april 2006

1 De verdachte is door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch wegens het medeplegen van opzettelijk invoeren van waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, alsmede tot een geldboete van € 10.000,- subsidiair tweehonderd dagen hechtenis met onttrekking aan het verkeer zoals in het vonnis omschreven.

2 Namens de verdachte heeft mr. H.H.M. van Dijk, advocaat te 's-Hertogenbosch, één middel van cassatie voorgesteld.

3 Kort samengevat blijkt uit de bewijsmiddelen het volgende. Op 10 december 2002 werden door de douane te Venlo na elektronische aangifte in totaal 7000 fotocamera's – kennelijk in draagtasjes – aangetroffen in 700 dozen van elk tien in doosjes verpakte camera's. Verpakkingsdozen en fotocamera's waren voorzien van het merk 'Canokimatic'. De zending was afkomstig van een in Cyprus gevestigd bedrijf waarbij verdachte werkzaam was, was bestemd voor een bedrijf in België en is in zijn opdracht verscheept naar Rotterdam. De dozen en camera's waren identiek aan een op 4 juli 2002 in beslaggenomen hoeveelheid van 7000 camera's met verpakkingsdozen, voorzien van de merknaam 'Canomatic'. 'Canomatic' is in 1994 door Canon Kabishiki Kaisha te Tokio geregistreerd bij het Benelux-Merkenbureau onder nummer 563359.

4 Door Canon Europe N.V. is aangifte gedaan wegens inbreuk op het merk 'Canomatic'. Daarbij is ook verklaard dat de camera's geen Canon producten betreffen en van veel lagere kwaliteit zijn. Een als bewijsmiddel gebruikt overzicht aangifte en artikelgegevens vermeldt een prijs van \$ 7,- per stuk. Door de eerdere inbeslagname en aangifte was verdachte er van op de hoogte geraakt dat Canomatic een beschermd merk betrof. Het Algemeen Octrooibureau heeft hem op zijn vraag daarnaar bij brief van 17 juli 2002 geantwoord dat de naam 'Canokimatic' niet stond geregistreerd, doch dat er wellicht problemen zouden kunnen ontstaan met Canon. De verdachte heeft erkend van dat antwoord kennis te hebben genomen.

5 Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat: *hij op 9 december 2002, in elk geval in of omstreeks de maand december 2002 in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst te weten zeventien duizend dozen, gevuld met tassen, in welke tassen zich fotocamera's bevonden en welke dozen, tassen en fotocamera's waren voorzien van het merk Canokimatic, heeft ingevoerd.*

6 Het middel stelt dat als gevolg van het verval van het recht van Canon op het merk Canomatic het tenlastegelegde niet had kunnen worden bewezen verklaard en komt in dit verband op tegen de verwerping door het Hof van het beroep dat door de verdediging is gedaan op art. 5 lid 2 (oud) van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (verder: BMW).

7 Artikel 5 lid 2 BMW (oud) (waarvan vooral het onder a bepaalde in casu van belang is¹) houdt in:

2. *Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 14, onder C, gestelde grenzen, vervallen verklaard:*

a. *voor zover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;*

b. *voor zover het merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen of nalaten van de merkhouders in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden;*

c. *voor zover het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, voor de waren waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren.*

8 Artikel 10 (oud) BMW bepaalt voor zover hier van belang: *De inschrijving van een Benelux-depot heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot.*

9 Artikel 14 sub C (oud) BMW houdt voor zover hier van belang in:

1. *Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht invoeren in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid. Het verval van een merkrecht op grond van art. 5, tweede lid, onder a, kan niet meer worden ingeroepen (enz).*

2. (...)

10 De verdediging heeft in hoger beroep het verweer gevoerd dat het recht van Canon op het merk Canomatic reeds in 1999 is vervallen en heeft daartoe een rapport van mr. P.P.J.M. Verhaag van 'Arnold en Siedsma, Advocaten en Octrooigemachtigden' overgelegd waarin wordt gesteld dat na onderzoek niet kon worden vastgesteld of sinds de deponeering van de merknaam Canomatic in 1994 normaal gebruik van die naam is gemaakt. Het hof heeft het in hoger beroep gevoerde verweer als volgt samengevat en verworpen:

Het hof begrijpt het verweer van de raadsman aldus dat niet kan worden bewezen dat verdachte gebruik heeft gemaakt van een merk waarop een ander recht had, aangezien het recht op het door Canon Kabishiki Kisha op 18 november 1994 in de zin van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (voortaan: BMW) geregistreerde merk, door het niet-gebruik daarvan is vervallen. De raadsman verwijst ter adstructie naar het bepaalde in artikel 5, tweede lid, aanhef en onder a (oud) BMW.

Het hof overweegt te dien aanzien als volgt.

Met de raadsman stelt het hof vast dat op 18 augustus 1994 door Canon Kabishiki Kisha (Canon inc.) de merknaam 'Canomatic' is geregistreerd in de zin van de BMW onder nummer 563359. Ingevolge het bepaalde in artikel 10 (oud) BMW heeft de inschrijving van een Benelux-depot een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot. De inschrijving was ten tijde van het bewezenverklaarde, op 9 december 2002, dan wel in of omstreeks de maand december 2002, aldus in beginsel geldig.

Op grond van het bepaalde in artikel 5, eerste lid (oud) BMW vervalt het recht op een merk van rechtswege onder de aldaar genoemde gevallen, te weten – zakelijk weergegeven – de doorhaling van of het verstrijken van de geldigheidsduur van een inschrijving in het Beneluxdepot dan wel van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in het Beneluxgebied, of overeenkomstig

¹ Het sinds 1 januari 2004 geldende art. 5 lid 2 onder a BMW (Trb. 2002/37 en Trb. 2003/184) luidt in zoverre anders dat aan het eind van de aanhef van lid 2 de woorden 'voor zover na de datum van inschrijving:' zijn opgenomen.

het in artikel 6 van de Overeenkomst van Madrid bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong.

Zijdens de verdediging is niet gesteld en ook anderszins is niet gebleken, dat een omstandigheid als hiervoor zich heeft voorgedaan, zodat het recht op het merk 'Canomatic' niet van rechtswege is vervallen. Voorts kan iedere belanghebbende op grond van artikel 14, sub c (oud) BMW het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid (oud) BMW, bijvoorbeeld in het door de raadsman bedoelde geval dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is evenwel niet gebleken – noch is dit zijdens de verdediging gesteld – dat het recht op het merk 'Canomatic' op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard.

Het hof verwierpt derhalve het verweer.

11 In de toelichting op het middel wordt gesteld dat een vervallenverklaring die gebaseerd is op art. 5 lid 2 aanhef en onder a (oud) BMW terugwerkt tot het door de rechter vastgestelde moment waarop aan de feitelijke voorwaarden voor het verval was voldaan. Uit dit declaratoire karakter van de vervallenverklaring leidt de steller van het middel als ik het goed begrijp af dat voor de strafrechter de 'materiële waarheid' beslissend dient te zijn, ongeacht of die materiële waarheid door een formele beslissing tot vervallenverklaring is blootgelegd of niet. Anders zou het ontbreken van een dergelijke beslissing tot gevolg kunnen hebben dat de verdachte wordt veroordeeld voor een gedraging die feitelijk niet strafbaar is omdat de rechthebbende zijn recht in feite heeft verspeeld.

12 Art. 5 lid 2 aanhef en onder a BMW heeft tot doel te vermijden dat merken die niet (meer) worden gebruikt derden blokkeren deze of overeenstemmende tekens te gebruiken.² Uit de Memorie van Toelichting bij art. 14 onder C BMW³ volgt inderdaad dat het verval op de voet van art. 5 lid 2 BMW werkt vanaf het moment dat aan de feitelijke voorwaarden voor het verval is voldaan. Ook in de literatuur wordt daarvan uitgegaan.⁴ Dat betekent in de eerste plaats dat een gedaagde die door de rechthebbende wordt aangesproken op een beweerdelijke inbreuk op diens merk, zich kan verweren met een beroep op art. 5 lid 2 sub a BMW.⁵ De rechter kan dat beroep honoreren en de vervallenverklaring (met terugwerkende kracht tot aan een bepaald tijdstip) uitspreken. Die terugwerkende kracht maakt dan dat van een inbreuk op een recht van de eiser geen sprake is geweest.

13 De consequentie is naar het mij voorkomt in de tweede plaats dat een verdachte die wordt vervolgd op basis van art. 337 Sr, kan profiteren van een vervallenverklaring die is uitgesproken nadat het hem tenlastegelegde feit is begaan. Dat kan een vervallenverklaring zijn, uitgesproken in een procedure waarbij de verdachte zelf geen partij was. Denkbaar is natuurlijk ook dat de verdachte zelf – eventueel nadat hij

werd beschuldigd van overtreding van art. 337 Sr – een vordering tot vervallenverklaring indient. Een voor hem gunstige uitkomst van die procedure zou vervolgens in de strafprocedure ingebracht kunnen worden als een feit dat tot vrijspraak noopt. Wellicht zou die uitkomst zelfs als novum kunnen gelden in een eventuele herzieningsprocedure.⁶

14 Een en ander wordt door het Hof niet miskend. Het Hof verwierpt het verweer omdat – zo begrijp ik zijn oordeel – het niet aannemelijk is geworden dat het recht op het desbetreffende merk (voor of na het plegen van het feit) door een rechter vervallen is verklaard. Van terugwerking van enige vervallenverklaring kan dus geen sprake zijn.

15 Voor zover de steller van het middel mocht bedoelen te betogen dat het Hof in casu zelf, naar aanleiding van het gevoerde verweer, het recht op het bedoelde merk vervallen had moeten verklaren, berust het middel op een opvatting die geen steun vindt in het recht. In zijn uitspraak van 18 november 1988 (NJ 1989, 299 m.nt. vNH) overwoog het Benelux-Gerechtshof (rov. 32) dat uit het bepaalde in de BMW en uit de wetsgeschiedenis

moet worden afgeleid dat voor het intreden van het verval nodig is dat:

- 1. het verval wordt ingeroepen*
- 2. door een 'belanghebbende'*
- 3. in een procedure tegen de merkhouders, en dat*
- 4. de rechter – bij declaratoire uitspraak – de vervallenverklaring met ingang van een daarbij (zo mogelijk) door hem vast te stellen tijdstip uitsprekt, en*
- 5. daarbij ambtshalve doorhaling van de inschrijving in het register gelast.*

16 Hier is uiteraard vooral de sub 3 verwoorde eis van belang: vervallenverklaring kan alleen worden uitgesproken in een procedure tegen de merkhouders. Deze eis, die niet direct uit de BMW en haar geschiedenis leek voort te vloeien, behoefde volgen het Benelux-Hof nog nadere motivering. Er was zijns inziens onvoldoende reden (rov. 34)

om aan te nemen dat de ontwerpers van de BMW – in weerwil van het bepaalde in art. 6 van het (de drie verdragsluitende Staten reeds destijds verbindende) Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in verbanding met artikel 1 van het bij dat verdrag behorende (eveneens voor de drie verdragsluitende Staten reeds destijds verbindende) eerste protocol – het mogelijk zouden hebben willen maken dat vervallenverklaring kan worden uitgesproken in een procedure waarbij de merkhouders die door de vervallenverklaring zijn merkrecht en de inschrijving waarop dit recht is gebaseerd, verliest, geen partij is (...).

17 In de onderhavige strafprocedure was de merkhouders geen partij. Het Hof had derhalve niet de vervallenverklaring van het bedoelde merkrecht kunnen uitspreken.⁷

18 Dat echter is niet het hele verhaal. Dat het Hof het recht van de merkhouders niet vervallen kon verklaren, wil nog

⁶ Vgl. HR 10 februari 1987, NJ 1987, 848 m.nt. Corstens.

⁷ Dat zou denk ik niet anders zijn geweest als de merkhouders zich als benadeelde partij had gevoegd. De benadeelde partij kan alleen schadevergoeding vorderen en is alleen in het geding over die vordering partij. Dat de vordering gevoegd met de strafzaak wordt behandeld, brengt dus niet mee dat de benadeelde partij partij wordt in de strafzaak. Als de verdachte zich met een beroep op art. 5 lid 2 sub a BMW tegen de vordering verweert, zal het gevolg daarvan al snel zijn dat die vordering, als niet van eenvoudige aard, niet-ontvankelijk wordt verklaard. Ook dat illustreert dat de zaken, hoewel gevoegd, wel van elkaar onderscheiden moeten worden.

² Art. 10 BMW heeft betrekking op de geldigheidsduur van de inschrijving en houdt slechts verband met de inschrijving van een merk.

³ Zoals opgenomen in de Benelux-regelgeving inzake merken, losbladige uitgave van het Benelux-Merkenbureau.

⁴ Gielen in *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom*, Kluwer: Deventer 2005, Benelux-Merkenwet art. 5, p. 193-194.

⁵ L. Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Tjeenk Willink: 2000, p. 240.

niet zeggen dat hij een op art. 5 lid 2 sub a (oud) BMW gebaseerd verweer naast zich neer mocht leggen. Dat althans zou kunnen worden afgeleid uit een uitspraak die het Benelux-Hof enkele jaren voor het zojuist besproken arrest deed (BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH). Het ging in dit arrest om een Belgische strafzaak waarin de verdachte werd vervolgd wegens – kort gezegd – het bedrieglijk namaken van het merk Adidas. De verdachte verweerde zich door te stellen dat de deponering van het merk nietig was op grond van art. 4 onder 6 (oud) BMW. Een van de prejudiciële vragen die het Benelux-Hof moest beantwoorden was of en in hoeverre de strafrechter bevoegd was over dat verweer te oordelen. Het Benelux-Hof stelde (ook toen al) voorop dat de strafrechter de nietigverklaring niet mocht uitspreken omdat de merkhouders (de derde) niet in de procedure was betrokken. Daaraan voegde het Benelux-Hof evenwel het volgende toe (rov. 74):

dat wanneer de nietigverklaring van het depot van Adidas niet kan worden uitgesproken omdat vorenbedoelde derden niet aan het geding deelnemen, zulks de strafrechter niet behoeft te beletten bij zijn oordeel omtrent het ten laste gelegde alle hem regelmatig ter kennis gebrachte feiten te betrekken

en het verklaarde voor recht in het dictum (nr. 103):

Op de vraag of de strafrechter in het kader van een aanhangig strafgeding rekening mag houden met het verweer van de beklaagden dat het litigieuze depot te kwader trouw is verricht, hoewel de derden op wier merkgebruik in de zin van art. 4 aanhef en onder 6 BMW daarbij een beroep werd gedaan, niet in het geding zijn betrokken, moet in zoverre ontkennend worden geantwoord dat nietigverklaring van het depot waardoor krachtens art. 4 onder 6 BMW geen merkrecht wordt verkregen, uitsluitend kan worden uitgesproken in een geding waaraan de daar bedoelde derde deelneemt; op deze vraag dient voor het overige te worden geantwoord: dat, wanneer vorenbedoelde derde niet aan het geding deelneemt, zulks de strafrechter niet behoeft te beletten bij zijn oordeel omtrent het ten laste gelegde alle hem regelmatig ter kennis gebrachte feiten te betrekken; dat, wanneer de strafrechter in een geding waaraan de bedoelde derde niet deelneemt, niet tot een veroordeling komt omdat hij oordeelt dat met betrekking tot het merk waarvan namaking ten laste is gelegd, sprake is van een depot waardoor krachtens art. 4 onder 6 BMW geen merkrecht werd verkregen, een dergelijke uitspraak geen afbreuk vermag te doen aan de rechten welke de betrokken merkhouders tegenover de beklaagden, bedoelde derde of anderen krachtens de BMW aan zijn depot kan ontleenen.

19 Het Benelux-Hof lijkt hier een soort tussenoplossing te hebben willen creëren. De strafrechter mag de inschrijving van het aangevochten recht niet vernietigen, maar hij mag wel de juistheid van het aangevoerde onderzoeken en op grond daarvan de verdachte vrijspreken. Ten aanzien van de merkhouders is dat een minder verstrekkende bevoegdheid. De uitspraak laat de inschrijving van het merk en de daaraan anderszins te ontleenen rechten immers in stand totdat in een geding waarbij de merkhouders wél partij is over de gevorderde nietig- of vervallenverklaring is geoordeeld.

Terzijde wijs ik op een parallel met de civiele rechtsgangen. In de (kortgeding-)zaak HR 2 maart 1990, NJ 1991, 148 m.nt. DWFV (Droste/Baronie-De Heer), rov. 3.4, laatste alinea, laatste zinsdeel, was aan de orde of een beroep op nietigheid per se een daarop gerichte (reconventionele) verdediging vereist, of dat het beroep op nietigheid ook met vrucht als exceptief verweer kan worden ingebracht (zonder dat dit tot een formele nietigverklaring leidt). De Hoge Raad besliste in laatstbedoelde zin.

20 Hoewel de beslissingen van het Benelux-Hof na de implementatie van de Merken- of Harmonisatierichtlijn (EG-richtlijn van 21 december 1988, 89/104/EEG) 'niet langer zaligmakend zijn',⁸ meen ik dat de uitspraak uit 1985 nog steeds als richtinggevend kan worden beschouwd voor de bevoegdheid van de strafrechter.⁹ Ik teken daarbij aan dat deze Merkenrichtlijn geen betrekking heeft op de (strafrechtelijke) handhaving van het merkenrecht. Dat het in deze uitspraak ging om vernietiging van de inschrijving wegens een gebrek dat zich bij de vestiging van het recht voerde – en dus niet, zoals in casu, om de vervallenverklaring van het recht op grond van een later opgetreden reden – zou ik voorts niet als een relevant verschil willen beschouwen. De achterliggende gedachte van de bedoelde uitspraak lijkt mij te zijn, dat het voor degene die van inbreuk op een merkenrecht wordt beticht, geen verschil moet maken of hij civielrechtelijk dan wel strafrechtelijk wordt aangesproken. Van de mogelijkheden tot verweer die hij ingeval van een civielrechtelijke procedure heeft, moet hij ook ingeval van een strafvervolgung gebruik kunnen maken. Ik merk daarbij op dat in de BMW zelf geen onderscheid wordt gemaakt tussen een civiele procedure en een strafvervolgung.¹⁰ De bedoeling lijkt te zijn geweest dat een belanghebbende zich steeds ten overstaan van de rechter op art. 5 lid 2 sub a (oud) BMW kan beroepen. Daarop heeft het Benelux-Hof, omdat art. 6 EVRM daartoe noopte, alleen in zoverre een correctie aangebracht, dat de strafrechter die over het beroep oordeelt, aan zijn oordeel niet de vervallenverklaring van het recht mag verbinden.

21 Het Benelux-Hof overweegt in de bedoelde uitspraak dat het feit dat de merkhouders geen partij in het geding is, de strafrechter 'niet behoeft te beletten' om – kort gezegd – over het verweer te oordelen. Men zou in deze negatieve formulering kunnen lezen dat de BMW niet vereist dat de strafrechter over het verweer oordeelt. Of dat juist is kan hier in het midden blijven. Er zijn geen aanwijzingen dat de wetgever met art. 337 Sr een systeem van strafbaarstelling in het leven wilde roepen waarbij – wat ik maar even noem – de formele rechtskracht van de inschrijving bepalend is voor het recht van de merkhouders. Nu een BMW-conforme interpretatie niet tot een andere uitleg dwingt, moet het er mijns inziens voor gehouden worden dat de vraag of sprake is van een merk 'waarop een ander recht heeft', de feitelijke situatie – zoals die achteraf, declaratoir, kan worden vastgesteld – beslissend is.¹¹

22 Een bezwaar van de hier verdedigde opvatting is wellicht, dat afbreuk wordt gedaan aan de effectiviteit van de strafrechtelijke handhaving van het merkenrecht. Juist omdat de merkhouders niet aan het geding deelneemt, is de strafrechter niet goed geëquipeerd om vast te stellen of de merkhouders zonder geldige reden gedurende een tijdvak van vijf jaren geen normaal gebruik van het merk heeft gemaakt. De bewijslastverdeling waarin art. 5 lid 2 sub a BMW

⁸ Vgl. L. Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Tjeenk Willink: 2000, p. 138.

⁹ Vgl. L. Wichers Hoeth, t.a.p., p. 240, alwaar de uitspraak zonder voorbehoud wordt aangehaald.

¹⁰ Art. 5 lid 2 sub a laatste volzin houdt in (onderstreping Kn): 'In een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten.'

¹¹ Voor een misschien niet al te vergezochte vergelijking zie HR 24 september 2002, NJ 2003, 80 m.nt. YB.

voorziet,¹² kan bezwaarlijk naar het strafproces worden overgeheveld. Daar staat tegenover dat de merkhouders zijn recht niet verliest als in twijfelgevallen wordt vrijgesproken. Daar komt bij dat in gevallen waarin de inbreuk op het merkrecht evident is, een beroep op art. 5 lid 2 sub a BMW – dat dan al gauw feitelijke onderbouwing zal missen – door de strafrechter vrij eenvoudig zal kunnen worden verworpen. En misschien moet de inzet van het strafrecht zich wel tot die evidente gevallen beperken.

23 Mijn conclusie is dat het oordeel van het Hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof had het verweer van de verdachte inhoudelijk dienen te onderzoeken en dus een oordeel moeten vellen over de vraag of er sprake is geweest van 'normaal gebruik van het merk'.¹³

24 Voor zover het middel daarover klaagt, slaagt het.

25 Ambtshalve vraag ik nog aandacht voor het volgende. Het Hof heeft – ervan uitgaande dat het recht op het merk Canomatic niet was vervallen – geoordeeld dat in onderhavige zaak sprake is geweest van een – op dat merk inbreukmakende – nabootsing in de zin van art. 337 lid 1 sub d Sr. Tegen dat oordeel wordt in cassatie niet opgekomen. Ik meen dat ambtshalve aandacht passend is omdat over de reikwijdte van art. 337 Sr en in het bijzonder art. 337 lid 1 sub d Sr nauwelijks rechtspraak bestaat en mede daardoor onzeker is hoe de strafbepaling moet worden uitgelegd.¹⁴ Ook met het oog op de behandeling van de zaak na verwijzing of terugwijzing kan het – even aangenomen dat de Hoge Raad mijn conclusie ten aanzien van het middel volgt – dienstig zijn dat de Hoge Raad een standpunt over de reikwijdte van art. 337 lid 1 sub d Sr inneemt.

26 Uit de bewijsmiddelen 2 en 6 – waarin de verbalisanten resp. de aangever telkens, zij het in andere bewoordingen verklaren dat tussen het merk Canomatic en het teken/merk Canokimatic zoveel overeenstemming bestaat, dat de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt – kan mijns inziens worden afgeleid dat het Hof bij de vraag of het tenlastegelegde nabootsen kon worden bewezenverklaard is uitgegaan van de civielrechtelijke maatstaf die wordt gehanteerd bij de vraag of sprake is van een inbreuk op een merkrecht. Die maatstaf ligt besloten in art. 13 A BMW, waarin is geregeld wanneer sprake is van een dergelijke inbreuk. Daaronder valt niet alleen het gebruik van een gelijk merk maar ook het gebruik van een 'overeenstemmend' merk of teken.

27 Tot 1992 gold dat er sprake was van een overeenstemmend merk of teken wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Als gevolg van de al genoemde Eerste Richtlijn van de Raad van de EG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der

Lid-Staten (89/104/EEG) is de maatstaf sinds 31 december 1992 strikter en is er slechts sprake van een inbreukmakend gebruik indien daardoor bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd – uitgaande van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten – verwarring kan ontstaan. Dat het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren, is onvoldoende.¹⁵ Volgens het HvJEG is de wezenlijke functie van het merk dat aan de consument of de eindverbruiker 'de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd', in die zin dat de consument deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. In dit verband moet rekening worden gehouden zowel met het normale gebruik van merken als herkomstaanduiding in de betrokken sectoren als met de perceptie door het relevante publiek.¹⁶

28 De civielrechtelijke benadering is met andere woorden strikter geworden. Er is minder snel sprake van een inbreuk op een merkrecht. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. Eén van die omstandigheden kan de bekendheid van het merk zijn. Het verwarringsgevaar is groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is. De globale beoordeling van verwarringsgevaar veronderstelt voorts een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Een geringe mate van soortgelijkheid kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.¹⁷

29 Hoewel dus de uitleg van 'overeenstemmend merk of teken' in het civiele recht strikter is geworden, is de vraag gewettigd of die uitleg naadloos overeenstemt met het in art. 337 lid 1 sub d Sr gehanteerde begrip nabootsing 'zij het dan ook met een geringe afwijking'. Uit de wetsgeschiedenis zou kunnen worden afgeleid dat de wetgever hierbij een nog strikter criterium hanteerde dan thans in het civiele recht gangbaar is. De reden om ook bij een geringe afwijking de nabootsing strafbaar te stellen, is geweest te voorkomen dat slechts het exact nabootsen strafbaar zou zijn, hetgeen aanleiding zou kunnen zijn voor verhitte debatten over minus-

¹² Zie daarover L. Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Tjeenk Willink: 2005, p. 238.

¹³ Zie in dit verband HR 23 december 2005, LJN AU2850 en in het bijzonder rov. 2.3-2.5 in de conclusie van de AG.

¹⁴ Vgl. HR 24 juni 2003, LJN AF8655, HR 23 september 2003, LJN AM5343 (zie de conclusie van AG Vellinga, r.o. 20 onder HR 24 februari 2004, LJN AN9907).

¹⁵ Benelux Gerechtshof 2 oktober 2000, NJ 2001/246. Zie hierover de conclusie van AG Verkade van 16 december 2005, LJN AU8940, r.o. 7.1.1. Vgl. Rechtbank 's-Gravenhage 8 juni 2005, LJN AT7077 r.o. 6; Rechtbank 's-Gravenhage 29 juli 2005, LJN AU1173, r.o. 8 en Rechtbank 's-Gravenhage 29 juli 2005, LJN AU4076, r.o. 4.6. De Lid-Staten waren per 1 januari 1993 verplicht de nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de Richtlijn. Voor zover Lid-Staten dat niet hebben gedaan, moest de nationale wetgeving volgens het Benelux-Hof (NJ 2001/246) niettemin zoveel mogelijk conform de Richtlijn worden uitgelegd. Pas vanaf 1 januari 2004 zijn in het hier meest belangrijke artikel 13 A lid 1 onder b BMW de woorden 'indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk' vervangen door de woorden 'indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk'.

¹⁶ HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, r.o. 62 (LJN AF8501).

¹⁷ Zie voor een interpretatie van de relevante rechtspraak op dit punt voorts de conclusie van AG Huydecoper bij HR 14 november 2003, NJ 2004/101, r.o. 7-8 (LJN AK4818).

cule variaties. De Memorie van Toelichting op art. 337 Sr houdt, voor zover hier van belang, het volgende in:¹⁸

Zij het ook met een geringe afwijking. Het bedrog mag niet straffeloos worden omdat, zoals niet zelden geschiedt, opzettelijk een niet in het oog vallende afwijking bij de nabootsing plaats had ten einde de wet te ontduiken en de straf te ontgaan.

30 Het Regeeringsantwoord in dit verband houdt in:¹⁹

Het doel van het voorschrift zou niet bereikt worden, indien elke, ook de geringste, afwijking de toepasselijkheid van het verbod uitsloot. De vraag hoeverre de afwijking moet gaan, vindt in de ratio haar beantwoording: zoover dat het publiek niet misleid wordt.

31 In de literatuur wordt evenwel verdedigd dat in het kader van art. 337 lid 1 sub d Sr aansluiting zou moeten worden gezocht bij de civiele, merkenrechtelijke benadering.²⁰ In *T&C Strafrecht* wordt de misleiding van het publiek waarvan in het Regeeringsantwoord werd gerept, zonder omhaal van woorden gelijkgesteld aan het verwarringsgevaar uit het merkenrecht.²¹

32 Wellicht kan de schaarse jurisprudentie van de Hoge Raad in deze zin worden verstaan. Met vermelding van bovenvermelde citaten uit de wetsgeschiedenis kwam de Hoge Raad in een arrest uit 1996 tot de conclusie dat het gebruik van de naam 'Papillon' op trainingspakken binnen het bereik kwam van art. 337 lid 1 sub d Sr gelet op het feit dat door een onderneming reeds het merk 'Le Papillon' was gedeponeerd voor 'Kleding, balletkleding, inclusief schoenen' en 'sport- en gymnastiekartikelen bestemd voor ballet'.²² Dit arrest laat zich evenwel ook met een wat restrictievere uitleg van de onderhavige strafbepaling verenigen, zodat vergaande conclusies daaruit niet zijn te trekken.

33 Voor de opvatting die in de literatuur heersend is, pleit het argument van de eenvoud. Een verschil in criteria op strafrechtelijk en civielrechtelijk terrein maakt het recht er niet overzichtelijker op. Daar staat tegenover dat de tekst van art. 337 lid 1 sub d Sr in de richting van een niet al te ruime uitleg wijst. De vraag daarbij is of de interpretatie van de strafwet geheel afhankelijk moet worden gemaakt van de ontwikkelingen op civielrechtelijk terrein en of het daarom niet verstandig is enige afstand van het civielrechtelijke begrippenapparaat te bewaren. Uiteindelijk is de vraag welke rol men op het terrein van het merkenrecht voor het strafrecht ziet weggelegd. Dient iedere opzettelijke inbreuk op het merkrecht door het strafrecht te worden gekeerd,²³ of moet de inzet van het strafrecht beperkt blijven tot de min of meer evidente gevallen van inbreuk? Mij spreekt dat laatste meer aan. Ik zou derhalve menen dat de vraag of sprake is van 'nabootsing' en van een slechts 'geringe afwijking' aan de hand van eigen, strafrechtelijke criteria dient te worden beantwoord. Dat hoeft niet te leiden tot een al te krenterige uitleg van de strafbepaling (het genoemde arrest uit 1996 past goed in de hier verdedigde benadering), maar het biedt wel de mogelijkheid om aan een te ver uitdijende

strafrechtelijke aansprakelijkheid een halt toe te roepen. Mijn conclusie is derhalve dat het kennelijke oordeel van het Hof dat bij de uitleg van art. 337 lid 1 sub d Sr uitgegaan moest worden van de merkenrechtelijke maatstaf zoals die was vervat in het conform de Merkenrichtlijn uit te leggen art. 13 A BMW (en zoals die nu ook in de BMW is vastgelegd), getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

34 Ook op deze ambtshalve aangedragen grond dient het arrest naar mijn mening te worden vernietigd. Ik merk overigens op dat ook met een kromme stok soms rechte slagen worden uitgedeeld. Het kan dus zijn dat het Hof, hoewel de verkeerde maatstaf hanterend, het toch bij het rechte eind had. Mijns inziens is zeer wel denkbaar dat dat de rechter na verwijzing of terugwijzing op grond van de hier verdedigde, iets restrictievere uitleg van de strafbepaling tot het oordeel komt dat Canokimatic een nabootsing is – in de zin van art. 337 lid 1 sub d Sr – van Canomatic. Of dat oordeel begrijpelijk genoemd kan worden zal dan afhangen van hetgeen de rechter feitelijk vaststelt en van hetgeen de verdediging mocht hebben aangevoerd.

35 Geheel terzijde merk ik op dat de vraag of Canokimatic kan worden beschouwd als een verwarringzaaiende nabootsing van het merk of de handelsnaam Canon, thans niet aan de orde is.²⁴ Bij de beantwoording van die vraag zal de uitleg van art. 337 lid 1 sub d Sr cruciaal zijn.

36 Andere gronden waarop de uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, heb ik niet aangetroffen. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het arrest en tot zodanige op art. 440 Sv berustende beslissing als aan de Hoge Raad gepast voorkomt. Enz.

b De Hoge Raad, enz.

3 Beoordeling van het middel

3.1 Het middel richt zich tegen de verwerping door het Hof van het beroep dat door de verdediging is gedaan op art. 5, tweede lid, (oud) van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW).

3.2 Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard [zie de conclusie van de AG onder 5, *Red.*]

3.3 Onder het hoofd 'De bijzondere overwegingen omtrent het bewijs' heeft het hof [...] overwogen [zie de conclusie van de AG onder 10, *Red.*]

3.4 Van belang zijn de volgende wettelijke voorschriften: Art. 5, tweede lid, (oud) BMW. Die bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 14, onder C, gestelde grenzen, vervallen verklaard:

a. voor zover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten.
(...)

Art. 10 (oud) BMW. Die bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

²⁴ Die vraag zou aan de orde kunnen komen als na een eventuele ver- of terugwijzing de tenlastelegging wordt gewijzigd. Zij kan ook aan de orde komen als het beroep op art. 5 lid 2 sub a BMW zou slagen en de vraag moet worden beantwoord of er – niettegenstaande de vrijspraak – reden is om de inbeslaggenomen fototoestellen aan het verkeer te onttrekken.

¹⁸ Smidt II, blz. 547.

¹⁹ Smidt II, blz. 350.

²⁰ Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, p. 77-78; NLR art. 337, suppl. 79, aant. 9.; V. Mul in: H. J. B. Sackers en P. A. M. Mevis, *Fraudedelicten*, Zwolle: Tjeenk Willink 2000, p. 110-111.

²¹ Aantekening 10c op art. 337.

²² HR 6 februari 1996, nr. 101.641.

²³ De opzeteis maakt weliswaar dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid beperkter is dan civielrechtelijke aansprakelijkheid, maar men kan zich afvragen hoe groot de inperkende werking van deze eis is nu voorwaardelijk opzet volstaat.

De inschrijving van een Benelux-depot heeft een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot.

Art. 13 A, (oud) BMW. Die bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

A. 1. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;

b. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;

c. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d. elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

2. (...)

Art. 14 C, (oud) BMW. Die bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

1. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht invoeren in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid. Het verval van een merkrecht op grond van art. 5, tweede lid, onder a, kan niet meer worden ingeroepen (...).

2. (...)

Art. 337, eerste lid aanhef en onder d, Sr. Die bepaling luidt voor zover hier van belang:

1. Hij die opzettelijk:

(...)

d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een geringe afwijking, is nagebootst

(...)

invoert, doorvoert of uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of in voorraad heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie.

3.5 Het Benelux-Gerechtshof heeft geoordeeld dat uit de BMW en de wetsgeschiedenis moet worden afgeleid dat voor het intreden van het verval van een merk onder meer nodig is dat het verval wordt ingeroepen in een procedure waarin de merkhouder partij is (Benelux-Gerechtshof 18 november 1988, NJ 1989, 299).

Het Benelux-Gerechtshof had tevoren in een andere zaak voorts het volgende overwogen:

Op de vraag of de strafrechter in het kader van een aanhangig strafgeding rekening mag houden met het verweer van de beklaagden dat het litigieuze depot te kwader trouw is verricht, hoewel de derden op wier merkgebruik in de zin van art. 4 aanhef en onder 6 BMW daarbij een beroep werd gedaan, niet in het geding zijn betrokken, moet in zoverre ontkennend worden geantwoord dat nietigverklaring van het depot waardoor krachtens art. 4 onder 6 BMW geen merkrecht wordt verkregen, uitsluitend kan worden uitgesproken in een geding waar-

aan de daar bedoelde derde deelneemt; op deze vraag dient voor het overige te worden geantwoord: dat, wanneer vorenbedoelde derde niet aan het geding deelneemt, zulks de strafrechter niet behoeft te beletten bij zijn oordeel omtrent het ten laste gelegde alle hem regelmatig ter kennis gebrachte feiten te betrekken; dat, wanneer de strafrechter in een geding waaraan de bedoelde derde niet deelneemt, niet tot een veroordeling komt omdat hij oordeelt dat met betrekking tot het merk waarvan namaking ten laste is gelegd, sprake is van een depot waardoor krachtens art. 4 onder 6 BMW geen merkrecht werd verkregen, een dergelijke uitspraak geen afbreuk vermag te doen aan de rechten welke de betrokken merkhouder tegenover de beklaagden, bedoelde derde of anderen krachtens de BMW aan zijn depot kan ontlenen.' (Benelux-Gerechtshof 23 december 1985, NJ 1986, 258, rov. 103).

3.6 Uit de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof volgt dus dat de strafrechter weliswaar niet de vervallenverklaring van een merkrecht mag uitspreken, maar dat aan hem wel de vrijheid toekomt om in het kader van een aanhangig strafgeding waarin de geldigheid van een merkrecht wordt betwist, de juistheid van hetgeen daaromtrent is aangevoerd te onderzoeken en bij gegrondbevinding daarvan de verdachte vrij te spreken. Nu de strafrechter die vrijheid toekomt, is hij ook gehouden om daarvan gebruik te maken teneinde te voorkomen dat een veroordeling wordt uitgesproken ten aanzien van een gedraging die volgens het toepasselijke merkenrecht niet inbreukmakend is.

3.7 De verdachte heeft in hoger beroep het verweer gevoerd dat het recht op het door Canon Kabishiki Kischa in de zin van de BMW geregistreerde merk 'Canomatic' is vervallen en heeft zich daarbij beroepen op art. 5, tweede lid onder a, (oud) BMW. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onder 3.5 en 3.6 getuigt de verwerping van dat verweer door het Hof op de enkele grond dat niet is gebleken dat het recht op het merk 'Canomatic' op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard, van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de bij de beoordeling van dat verweer aan te leggen maatstaf.

3.8 Het middel slaagt.

3.9 Opmerking verdient nog dat voor het oordeel of al dan niet sprake is van nabootsing van een merk in de zin van art. 337, eerste lid onder d, Sr, aansluiting gezocht dient te worden bij de in het civiele merkenrecht gangbare uitleg van het begrip overeenstemmend teken als bedoeld in art. 13 A lid 1 BMW. Die uitleg houdt in dat sprake is van een met een merk overeenstemmend teken indien merk en teken, globaal beoordeeld, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring) (HvJEG, 11 november 1997, NJ 1998, 523).

Het kennelijke oordeel van het Hof dat bij de uitleg van art. 337, eerste lid onder d, Sr uitgegaan moet worden van de maatstaf of de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt, getuigt daarom niet van een onjuiste rechtsopvatting.

4 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven, en als volgt moet worden beslist.

5 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan. Enz.

Nr. 94 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 13 april 2006*

(overjarige Nike-sportschoenen)

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

Art. 13A, lid 2 BMWj° art. 2 Piraterijverordening 1383/2003

De douane heeft een uit de Verenigde Arabische Emiraten afkomstige en beweerdelijk voor Egypte bestemde partij Nike-sportschoenen aangehouden. Enkele daarvan genomen monsters bleken echt. Dat het om een 'gemengde' partij gaat waarin echte en vervalste Nike-producten zijn gemengd is niet aannemelijk op grond van de enkele (lage) prijsstelling, daar het overjarige modellen betreft. De piraterijverordening is derhalve niet van toepassing.

Niet aannemelijk is geworden dat de goederen, die door de douane zijn aangehouden met toepassing van Verordening (EG) nr. 1383/2003, zijn ingeklaard en in het vrije verkeer gebracht. De stellingen van gedaagde Marimina betreffende de verkoop aan Egypte zijn door Nike onvoldoende ontkracht; evenmin heeft Nike aannemelijk gemaakt dat Marimina eerder inbreuk op haar merkrechten heeft gemaakt. Nike, op wie de bewijslast rust, heeft derhalve haar stelling betreffende de invoer en verkoop van de onderhavige partij in Nederland, de Gemeenschap of de EER onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat de gestelde inbreuk door Marimina niet aannemelijk gemaakt is.

Nike International Ltd te Beaverton, Oregon, Verenigde Staten van Amerika, appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. A.P. Meijboom te Amsterdam, tegen

Marimina BV te Huizen, geïntimeerde, incidenteel appellante, procureur mr. P.A.M. Perquin, advocaat mr. H.A.P. Pijnacker te Tilburg.

Beoordeling van het hoger beroep

1 De door de voorzieningen rechter als voorshands vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1 van het vonnis, zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

Grief 1 klaagt erover dat bij de opsomming van de feiten in het vonnis ten onrechte niet is vermeld dat Marimina ter zitting heeft erkend dat zij met de invoer van de partij NIKE-schoenen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Nike.

Nu Marimina deze erkenning heeft betwist en niet is gebleken van een erkenning die uitdrukkelijk en ondubbelzinnig betrekking heeft op de waarheid van de desbetreffende stelling van Nike, is niet aannemelijk dat er sprake is van

een gerechtelijke erkenning in de zin van artikel 154 lid 1 Rv (HR 17-2-2006, NJ 2006, 156) en faalt de grief.

2 Nike heeft bij pleidooi in hoger beroep gesteld dat Marimina eerst in hoger beroep betwist dat de litigieuze schoenen inbreuk maken op haar merkrechten, terwijl zij voordien slechts bezwaar maakte tegen de afgifte (ter vernietiging) daarvan. Uit deze proceshouding volgt volgens Nike dat het verweer van Marimina dat zij geen inbreuk op de merkrechten van Nike maakt of dreigt te maken, een gedekt verweer is.

Nu hoger beroep mede ertoe strekt de mogelijkheid te bieden in eerste aanleg gemaakte verzuimen te herstellen, kan een verweer niet als gedekt worden beschouwd op de enkele grond dat het desbetreffende verweer onverenigbaar is met de in eerste aanleg door een partij ingenomen proceshouding; daarvoor is uitsluitend plaats indien uit deze proceshouding ondubbelzinnig voortvloeit dat het desbetreffende verweer is prijsgegeven.

Naar het oordeel van het hof is hiervan geen sprake.

3 Nike heeft in dit geding gevorderd – kort aangeduid – dat Marimina uit hoofde van merkinbreuk zal worden bevolen, op straffe van dwangsommen, alle inbreukmakende goederen, waaronder de in beslaggenomen partij goederen, aan haar (Nike) ter vernietiging af te geven, aan haar advocaat opgave te doen van de gegevens van producenten, leveranciers, transporteurs en afnemers, aan haar advocaat een verklaring van een registeraccountant betreffende het totaal aantal inbreukmakende goederen te doen afgeven en iedere inbreuk te staken en gestaakt te houden, met veroordeling van Marimina in de proceskosten. De voorzieningenrechter heeft bij het vonnis waarvan beroep de vorderingen van Nike afgewezen.

Nike heeft in hoger beroep haar eis onder I (bevel tot afgifte ter vernietiging) met een subsidiaire en meer subsidiaire vordering aangevuld.

4 De grieven II - VII bestrijden het oordeel van de voorzieningenrechter (en de motivering daarvan) dat het door Nike gevorderde niet toewijsbaar is.

Marimina heeft tegen de vorderingen van Nike aangevoerd dat de litigieuze schoenen, die afkomstig zijn uit de Verenigde Arabische Emiraten, zijn verkocht aan een Egyptische afnemer en zijn bestemd voor Egypte, van welke stellingen zij bewijs aanbiedt. G. Rizkalla, directeur en enig aandeelhouder van Marimina heeft bij pleidooi verklaard dat de litigieuze 5094 paar schoenen niet zijn ingeklaard. Hierin ligt tevens de stelling van Marimina besloten dat de schoenen niet in de EER zijn ingevoerd.

5 Marimina heeft verder aangevoerd dat de schoenen waarop beslag is gelegd originele, overjarige modellen zijn van het merk Nike en geen namaakartikelen.

Nike stelt in hoger beroep dat, omdat aan de hand van digitale foto's niet kon worden vastgesteld of het originele schoenen waren dan wel namaakartikelen betrof, de douane enkele monsters van de schoenen heeft genomen en dat deze echt bleken. Voorts stelt Nike dat de schoenen blijken informatie van de douane bestemd zijn voor de Nederlandse markt. Het komt, aldus Nike, regelmatig voor dat 'echte' en 'vervalste' Nike-producten in partijen worden gemengd, zodat dit niet kan worden uitgesloten.

* Vervolg op Vzr. Rb. 's-Gravenhage 8 juli 2005, BIE 2006, nr. 14, blz. 95. Red.

6 Dat het om een 'gemengde' partij gaat, is naar het voorlopige oordeel van het hof niet aannemelijk op grond van de enkele (lage) prijsstelling, daar het immers overjarige modellen betreft.

Nu Nike geen nader onderzoek heeft laten uitvoeren en haar stellingen ook overigens niet heeft onderbouwd, is niet dan wel onvoldoende aannemelijk geworden dat zich onder de inbeslaggenomen schoenen tevens namaakartikelen bevinden.

Dit brengt mee dat Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003, PbEG L 196, 7 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten (welke verordening in de plaats is getreden van Verordening (EG) nr. 3295/94) op de onderhavige schoenen niet van toepassing is.

7 Vast staat dat noch door Nike noch door een ander namens haar uitdrukkelijke toestemming is gegeven aan Marimina om de litigieuze goederen (schoenen) in de Europese Economische Ruimte (EER) in te voeren en te verhandelen. Dat er sprake is van impliciete toestemming om deze restpartij in te voeren en te verhandelen in de EER, zoals door Marimina wordt gesteld maar door Nike wordt weersproken, is evenmin aannemelijk geworden. Bovendien is niet voldaan aan de eisen die daaraan worden gesteld in het arrest van het Hof van Justitie EG van 20 november 2001, C-414/99 tot en met C-416/99 inzake Davidoff en Levi Strauss.

8 In zijn arrest van 18 oktober 2005, C-405/03, inzake Class International B.V./Colgate-Palmolive Company c.s. heeft het Hof van Justitie EG onder meer het volgende overwogen:

34. Het invoeren in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn (hof: Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PbEG 1 februari 1989, L 40/1)) en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening (hof: Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG 14 januari 1994, L 11/1)), waartegen de merkhouder zich kan verzetten voorzover dit een gebruik [van het merk] in het economisch verkeer in de zin van lid 1 van elk van deze artikelen impliceert, veronderstelt dus een binnenbrengen van de goederen in de Gemeenschap met als doel ze aldaar in de handel te brengen.

35. Uit derde landen afkomstige goederen kunnen in de Gemeenschap niet in de handel worden gebracht indien zij zich niet in het vrije verkeer bevinden in de zin van artikel 24 EG.

(...)

43. Het in het vrije verkeer brengen, een voorwaarde voor het in de Gemeenschap in de handel brengen, is (...) slechts één van de mogelijkheden waarover de marktdeelnemer die de goederen in het douanegebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht beschikt.

44. Zolang niet voor deze mogelijkheid wordt gekozen en wordt voldaan aan de voorwaarden voor de douanebestemming – behalve het in het vrije verkeer brengen – waaronder de goederen zijn geplaatst, kan het enkele fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de Gemeenschap niet worden aangemerkt als invoeren in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c van de verordening, en impliceert het geen gebruik [van het merk] in het economisch verkeer in de zin van lid 1 van elk van deze twee bepalingen.

45. De merkhouder kan zich hiertegen derhalve niet op grond van deze bepalingen verzetten, noch verlangen dat reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

48. Ten slotte is voor het antwoord op de onderzochte vraag irrelevant de bewering dat er een reëel, aanhoudend risico bestaat dat onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot geplaatste goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

(...)

55. Zoals blijkt uit punt 44 van het onderhavige arrest, worden niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, niet aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, onder c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening.

56. Dergelijke goederen kunnen te koop worden aangeboden of worden verkocht met als bestemming een derde land.

57. In deze gevallen wordt, indien het gaat om oorspronkelijke merkgoederen, het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de Gemeenschap te controleren niet aangetast.

58. Indien daarentegen het te koop aanbieden of verkopen noodzakelijkerwijs impliceert dat de merkgoederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, wordt het in artikel 5, lid 1, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, van de verordening aan de merkhouder toegekende uitsluitende recht geschonden, ongeacht de plaats van vestiging van degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en ongeacht hetgeen in de uiteindelijk gesloten overeenkomst wordt bedongen omtrent eventuele beperkingen van de wederverkoop of de douanestatus van de goederen. Het te koop aanbieden of verkopen vormt dan het gebruik [van het merk] in het economisch verkeer in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, van de verordening, waartegen de merkhouder zich krachtens artikel 5, lid 3, sub b, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b, van de verordening kan verzetten.

59. Het gevaar voor verhandeling in de Gemeenschap kan echter niet reeds worden geacht te bestaan enkel op grond dat de eigenaar van de goederen, degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of de koper zich bezighoudt met parallelhandel (...).

60. Bovendien kan de merkhouder zijn verbodsrecht alleen uitoefenen tegenover de marktdeelnemer die van zijn merk voorziene, niet-communautaire goederen in de Gemeenschap in de handel brengt of hiertoe aanstalten maakt, dan wel deze goederen te koop aanbiedt of verkoopt aan een andere marktdeelnemer die ze noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel zal brengen. Hij kan zijn recht tegenover een marktdeelnemer die de goederen aan een andere marktdeelnemer te koop aanbiedt of verkoopt niet inroepen op de enkele grond dat deze goederen vervolgens in de Gemeenschap in de handel zou kunnen brengen (...).

61. Derhalve moet (...) worden geantwoord, dat de begrippen aanbieden en in de handel brengen van goederen in artikel 5, lid 3, sub b, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b, van de verordening mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijk merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhouder kan zich ertegen verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

(...)

75. Op de (...) vraag moet (...) worden geantwoord dat, in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de bewijslast ter zake van

de omstandigheden waaronder het verbodsrecht van artikel 5, lid 3, sub b en c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b en c, van de verordening kan worden uitgeoefend, rust op de merkhouder, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

Voorts valt doorvoer als bedoeld in artikel 30 van het EG-Verdrag naar het oordeel van het hof niet aan te merken als het in de EER in de handel (of in het verkeer) brengen van die goederen (arrest van het Hof van Justitie EG van 23 oktober 2003, C-115/02, inzake Rioglass S.A.).

9 In dit geval zijn de litigieuze schoenen afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten en, zoals ook blijkt uit de stukken betreffende de inbeslagneming, door de douane aangehouden met toepassing van Verordening (EG) nr. 1383/2003. Niet aannemelijk is geworden dat de goederen, die zich in een loods van ECT Home Terminal B.V. te Rotterdam bevinden, zijn ingeklaard en in het vrije verkeer zijn gebracht.

Nike heeft bij pleidooi verklaard dat de schoenen niet bestemd zijn voor de EER (dit blijkt uit de op de schoenen aangebrachte fabriekscodes) maar dat volgens de informatie van de douane de eindbestemming van de schoenen Nederland is.

Marimina voert aan dat zij de schoenen heeft verkocht aan een in Egypte gevestigde afnemer waartoe zij een factuur van 20 januari 2005 met opschrift 'Invoice' heeft overgelegd. Nike heeft hiertegenover aangevoerd dat ongeloofwaardig is dat de goederen eerst vanuit de Verenigde Arabische Emiraten via Egypte naar Rotterdam worden verscheept om deze vervolgens terug te verscheppen naar Egypte. Marimina heeft dit gemotiveerd weersproken; dit is volgens haar geschied om te voorkomen dat de Egyptische afnemer rechtstreeks met haar toeleverancier in de Verenigde Arabische Emiraten zou gaan handelen. Het hof overweegt in dit verband dat niet aannemelijk is geworden dat de factuur is vervalst, zoals door Nike wordt gesteld en door Marimina wordt betwist.

Nike heeft nog betoogd dat Marimina reeds eerder – in oktober 2004 – een partij Nike-artikelen vanuit het Midden-Oosten in Nederland heeft geïmporteerd en verkocht. Uit de niet duidelijke (in het Nederlands afgelegde) verklaring ter terechtzitting in hoger beroep van G. Rizkalla, directeur en enig aandeelhouder van Marimina en geboren in Egypte, valt evenwel niet af te leiden dat het daarbij gaat om goederen die in de EER in het vrije verkeer zijn gebracht.

Zonder nadere onderbouwing – die ontbreekt – kan het door Nike gestelde omtrent de invoer en verkoop van een partij schoenen in oktober 2004 niet leiden tot het aannemen van een vermoeden dat Marimina toen inbreuk op haar merkrechten heeft gemaakt. Het leidt er evenmin toe dat op grond van die stelling voorshands aannemelijk is geworden dat Marimina met de onderhavige partij schoenen inbreuk op de merkrechten van Nike heeft gemaakt. Gelet hierop heeft Nike, op wie de bewijslast rust, naar het voorlopige oordeel van het hof haar stelling betreffende de invoer en verkoop (in of omstreeks februari 2005) van de litigieuze 5094 paar schoenen in Nederland, de Gemeenschap of de EER onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat de gestelde inbreuk door Marimina niet aannemelijk is geworden.

Dit brengt mee dat de vorderingen van Nike in dit geding niet toewijsbaar zijn.

10 Gelet op het voorgaande behoeft voor het overige niet meer op de grieven en op de spoedeisendheid van de vorderingen te worden ingegaan.

11 Aan het bewijsaanbod van Marimina gaat het hof voorbij, daar voor bewijslevering in dit kort geding geen plaats is.

12 De incidentele grief houdt in dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft overwogen dat het eerst ter zitting instellen van een voorwaardelijke eis in reconventie niet is toegestaan.

Marimina heeft bij pleidooi voorwaardelijk, voor het geval dat de vordering van Nike op grond van artikel 13bis van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) toewijsbaar is, in reconventie een voorschot op de vergoeding gevorderd als bedoeld in artikel 13bis, lid 3, BMW. Nu, zoals uit het vorenstaande volgt, de vorderingen van Nike niet toewijsbaar zijn en daarmee bedoelde voorwaarde niet is vervuld met als gevolg dat de reconventionele vordering niet meer aan de orde komt, heeft Marimina geen belang bij haar incidentele grief.

13 Uit het vorenstaande vloeit voort dat de grieven niet kunnen leiden tot vernietiging van het vonnis. Nike zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het principale beroep en tevens in de kosten van het incidentele beroep, nu deze laatste niet alsodeloos gemaakt of veroorzaakt zijn te beschouwen.

Beslissing

Het hof:

in het principale beroep

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

verwijst Nike in de kosten van het principale beroep en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van Marimina op € 291,- aan verschotten en € 2.682,- voor salaris en *verklaart* deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in het incidentele beroep

verwerpt het beroep;

verwijst Nike in de kosten van het incidentele beroep en begroot deze aan de zijde van Marimina tot op deze uitspraak op nihil. Enz.

Nr. 95 Hoge Raad der Nederlanden, 17 februari 2006**(Palermo)**

Mrs. D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, W.A.M. van Schendel en F.B. Bakels

Art. 2, lid 1 Merkenlandsverordening Aruba

Ingevolge de Merkenlandsverordening Aruba wordt merkrecht verkregen door eerste gebruik van het merk in Aruba. Symbolisch gebruik van het merk, slechts erop gericht een recht te verkrijgen, is daarvoor voldoende (vgl. NJ 1965, 287).

Art. 10 Merkenlandsverordening Aruba

De Merkenlandsverordening Aruba kent een gesloten stelsel van nietigheidsgronden. Daarin past niet dat een merk op grond van kwade trouw van de deposant zou kunnen worden nietig verklaard.

Souza Cruz SA te Brazilië, verzoekster tot cassatie, advocaat mr. W. Taekema te 's-Gravenhage, tegen
Tabacalera del Este SA te Paraguay, verweerster in cassatie, niet verschenen.

a Conclusie, A.-G. D.W.F. Verkade, 13 mei 2005

1 Inleiding

1.1 In deze Arubaanse zaak heeft het GEA op verzoek van Tabacalera del Este (hierna: Tabacalera) een beschikking gegeven, strekkende tot doorhaling van een door Souza Cruz gedeponeerd merk PALERMO. Het hof heeft die beschikking bevestigd.

In cassatie bestrijdt Souza Cruz 's hofs beschikking, en met name de door het hof gehanteerde – niet in de Merkenverordening voorkomende – grond dat het merkdepot 'te kwader trouw' zou zijn verricht.

1.2 Ik meen dat de beschikking van het hof dient te worden vernietigd.

2 Feiten¹ en procesverloop

2.1 Tabacalera en Souza Cruz zijn fabrikanten en leveranciers van tabaksproducten.

2.2 Tabacalera heeft het woordmerk PALERMO sedert 16 december 1996 in Paraguay ingeschreven in de daartoe bestemde registers voor sigaretten en soortgelijke waren. Tabacalera heeft dit merk ook in diverse andere landen geregistreerd.

2.3 Souza Cruz heeft het (woord)merk PALERMO op 1 december 1998 ingeschreven in het Merkenregister te Aruba.

2.4 Souza Cruz geldt in Aruba als rechthebbende op het woord- en beeldmerk FREE.

2.5 Bij inleidend verzoekschrift heeft Tabacalera het Gerecht van eerste aanleg (GEA) verzocht de op verzoek van Souza Cruz gedane inschrijving van het (woord)merk PALERMO in het Merkenregister van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Aruba nietig te verklaren.

(...)

¹ Ontleend aan rov. 2 van de tussenbeschikking van het GEA van 9 november 2000, waarnaar het hof in rov. 2.1 van zijn tussenbeschikking van 18 juni 2002 verwijst.

3 Inleidende beschouwingen

3.1 Deze zaak leent zich voor inleidende beschouwingen, waarbij ik achtereenvolgens zal ingaan op:

– (nrs. 3.2-3.11): (hoofd-)systemen van verkrijging van merkrecht, met een vergelijking tussen enerzijds het (modernere) Benelux-systeem inclusief de kwade trouw als nietigheidsgrond, en anderzijds het klassieker systeem van de vroegere Nederlandse Merkenwet 1893 en de huidige Merkenverordening van Aruba;³

– (nrs. 3.12-3.14): de in de verschillende systemen aan eerst gebruik of eerder gebruik te stellen minimum-eisen;

– (nrs. 3.15-3.17): het al of niet limitatief karakter van in de merkenwetgeving opgenomen nietigverklaringsgronden;

– (nrs. 3.18-3.23): de meer recente merkenrechtelijke geschiedenis in de Nederlandse Antillen en Aruba in verhouding tot die van de Benelux, zulks in het licht van het concordantiebeginsel;

– (nrs. 3.24-3.29): toepassing van het concordantiebeginsel in de context van de onderhavige zaak; 'wetsfamilies'.

Naar ik meen kan ik na deze inleidende beschouwingen met een relatief korte bespreking van de cassatiemiddelen volstaan.

(Hoofd)systemen van verkrijging van merkrecht

3.2 Ten aanzien van de verkrijging van een subjectief merkrecht, kunnen twee hoofdsystemen (als uitersten) onderscheiden worden.

Het ene is het 'eerst-gebruik-principe': het recht komt toe aan de eerste gebruiker. Even in het midden latend welke eisen aan de omvang van dat eerste gebruik gesteld moeten worden, ligt deze benadering het dichtst bij de wortels van het merkenrecht: bescherming van het publiek en bescherming van de eerdere gebruiker tegen verwarringwekkend gebruik door een andere ondernemer.

Het andere principe is het 'first-file'-model: het recht komt toe aan de eerste deposant. Een ook niet slechte argumentatie daárvoor laat zich als volgt weergeven. Het (serieus) in gebruik nemen van een nieuw merk kan veel geld kosten. Denk bijv. in de ontwikkelingsfase aan consumententests naar de verhoopte uitstraling van het merk en de voorgenomen reclame daarvoor, en aan onderzoek naar eventuele juridische bezwaren tegen het in gebruik nemen van het nieuwe merk, waaronder bijv. bezwaren van derden met oudere (merk-)rechten of op grond van de warenwetgeving. Denk vervolgens aan de kosten in de introductiefase, waaronder bijv. (tv-)reclame. Het is voor een ondernemer (X) daarom van belang om aan het begin van de voorbereidingsfase via een depot al een merkrecht te kunnen claimen, opdat investeringen in de voorbereidingsfase, indien overigens succesvol afgesloten, niet gefrustreerd kunnen worden doordat een ander (W) vlak voor de echte introductie een

³ De beste beschrijving van het Nederlandse merkenrecht onder het regime van de Merkenwet 1893 aan de vooravond van de inwerkingtreding van de BMW, was en is te vinden in de vierde druk (1966) van Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, *Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom*, hoofdstuk IV, pp. 67-132. Voor het huidige Arubaanse recht weet ik geen beter boek; afwijkingen in de Arubaanse verordening ten opzichte van de Mw 1893 spelen m.i. in de onderhavige zaak geen rol.

Ik wijs ook op Dorhout Mees, *Kort begrip van het Nederlands handelsrecht*, 4e druk 1964, Afd. IV, nrs. 247-365e (pp. 99-151), maar de behandeling daar vind ik van aanzienlijk mindere kwaliteit dan die in het eerder genoemde boek.

merk in gebruik genomen blijkt te hebben, waardoor X als nog zinloze investeringen blijkt te hebben gedaan. Voor dit systeem waarbij X het recht al 'vroeg' kan claimen, ruim vóór de ingebruikneming, wordt in meer algemene zin het argument van 'registerduidelijkheid/rechtszekerheid' in stelling gebracht.⁴

3.3 Beide (hierboven qua uitgangspunten geschetste) systemen hebben hun voors en hun tegens.

Een rigide eerst-gebruik-systeem kan tot onbevredigende resultaten leiden indien het eerdere gebruik door W van zo kleine schaal was, dat X, die veel kosten maakte ter ontwikkeling en introductie van zijn (naderhand met het merk van W verwarringwekkend overeenstemmend geachte) daar bezwaarlijk op bedacht behoefde te zijn. Dit laat zich overigens corrigeren (ik duidde het al aan onder 3.1) door aan het door W aan X tegenwerpbare eerdere gebruik bepaalde kenbaarheidseisen te stellen.

Een rigide eerste-depot-systeem heeft in extremis het bezwaar dat ondernemer W die zijn merk eerder op een bij het publiek alleszins bekende schaal gebruikte, eenvoudigweg van zijn recht om dat merk te gebruiken beroofd zou kunnen worden doordat X er bij de merkenautoriteit eerder bij is om het merk te laten registreren. Ik voeg hier meteen aan toe dat dié consequentie voor zover mij bekend in geen enkel land nog getrokken wordt, zo ze vroeger al ooit getrokken is.

Benelux

3.4 Hoewel het hier om een Arubaanse zaak gaat, is het nuttig⁵ om in deze inleiding eraan te herinneren hoe de Benelux-wetgever (gesanctioneerd door de Europese wetgever van merkenrichtlijn 89/104/EEG⁶) met dit probleem is omgegaan.

3.5 Bij de invoering van de Benelux-Merkenwet (BMW⁷) in 1971 is nadrukkelijk gekozen voor het eerste-depot-systeem als uitgangspunt. Ingevolge art. 3 BMW wordt het merkrecht verkregen door een door inschrijving gevolgd eerste depot; in het verlengde daarvan bepaalt art. 12, A dat in rechte als regel slechts een beroep op merkbescherming gedaan kan worden na inschrijving van het merk.

Aanstands in 1971 zijn evenwel – deels op het Verdrag van Parijs⁸ berustende – correcties op dit uitgangspunt ingevoerd. Ik citeer daartoe het volgende uit art. 4 BMW (in de thans, 2005 geldende tekst):

Binnen de in de artikelen [...] gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

[...]

⁴ Nooit officieel geuite, maar m.i. niet uit het oog te verliezen belangen bij dit 'first-file'-systeem zijn: de belangen van het merkenregistratiebureau zelf (als een staatje in de staat) bij zo veel mogelijk depot/registratie-inkomsten, en de belangen van tussenpersonen/merken-gemachtigden.

⁵ Vgl. ook nrs. 3.18-3.28 hierna.

⁶ Ik kan afzien van bespreking van voor deze zaak niet belangrijke 'technicalities' bij de aanpassing van de BMW aan de Richtlijn 89/104/EEG.

⁷ Benelux-Merkenwet van 19 maart 1962 *Trb.* 1962, 58, laatstelijk gewijzigd door het Protocol van 11 december 2001 *Trb.* 2002, 37.

⁸ Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk gewijzigd in 1967, *Trb.* 1969, 144 en *Trb.* 1970, 187; opgenomen in o.m. Geerts/Van der Kooij, *Verzameling wetgeving intellectuele eigendom 2004-2005*, Sdu 2004.

5. de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, en dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend;

6. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, onder andere:

a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;

b. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied.

Deze in de Beneluxwetgeving neergelegde, op zichzelf heldere tussenoplossing komt er samengevat dus op neer dat het (door inschrijving gevolgde) eerste depot in principe beslissend is, maar (in ieder geval) niét:

bij voorgebruik van een ander binnen de Benelux:

– als de deposant wist of behoorde te weten van normaal voorgebruik door die ander (art. 4, aanhef en onder 6a, a);

bij voorgebruik van een ander buiten de Benelux:

– als er sprake is van mogelijke verwarring met een algemeen bekend merk (art. 4, aanhef en onder 5 j° art. 6bis Verdrag van Parijs), en

– bij een niét algemeen bekend merk: als er sprake is van kennis door de Benelux-deposant van het buitenlands normaal voorgebruik door die ander op grond van zijn rechtstreekse betrekking met die ander (art. 4, aanhef en onder 6b, b).

3.6 Voorts geldt in het Benelux-systeem dat degene die zijn merkrecht verkrijgt door een door inschrijving gevolgd eerste depot, het merk wél binnen zekere tijd in gebruik moet nemen, en moet blijven gebruiken, om het merkrecht ook te behouden. De BMW eiste in art. 5 aanvankelijk gebruik binnen 3 jaar na het depot en 5 jaar na het laatste gebruik; sinds de aanpassing aan Richtlijn 89/104/EEG is het 5 jaar na het een óf het ander. Het moet daarbij steeds om 'normaal gebruik' gaan (zie nader 3.14).

Oude Nederlandse Mw 1893/Merkenlandsverordening NA 1961/ Merkenverordening Aruba

3.7 De wetgever van de Nederlandse Merkenwet 1893 (Mw 1893) was van een ander vertrekpunt uitgegaan. Ik bespreek dit (in Aruba nog geldende⁹) wettelijk systeem hier aansluitend bij wat ik opschreef over het Benelux-systeem, om de verschillen duidelijk te maken.

Volgens art. 3 lid 1 Mw 1893 (en art. 2 lid 1 Merkenverordening van Aruba, hierna ook: MA) komt 'het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen' toe aan 'degene die het eerst tot het omschreven doel van dat merk in Aruba gebruik heeft gemaakt, doch (...) niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik'.

⁹ En in de Nederlandse Antillen (Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius, St. Maarten) t/m 31 december 2000. Zie hierna nr. 3.18.

Echter (lid 3): 'Behoudens bewijs van het tegendeel (...) wordt hij, die van een merk het eerst overeenkomstig artikel 4 (art. 5 MA) inschrijving heeft verzocht, geacht de eerste gebruiker van dit merk te zijn.'

3.8 Daarmee wijkt het systeem van de BMW op het eerste gezicht niet zo heel veel af van het Mw 1893-systeem. Toch zijn er de volgende belangrijke verschillen:

- de verkrijging van een recht overeenkomstig de inschrijvingsdatum houdt geen stand indien door de tegenpartij bewezen kan worden dat er geen sprake is geweest van in aanmerking te nemen voorafgaand gebruik;
- de verkrijging van een recht overeenkomstig de inschrijvingsdatum houdt óók geen stand indien de tegenpartij enig in aanmerking te nemen voor gebruik van een conflicterend merk in drie voorafgaande jaren kan bewijzen.

3.9 Kwade trouw werd in de Mw 1893, en wordt in de MA niet als nietigheidsgrond vermeld.

3.10 Bij ontbreken van kwade trouw in de Mw 1893 en in de Merkenverordening van Aruba werden resp. worden eerdere gebruikers toch qua resultaat in vergaande mate even goed beschermd als door art. 4 BMW: maar niet in alle opzichten.

In het in art. 4 onder 6,a BMW bedoelde geval van voor gebruik in het eigen land, gebeurde dat onder de Mw 1893 en gebeurt dat onder de MA zonder meer (of nog beter), vanwege het uitgangspunt van rechtsverkrijging door eerste gebruik.

In het in art. 4 onder 5 BMW bedoelde geval van overeenstemming met een in het buitenland gebruikt algemeen bekend merk, gebeurde dat in Nederland en gebeurt dat in Aruba ook via de (rechtstreekse) werking van art. 6bis Verdrag van Parijs.

In het in art. 4 onder 6,b BMW bedoelde geval van voor gebruik in het buitenland van een niet algemeen bekend merk, gebeurde dat in Nederland en gebeurt dat in Aruba tot op zekere hoogte door de (rechtstreekse) werking van art. 6septies Verdrag van Parijs: het 'agentenmerken'-artikel. In de BMW is dat – naar bleek – gegeneraliseerd tot alle gevallen waarin er op grond van een rechtstreekse betrekking kennis is van buitenlands normaal voor gebruik. Voor onze zaak is dat overigens niet van belang, nu zo'n rechtstreekse betrekking tussen Souza Cruz en Tabacalera blijkt de door het hof vastgestelde feiten niet aan de orde is.

3.11 Kwade trouw is intussen niet vanzelfsprekend als zelfstandige nietigheidsgrond. Dat blijkt niet alleen uit het ontbreken van die grond in de Mw 1893 en in de MA, maar ook bijv. uit de omstandigheid dat deze nietigheidsgrond door Merkenrichtlijn 89/104/EEG wél (optioneel) is toegelaten, maar niet is voorgeschreven. Zie in de richtlijn art. 3 lid 2 sub d en art. 4 lid 4 sub g.

Eens te minder kan het vanzelfsprekend heten om de bescherming van eerdere gebruikers uit te breiden buiten de in art. 4 onder 6,a BMW, en in art. 4 onder 5 BMW j° art. 6bis Verdrag van Parijs genoemde gevallen, en de agentenmerkenregeling van art. 6septies Verdrag van Parijs.¹⁰ En

¹⁰ Dat er van vanzelfsprekendheid geen sprake is, is ook het uitgangspunt van M.V. Wellink-Volmer, Kwade trouw bij depot verricht met wetenschap van buitenlands voor gebruik zonder rechtstreekse betrekking, *IER* 2004, p. 377. Zij gaat (o.m. op p. 383 en p. 387) uit van occupatievrijheid als hoofdregel. Zij verdedigt wél dat kwade trouw zich

als men de uitbreiding van de agentenmerkenregeling tot andere gevallen waarin er sprake is van kennis van buitenlands voor gebruik op grond van een rechtstreekse betrekking wél vanzelfsprekend zou achten (zoals gebeurd in art. 4, aanhef en onder 6,b BMW), dan is – in internationaal perspectief – het verlenen van een nóg verdergaande bescherming aan eerdere gebruikers in het buitenland nog steeds niet vanzelfsprekend.

In deze zaak Souza Cruz/Tabacalera doet zich nu juist een daarbuiten liggend geval voor, nu het hof (i) geconstateerd heeft dat Tabacalera het merk niet in Aruba gebruikte, (ii) wél gebruik door Tabacalera buiten Aruba heeft vastgesteld, maar (iii) niet aangenomen heeft dat het om een algemeen bekend merk ging, en (iv) ook niets over een rechtstreekse betrekking, laat staan een agent-principaal-verhouding tussen partijen heeft vastgesteld.

Door de open aanhef van de kwade-trouw-paragraaf in art. 4 onder 6 BMW ('onder andere') is niet ondenkbaar dat in de Benelux ook in een geval als het onderhavige kwade trouw zou worden aangenomen, maar vanzelfsprekend acht ik dat allerminst, laat staan dat een zodanige Benelux-doctrine om internationaal-merkenrechtelijke redenen geboden zou zijn. Het merkenrechtelijk verdragsrecht als neergelegd in art. 6 e.v. van het Verdrag van Parijs is juist gebaseerd op rechtsverkrijging per territoire, óók als een overeenstemmend merk in het buitenland bestaat en niet onbekend is, zolang het maar niet om een algemeen bekend merk gaat (art. 6bis), en de agent/principaal-verhouding zich niet voordoet (art. 6septies).¹¹

Het is eens te minder vanzelfsprekend, omdat Merkenrichtlijn 89/104/EEG in art. 4 lid 4 een specifiek hierop gerichte optionele nietigheidsgrond kent, luidende:

Elke Lid-Staat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

[...]

g. het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een merk dat in het buitenland werd gebruikt op het tijdstip van de aanvraag en daar nog wordt gebruikt, indien de aanvraag door de aanvrager te kwader trouw is gedaan.

onder omstandigheden ook buiten het onder art. 4 onder 6,b genoemde geval kan voordoen.

¹¹ Zie voor de niet-vanzelfsprekendheid vanuit internationaal perspectief, en naar mijn mening óók vanuit Benelux-perspectief, uitvoeriger mijn noten onder HR 22 juni 2001, nr. C99/266HR, NJ 2002, 103 (From A to Zinc) en HR 28 september 2001, nr. C98/241HR, NJ 2002, 104 (Hooters). Zie ook A. Tsoutsanis, *BMM-Bulletin* 2002/1, pp. 7-8.

De door de HR in de From A to Zinc-zaak aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen zijn niet beantwoord wegens royement van de zaak, naar verluidt in verband met een schikking tussen partijen: vgl. A.

Tsoutsanis, *BMM-Bulletin* 2002/2, p. 79.

Ik vermeld dat A-G Langemeijer in zijn conclusie in de From A to Zinc-zaak vanuit Benelux-perspectief wél opteerde voor een nog buiten de gevallen van art. 4 onder 5 en onder 6,b BMW gaande bescherming van buitenlandse merkenvoorgebruikers. In de Hooters-zaak hield de Hoge Raad een desbetreffend oordeel van het Amsterdamse hof in stand, maar in die zaak was sprake van 'trade-mark-brokering', en het cassatiemiddel had wat laten liggen: vgl. mijn noot in NJ 2002, 104.

De Benelux-staten hebben ter gelegenheid van de aanpassing van de BMW aan de richtlijn die bepaling niet overgenomen.¹²

De in de verschillende systemen aan eerst gebruik of eerder gebruik te stellen minimum-eisen

3.12 In ieder systeem rijst de vraag wat er voor nodig is om het voorafgaand gebruik (door de deposant) resp. voor-gebruik (door de wederpartij) in aanmerking te nemen.

3.13 Onder vigeur van de Mw 1893 nam de Hoge Raad genoegen met zeer minimaal merkgebruik. In niet door de Hoge Raad zelf, maar wél in de literatuur en in de praktijk gebruikte termen, bleek voor de Hoge Raad voldoende: 'symbolisch merkgebruik' of 'token sales'. Ik citeer uit de als ik goed zie laatste beschikking van de HR hieromtrent vóór de inwerkingtreding van de BMW, van 1964:¹³

O. aangaande het eerste middel:

dat het Hof op grond van de getuigenverklaringen en de overgelegde stukken heeft aangenomen, dat Murray haar merk 'Peerage' voor sigaretten na 1957 hier te lande heeft gebruikt ter onderscheiding van haar waren van die van anderen door het in 1959 en 1962 onder dit merk verkopen van telkens vijf pakjes sigaretten aan een vijftiental detailisten;

dat de primaire klacht van het middel tegen voormelde beslissing opkomt met de stelling dat slechts een handelen met het doel voor de waren onder het merk een afzet te verwerven, als een gebruik van het merk in den zin van art. 3 van de Merkenwet kan gelden;

dat zodanig vereiste evenwel geen grond vindt in de in deze wet vervatte regeling, welke immers aan bedoeld gebruik geen anderen eis stelt dan dat het merk wordt gebezigd ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen;

dat hieruit mede volgt dat, nu het Hof met betrekking tot de onderhavige verkopen heeft vastgesteld dat Murray daarbij gebruik heeft gemaakt van genoemd merk ter onderscheiding van haar fabrieks- of handelswaren van die van anderen, er evenmin grond is voor de subsidiaire klacht dat het Hof had behoren te onderzoeken of die – weinige en zeldzame – verkopen van een massa-artikel als sigaretten uitsluitend aan enige detailisten en niet aan het rokend publiek, alle omstandigheden in aanmerking genomen, wel van zulk een aard en belang waren dat zij gebruik in bedoelden zin opleverden;

dat het eerste middel derhalve niet tot cassatie kan leiden [...].

3.14 Wij zagen onder 3.6 al dat de Benelux-wetgever 1971 het criterium van normaal gebruik heeft ingevoerd. Dat was niet zonder reden. De literatuur was niet onverdeeld gelukkig met de HR-jurisprudentie. De Beneluxwetgever wilde welbewust daarmee breken.¹⁴

¹² De Benelux-wetgever heeft hier dus in ieder geval niet uitdrukkelijk voor gekozen. Zoals Spoor opmerkt (noot sub 5 onder BenGH 24 juni 2002, NJ 2003, 588, Interagro/Interbuy) is echter ook niet uitgesloten dat de wetgever implementatie overbodig achtte omdat deze art. 4 onder 6 BMW ruim genoeg achtte om ook dit geval te bestrijken.

¹³ HR 14 mei 1964, NJ 1965, 287 m.nt. HB, BIE 1964, p. 195 (Peerage/Export-peer). Vgl. ook Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, a.w., 4e druk 1966, p. 93, waar opgemerkt wordt dat één leverantie voldoende kan zijn om het recht te verwerven, alsmede p. 97 onder het kopje 'Defensieve inschrijvingen'. Vgl. ook reeds HR 16 augustus 1898, W 7167.

¹⁴ Vgl. bijv. Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht* (1992), nrs. 551-554.

Met een standaardarrest van het Benelux-Gerechtshof van 1981¹⁵ over het criterium 'normaal gebruik' werd in de Benelux en daarmee in het Koninkrijk in Europa de genoegzaamheid van het symbolisch merkgebruik definitief afgezworen.

Limitatief karakter van in de merkenwetgeving opgenomen nietigverklaringsgronden.

3.15 Aangenomen moet worden dat de in de merkenwetgeving neergelegde nietigverklaringsgronden een limitatief karakter hebben.

Dat sluit niet uit dat er andere gronden zijn, die meebrengen dat het gebruik van een ingeschreven merk kan worden verboden. Een eenvoudig voorbeeld: indien A en B afspreken dat B een bepaald merk niet of niet langer zal gebruiken én niet zal deponeren, en B handelt in strijd met die afspraak, kan A in rechte wél een gebruiksverbod vorderen, maar niet de nietigverklaring van B's inschrijving van het merk, omdat een afspraak tussen partijen geen wettelijke grond tot nietigheidverklaring is.¹⁶

3.16 Onder het Benelux-merkenrecht heeft het Benelux-Gerechtshof in 1985 het gesloten systeem van (de in art. 14 BMW opgesomde) nietigverklaringsgronden bevestigd.^{17,18} De fabrikant van Lux-zeepproducten kon wél een gebruiksverbod krijgen op basis van de destijds in art. 13,A, lid 1 onder 20 (thans art. 13,A, lid 1 onder d) opgenomen verbodsgrond tegen gebruik van Lux-Talc voor de (niet aan zepen soortgelijk geachte) industriële talk en toilettalk, maar niet een nietigverklaring, omdat de grond van art. 13,A, lid 1 onder 20 niet als nietigverklaringsgrond in de BMW voorkwam.

3.17 Op dit punt zie ik met het systeem van de Merkenwet 1893 geen verschil. De Hoge Raad heeft daarover m.i. even duidelijk in dezelfde zin geoordeeld. Ik verwijs naar HR 8 juli 1938.¹⁹ De omstandigheid dat de deposant geen fabriek of handelsinrichting bezat zou (onder het toen geldende merkenrecht) inderdaad kunnen meebrengen dat de gerekwestreerde geen recht op dit merk zou hebben, zo overwoog de Hoge Raad, maar hij voegde daaraan toe 'dat dit volgens de wet voor verzoeker geen grond oplevert de nietigverklaring der inschrijving te verzoeken'.

Ook de literatuur ging uit van een gesloten systeem.²⁰

¹⁵ BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH, BIE 1981, p. 151 (Winston). Het arrest werd gewezen in de context van het rechtsinstandhoudend gebruik onder art. 5 BMW: vgl. nr. 3.6. Vrij algemeen wordt aangenomen dat onder het Benelux-recht voor het in een nietigheidsactie aan de eerste deposant tegen te werpen 'normaal' voorgebruik dezelfde maatstaven gelden. Vgl. bijv. Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht* (1992), nr. 577 met verwijzingen.

¹⁶ Eventueel kan A op basis van de overeenkomst wél een bevel jegens B tot 'vrijwillige doorhaling' vorderen.

¹⁷ BenGH 22 mei 1985, NJ 1985, 770 m.nt. LWH, BMM nov. 1985, p. 39, BIE 1986, p. 231 m.nt. DWFV (Lux/Lux-Talc): zie rov. 47-49 en dictum 60.

¹⁸ Sinds de Europese merkenharmonisatie is het gesloten systeem overigens duidelijk neergelegd in art. 3 van Richtlijn 89/104/EEG: het blijkt uit de aanhef van de leden van dat artikel.

¹⁹ NJ 1939, 339, BIE 1938, p. 107 m.nt. FJAH (Robinson/Tarzan).

²⁰ Vgl. Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, a.w. (4e druk 1966), p. 100: 'De opposant kan dit slechts doen...' [volgt bespreking van de in de art. 10 Mw 1893 vermelde nietigheidsgronden, een verwijzing naar o.m. de Robinson-beschikking en verdere lagere rechtspraak in die zin]. Vgl. voorts, echter zeer impliciet: Dorhout Mees, *Kort begrip van het Nederlands handelsrecht*, 4e druk 1964, nr. 365e.

De meer recente merkenrechtelijke geschiedenis in de Nederlandse Antillen en Aruba in verhouding tot die van de Benelux, en de betekenis daarvan in het licht van het concordantiebeginsel

3.18 Het wordt tijd nu de volle aandacht te richten op het Koninkrijk in het Caribisch gebied.

Het systeem van de Nederlandse Mw 1893 is in de wetgeving van de Caribische Koninkrijksdelen veel langer vastgehouden, dan in het van de Benelux deel uitmakende Nederlandse Koninkrijksdeel. Het systeem van de Mw 1893 is tot en met de laatste dag van de 20e eeuw gevolgd door de Nederlands-Antilliaanse wetgever, laatstelijk in de Merkenlandsverordening van de Nederlandse Antillen van 1961.²¹

Op 1 januari 2001 trad in de Nederlandse Antillen (maar over Aruba hierna!) in werking een geheel nieuwe Merkenlandsverordening, naar het jaar van haar legislatieve totstandkoming genoemd Merkenlandsverordening 1995.²² Het systeem van de N-A Merkenlandsverordening 1995 is gebaseerd op dat van de Benelux-Merkenwet, als geharmoniseerd door de Europese Merkenrichtlijn 89/104/EEG. Het bevat dus ook elementen als de invoering van het eerstegebruik-systeem, de regeling van het depot te kwader trouw, en de eis van 'normaal' gebruik in het kader van rechtshandhavend gebruik, respectievelijk aan de eerste deposant tegen te werpen voorgebruik.

3.19 Ondertussen had Aruba per 1 januari 1986 zijn status aparte verworven. Daarmee moest Aruba zijn eigen merkenrecht krijgen. Dat werd neergelegd in de hiervoor al meer dan eens ter sprake gekomen Merkenverordening van 1989 (MA).²³

De MA was – vrijwel, en in elk geval voor zover in deze zaak van belang – een 'kloon' van de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961,²⁴ die – het bleek hierboven al – op haar beurt vrijwel, en in elk geval voor zover in deze zaak van belang, een 'kloon' was van de Nederlandse Mw 1893.

3.20 Op enige voor deze zaak niet relevante aanpassingen na, is het merkenwettelijk systeem van Aruba sindsdien niet veranderd.

3.21 Dat in het Koninkrijk in Europa in 1971 het merkenrecht fundamenteel zou worden herzien, is destijds de Nederlandse Antillen, waaronder toen nog Aruba, niet ontgaan. Hoewel men op de hoogte was van een mogelijke 'grondige' wijziging van het merkenrecht in Nederland via een Benelux-verdrag en -wet, wenste de regering van de Nederlandse Antillen in 1961 vanwege de gewenste spoed bij enige modernisering van het Nederlands-Antilliaanse merkenrecht dat niet af te wachten. Daarbij werd – onder verwijzing naar art. 39 van het Statuut – gekozen voor een regeling die 'zo veel mogelijk op overeenkomstige wijze als de thans in Nederland geldende Merkenwet [is] samenge-

steld'.²⁵ Aldus de nadrukkelijke keuze van de wetgever van de Nederlandse Antillen, waaronder toen nog Aruba, in 1961.

Dat in de jaren '90 de vijf overgebleven Nederlandse Antillen het merkenrechtelijk roer fundamenteel wilden gaan omgooien richting Benelux/EU-systeem, uiteindelijk resulterend in de nieuwe Nederlands-Antilliaanse Merkenlandsverordening 1995 (i.w.tr. 1 januari 2001), kan de Arubaanse wetgever niet zijn ontgaan.

Dit zijn constatering, die slechts dienen tot aanloop van een volgende constatering. De Arubaanse wetgever heeft tot dusverre geen, althans onvoldoende aanleiding gezien om het klassieke, op de Nederlandse Mw 1893 geënte systeem, overboord te zetten, en is (behoudens voor deze zaak niet relevante onderdelen) gebleven bij het in 1961 door de Nederlandse Antillen in hoofdzaak gecontinueerde 'oude' systeem.

Tot iets anders was of is de Arubaanse wetgever op grond van zijn wetgevende soevereiniteit ook niet gehouden.

3.22 Daaraan doet niet af het in art. 39 van het Statuut voor het Koninkrijk neergelegde – ook op het recht van de industriële eigendom betrekking hebbende – concordantiebeginsel. Volgens art. 39 lid 1 gaat het immers om een inspannings- en niet om een resultaatsverbintenis.

3.23 Hoewel de tekst van art. 39 Statuut en de MvT daarbij zich beperken tot concordantie van wetgeving, heeft de Hoge Raad lijnen uitgezet hoe (onder zijn leiding, op basis van art. 23 Statuut en art. 1 Cassatieregeling van de Nederlandse Antillen en Aruba) ook via de rechtspraak inhoud aan het concordantiebeginsel gegeven kan worden, en wel in die zin dat – tot op zekere hoogte – Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse wetgeving uitgelegd kan worden op de wijze waarop de parallelle Nederlandse wetgeving pleegt te worden uitgelegd.

Ik citeer in dit verband enerzijds uit HR 14 februari 1997 (Zunoca/Aruba):²⁶

3.4. Onderdeel 2 betoogt dat de door het Hof toegepaste regel niet geldt naar Arubaans recht, omdat die regel is aangenomen mede onder invloed van de wijzigingen die op 1 januari 1992 in het Nederlandse recht hebben plaatsgevonden, welke wijzigingen aan het Arubaanse recht zijn voorbijgegaan.

Het onderdeel faalt, aangezien het Hof met juistheid heeft geoordeeld dat de in HR 10 januari 1992, NJ 1992, 744, aanvaarde regel – kort gezegd erop neerkomende dat een eerdere cessie van toekomstige vorderingen voorgaat boven een later beslag – ook in het recht van Aruba geldt.

Die regel maakte reeds vóór 1 januari 1992 deel uit van het toen geldende Nederlandse vermogensrecht. Gesteld al dat, zoals onderdeel 2 van het middel veronderstelt, het Nederlandse vermogensrecht zich op het in genoemd arrest besliste punt onder invloed van het ontworpen nieuwe vermogensrecht had ontwikkeld, zou uit deze enkele omstandigheid niet mogen worden afgeleid dat het Nederlandse recht op dat punt is gaan afwijken van het recht van Aruba. De tegengestelde zienswijze die kennelijk door het onderdeel wordt verdedigd, doet afbreuk aan het aan art. 23 van het Statuut voor het Koninkrijk, in verbinding met art. 1 van de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba, ten grondslag liggende beginsel van concordantie van

²¹ P.B. 1961, 191 en 212 (ook gepubliceerd in BIE 1962, p. 44).

²² P.B. 1996, 188, met novellen te vinden in P.B. 1999, 121 en in P.B. 2000, 137. Inwerkingtredingsbesluit: P.B. 2000, 166.

²³ Merkenverordening Aruba (AB 1989, GT 46) ook gepubliceerd in BIE 1993, p. 233, op voor deze zaak niet relevante onderdelen laatstelijk herzien in 1997 (AB 1997, 31).

²⁴ Tekenend in dit opzicht is dat bij de totstandkoming van de MA geen nieuwe toelichting werd geschreven, maar verwezen werd naar de toelichting van de Nederlands-Antilliaanse Merkenlandsverordening van 1961.

²⁵ Vgl. de MvT bij art. 2 van de Merkenlandsverordening 1961 (P.B. 1961, 191 en 212, ook afgedrukt in BIE 1962, p. 44 e.v.) onder 'Algemeen' (in BIE 1962 op p. 49). Vgl. ook de conclusie van A-G Franken (sub 7) vóór HR 11 november 1994, NJ 1995, 481 (Mueblerama).

²⁶ Rek.nr. 8813, NJ 1999, 409 m.nt. S.C.J.J. Kortmann.

rechtspraak, zonder dat blijkt dat daarvoor een rechtvaardiging zou kunnen worden gevonden in een relevant verschil tussen de maatschappelijke opvattingen in Nederland en Aruba op het onderhavige rechtsgebied.

en anderzijds uit HR 29 oktober 1999 (Geerman/Aruba Hotel Enterprises):²⁷

3.3. [...] Het onderdeel strekt ten betoge dat het concordantiebeginsel meebrengt dat in Aruba steeds op een in Nederland totstandgekomen wettelijke bepaling een beroep kan worden gedaan, tenzij in Aruba uitdrukkelijk voor afwijking van die bepaling is gekozen of een op Aruba geldende wettelijke regeling expliciet in strijd is met die bepaling.

Dit betoog kan niet als juist worden aanvaard. Het in art. 39, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk neergelegde concordantiebeginsel houdt in dat onder meer het burgerlijk recht in de drie landen van het Koninkrijk 'zoveel mogelijk' op overeenkomstige wijze wordt geregeld. De totstandkoming in Nederland van een naar de inhoud nieuwe wettelijke regel omtrent een onderwerp van burgerlijk recht – zoals art. 1639h lid 4 (oud) BW – heeft niet reeds uit kracht van het concordantiebeginsel tot gevolg dat de inhoud van die regel van rechtswege deel gaat uitmaken van het in de Nederlandse Antillen en Aruba geldende recht. Het Hof heeft dan ook niet blij gegeven van een onjuiste opvatting omtrent de reikwijdte van het concordantiebeginsel door te oordelen dat het in Nederland ingevoerde verbod van opzegging gedurende de zwangerschap geen geldend Arubaans recht is.

Een synthetische samenvatting tref ik aan in de conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor 26 mei 2000 (Aruba/[A]):²⁸

3.9 [...] Bij de beoordeling van de vraag in hoeverre een Nederlandse wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak ook geldt voor Aruba en de Nederlandse Antillen geldt het volgende⁽²⁹⁾: de totstandkoming in Nederland van een naar de inhoud nieuwe wettelijke regel heeft niet reeds uit kracht van het concordantiebeginsel tot gevolg dat de inhoud van die regel van rechtswege deel gaat uitmaken van het in de Nederlandse Antillen en Aruba geldende recht. Voor toepassing van het concordantiebeginsel is (in het bijzonder) plaats wanneer een uitdrukkelijke wettelijke regeling op Aruba ontbreekt en de Arubaanse regels niet tot een afwijking van het Nederlandse recht nopen. Afwijking van het Nederlands recht is gerechtvaardigd indien sprake is van een relevant verschil tussen de maatschappelijke opvattingen omtrent het desbetreffende onderwerp in Nederland en Aruba of indien duidelijk blijkt dat Aruba een bepaald onderdeel van het nieuwe Nederlandse recht afwijkt.

Ook ik ga hiervan uit.

Toepassing van het concordantiebeginsel in de context van de onderhavige zaak; wetsfamilies

3.24 Voor de vraag in hoeverre er in de context van de onderhavige zaak plaats is voor een concordante uitleg van de

Merkenverordening van Aruba met het elders in het Koninkrijk geldende recht, leiden de bovenstaande bevindingen tot het volgende.

3.25 Uit mijn hierboven gegeven uiteenzettingen over voor de onderhavige zaak Souza Cruz/Tabacalera relevante elementen van de merkenwetgeving blijkt dat er ten deze duidelijk sprake is van twee verschillende 'wetsfamilies': enerzijds

de Merkenverordening van Aruba

de Nederlandse Merkenwet 1893

de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961

en anderzijds

de Benelux-Merkenwet

de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1995.

3.26 Op de voor deze zaak relevante punten bestaan tussen de twee verschillende wetgevingsfamilies zodanig grote verschillen, met zodanige nieuwe keuzen van de Nederlandse c.q. Benelux-wetgever in de BMW en de Nederlands-Antilliaanse wetgever in de Merkenlandsverordening 1995, waartoe de Arubaanse wetgever (nog) niet heeft willen besluiten, dat uitleg van de Arubaanse Merkenverordening van Aruba in concordantie met (uitleg van) de besproken bepalingen van de BMW en de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1995 daarop afstuit.³⁰

Dat geldt met name voor het uitleggen van de Merkenverordening van Aruba als zou die een ongeschreven kwade trouw-nietigverklaringsgrond omvatten, en als zou aan het rechtscheppend (of rechtshandhavend) gebruik de eis gesteld moeten worden van 'normaal gebruik', zoals in de Benelux-rechtspraak verstaan.

3.27 Daarentegen ligt het juist voor de hand om wél alle ruimte aanwezig te achten voor concordante uitleg van de Merkenverordening van Aruba met de wijze waarop de corresponderende bepalingen van de Merkenwet 1893 en de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961 werden uitgelegd.

3.28 Tot een zodanig resultaat kwam de Hoge Raad m.i. reeds in HR 11 november 1994, rek.nr. 8426 (Mueblerama).³¹ De HR legde daar (rov. 3.3.2) de Nederlands-Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961 uit in concordantie met de uitleg van de Merkenwet 1893, en legde – anders dan het middel, zie rov. 3.3.1 – niet de link met art. 13A van de inmiddels in Nederland geldende Benelux-Merkenwet.³²

3.29 Het uitgaan van een limitatief (gesloten) stelsel van nietigverklaringsgronden in de Merkenverordening van Aruba is concordant met de uitleg van de Merkenwet 1893, zo bleek in nr. 3.17 supra.³³

3.30 Aldus is, bij wijze van inleiding, het kader voor de beoordeling van de cassatiemiddelen geschetst.

²⁷ Nr. R98/056HR, NJ 2000, 51 m.nt. ARB.

²⁸ Nr. R98/151HR, NJ 2001, 388.

²⁹ [= Voetnoot 21 van A-G Wesseling-van Gent:] Vgl. HR 8 februari 1991, NJ 1991, 325; HR 11 november 1994, NJ 1995, 481; HR 17 november 1995, NJ 1996, 283; HR 14 februari 1997, NJ 1999, 409; HR 13 februari 1998, NJ 1998, 708; HR 29 oktober 1999, NJ 2000, 51 en HR 21 januari 2000, R98/094, nog niet gepubliceerd. Zie voorts: de conclusie van A-G Hartkamp voor NJ 1999, 409 en de conclusie van A-G Spier voor HR 29 oktober 1999. Literatuur: Hartkamp, TAR 1991, blz. 65 e.v.; Kortmann, Nog een duit in de concordantiezak, Joubert-bundel, 1998, blz. 77 e.v.; Van Schilfgaarde, Concordantie in het privaatrecht, WPNR 6356, blz. 318 e.v.

³⁰ Ik noem ter vergelijking nog, in een zaak over het door Aruba niet 'overgenomen' nieuwe Nederlandse bewijsrecht: HR 10 augustus 2001, nr. R99/198HR, NJ 2001, 526 (Domara International/[B]) rov. 3.5.2.

³¹ NJ 1995, 481 m.nt. DWFV.

³² Terwijl dat bij de uitleg van de in deze zaak betrokken artikelen qua resultaat (toen) niet uitgemaakt zou hebben.

³³ Dat de uitleg van Benelux-Merkenwet op dit punt tot hetzelfde laat zien (vgl. nr. 3.16) is in dit verband te kenschetsen als 'toevallig'.

4 Bespreking van cassatiemiddel

4.1 Het cassatiemiddel bestaat uit vier onderdelen. De onderdelen I en II zijn relatief compact en overzichtelijk, wat niet gezegd kan worden van onderdelen III en IV.

Naar mijn mening slagen onderdelen I en (ten dele) II. Naar blijken zal, ontbeert Souza Cruz m.i. daarmee belang bij beoordeling van onderdelen III en IV, terwijl ik ook de niet verschenen Tabacalera niet tekort doe door onderdelen III en IV niet te bespreken. Mocht de Hoge Raad aan een bespreking niettemin behoefte gevoelen, dan houd ik mij uiteraard op eerste afroep bereid om aanvullend te concluderen.

Ik laat niet na om op te merken dat bij mijn tot vernietiging strekkende conclusie de sterk emotioneel gekleurde stellingen in het middel en in de schriftelijke toelichting over het (volgens de steller nooit eerder gemaakte) verwijt aan Souza Cruz c.q. haar moedermaatschappij BAT van 'kwade trouw', op mij geen enkele indruk hebben gemaakt. Hier past een verwijzing naar een fraaie deelopwekking in een arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 6 juni 1984, waarin het hof partijen in de context van het merkenrecht herinnerde aan het hanteren van de term van kwade trouw in de technisch-juridische betekenis daarvan.³⁴

Onderdeel I

4.2 De kern van onderdeel I (onder A) behelst dat de Merkenverordening van Aruba (MA) niet de mogelijkheid kent een merkinschrijving nietig te laten verklaren in een oppositieprocedure als de onderhavige (artikelen 12 en 13 MA) op de in rov. 2.3-2.6 van de eindbeschikking (resp. in de tussenbeschikking d.d. 17 juni 2003) aangegeven gronden. Bij de nietigverklaring op grond van kwade trouw aan de zijde van de belanghebbende bij inschrijving (de deposant, Souza Cruz), heeft het hof een grond gehanteerd, waarin de MA niet voorziet. Daarmee heeft het hof in strijd met het recht gehandeld, althans niet begrijpelijk aangegeven op grond van welke bepaling resp. tegen welke rechtsgrond de nietigheid wordt uitgesproken, als het hof Tabacalera al ontvankelijk had mogen verklaren.

4.3 Het onderdeel slaagt. Inderdaad behelst de MA niet de nietigheidsgrond van 'kwade trouw' bij de inschrijving van het merk.

Zoals ik in nr. 3.27 in verbinding met nr. 3.17 heb uiteengezet, brengt het concordantiebeginsel mee dat onder de MA, evenals onder de Nederlandse Mw 1893, uitgegaan moet worden van een gesloten stelsel van nietigheidsgronden. En zoals ik onder 3.26 in verbinding met nrs. 3.9-3.11 heb aangegeven, verzet een juiste uitleg van dat beginsel zich ertegen dat de in de BMW comparerende 'kwade trouw'-nietigheidsgrond(en) in de MA zou(den) worden 'ingelesen'.

Aan de subsidiaire motiveringsklacht kom ik niet toe.

4.4 Onder B vervolgt het onderdeel, naar de kern, dat voor zover de beschikking van het hof dient te worden begrepen in de zin dat het hof aan de nietigverklaring van de inschrijving van het woordmerk PALERMO ten grondslag legt dat Souza Cruz geen rechtens te respecteren belang bij het depot van PALERMO in Aruba had, deze beslissing van het hof evenzeer in strijd is met het recht, nu de MA met haar geslo-

ten stelsel van nietigheidsgronden ook niet in de nietigheidsgrond 'geen rechtens te respecteren belang' voorziet.

Het subonderdeel berust m.i. op onjuiste lezing van de beschikking en mist daarom feitelijke grondslag. Met de (samenfattende) deelopwekking in rov. 2.6 van de eindbeschikking, waarin het hof overweegt dat Souza Cruz geen rechtens te respecteren belang bij het depot van PALERMO in Aruba had, heeft het hof kennelijk zijn oordeel waarom hij het depot te kwader trouw achtte nader gemotiveerd, en niet een andere, zelfstandige nietigheidsgrond aangeduid. Indien het subonderdeel wél van een juiste lezing zou uitgaan, geldt overigens dat het, net als onderdeel I onder A, gegrond is.

4.5 Is misbruik van bevoegdheid (vgl. art. 3:13 BW, dat via het concordantiebeginsel ook in Aruba van toepassing kan worden geacht) wellicht een grond, waarop ook buiten de in de MA genoemde nietigheidsgronden niettemin nietigheid zou kunnen worden aangenomen, met voorbijgaan aan hetgeen ik onder 3.15-3.17 heb aangegeven?

Wat daarvan zij, duidelijk is dat het oordeel van het hof zich niet langs die weg laat sauveren, reeds omdat omtrent de noodzakelijke, in art. 3:13 BW (en in aan de invoering van dat artikel voorafgaande jurisprudentie van de Hoge Raad) neergelegde voorwaarden om misbruik van bevoegdheid aan te nemen, door Tabacalera onvoldoende is gesteld, en door het hof onvoldoende is vastgesteld.

Onderdeel II

4.6 Onderdeel II neemt tot uitgangspunten:

- de vaststelling door het hof in rov. 2.3 onder a van de eindbeschikking dat Tabacalera haar merk PALERMO niet in Aruba heeft gebruikt, en
- de vaststelling door het hof in rov. 2.5 dat op 8 november 1999 (en 8 februari 2002) op Aruba symbolische leveranties door Souza Cruz aan [betrokkene 1] hebben plaatsgevonden teneinde door eerste gebruik op Aruba het recht te verkrijgen en door verder gebruik binnen de daarvoor gestelde termijn van drie jaar dat recht te handhaven.

Het onderdeel klaagt, in de kern, dat het hof op grond van deze feiten tot de conclusie had moeten komen dat (althans behoort in cassatie ervan uitgegaan te worden dat) Souza Cruz merkgerechtigde met betrekking tot het merk PALERMO in Aruba was. Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk wordt in Aruba verkregen door een eerste gebruik, ook wanneer het gaat om een ('symbolisch') gebruik dat er alleen op gericht is een recht te creëren. Hetzelfde geldt met betrekking tot het gebruiksvereiste neergelegd in art. 2 lid 1: een (symbolisch) gebruik alleen teneinde het recht in stand te houden is voldoende, aldus het onderdeel.

4.7 Ervan uitgaande dat onderdeel I tot cassatie leidt (waarvan Souza Cruz optimistisch zal zijn uitgegaan, en wat mij betreft terecht), heeft onderdeel II kennelijk tot doel de HR ertoe te bewegen de zaak zelf af te doen, door zonder terugverwijzing zowel de drie beschikkingen van het Hof als de beschikkingen van het GEA te vernietigen, én te verstaan dat – tussen partijen – Souza Cruz in Aruba een geldig merkrecht heeft verkregen. Dit lijkt mij evenwel een brug te ver.

4.8 Ik heb de parafrasering van 's hofs rov. 2.5 in het onderdeel vergeleken met de originele tekst van rov. 2.5, en ik constateer daarbij een hiaat, waartoe mijn cursiveringen in de volgende alinea's niet voor niets worden aangebracht.

³⁴ Hof 's-Gravenhage 6 juni 1984, NJ 1985, 571, BIE 1984, p. 287 (DSD), rov. 11.

Het middelonderdeel wil rov. 2.5 lezen/uitleggen als zou het hof vastgesteld hebben dat op 8 november 1999 (en op 8 februari 2002) op Aruba symbolische leveranties door Souza Cruz aan [betrokkene 1] hebben plaatsgevonden ten einde door eerste gebruik op Aruba het recht te verkrijgen en door verder gebruik binnen de daarvoor gestelde termijn van drie jaar dat recht te handhaven.

Het hof zegt echter iets anders:³⁵ 'uit de eigen stellingen van Souza Cruz blijkt dat de leveranties aan [betrokkene 1] (ten bewijze waarvan facturen van 8 november 1999 en 8 februari 2002 zijn overgelegd) slechts symbolische leveranties waren, gericht op het verkrijgen en handhaven door eerste gebruik van het merk.'

Gelezen in de context van de gehele – lange – rov. 2.5 (hierboven weergegeven in nr. 2.11), kan daarbij sprake zijn van een heel andere betekenis/strekking dan de door het onderdeel voorgehouden lezing. Gelezen in de context van die gehele rov. 2.5, kan aan de door Souza Cruz daaruit gelichte passage:

uit de eigen stellingen van Souza Cruz blijkt dat de leveranties aan [betrokkene 1] (ten bewijze waarvan facturen van 8 november 1999 en 8 februari 2002 zijn overgelegd) slechts symbolische leveranties waren, gericht op het verkrijgen en handhaven door eerste gebruik van het merk

evenzeer (zo niet veeleer) de betekenis toekomen dat het hof constateerde dat er naar de eigen stellingen van Souza Cruz hoogstens sprake zou kunnen zijn van slechts symbolische leveranties, waaraan het hof gelet op de verdere context van rov. 2.5 geen belang hechtte. Omdat het hof daaraan geen belang hechtte kon het, in deze lezing, aan de 'ten bewijze [d]aarvan [overgelegde] facturen van 8 november 1999 en 8 februari 2002' als irrelevant voorbij gaan.

4.9 Ook dit door Souza Cruz gestelde gebruik was door Tabacalera – naar het oordeel van het hof kennelijk voldoende gemotiveerd³⁶ – betwist. Zie rov. 2.12 van de beschikking van 18 juni 2002 en rov. 2.5 van de beschikking van 17 juni 2003 (waarop het hof in zijn eindbeschikking niet meer terugkwam omdat het genoeg meende te hebben aan vernietiging van de inschrijving op grond van kwade trouw).

4.10 Daarom gaat onderdeel II in zijn absoluutheid m.i. niet op.

Het middel maakt wél kans, en gaat naar mijn mening zelfs op, voor zover het 's hofs oordeel aanvecht dat een (slechts 'symbolisch') gebruik dat er alleen op gericht is een recht te creëren, onder art. 2 lid 1 MA geen merkrecht in Aruba kan doen ontstaan, met navenante gevolgen voor de nietig-verklaringsprocedure onder art. 10 MA.

4.11 De Hoge Raad zou die kwestie in deze fase wellicht in het midden kunnen laten, door na vernietiging en verwijzing op onderdeel I en verwerping van het 'overvragende' onderdeel II, éerst door de feitenrechter te laten beoordelen of Souza Cruz inderdaad het door haar gestelde gebruik door de leverantie(s) aan [betrokkene 1] heeft gemaakt. Want ook als met zulk minimaal c.a. 'symbolisch' gebruik (slechts aan Souza Cruz' (exclusieve) Arubaanse vertegenwoordiger

[betrokkene 1]³⁷ genoeg genomen wordt voor het verkrijgen van een merkrecht in Aruba, zal dat – gemotiveerd betwiste – gebruik, al dan niet na bewijsoverlevering, nog moeten zijn vastgesteld.

4.12 Een zodanig parcours lijkt mij evenwel onpraktisch en minder gewenst. In cassatie staat thans immers ook ter (serieuze) discussie of 's hofs ontkennend oordeel dat (slechts 'symbolisch') gebruik, dat er alleen op gericht is een recht te creëren, een merkrecht in Aruba kan doen ontstaan, in overeenstemming is met het recht, en met name met art. 2 lid 1 MA. Het lijkt beter als de feitenrechter nu al van de Hoge Raad te horen te krijgt aan welk criterium het door Souza Cruz gestelde gebruik moet voldoen, en met name of, al dan niet overeenkomstig het concordantiebeginsel, de 'Peerage/Export-Peer-criteria' van 's Hogen Raads beschikking van 1964 (zie nr. 3.13) hier nog in alle opzichten gelden; en tevens of die ook van toepassing kunnen zijn op (een) leverantie(s) slechts aan de (exclusieve) Arubaanse vertegenwoordiger van pretense gebruiker Souza Cruz (als in de door het hof bedoelde betwisting door Tabacalera gesteld).³⁸ Wat dit laatste betreft, zou ik menen dat levering/facturering aan slechts een exclusieve vertegenwoordiger, zonder dat – zoals in de Peerage/Export-Peer-beschikking – gebleken is van levering aan een derde (detaillist) van zelfs 'symbolisch' rechtschepend gebruik geen sprake is.

4.13 Per saldo slaagt onderdeel II wat mij betreft voor zover het gericht is tegen 's hofs oordeel dat ook een (slechts 'symbolisch') gebruik dat er alleen op gericht is een recht te creëren, onder art. 2 lid 1 MA een merkrecht in Aruba kan doen ontstaan, met navenante gevolgen voor de nietigheidsprocedure onder art. 10 MA.

Na vernietiging en verwijzing zal het hof dan aan de hand van de Peerage/Export-Peer-criteria (of andere of nadere door de Hoge Raad te geven criteria) nader beoordelen of inderdaad aangenomen kan worden dat Souza Cruz het merk PALERMO wel of niet in (net) voldoende mate in Aruba heeft gebruikt.

Onderdelen III en IV

4.14 Het uitvoerige betoog in onderdelen III en IV komt erop neer dat, ervan uitgaande dat in Aruba 'kwade trouw', respectievelijk 'geen rechtens te respecteren belang' wél als nietigheidgrond zou (kunnen) gelden, het hof niettemin in casu niet tot oordeel had mogen komen dat 'kwade trouw', respectievelijk het ontbreken van een 'rechtens te respecteren belang' zich bij Souza Cruz voordeed. De merites van deze onderdelen laat ik in het midden nu ik, uitgaande van gegrondbevinding van onderdeel I, hieraan niet behoef toe te komen. Ik verwijs nog naar nr. 4.1.

5 Conclusie

Mijn conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikkingen, met terugverwijzing van de zaak naar het hof. Enz.

b De Hoge Raad, enz.

³⁵ Het middelonderdeel verzuimt niet om na de parafrase de formulering van het hof letterlijk weer te geven, maar pretendeert dat het slechts om een formuleringskwestie zou gaan. Met die stelling ga ik dus niet mee.

³⁶ Het hof wijst op de (in appèl gehandhaafde) betwisting in eerste aanleg: zie de pleitnota/toelichting in prima van mr. Gomez, nrs. 10-14.

³⁷ Vgl. de in de vorige voetnoot bedoelde pleitnota/toelichting in prima, nr. 13.

³⁸ Ibidem.

3 Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

i Tabacalera en Souza Cruz zijn fabrikanten en leveranciers van tabaksproducten.

ii Tabacalera heeft het woordmerk PALERMO sedert 16 december 1996 in Paraguay in de daartoe bestemde registers ingeschreven voor sigaretten en soortgelijke waren. Tabacalera heeft dit merk ook in diverse andere landen geregistreerd.

iii Souza Cruz heeft het (woord)merk PALERMO op 1 december 1998 ingeschreven in het Merkenregister te Aruba.

iv Souza Cruz geldt in Aruba als rechthebbende op het woord- en beeldmerk FREE.

3.2 Bij inleidend verzoekschrift heeft Tabacalera het gerecht verzocht de op verzoek van Souza Cruz gedane inschrijving van het (woord)merk PALERMO in het Merkenregister van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Aruba nietig te verklaren.

Na een tussenbeschikking heeft het gerecht bij eindbeschikking van 23 augustus 2001 de inschrijving door Souza Cruz van het woordmerk PALERMO van 1 december 1998 nietig verklaard.

Na twee tussenbeschikkingen heeft het hof bij eindbeschikking van 16 maart 2004 de beschikking van het gerecht bevestigd.

3.3 Het hof heeft in de rov. 2.10-2.12 van zijn tussenbeschikking van 18 juni 2002 onder meer geoordeeld dat het, met het gerecht en op dezelfde gronden, voorshands van oordeel is dat er aanwijzingen zijn voor de kwade trouw van Souza Cruz doch dat dit oordeel niet los kan worden gezien van de omvang van de rechten van Tabacalera op het merk PALERMO en haar promotie-activiteiten. In rov. 2.5 van zijn tussenbeschikking van 17 juni 2003 heeft het overwogen dat de vraag of sprake is van depot te kwader trouw, zoals het gerecht heeft aangenomen en ook het hof in zijn eerste tussenbeschikking voorshands van oordeel was, aan de orde zal komen bij de voortgezette behandeling: bij die gelegenheid zal (onder meer) ook nader worden ingegaan op het – door Tabacalera betwiste – gebruik door Souza Cruz van het woordmerk PALERMO. In rov. 2.2-2.6 van zijn eindbeschikking heeft het hof definitief geoordeeld met betrekking tot de vraag of sprake is van depot te kwader trouw. De overwegingen (rov. 2.3-2.5) daaromtrent leiden tot de in de in rov. 2.6 neergelegde conclusie:

Op grond van het vorenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, komt het Hof, met het Gerecht, tot de slotsom dat sprake is van depot te kwader trouw. Het Hof handhaaft derhalve zijn voorlopig oordeel daaromtrent. Nu Souza Cruz bekend was met de rechten van Tabacalera op het merk Palermo buiten Aruba en met de inspanningen van Tabacalera dit merk te expanderen, nu Tabacalera wel en Souza Cruz niet daadwerkelijk buiten Aruba sigaretten onder dit merk in de handel brengt en Souza Cruz geen concrete plannen heeft dit merk op afzienbare termijn voor sigaretten te gaan gebruiken en nu voorts is gebleken van, met haar eigen merk Free te maken hebbende, bezwaren van Souza Cruz tegen het gebruik van het merk Palermo door Tabacalera, moet aangenomen worden dat depot van het merk Palermo door Souza Cruz in Aruba uitsluitend heeft plaatsgevonden met het oogmerk gebruik van dit merk door Tabacalera te blokkeren. Aldus is geen sprake van een rechtens te respecteren belang aan de zijde van Souza Cruz bij depot van het merk Palermo in Aruba. De bestreden beschikking zal op deze grond worden bevestigd.

3.4.1 Klacht I.A strekt ten betoge dat de Merkenverordening van Aruba (hierna: MA) niet de mogelijkheid kent een merk-inschrijving nietig te laten verklaren in een oppositie-procedure als de onderhavige op de in de rov. 2.3-2.6 van de eindbeschikking, respectievelijk in de tussenbeschikking van 17 juni 2003, genoemde gronden: bij de nietigverklaring op grond van kwade trouw aan de zijde van de belanghebbende bij inschrijving, te weten de deposant Souza Cruz, heeft het hof een grond gehanteerd waarin de MA niet voorziet. Daarmee heeft het hof in strijd met het recht gehandeld, althans niet begrijpelijk beslist, nu niet valt te begrijpen op grond van welke bepaling onderscheidenlijk welke rechtsgrond de nietigheid wordt uitgesproken.

3.4.2 De rechtsklacht slaagt, gelet op de omstandigheden 1 dat de MA, die vrijwel en in elk geval voor zover in deze zaak van belang een duplicaat is van de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961, welke verordening vrijwel en (eveneens) in elk geval voor zover in deze zaak van belang een duplicaat is van de Nederlandse Merkenwet 1893 (hierna: Mw 1893), gelijk de Mw 1893 niet de nietigheidsgrond 'kwade trouw' kent, en

2 dat de destijds bestaande concordantie meebrengt dat onder de MA, evenals onder de Mw 1893, moet worden uitgegaan van een gesloten stelsel van nietigheidsgronden, alsmede

3 dat dit gelet op de verschillende wetsfamilies waartoe enerzijds de Mw 1893, de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961 en de MA en anderzijds de Benelux-Merkenwet en de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1995 behoren, zoals uiteengezet in de beide conclusies van de Advocaat-Generaal, zich ertegen verzet dat de in de Benelux-Merkenwet voorkomende nietigheidsgrond 'kwade trouw' in de MA zou worden ingelezen.

3.5 Onderdeel I.B klaagt dat, voor zover het hof aan de nietigverklaring van de inschrijving van het woordmerk PALERMO ten grondslag legt dat Souza Cruz geen rechtens te respecteren belang bij het depot in Aruba had, deze beslissing evenzeer in strijd is met het recht, nu de MA met haar gesloten stelsel van nietigheidsgronden ook niet in de nietigheidsgrond 'geen rechtens te respecteren belang' voorziet.

Deze klacht kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, omdat het hof met het oordeel dat Souza Cruz geen rechtens te respecteren belang bij het depot van PALERMO in Aruba had, geen afzonderlijke grond voor nietigheid op het oog had, maar klaarblijkelijk zijn oordeel, waarom het depot te kwader trouw achtte, nader heeft gemotiveerd.

3.6 Het hof heeft in rov. 2.5 van zijn eindbeschikking geoordeeld dat voor de vraag of sprake is van een depot te kwader trouw de situatie ten tijde van het depot beslissend is:

In het onderhavige geval heeft het depot door Souza Cruz plaatsgevonden in januari 1999, met terugwerkende kracht tot 1 december 1998. In die periode was Souza Cruz in Brazilië begonnen met fabricage van onder het merk Palermo te verhandelen sigaretten. Gebruik van het merk door Souza Cruz had toen nog niet plaatsgehad, niet in Brazilië en evenmin elders, dus ook niet in Aruba. Gesteld noch gebleken is voorts dat Souza Cruz in die periode voornemens was het merk daadwerkelijk in Aruba te gaan gebruiken. Ook naderhand is overigens nooit in concreto sprake geweest van een dergelijk voornemen; uit de eigen stellingen van Souza Cruz blijkt dat de leveranties aan [betrokkene 1] (ten bewijze waarvan facturen van 8 november 1999

en 8 februari 2002 zijn overgelegd) slechts symbolische leveranties waren, gericht op het verkrijgen en handhaven door eerste gebruik van het merk.

3.7.1 Onderdeel II neemt tot uitgangspunt dat het hof zou hebben vastgesteld 1 in rov. 2.3, onder a, van de eindbeschikking dat Tabacalera haar merk PALERMO niet in Aruba heeft gebruikt, en 2) in rov. 2.5 van de eindbeschikking dat op 8 november 1999 en 8 februari 2002 op Aruba symbolische leveranties door Souza Cruz aan [betrokkene 1] hebben plaatsgevonden teneinde door eerste gebruik op Aruba het recht op dat merk te verkrijgen en door verder gebruik binnen de daarvoor gestelde termijn van drie jaar dat recht te handhaven. Het onderdeel klaagt vervolgens dat het hof op grond van deze feiten tot de conclusie had moeten komen dat (althans behoort in cassatie ervan uitgegaan te worden dat) Souza Cruz merkgerechtigde met betrekking tot het merk PALERMO in Aruba was. Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk, betoogt het onderdeel, wordt in Aruba verkregen door een eerste gebruik ook wanneer het gaat om een ('symbolisch') gebruik dat alleen erop gericht is een recht te creëren. Hetzelfde geldt met betrekking tot het gebruiksvereiste, neergelegd in art. 2 lid 1 MA: een (symbolisch) gebruik alleen teneinde het recht in stand te houden is voldoende.

3.7.2 Voorzover het onderdeel gebaseerd is op het hiervoor in 3.7.1 onder 2 omschreven uitgangspunt kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft in rov. 2.5 van zijn eindbeschikking niet vastgesteld dat op 8 november 1999 en 8 februari 2002 op Aruba symbolische leveranties door Souza Cruz aan [betrokkene 1] hebben plaatsgevonden, doch heeft overwogen dat uit de eigen stellingen van Souza Cruz blijkt dat de leveranties aan [betrokkene 1] (ten bewijze waarvan facturen van 8 november 1999 en 8 februari 2002 zijn overgelegd) slechts symbolische leveranties waren, gericht op het verkrijgen door eerste gebruik van het merk en het handhaven daarvan. Gelet op rov. 2.12 van de tussenbeschikking van 18 juni 2002, waar het hof overweegt dat Tabacalera in haar pleitnota nog wijst op haar betwisting in eerste aanleg van het 'eerste gebruik' van Souza Cruz, en op rov. 2.5 van de tussenbeschikking van 17 juni 2003, waar het hof overweegt ten aanzien van 'het – door Tabacalera betwiste – gebruik door Souza Cruz van het woordmerk Palermo', heeft het hof met de hiervoor weergegeven passage uit rov. 2.5 van de eindbeschikking kennelijk bedoeld dat naar de eigen stellingen van Souza Cruz hoogstens sprake zou kunnen zijn van slechts symbolische leveranties, waaraan het hof geen belang hechtte gezien de verdere inhoud van rov. 2.5. Het hof hoefde dat ook niet te doen gelet op de door het hof (ten onrechte) als relevant beoordeelde kwade trouw, die het bij Souza Cruz veronderstelde.

3.7.3 De nauwe verwantschap van de MA en de Mw 1893 en de omstandigheid dat de Hoge Raad onder de werking van deze laatste wet genoegen nam met een zeer minimaal merkgebruik als gebruik van het merk in de zin van die wet, brengen mee dat het onderdeel slaagt voor zover het ten betoogt strekt dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat een slechts symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen, onder art. 2 lid 1 MA geen merkrecht in Aruba kan doen ontstaan, met navenante gevolgen voor de nietigverklaringsprocedure onder art. 10 MA. Opmerking verdient hierbij dat de Hoge Raad aan gebruik van het merk

in de zin van art. 3 van de Mw 1893 geen andere eis stelde dan dat het merk wordt gebezigd ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen en daarvoor in dat geval voldoende was een tweetal verkopen in een periode van drie jaren van telkens vijf pakjes sigaretten aan vijftien detaillisten (vgl. HR 14 mei 1964, NJ 1965, 287).

3.8 De overige onderdelen behoeven geen behandeling.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikkingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van 18 juni 2002, van 17 juni 2003 en van 16 maart 2004; *verwijst* het geding naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing; *veroordeelt* Tabacalera in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Souza Cruz begroot op € 333,38 aan verschotten en € 2.200,- voor salaris. Enz.

Nr. 96 Vزر. Rechtbank te 's-Gravenhage, 17 mei 2006

(Massive/Tevea)

Mr. E. F. Brinkman

Art. 6 GModVo; art. 1 Aw

Gedaagdes lampen zijn rechtstreeks afgeleid van een tweetal lampen dat reeds in 2003 door een derde is ontworpen en tentoongesteld. Het gebruik van een cirkelvormige krans van 16 naar buiten gerichte LED-lampjes in plaats van een gloeilamp met E27-fitting is grotendeels technisch bepaald en voor het overige van ondergeschikte betekenis. Aangezien verder volgens de eigen stellingen van eiseres gedaagdes lampen inbreuk maken op haar modelrechten en dus dezelfde algemene indruk zouden wekken moet er voorshands van worden uitgegaan dat de gemeenschapsmodeldepots een eigen karakter ontberen en dat aldus er een gereede kans bestaat dat deze nietig zullen worden verklaard.

In dat licht is voorts niet aannemelijk dat aan eiseresses lampen wel auteursrechtelijke bescherming toekomt.

Art. 1 BMW

De letters LED zijn louter beschrijvend, terwijl het beeldelement van het merk slechts een weergave vormt van die letters in de lichtpuntjes van voornoemde LED's. Dit beeldelement kan aan de beschrijvende afkorting LED geen onderscheidend kenmerk verlenen, terwijl niet gesteld of gebleken is dat het beeldmerk zou zijn ingeburgerd.

Art. 13A, lid 1 BMW

Uitgesloten is dat het in aanmerking te nemen publiek het teken LED op gedaagdes verpakking zal opvatten als een herkomst-aanduiding; veeleer zal het het gebruikte teken uitsluitend zien als een aanduiding van het type lamp dat wordt gebruikt, waardoor niet van een gebruik als merk sprake is.

Massive NV te Kontich, België, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. M.R. Brinkhuis en M.E. Verwoert te Amsterdam, tegen

Tevea BV te Eindhoven, gedaagde, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam.

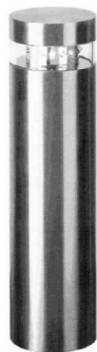
2 De feiten

2.1 Massive is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van verlichting voor zowel binnen als buiten het huis. Zij is rechthebbende op de gemeenschapsmodellen met nummers 0003700017-0037, 0003700017-0038 en 0003700017-0053 voor verlichting, aangevraagd en ingeschreven op 23 februari 2005. Bij die depots zijn de volgende tekeningen gevoegd:

0003700017-0037:



0003700017-0038:



0003700017-0053:



2.2 De gedeponeerde lampen zijn onder de naam 'Edinburgh' door Massive in februari 2005 op de markt geïntroduceerd.

2.3 De moedermaatschappij van Massive, Partners in Lighting International N.V., heeft op 20 januari 2006 een aanvraag gedaan bij het Benelux-Merkenbureau voor het woord/beeldmerk LED, dat is ingeschreven op 20 februari 2006 voor de Warenklasse 11. Dit merk ziet er als volgt uit:

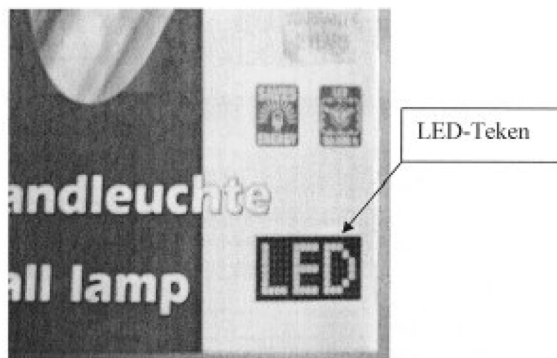


Massive is gemachtigd om namens de merkhouders in rechte tegen merkinbreuk op dit woord/beeldmerk op te treden.

2.4 Tevea is een im- en exportbedrijf dat onder meer lampen in Nederland op de markt brengt. In haar assortiment RANEX bevinden zich de volgende lampen onder de naam 'Sibari':



Op de (oude maar nog wel in omloop zijnde) verpakking van deze lampen staat het volgende teken:



2.5 Via de Gamma Bouwmarkten van Intergamma B.V. (hierna Gamma) brengt Tevea de volgende twee lampen op de markt onder de naam 'Darwin', waarbij op de doos tevens het merk GAMMA staat vermeld:



3 Het geschil

3.1 Massive vordert – samengevat en na vermeerdering van eis – een verbod op iedere verveelvoudiging, bewerking, openbaarmaking en/of slaafse nabootsing van de Edinburgh-lampen, met nevenvorderingen, alsmede een verbod op inbreuk op de rechten ter zake het woord/beeldmerk LED (zich uitstrekkend tot de EU respectievelijk de Benelux).

3.2 Tevea voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1 De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd op basis van artikel 81 Gemeenschapsmodelverordening (Vo. 6/2002) juncto artikel 3 Uitvoeringswet ter zake de vorderingen gebaseerd op inbreuk op het gemeenschapsmodel. De vorderingen gebaseerd op auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing zijn daaraan verknocht te achten, zodat ook te dien aanzien bevoegdheid bestaat. Voor wat betreft de merkinbreuk is deze voorzieningenrechter ex art. 37A BW bevoegd omdat de gestelde inbreuken mede in dit arrondissement hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden.

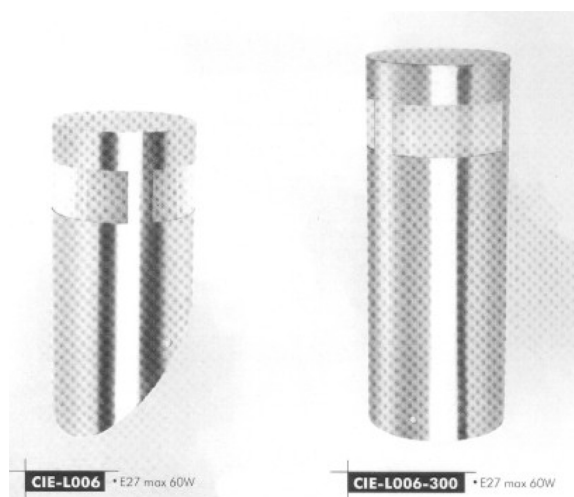
Late toezending producties

4.2 Massive heeft bezwaar gemaakt tegen de late toezending door Tevea van haar producties. De raadslieden van Massive hebben deze eerst twee dagen voorafgaand aan de zitting (op 1 mei 2006) ontvangen, terwijl dat bovendien een feestdag is in België, in welk land Massive gevestigd is. De voorzieningenrechter overweegt dat Massive, gelet op het aan het kort geding inherente spoedkarakter en op de omstandigheden van het geval, waarvan met name zijn te noemen dat in ieder geval een aanzienlijk deel van de producties reeds aan Massive bekend zal zijn geweest en de overgelegde verklaringen in lijn liggen met het door Tevea reeds bij brief aangekondigde beroep op eerdere, hierna te bespreken, openbaarmaking door Ningbo Cie Industry Co Ltd (hierna Ningbo), niet geacht kan worden zich onvoldoende tegen de inhoud van die producties ter zitting te hebben kunnen verweren. Het bezwaar van Massive wordt derhalve gepasseerd.

Model- en auteursrechtinbreuk respectievelijk slaafse nabootsing

4.3 Voorshands wordt geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat de modeldepots van de Edinburgh de reeds door Tevea ingestelde nietigheidsprocedure bij het OHIM, respectievelijk een bodemprocedure, niet zullen overleven, waartoe het volgende redengevend wordt geacht.

4.4 In de eerste plaats is van belang dat Tevea met de door haar overgelegde verklaringen en catalogus voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de lampen die zij verkoopt rechtstreeks zijn afgeleid van een tweetal lampen dat reeds in 2003 door Ningbo is ontworpen en van 15-20 oktober 2003 op de Canton-fair te Guangzhou, China is tentoongesteld. Deze lampen zijn in de door Tevea overgelegde catalogus van Ningbo als volgt weergegeven (het tevens zichtbare ruitjespatroon is kennelijk een kopieer-/scanfout):



4.5 Uit het verhandelde ter zitting is voorts duidelijk geworden dat Tevea ten opzichte van die lampen haar Sibari-lampen slechts op één punt heeft gewijzigd, namelijk het gebruik van een cirkelvormige krans van 16 naar buiten gerichte LED-lampjes in plaats van een gloeilamp met E27-fitting. Naar voorlopig oordeel is deze wijziging grotendeels technisch bepaald en voor het overige van ondergeschikte betekenis. Niet voldoende bestreden is dat LED-lampjes slechts in een beperkte openingshoek van ongeveer 22° licht uitstralen, waardoor logischerwijs om een rondomverlichting van 360° (een gloeilamp schijnt al van nature rondom) te bereiken een aantal van ongeveer 16-20 LED-lampjes in een cirkelvorm zal worden gebruikt, zodat het aantal van 16 LED-lampjes in die vorm – zo dit al enig eigen karakter aan de gedeponeerde lamp kan verlenen – technisch bepaald is te achten. Dat er wellicht ook andere methoden (niet in een cirkelvorm dan wel met meer of minder LED's) zijn om een rondomverlichting met voornoemde beperkte lichtopeningshoek van LED's te bewerkstelligen doet hieraan niet af.

4.6 Aangezien verder volgens de eigen stellingen van Massive de Sibari-lampen (met opaal in plaats van helder glas) inbreuk maken op haar modelrechten, en aldus zij de stelling inneemt dat zij dezelfde algemene indruk wekken, moet er voorshands van worden uitgegaan dat de gemeenschapsmodeldepots een eigen karakter ontberen en aldus dat er een gerede kans bestaat dat deze nietig zullen worden verklaard. Voorts is in dat licht niet aannemelijk dat aan de Edinburgh wel auteursrechtelijke bescherming toekomt.

4.7 In de tweede plaats heeft Tevea zich beroepen op een in het Stedelijk Museum te Amsterdam tentoongestelde lamp van de firma RAAK, daterend uit 1970. Die lamp ziet er als volgt uit:



Om dezelfde redenen als hiervoor vermeld, maakt de enkele vervanging van de in deze lamp aanwezige gloeilamp door een cirkelvormige krans van 16 LED-lampjes en het gebruik van helder in plaats van opaal glas niet dat voorshands van een model met een voldoende eigen karakter kan worden gesproken. Evenmin geldt dit voor de wandlamp die schuin is afgesneden, omdat niet gesteld is dat de enkele toepassing van deze bekende maatregel een eigen karakter aan de lamp zou kunnen verlenen.

4.8 De tussenconclusie uit het voorgaande luidt dat aan gereede twijfel onderhevig is of aan de Edinburgh bescherming op basis van het model- of auteursrecht toekomt. Zo daarover al anders zou worden geoordeeld in een daartoe strekkende bodem- of nietigheidsprocedure, dan overweegt de voorzieningenrechter dat Tevea in feite niets meer of anders doet dan de hiervoor besproken reeds bekende vormgeving van lampen toepassen (waaraan zij de technisch bepaalde maatregel van een krans van 16 LED's heeft toegevoegd), zodat de verhandeling van haar lampen om die reden geen model- of auteursrechtinbreuk kan vormen. Bij deze stand van zaken acht de voorzieningenrechter het beroep dat Massive heeft gedaan op ongeoorloofde slaafse nabootsing onvoldoende onderbouwd.

Merkinbreuk

4.9 Massive stelt voorts dat Tevea met het onder 2.4 weergegeven teken op haar verpakking van de Sibari-lampen inbreuk maakt op het merk LED. Naar voorlopig oordeel faalt evenzeer deze grondslag voor haar vorderingen. Ook hier bestaat gereede twijfel over de geldigheid van het merk. De

letters LED immers zijn louter beschrijvend, terwijl het beeldelement van het merk slechts een weergave van die letters vormt in de lichtpuntjes van voornoemde LED's, zoals deze bijvoorbeeld ook in lichtkranten voorkomt. Naar voorlopig oordeel kan dit beeldelement aan de beschrijvende afkorting LED geen onderscheidend kenmerk verlenen, terwijl niet gesteld of gebleken is dat het beeldmerk zou zijn ingeburgerd.

4.10 Aan deze gereede twijfel over de geldigheid van het merk kan nog worden toegevoegd dat evenmin zeker is wat de uitkomst van een bodemprocedure zou zijn aangaande de inbreuk. Naar voorlopig oordeel voert Tevea terecht aan dat uitgesloten is te achten dat het in aanmerking te nemen publiek het teken LED op haar verpakking van de lampen zal opvatten als een herkomstaanduiding (vgl. HvJ EG 14 mei 2002, NJ 2003, 75, Hölterhoff/Freiesleben). Het in aanmerking te nemen publiek zal het door Tevea gebruikte teken immers uitsluitend zien als een aanduiding van het type lamp dat wordt gebruikt, waardoor niet van een gebruik als merk sprake is. Massive heeft niet bepleit dat sprake zou zijn van ongeoorloofd 'ander gebruik' als bedoeld in 13A sub 1 onder d BMW en dan ook niet gesteld dat aan de criteria van dat artikel zou zijn voldaan.

Slotsom

4.11 De slotsom van het voorgaande is dat de vorderingen dienen te worden afgewezen. Massive zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Tevea worden begroot op: vastrecht € 248,- en salaris procureur € 816,- totaal € 1.064,-.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1 *wijst de vorderingen af,*

5.2 *veroordeelt Massive in de proceskosten, aan de zijde van Tevea tot op heden begroot op € 1.064,-,*

5.3 *verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.*

Nr. 97 Gerechtshof te Arnhem, 18 april 2006**(New York Fashion/New Yorker Nederland)**

Mrs. H. van Loo, W.F. Korthals Altes en L. Groefsema

Art. 5 Hnw

De handelsnamen van partijen wijken in meer dan slechts geringe mate van elkaar af. Weliswaar bevatten beide de naam 'New York' en staat deze naam in beide gevallen aan het begin van de handelsnaam, maar als men de handelsnamen als geheel neemt, verschillen deze op diverse punten. Voorts heeft de naam New York geen sterk onderscheidend vermogen.

Beide partijen richten zich op een relatief jong publiek. Dit doorgaans mode- en trendbewuste publiek is in staat ondernemingen van elkaar te onderscheiden, ook als hun handelsnamen de voornoemde overeenkomst vertonen. Voorts verschillen de winkels in Apeldoorn in uitstraling en aanzien van elkaar.

Al met al is geen verwarring tussen de wederzijdse handelsnamen te duchten.

New York Fashion BV te Enschede, appellante, procureur mr. A.F. van Dam, advocaat mr. S.J.P. Kukolja te Goor, tegen

New Yorker Nederland BV te Apeldoorn, verweerster, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaten mrs. G. Kuipers en O.L. van Daalen te Amsterdam.

a Rechtbank te Zutphen, Sector Kanton, 6 december 2005 (mr. D.J. Buijs)

De beoordeling:

Voorzover thans van belang staat tussen partijen het volgende vast:

– Verzoekster exploiteert een aantal kledingzaken (dames- en tienermode) onder verschillende handelsnamen in Enschede en onder de handelsnaam 'New York Fashion' in Enschede, Winterswijk en (sinds enige tijd) in Apeldoorn aan de Hoofdstraat.

– De moedermaatschappij van verweerster exploiteert een 420 detailhandelsvestigingen (textiel en andere producten) in Europa, waarvan een veertigtal in Duitsland in de grensstreek met Nederland en (verweerster zelf) sinds augustus 2005 in Apeldoorn in de Oranjerie.

Met een beroep op art. 5 van de Handelsnaamwet verzoekt verzoekster veroordeling van verweerster tot wijziging van haar handelsnaam (kennelijk voor wat betreft haar Apeldoornse vestiging).

Partijen zijn het erover eens dat slechts de vraag hoeft te worden beantwoord of gegeven de omstandigheden van het geval gevaar voor verwarring tussen de handelsnamen van partijen te duchten is. De moedermaatschappij van verweerster beschikt in de Benelux over verschillende merk-rechten 'New Yorker'.

Voorop moet worden gesteld dat de handelsnamen 'New York Fashion' en 'New Yorker Nederland' niet identiek zijn. Kernvraag is in dit geval in de eerste plaats of de handelsnamen slechts in geringe mate afwijken en voorts of daardoor mede gelet op de overige omstandigheden van het geval, voor het publiek verwarringgevaar bestaat.

Wat betreft dit laatste heeft verzoekster gesteld dat zij inmiddels ervaren heeft dat onder het publiek verwarring be-

staat, maar deze stelling is door haar niet onderbouwd zodat daaraan voorbij moet worden gegaan.

Naar dezerzijds oordeel wijken de handelsnamen niet in slechts geringe mate af. De handelsnamen wijken wat betreft hun meest kenmerkende deel zowel auditief als visueel van elkaar af. Het element 'New York' wordt in de handelsnaam van verweerster gepersonifieerd door de aanduiding 'New Yorker'. In de ene naam wordt verwezen naar de stad, in de andere naar een ingezetene van die stad, een wezenlijk verschil.

Weliswaar opereren partijen beide in de kledingsector, maar daarmee houdt de samenhang dan ook op. Verweerster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zich op een ander publiek richt ('trendy' en zowel mannen- als vrouwenkleding in de leeftijd 14 tot 29 jaar), terwijl verzoekster zich meer richt op moeders en dochters. Daarmee is overigens niet een leeftijdsgrens voor 'dames' gegeven.

Weliswaar is de geografische nabijheid groot, maar verweerster heeft haar zaak in de Oranjerie, een winkelcentrum dat zich qua uitstraling onderscheidt van de Hoofdstraat. Ook de omvang en de uitstraling van de winkels verschilt in aanmerkelijke mate; het overgelegde fotomateriaal getuigt daarvan. In het bijzonder valt ook het afwijkende format van verweerster op dat wordt geaccentueerd door het logo 'New Yorker' in vette rode letters tegenover de meer klassieke presentatie van verzoeksters logo.

Uit het vorenstaande vloeit voort dat het verzoek behoort te worden afgewezen.

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

Hetgeen partijen overigens hebben aangevoerd, kan niet tot een ander oordeel leiden en behoeft derhalve geen afzonderlijke bespreking.

De beslissing:

Het verzoek wordt afgewezen. Enz.

b Het Hof, enz.**3 De vaststaande feiten**

De kantonrechter heeft in de bestreden beschikking de volgende feiten vastgesteld:

– New York Fashion exploiteert een aantal kledingzaken (dames- en tienermode) onder verschillende handelsnamen in Enschede en onder de handelsnaam 'New York Fashion' in Enschede, Winterswijk en (sinds enige tijd) in Apeldoorn aan de Hoofdstraat;

– de moedermaatschappij van New Yorker Nederland exploiteert een 420 detailhandelsvestigingen (textiel en andere producten) in Europa, waarvan een veertigtal in Duitsland in de grensstreek met Nederland en (New Yorker Nederland zelf) sinds augustus 2005 in Apeldoorn in de Oranjerie. Tegen deze feitenvaststelling zijn geen grieven of bezwaren aangevoerd. Het hof zal dan ook eveneens van die feiten uitgaan.

4 De beoordeling in hoger beroep

4.1 Met haar grieven bestrijdt New York Fashion, kort weergegeven, de beslissing van de kantonrechter dat het voeren van de handelsnaam New Yorker Nederland door New Yorker Nederland geen gevaar voor verwarring in de zin van

het in artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) bepaalde oplevert met haar eigen handelsnaam. Naar de mening van New York Fashion is dat gevaar voor verwarring wel te duchten, gezien de grote gelijkenissen tussen de beide namen (met 'New York' als verwijzing naar de wereld van stijl en mode), de aard van de ondernemingen van partijen (beide gericht op trendy kleding voor vrouwen in de leeftijd 14 tot 29 jaar) en hun geografische nabijheid (op 300 meter van elkaar in het stadscentrum van Apeldoorn).

New Yorker Nederland bestrijdt dit standpunt gemotiveerd. Op haar verweer zal het hof hierna waar nodig ingaan.

4.2 Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover diens gevolg, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Het hof stelt voorop dat voldoende is dat verwarring bij het publiek te duchten is. Verwarring hoeft dus niet te zijn *gebleken*. Verder kan voldoende zijn dat het relevante publiek denkt dat de betrokken ondernemingen een band van juridische of economische aard hebben ook al is een dergelijke band afwezig. Als publiek geldt het op normale wijze – dus niet goed – oplettend en onderscheidend publiek waarop de desbetreffende ondernemingen zich richten. Van belang is voorts dat het voor een verbod op grond van artikel 5 Hnw moet gaan om handelsnamen die gelijk zijn of slechts in geringe mate van elkaar afwijken. Ten slotte is niet vereist dat de naam van de onderneming die zich op het in artikel 5 Hnw bepaalde beroept, een (sterk) onderscheidend vermogen heeft. De mate waarin deze naam onderscheidend vermogen heeft, kan echter wel een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of verwarring te duchten is.

4.3 Het hof is van oordeel dat de handelsnamen van partijen in meer dan slechts geringe mate van elkaar afwijken. Weliswaar bevatten beide de naam 'New York' en staat deze naam in beide gevallen aan het begin van de handelsnaam, maar als men de handelsnamen als geheel neemt, verschillen deze op diverse punten: New York en New Yorker, respectievelijk Fashion en Nederland. Daarbij komt dat de naam New York geen sterk onderscheidend vermogen heeft. Voor kleding kan men de naam New York met mode en stijl associëren, maar 'New York' komt eveneens in diverse andere branches voor en wordt door velen ook met andere zaken in verband gebracht, zoals reizen en eten.

4.4 Wat de aard van de ondernemingen betreft, staat tussen partijen vast dat beide zich op een relatief jong publiek richten. Bij New York Fashion gaat het uitsluitend om vrouwen (dochters en moeders die zich jong – willen – voelen), New Yorker Nederland heeft daarnaast ook (jonge) mannen als doelgroep. Aangenomen mag worden dat dit doorgaans mode- en trendbewuste publiek (in casu het relevante publiek in de zin van artikel 5 Hnw) in staat is ondernemingen van elkaar te onderscheiden, ook als hun handelsnamen de voornoemde overeenkomst (de naam New York, respectievelijk New Yorker) vertonen. Hierbij dient tevens in aanmerking te worden genomen dat de winkels in Apeldoorn, gelet op de door partijen overgelegde foto's, in uitstraling en aanzien van elkaar verschillen. Hieraan doet niet af dat

New York Fashion, zoals zij ter zitting van het hof verklaard, haar winkel bij voorkeur in een grotere ruimte zou vestigen, maar deze thans niet heeft. Uitgangspunt is immers de situatie van dit moment.

4.5 Het bovenstaande in onderling verband en samenhang in aanmerking genomen, is het hof van oordeel dat bij het, publiek geen verwarring tussen de handelsnamen New York Fashion en New Yorker Nederland is te duchten. Het verzoek van New York Fashion is dan ook terecht afgewezen. De bestreden beschikking zal worden bekrachtigd.

4.6 Als de in het ongelijk gestelde partij zal New York Fashion, gelet op het in artikel 289 van het Wetboek van Rechtsvordering bepaalde, in de kosten van deze procedure worden veroordeeld.

5 De beslissing

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

bekrachtigt de tussen partijen gegeven beschikking van de kantonrechter (rechtbank Zutphen, sector kanton, locatie Apeldoorn) van 6 december 2005; enz.

Nr. 98 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 16 februari 2006

(Flywheel/Rip Racer)

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

Art. 13 Aw

Vzr.: *Geen sprake van overeenstemmende totaalindrukken. De opstelling van de draaiingsas is verschillend. Wat betreft het handvat is in beide uitvoeringen niet afgeweken van een voor speelgoed gebruikelijke uitvoering. De ripcords zijn vrijwel identiek en blijken ook uitwisselbaar. De vorm is echter door de functie bepaald. De wielen zijn uitgevoerd in de vorm van een (licht)metalen velg met een autoband van zwart rubber, een remschijf en gekleurde remklauwen zijn daarbij zichtbaar. Bij beide uitvoeringen is de velg in een glimmende zilverkleur. Hiermee wordt aangehaakt bij een mode of trend welke ook bij 'volwassen' auto's kan worden waargenomen. Voorzover partijen bij de invulling van deze mode of trend een auteursrechtelijk relevante keuze hebben gedaan, zijn zij ieder, binnen de beperkte speelruimte van die trend, een eigen weg ingeslagen.*

Art. 10 en 11 GModVo

Vzr.: *Jakks heeft op 25-10-2005 een gemeenschapsmodelaanspraak gedaan. Bij die stand van zaken dient in dit geschil te worden uitgegaan van niet-ingeschreven modelrechten. Op de gronden om auteursrechtinbreuk af te wijzen, wordt geoordeeld dat ook bij de vormgeving vanuit modelrechtelijke optiek partijen ieder een eigen weg zijn ingeslagen, zodat ook wat betreft het modelrecht in redelijkheid geen inbreuk kan worden aangenomen.*

Art. 6:162^j art. 6:203, lid 3 BW (rectificatie)

Hof: *Voor zover Canenco stelt dat Goliath de afnemers heeft geadviseerd de Rip Racer uit de schappen te halen, heeft zij die stelling niet onderbouwd. Het hof acht het aannemelijk dat J. Slecht (slechts) heeft medegedeeld dat Jakks, de producent van Flywheel, aan Canenco heeft laten weten dat zij bezwaar heeft tegen de verkoop van de Rip Racer omdat daarmee intellectuele eigendomsrechten van Jakks geschonden zouden worden. Dat Jakks zodanige mededeling heeft ge-*

daan, wordt door Canenco niet betwist. Dit brengt mede dat de mededeling die Goliath (bij monde van J. Slecht) heeft gedaan, niet als in strijd met de waarheid kan worden aangemerkt. In het licht van de omstandigheden valt niet in te zien dat de mededeling van Jakks aan haar exclusief distributeur Goliath dat naar haar mening de Rip Racer inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Jakks onzorgvuldig is jegens Canenco. Jakks heeft blijk gegeven de gepretereerde rechten in Europa geldend te willen maken. Zij heeft na tussenkomst van een Franse advocaat in Nederland een procedure tegen Canenco aanhangig gemaakt. Hieruit valt af te leiden dat de mededeling van Jakks aan Goliath serieus bedoeld is geweest, waarbij in het midden kan blijven in hoeverre de aanspraken van Jakks uiteindelijk rechtsgeldig zullen worden geoordeeld. Jakks en Goliath hebben een gezamenlijk en gerechtvaardigd belang bij handhaving van eventuele intellectuele eigendomsrechten op de Flywheel. Niet aannemelijk is geworden dat Jakks en Goliath welbewust hebben samengespannen tegen Canenco met het oogmerk Canenco te schaden en dat de mededeling aan Canenco als een loos dreigement moet worden aangemerkt. Dat Goliath zich namens Jakks tot de afnemers heeft gewend is evenmin aannemelijk geworden. Van onrechtmatig handelen van Goliath is dus geen sprake. (Bij nagenoeg gelijklopend arrest van dezelfde datum oordeelde het hof dat dit ook geldt voor wat betreft Jakks.) In het midden kan blijven of Canenco inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom van Jakks. Dat het gevolg van de mededeling is geweest dat de Rip Racer niet (meer) in de schappen te vinden is, doet dan niet terzake.

Indien door een onherroepelijk geworden uitspraak van de rechter in hoger beroep een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis waarbij een partij veroordeeld is om iets te doen, wordt vernietigd, komt de rechtsgrond aan hetgeen ter uitvoering van het vonnis is verricht te ontvallen. De partij die aan die veroordeling heeft voldaan, heeft jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan, dan wel recht op vergoeding van de waarde van de verrichte prestatie. Het strookt met de eisen van een goede rechtspleging de mogelijkheid aan te nemen dat in hoger beroep, met het oog op het verkrijgen van een executoriale titel, aan de vordering tot vernietiging van het bestreden vonnis een vordering tot ongedaanmaking van de ingevolge dat vonnis verrichte prestatie wordt verbonden. Het moet daarbij gaan om een noodzakelijk en onafscheidelijk gevolg van de vernietiging. Indien de ongedaanmaking inmiddels onmogelijk is geworden, kan een daartoe strekkende vordering niet worden toegewezen (HR 30 jan. 2004 NJ 2005, 246). Het versturen van een rectificatie – een zuiver feitelijk doen – leent zich naar haar aard niet voor ongedaanmaking. Daarop stuit de vordering van Goliath tot het Canenco gelasten om een rectificatiebrief te verzenden aan de ontvangers van de door Goliath verzonden rectificatie reeds af. Er is ook onvoldoende belang bij die vordering, omdat zij zelf een brief met de voorgestelde inhoud kan verzenden, wat voor haar als afzender van de eerdere rectificatie ook het meest voor de hand ligt.

Goliath BV te Hattem, appellante, procureur mr. T. Cohen Jehoram,

tegen
Canenco BV te Alphen aan den Rijn, geïntimeerde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. H.F.R. van Heemstra te Amsterdam.

a V.zr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 9 november 2005 (mr. Chr.A.J.F.M. Hensen)

1 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 2 november 2005 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1 Canenco brengt een speelgoedproduct op de Nederlandse markt onder de naam Ripracer.

1.2 Goliath brengt een speelgoedproduct op de Nederlandse markt onder de naam Flywheel. De Flywheel wordt geproduceerd door Jakks.

1.3 Beide speelgoedproducten bestaan uit een handvat waarop een wiel kan worden gemonteerd. Door te trekken aan een zogenoemde ripcord – in feite een tandheugel bestaande uit een kunststofstrip met tanden – wordt met tussenkomst van een aantal tandwielen het op het handvat geplaatste wiel in een snel draaiende beweging gebracht. Het wiel komt dan los door het effect van een daartoe bestemd mechanisme, dan wel door (bij de Ripracer) op een knop te drukken. Het wiel rolt dan met grote snelheid weg. De producten zien er uit als volgt (links de Flywheel en rechts de Ripracer):



1.4 Medio september 2005 heeft Goliath geconstateerd dat de Ripracer in winkels van Bart Smit en Intertoys werd aangeboden. De commercieel directeur van Goliath, de heer Jan Slecht, heeft vervolgens Bart Smit, Intertoys en Toys 'R Us telefonisch benaderd en daarbij meegedeeld dat met Jakks tot de conclusie was gekomen dat de Ripracer een kopie is van de Flywheel en dat er juridische stappen te verwachten waren van Jakks. Bart Smit en Intertoys hebben vervolgens de Ripracer uit de winkel gehaald, Toys 'R Us heeft daarop bericht dat zij de Ripracer niet in de collectie zou opnemen.

1.5 Op 25 oktober 2005 heeft Goliath aan voornoemde drie grote afnemers in hoofdzaak gelijklopende brieven verzonden waarin onder andere het volgende is opgenomen: Jakks Pacific heeft Goliath BV geïnformeerd over het feit dat zij Ripracer een inbreukmakend product acht en dus juridische stappen gaat ondernemen. Vervolgens heeft Goliath met u contact opgenomen om u op de hoogte te stellen van de ophanden zijnde juridische stappen van Jakks Pacific. Hierop heeft Bart Smit / Intertoys / Toys 'R Us gereageerd met het uit de handel halen van Ripracer.

2 De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer

2.1 Canenco vordert – zakelijk weergegeven – gedaagden te verbieden, op straffe van een dwangsom, aan derden enige mededeling te doen met de strekking dat de Ripracer inbreuk zou maken op enig aan Jakks of Goliath met betrekking tot de Flywheel toekomend recht, een en ander met nevenvorderingen zoals de opgave van gegevens van der-

den aan wie mededelingen in voormelde zin zouden zijn gedaan en de verzending van rectificatiebrieven.

2.2 Daartoe voert Canenco aan dat gedaagden onrechtmatig handelen door aan afnemers van Canenco mee te delen dat de Ripracer inbreuk zou maken op rechten van gedaagden. Op grond van die mededelingen hebben afnemers de Ripracer uit de schappen gehaald waardoor Canenco grote schade lijdt.

2.3 Gedaagden voeren gemotiveerd verweer dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

3 Beoordeling van het geschil

3.1 In casu gaat het om de waarschuwingen die bij monde van de heer Jan Slecht van Goliath zijn gedaan aan drie grote partijen op de Nederlandse speelgoedmarkt.

Tezamen met en in het licht van mededeling in de op 25 oktober 2005 verzonden brieven kunnen deze niet anders worden verstaan dan als een waarschuwing aan deze partijen dat zij met de Ripracer inbreuk dreigen te maken op de rechten van Jakks en Goliath. De drie marktpartijen hebben daarop gehandeld zoals voorzienbaar was – en naar voorlopig oordeel ook beoogd was – en hebben de Ripracer van de markt gehaald.

3.2 De rechtmatigheid van waarschuwingen als deze, hangt niet alleen af van de waarheid daarvan, dus de vraag of de Ripracer werkelijk inbreuk maakt op de rechten van gedaagden, maar wordt met name bepaald door de vraag of gedaagden een verwijt kan worden gemaakt, dat wil zeggen dat zij handelden in strijd met geldende zorgvuldigheidsnormen. Slechts wanneer tegen beter weten in, of al te lichtvaardig is aangenomen en doorgegeven dat er van inbreuk sprake is, kan een verwijt worden gemaakt. De beantwoording van de inbreukvraag moet in dit kort geding derhalve wel aan de orde komen, zij het marginaal.

inbreuk

3.3 De Flywheel en de Ripracer zijn voor kinderen bestemde speeltjes en gaan beide uit van de idee om met behulp van een ripcord een wiel in een sneldraaiende beweging te brengen. Het draaiende wiel, dat het uiterlijk heeft van een (licht)metalen velg met een autoband van zwart rubber, kan worden ontkoppeld van het handvat, waarna het de bedoeling is dat het wiel neerkomt op de grond en zich dan verder over de grond voortbeweegt. Deze techniek leidt tot een spelconcept dat het kind dat er mee moet spelen de suggestie van snelheid zal geven en er is wellicht de mogelijkheid van enig stuntwerk.

Speelgoed waarvan onderdelen in een draaiende beweging worden gebracht door de actie van een ripcord is bekend. Eiser heeft in dat verband foto's overgelegd van een helikopter model en speelgoedauto's met een ripcord.

3.4 In correspondentie hebben gedaagden naar een beweerdelijk octrooirecht verwezen. De voorzieningen rechter sluit niet uit dat onderdelen van de Flywheel en de Ripracer, bijvoorbeeld het ontkoppelingsmechanisme, voor octrooibescherming in aanmerking zouden kunnen komen. Gedaagden hebben zich in die correspondentie evenwel enkel beroepen op US- en PCT-octrooiaanvragen.

Relevant kan echter alleen zijn een verleend octrooi met gelding in Nederland. Het octrooirecht zal dan ook, mede om-

dat gedaagden daar ter zitting niet langer een beroep op hebben gedaan, bij de bespreking van de inbreukvraag onbesproken worden gelaten.

3.5 Het concept of enkele idee welke verbonden is aan de technische functionaliteit en het spelconcept van de Flywheel en de Ripracer komt niet voor bescherming door modelrecht of auteursrecht in aanmerking. Het gaat er om op welke wijze partijen aan het concept vorm hebben gegeven.

3.6 Vormgeving komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking voor zover deze uitsluitend wordt bepaald om aan de eisen van techniek en spelconcept te voldoen. Auteursrecht beschermt immers slechts de vormgeving die een eigen persoonlijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Uitgesloten van bescherming is derhalve de vormgeving die niet het resultaat is van keuzes die de auteur heeft gemaakt.

3.7 De combinatie van een handvat, een ripcord en een loskoppelbaar wiel is in de gegeven omstandigheden onvoldoende om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Deze combinatie wordt bepaald door de eisen om aan een concept te kunnen voldoen. Het feit dat de Flywheel en de Ripracer deze combinatie gemeen hebben, is onvoldoende om auteursrechtinbreuk te kunnen aannemen.

3.8 Bij de beoordeling of van inbreuk sprake is, zal moeten worden nagegaan in hoeverre de totaalindrukken van de Flywheel en de Ripracer overeenstemmen. Het meest in het oog springend is dat bij de Flywheel de draaiingsas van het wiel parallel is aan de lengte as van het handvat. Bij de Ripracer is sprake van een haakse opstelling. Bij de Ripracer komt in het uiterlijk naar voren dat er voor het ontkoppelingsmechanisme is gekozen voor een andere techniek. Om die reden heeft deze een ontkoppelingsknop op het handvat. Wat betreft het handvat is in beide uitvoeringen niet afgeweken van een voor speelgoed gebruikelijke uitvoering van het handvat.

De ripcords zijn vrijwel identiek en blijken ook uitwisselbaar. De vorm is echter door de functie bepaald.

De wielen zijn uitgevoerd in de vorm van een (licht)metalen velg met een autoband van zwart rubber, een remschijf met gekleurde remklauwen zijn daarbij zichtbaar.

Bij beide uitvoeringen is de velg in een glimmende zilverkleur. Naar voorlopig oordeel wordt hiermee aangehaakt bij een mode of trend welke ook bij 'volwassen' auto's kan worden waargenomen. Voorzover partijen bij de invulling van deze mode of trend een auteursrechtelijk relevante keuze hebben gedaan, zijn zij ieder, binnen de beperkte speelruimte van die trend, een eigen weg in geslagen.

3.9 Dit overziende kan er – voorshands – in redelijkheid niet aan worden getwijfeld dat van inbreuk op auteursrecht geen sprake is.

3.10 Met betrekking tot de Flywheel heeft Jakks op 25 oktober 2005 een gemeenschapsmodelaanvraag gedaan. Bij die stand van zaken dient in dit geschil te worden uitgegaan van niet-ingeschreven modelrechten.

3.11 Ook voor de bescherming als model gaat het om de concrete uitvoering en niet om het concept of de idee. Beschermd wordt datgene wat het model een eigen karakter verleent.

3.12 Bij de beoordeling of van inbreuk op modelrecht sprake is, zal vanuit die optiek opnieuw moeten worden nagegaan

in hoeverre de Flywheel en de Ripracer als geheel genomen overeenstemmen. Op de gronden genoemd in 3.8 van dit vonnis oordeelt de voorzieningenrechter voorshands dat ook bij de vormgeving vanuit modelrechtelijke optiek partijen ieder een eigen weg zijn ingeslagen, zodat ook wat betreft het modelrecht in redelijkheid geen inbreuk kan worden aangenomen.

3.13 De als geheel genomen niet onaanzienlijke verschillen in uitvoering en ook in de verpakking doen de vormgeving en de presentatie van de Flywheel en de Ripracer zozeer van elkaar afwijken dat er ook geen sprake is van onrechtmatig handelen in de zin van slaafse nabootsing of verwarringsgevaar.

3.14 Evenmin zijn feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat op onrechtmatige wijze van de inspanningen van Jakks of Goliath is geprofiteerd, nog daargelaten dat onduidelijk is, waarom alsdan van een inbreukmakend product zou kunnen worden gesproken.

onrechtmatige waarschuwing

3.15 Nu voorshands is overwogen, kort gezegd, dat de Ripracer geen inbreuk maakt op de Flywheel, moet er vanuit worden gegaan dat de mededeling welke is gedaan met de telefonische waarschuwing, welke later bevestigd is met de brieven van 25 oktober 2005, onjuist was. Bij de beoordeling van de onrechtmatigheid dient dat in aanmerking te worden genomen. Andere gezichtspunten zijn de vraag in hoeverre die onwaarheid voor gedaagden duidelijk moesten zijn en ook de onderlinge concurrentieverhouding tussen partijen. Daarnaast dient in aanmerking te worden genomen in hoeverre gedaagden de waarschuwing en de daarin besloten betichting van inbreuk konden onderbouwen. Ten slotte is van belang of er voor gedaagden een subsidiair middel beschikbaar was om haar recht te handhaven.

3.16 De waarschuwing of mededeling betrof niet het bestaan van een geschil maar was erop gericht de ontvangers van die waarschuwing of mededeling te doen geloven dat de Ripracer inbreuk maakt op de Flywheel. Hierboven is reeds overwogen dat aldus verstaan de waarschuwing of mededeling onwaar was.

3.17 De wijze waarop de waarschuwing werd gedaan is al een indicatie dat gedaagden minst genomen niet zeker van hun zaak waren.

3.18 Onder die omstandigheid zou de concurrentieverhouding Goliath en Jakks tot voorzichtigheid moeten manen. In deze verhouding dreigt een waarschuwing eerder te worden gegeven ter bescherming van het eigen belang dan ter bescherming van het belang van de gewaarshuwde.

3.19 Nadat door Canenco is geconstateerd dat waarschuwingen waren gedaan aan enkele grote marktpartijen heeft zij Goliath daarover telefonisch benaderd en daarbij uitleg gevraagd omtrent de rechten waarop Goliath en/of Jakks zich beroepen. Toen daar geen passende reactie op kwam is Goliath op 3 oktober 2005 schriftelijk gesommeerd die reactie per omgaande te geven. Daarop is eerst op 26 oktober 2005 door Goliath gereageerd onder overlegging van een ongedateerde brief van de advocaten in Frankrijk van Jakks. Deze brief is niet geadresseerd maar kennelijk gericht aan mr.

Heemstra, advocaat van Canenco. In de brief wordt aangegeven dat de Ripracer inbreuk maakt op 'design and trade dress rights'.

Canenco wordt gesommeerd elke verdere inbreuk te staken en over te gaan tot een recall van alle Ripracers die zijn verkocht, zulks ook grensoverschrijdend.

3.20 Deze gang van zaken wekt op zijn minst de indruk dat ten tijde van de eerste telefonische waarschuwingen bij monde van de heer Slecht richting drie grote afnemers, gedaagden zich nog maar nauwelijks hadden beraden over de werkelijkheid van de door hen gestelde inbreuk. Tot een adequate en tijdige reactie op het telefonisch verzoek en de brief van 3 oktober 2005 waren gedaagden niet in staat of bereid. Jakks en Goliath kan hiervan een verwijt worden gemaakt omdat zij tot een uitleg op korte termijn voorbereid dienden te zijn. De rechtbank verwijst naar het niet rechtstreeks toepasselijke artikel 6:195 BW. Zonder die uitleg te geven hebben ze op 25 oktober 2005 hun waarschuwing aan de drie grote afnemers herhaald.

3.21 Ten slotte merkt de voorzieningenrechter op dat gedaagden, in plaats van een waarschuwing richting afnemers, ook eerst een waarschuwing richting Canenco hadden kunnen doen. Dat was een subsidiair middel geweest dat niet tot onmiddellijke niet herstelbare gevolgen bij de afnemers zou lijden. Niet is gesteld of gebleken dat dit voorgaande contact heeft plaats gevonden.

3.22 Dat alles tezamen genomen voert tot het voorlopig oordeel dat gedaagden verweten kan worden te lichtvaardig waarschuwingen of mededelingen aan afnemers van eiser en van henzelf te hebben gedaan. Zij hebben daarbij onvoldoende oog gehad voor de waarheid van de mededeling en voor beschikbare alternatieven om hun eigen positie op de markt te beschermen.

3.23 Het verwijt treft beide gedaagden. Bij het doen van de waarschuwing, die feitelijk is gegeven door de heer Schep van Goliath, zijn zij samen opgetrokken.

Ook bij het geven van een uitleg, door overlegging van een schrijven van de advocaat van Jakks was er sprake van een gezamenlijk optreden.

3.24 Het verbod mededelingen/waarschuwingen te doen aan derden, (potentiële afnemers van de Ripracer of de Flywheel) zal dan ook worden toegewezen.

3.25 Voor de gevorderde opgave van de gegevens van afnemers aan wie de mededelingen/waarschuwingen zijn gedaan is geen grond, nu niet aannemelijk is geworden dat mededelingen/waarschuwingen zijn gedaan aan andere afnemers dan Bart Smit, Intertoys en Toys 'R Us. Van deze afnemers zijn de gegevens bekend.

3.26 Gedaagden gezamenlijk zal voorts geboden worden aan Bart Smit, Intertoys en Toys 'R Us een rectificatiebrief te sturen met de volgende inhoud.

Geachte

Op 25 oktober 2005 hebben wij u, na een eerdere telefonische waarschuwing van de commercieel directeur J. Slecht van Goliath B.V., medegedeeld dat het speelgoedproduct dat wordt verkocht onder de naam Rip Racer en door u bij Canenco B.V. is ingekocht, inbreuk zou maken op de rechten van Jakks Pacific Inc. en Goliath B.V. met betrekking tot de Fly Wheel.

Bij vonnis van 9 november 2005 heeft de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage overwogen dat de Rip Racer geen inbreuk maakt op enig

gesteld recht van Jakks of Goliath en dat onze mededeling dan wel waarschuwing aan u mede daardoor onrechtmatig was jegens Canenco B.V.

Derhalve heeft de voorzieningenrechter Jakks en Goliath bevolen de voornoemde mededeling door middel van deze brief te rectificeren.

Hoogachtend

3.27 Ter verzekering van de nakoming van het verbod en het gebod zullen dwangsommen worden bepaald.

3.28 Gedaagden zullen, als de in het ongelijk gestelde partijen, worden veroordeeld in de kosten van het geding.

Beslissing:

De voorzieningenrechter:

verbiedt gedaagden onmiddellijk na betekening van dit vonnis mededelingen te doen aan (potentiële) afnemers van de Ripracer of de Flywheel met de strekking dat de Ripracer inbreuk zou maken op enig aan Jakks of Goliath toekomend recht van intellectuele eigendom of ander recht;

gebiedt gedaagden gezamenlijk aan Bart Smit, Intertoys en Toys 'R Us, niet later dan vijf dagen na betekening van dit vonnis, een brief te sturen, onder gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan de raadsman van eiseres, met de inhoud als vermeld onder 3.26 van dit vonnis;

bepaalt dat ieder van gedaagden een dwangsom verbeurt van € 25.000,- voor iedere keer dan wel elke dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat betreffende gedaagde in strijd met bovenstaand verbod respectievelijk gebod handelt, met een maximum van € 500.000,-;

veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, aan de zijde van eiseres tot op deze uitspraak begroot op € 816,- aan salaris procureur, € 244,- aan griffierecht en € 143,86 aan dagvaardingskosten;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

b Het Hof, enz.

Beoordeling van het hoger beroep

1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de door de voorzieningenrechter in het vonnis onder 1.1 tot en met 1.3 vastgestelde en ook in hoger beroep niet (concreet) weersproken feiten.

2 De grieven I tot en met III klagen dat de voorzieningenrechter in zijn vonnis, in het bijzonder onder 1.5, de feiten selectief en onvolledig heeft weergegeven. Grief II klaagt er voorts over dat de voorzieningenrechter in zijn vonnis onder 1.4 ten onrechte heeft vastgesteld dat de heer Jan Slecht aan Bart Smit, Intertoys en Toys 'R Us heeft medegedeeld dat met Jakks Pacific Inc. (de Amerikaanse producent van de Fly Wheel, hierna te noemen: Jakks) tot de conclusie was gekomen dat de Ripracer een kopie is van de Fly Wheel. Volgens de toelichting heeft Slecht voornoemd nimmer een dergelijke mededeling gedaan; hij heeft slechts gemeld dat Goliaths leverancier Jakks haar had laten weten bezwaar te zullen gaan maken tegen de verkoop van de Rip Racer, omdat Jakks meende dat daarmee intellectuele eigendomsrechten van Jakks geschonden zouden worden.

3 In het kader van de behandeling van de grieven I tot en met III stelt het hof, in aanvulling op de door de voorzieningenrechter onder 1.1 tot en met 1.3 vastgestelde feiten, voorts nog de volgende feiten vast.

i De Fly Wheel was eerder op de (Nederlandse) markt dan de Rip Racer.

ii De speelgoedwinkelketens Intertoys, Bart Smit en Toys 'R Us nemen van Goliath, onder andere, de Fly Wheel af. Intertoys en Bart Smit zijn tevens afnemers geweest van de Rip Racers van Canenco.

iii Nadat Goliath had geconstateerd dat in enkele filialen van Intertoys en Bart Smit de Rip Racer werd verkocht, heeft J.F. Slecht, commercieel directeur van Goliath, in verband hiermee rond 20 september 2005 telefonisch contact opgenomen met S. Buffing van Intertoys en B. Smit van Bart Smit alsmede met C. Klinkhamer van Toys 'R Us.

iv Intertoys en Bart Smit hebben de Rip Racer uit de verkoop genomen. Klinkhamer van Toys 'R Us heeft in het telefoongesprek met Slecht medegedeeld dat hij de Rip Racer nog niet in de winkel had liggen en dat dit ook niet zou gebeuren.

v Bij brief van 5 oktober 2005 heeft de Franse advocaat van Jakks aan de advocaat van Canenco onder meer het volgende geschreven:

Our client considers that the Rip Racers toy constitutes an infringement of Jakks Pacific's design and trade dress rights, and that your client willfully engages in acts of unfair competition in the market place.

(...)

In view of the above, Jakks Pacific asks that Canenco B.V.:

1. immediately cease and desist from further importing, distributing, selling whether in wholesale or retail sale, and promoting the Rip Racers product, and;

2. immediately recall, at its own expenses all Rip Racers products which have been sold by Canenco B.V., in any and all jurisdictions.

Absent a response from your client on or before October 10, 2005, Jakks Pacific will not hesitate to take all appropriate actions to protect its interests in any relevant jurisdiction.

vi Bij brieven van 25 oktober 2005 heeft Goliath aan Intertoys, Bart Smit en Toys 'R Us, voor zover hier van belang, als volgt bericht:

Zoals u weet hebben wij U rond 20 september 2005 gebeld (...) [D]e leverancier van Fly Wheels (Jakks Pacific) [had] ons (...) had laten weten bezwaar te zullen gaan maken tegen de verkoop van de Rip Racer, omdat daarmee intellectuele eigendomsrechten van Jakks Pacific geschonden zouden worden. Wij hebben U daarop gewezen teneinde latere verrassingen te voorkomen. Wij vinden dat passen binnen de goede verstandhouding die onze bedrijven onderling hebben.

Wij worden nu helaas in rechte betrokken door de leverancier van het Rip Racer-product, Canenco B.V. Reden hiervoor is, zo zegt Canenco B.V., dat Goliath B.V. U gezegd zou hebben dat Goliath B.V. het Rip Racer-product inbreukmakend acht. Daarnaast zegt Canenco BV dat Goliath BV U gevraagd zou hebben om het Rip Racer-product uit de verkoop te halen.

Dit komt niet overeen met de waarheid. Jakks Pacific heeft Goliath BV geïnformeerd over het feit dat zij Rip racers een inbreukmakend product acht en dus juridische stappen gaat ondernemen. Vervolgens heeft Goliath BV met u contact opgenomen om u op de hoogte te stellen van de op handen zijnde juridische stappen van Jakks Pacific. Hierop heeft (...) [de desbetreffende aangeschreven winkelketen; hof] gereageerd met het uit de handel halen van Rip-racers.

Mocht u het met bovenstaande weergave van hetgeen is voorgevallen niet eens zijn, dan verneem ik dat natuurlijk graag zo spoedig mogelijk van U.

vii Bij e-mail van 1 november 2005 heeft Bart Smit aan Goliath bevestigd dat de inhoud van de brief van Goliath van 25 oktober 2005 correct is.

viii Bij exploit van 1 november 2005 heeft Jakks Canenco gedagvaard en een bevel gevorderd om de gestelde inbreuk op auteursrecht en modelrecht en het gestelde onrechtmatig handelen te staken, met nevenvorderingen.

4 In het onderhavige kort geding vordert Canenco Goliath te verbieden enige mededeling aan derden te doen met de strekking dat de Rip Racer inbreuk zou maken op enig aan Goliath of Jakks toekomend recht van intellectuele eigendom of enig ander recht, haar te gebieden opgave te doen van namen en adressen van partijen aan wie Goliath mededelingen van die strekking heeft gedaan en haar te bevelen aan deze partijen een rectificatiebrief te sturen met de mededeling dat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de Rip Racer geen inbreuk maakt op enig gesteld recht van Jakks of Goliath en dat de mededeling van Goliath jegens deze partijen onrechtmatig was, een en ander op straffe van een dwangsom. Canenco stelt hiertoe dat de Rip Racer op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van Jakks en dat Goliath ten onrechte aan afnemers van Canenco heeft medegedeeld dat de Rip Racer inbreuk zou maken op enig recht van Jakks of Goliath. Aldus heeft Goliath volgens Canenco onrechtmatig gehandeld. Als gevolg hiervan hebben Intertoys, Bart Smit en Toys 'R Us de Rip Racer uit de schappen gehaald waardoor Canenco grote schade lijdt.

5 In het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter voorshands geoordeeld dat de Rip Racer geen inbreuk maakt op de auteurs- of modelrechten op de Fly Wheel en dat ook geen sprake is van 'onrechtmatig handelen in de zin van slaafse nabootsing of verwarringsgevaar', zodat de mededeling welke is gedaan met de telefonische waarschuwing, welke later is bevestigd met de brieven van 25 oktober 2005, onjuist was. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan aan Goliath worden verweten te lichtvaardig waarschuwingen of mededelingen aan afnemers van Canenco en haarzelf te hebben gedaan, waarbij zij onvoldoende oog heeft gehad voor de waarheid van de mededeling en voor beschikbare alternatieven om haar eigen positie op de markt te beschermen. De voorzieningenrechter heeft, op straffe van een dwangsom, het gevorderde verbod mededelingen te doen aan (potentiële) afnemers van Canenco toegewezen en voorts Goliath samen met Jakks bevelen aan Intertoys, Bart Smit en Toys 'R Us een brief te sturen (met afschrift aan de raadsman van Canenco) met een inhoud als vermeld onder 3.26 van het vonnis. Hij heeft het vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Canenco heeft het vonnis laten betekenen op 10 november 2005. Goliath heeft aan deze veroordeling voldaan. Zij heeft op 14 november 2005 een brief gestuurd aan Intertoys, Bart Smit en Toys 'R Us met de in het vonnis voorgeschreven tekst.

6 De (overige) grieven hebben tot doel het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. De grieven strekken ten betoge dat Goliath (bij monde van J. Slecht) geheel naar waarheid heeft medegedeeld dat Jakks had laten weten bezwaar te zullen maken tegen de verkoop van de Rip Racer, dat Goliath niet zelf het standpunt heeft ingenomen dat de Rip Racer inbreuk maakt op rechten van Jakks en dat zij ook nimmer aan haar afnemers heeft verzocht de Rip Racer uit de verkoop te halen. Van onrechtmatig handelen door haar

is dan ook geen sprake, aldus Goliath. Zij heeft in dit verband nog gewezen op het (grond)recht op vrijheid van meningsuiting, zoals neergelegd in artikel 10 EVRM. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

7 Het hof overweegt als volgt. Goliath heeft gemotiveerd betwist dat zij in het telefoongesprek bij monde van J. Slecht aan Intertoys, Bart Smit en Toys 'R Us heeft medegedeeld dat de Rip Racer volgens haar inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Fly Wheel. In dit verband heeft zij erop gewezen dat zij de inhoud van het telefoongesprek heeft weergegeven in de brieven aan Intertoys, Bart Smit en Toys 'R Us van 25 oktober 2005, dat zij heeft verzocht om een reactie voor het geval die weergave niet juist zou zijn en dat zij geen reactie heeft ontvangen, met dien verstande dat Bart Smit wel heeft gereageerd, maar daarbij de juiste weergave heeft bevestigd. In het licht van deze gemotiveerde betwisting, moet de niet-onderbouwde stelling van Canenco worden verworpen. Voor zover Canenco stelt dat Goliath de afnemers heeft geadviseerd de Rip Racer uit de schappen te halen, heeft zij die stelling niet onderbouwd. In de door Canenco als productie 4 in eerste aanleg overgelegde e-mail van Toys 'R Us aan Canenco van 7 oktober 2005 heeft Toys 'R Us haar bericht dat zij uit eigen beweging heeft besloten de goederen van Canenco in het magazijn te laten staan totdat duidelijkheid in de situatie ontstaat. Het hof acht daarom aannemelijk dat J. Slecht (slechts) heeft medegedeeld dat Jakks, de producent van de Fly Wheel, aan Canenco heeft laten weten dat zij bezwaar heeft tegen de verkoop van de Rip Racer omdat daarmee intellectuele eigendomsrechten van Jakks geschonden zouden worden. Dat Jakks zodanige mededeling aan Goliath heeft gedaan, wordt door Canenco niet betwist. Dit wordt overigens ook bevestigd door de brief van de Franse advocaat van Jakks van 5 oktober 2005 en door de vervolgens door Jakks tegen Canenco aanhangig gemaakte procedure.

8 Dit brengt mee dat de telefonische mededeling die Goliath (bij monde van J. Slecht) op of rond 20 september 2005 aan Intertoys, Bart Smit en Toys 'R Us heeft gedaan, niet als in strijd met de waarheid kan worden aangemerkt.

9 Voor zover de stelling van Canenco in de zaak tegen Jakks (rolnummer 05/1692) dat de mededelingen van Goliath aan haar afnemers moeten worden aangemerkt als (het gevolg van) een gezamenlijk optreden van Jakks en Goliath, als in de onderhavige zaak herhaald en ingelast moet worden beschouwd, overweegt het hof als volgt. Het recht op het vrij kunnen uiten van een mening is niet onbepaald, maar vindt zijn grenzen in de zorgvuldigheid en betamelijkheid die in het maatschappelijk leven jegens anderen in acht genomen dienen te worden (HR 13 juni 1997, NJ 1998, 361). In het licht van de omstandigheden valt niet in te zien dat de mededeling van Jakks aan haar exclusief distributeur Goliath dat naar haar mening de Rip Racer inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Jakks onzorgvuldig is jegens Canenco. Daarbij neemt het hof de volgende omstandigheden in aanmerking. De Fly Wheel was eerder op de Nederlandse markt dan de Rip Racer; de Rip Racer vertoont gelijkenissen met de Fly Wheel. Jakks, de Amerikaanse producent van de Fly Wheel, pretendeert rechten van intellectuele eigendom op de Fly Wheel. Voor de Europese gemeenschap heeft zij een gemeenschapsmodelaanvraag gedaan. Zij beroept zich voorts op auteursrechtelijke bescherming. Zij heeft blijk gegeven de gepretendeerde

rechten in Europa geldend te willen maken. Zij heeft in eerste instantie een Franse advocaat ingeschakeld, teneinde Canenco schriftelijk op de gepretendeerde rechten te wijzen. Zij heeft vervolgens in Nederland een procedure tegen Canenco aanhangig gemaakt. Hieruit leidt het hof af dat de mededeling van Jakks aan Goliath serieus bedoeld is geweest, waarbij in het midden kan blijven in hoeverre de aanspraken van Jakks uiteindelijk rechtsgeldig zullen worden geoordeeld. Aan het voorgaande doet niet af dat tussen Jakks en Goliath over deze zaak overleg is geweest en dat Goliath beschikte over een (concept-)brief van de Franse advocaat van Jakks; tussen Jakks en Goliath bestaat immers een contractuele relatie en zij hebben een gezamenlijk en gerechtvaardigd belang bij handhaving van eventuele intellectuele eigendomsrechten op de Fly Wheel. Aan hen kan dan niet worden tegengeworpen dat zij 'samen optrekken'. Niet aannemelijk is geworden dat Jakks en Goliath welbewust hebben samengespannen tegen Canenco met het oogmerk Canenco te schaden en dat de mededeling aan Canenco als een loos dreigement moet worden aangemerkt. Dat Goliath zich namens Jakks tot de afnemers heeft gewend is evenmin aannemelijk geworden.

10 Van onrechtmatig handelen van Goliath is dus geen sprake. In het midden kan blijven of Canenco inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom van Jakks. Dat het gevolg van de mededeling is geweest dat de Rip Racer niet (meer) in de schappen te vinden is, doet dan niet terzake.

11 De grieven zijn gegrond. Het vonnis van de voorzieningenrechter kan niet in stand blijven. De overige bezwaren die Goliath tegen het vonnis heeft aangevoerd, kunnen onbesproken blijven.

12 In dit verband vordert Goliath in het petitum van de appèldagvaarding Canenco te gelasten om aan de directie van Intertoys, Bart Smit en Toys 'R Us een rectificatiebrief te sturen. Zij stelt hiertoe dat zij na betekening van het vonnis van de voorzieningenrechter gedwongen was aan Intertoys, Bart Smit en Toys 'R Us rectificatiebrieven met een onjuiste inhoud te sturen, waardoor zij schade, met name schade aan haar reputatie bij en aan haar goede relatie met haar afnemers, heeft geleden. Aan deze vordering legt zij ten grondslag dat indien een procespartij aan een veroordeling om iets te doen heeft voldaan en die veroordeling later wordt vernietigd, die partij krachtens artikel 6:203 lid 3 BW recht heeft op ongedaanmaking daarvan, dan wel een waardevergoeding. Zij verwijst hiertoe naar HR 19 februari 1999, NJ 1999, 367 en HR 30 januari 2004, NJ 2005, 246. Het nu door haar gevorderde bevel om een brief te sturen is bij uitstek een manier om de ten onrechte verzonden rectificaties, waardoor de afnemers een onjuiste indruk van de situatie hebben gekregen, ongedaan te maken, aldus Goliath.

13 Het hof overweegt als volgt. Indien door een onherroepelijk geworden uitspraak van de rechter in hoger beroep een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis waarbij een Partij is veroordeeld om iets te doen, wordt vernietigd, komt de rechtsgrond aan hetgeen ter uitvoering van dat vonnis is verricht te ontvallen. De partij die aan die veroordeling heeft voldaan, heeft krachtens artikel 6:203 lid 3 BW jegens de ontvanger recht op ongedaanmaking daarvan, dan wel recht op vergoeding van de waarde van de verrichte prestatie in het in artikel 6:210 lid 2 bedoelde geval (HR 19 februari 1999, NJ 1999, 367). Het strookt met de eisen van een goede rechtspleging de mogelijkheid aan te nemen dat in hoger

beroep, met het oog op het verkrijgen van een executoriale titel, aan de vordering tot vernietiging van het bestreden vonnis een vordering tot ongedaanmaking van de ingevolge dat vonnis verrichte prestatie wordt verbonden. Het moet daarbij gaan om een noodzakelijk en onafscheidelijk gevolg van de vernietiging. Indien de ongedaanmaking inmiddels onmogelijk is geworden, kan een daartoe strekkende vordering niet worden toegewezen (HR 30 januari 2004, NJ 2005, 246, verwijzend naar HR 20 maart 1913, NJ 1913, blz. 636). Het hof is van oordeel dat het versturen van een rectificatie – een zuiver feitelijk doen – zich naar haar aard niet leent voor ongedaanmaking. Daarop stuit de vordering van Goliath reeds af. Een voor ongedaanmaking in de plaats tredende waardevergoeding (artikel 6:210 lid 2) zal in een afzonderlijk aanhangig te maken procedure moeten worden gevorderd, voor zover een daartoe strekkende verplichting aanwezig is.

14 Daar komt bij dat Goliath naar het oordeel van het hof bij een vordering tot ongedaanmaking van de rectificatie in het kader van de vernietiging van het vonnis van de voorzieningenrechter onvoldoende belang heeft. Na vernietiging van dat vonnis staat het haar immers vrij zelf een brief met de door haar voorgestelde inhoud aan haar afnemers te sturen, desgewenst onder aanhechting van een afschrift van dit arrest. Het ligt bovendien het meest voor de hand dat een rectificatie – ook al betreft het de rectificatie van een eerdere, onterechte rectificatie – wordt gedaan door dezelfde partij die de onjuiste mededeling (rectificatie) heeft gedaan. Niet valt in te zien dat een brief van Canenco meer, dan wel een ander effect zal hebben. Het hof merkt nog op dat indien Goliath de schade die zij stelt te hebben geleden vergoed wil hebben, zij zulks eveneens in een afzonderlijke procedure zal moeten vorderen.

15 Bewijslevering is in dit kort geding niet aan de orde.

16 Het hof zal het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigen en de vordering van Canenco alsnog afwijzen. Canenco zal als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep worden veroordeeld.

Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep,

en, opnieuw rechtdoende,

wijst de vorderingen van Canenco af;

veroordeelt Canenco in het kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van de Goliath tot op heden begroot op € 244,- aan verschotten en € 816,- aan salaris procureur; *veroordeelt* Canenco in de kosten van dit hoger beroep, aan de zijde van de Goliath tot op heden begroot op € 362,93 aan verschotten en € 2.682,- aan salaris procureur; *verklaart* deze proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 99 Vzr. Rechtbank te 's-Hertogenbosch, 2 mei 2006**(slaafse nabootsing 'Stahlhelm')**

Mr. S.J.G.N.M. Willard

Art. 6:162 BW

Dat nabootsing vrij staat lijdt uitzondering als door de nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en niet alles wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is, is gedaan om gevaar voor verwarring te voorkomen. Aan het vereiste dat het uiterlijk zich moet onderscheiden wordt voorbijgegaan, nu oorspronkelijkheid geen vereiste is.¹

Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de totale indruk die voor het helmpje bepalend is en van de beschouwing door een weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. Nu de producten nagenoeg identiek zijn, verwarringsgevaar aangenomen, waaraan niet afdoet dat mogelijk ook derden identieke helmpjes aanbieden.

Art. 3:296 BW; art. 254 Rv

De veelheid aan nevenvorderingen die in zaken betreffende slaafse nabootsing plegen te worden ingesteld moet in kort geding met reserve worden tegemoetgetreden. Deze worden (dus) afgewezen.

Arthur Silvester Weber h.o.d.n. Inter Shop te Zandvoort, eiser in conventie, verweerder in reconventie, procureur en advocaat mr. M.J.L. Versantvoort te Sint-Oedenrode, tegen

1 Weno Johannes Gerardus Albertus Geerts h.o.d.n. Free Time Products te Schijndel,
2 World Wide Trading Company BV h.o.d.n. World Wide Trading Company BV tevens h.o.d.n. Batoin tevens h.o.d.n. Free Time Products en tevens h.o.d.n. www.helmpje.nl te Gemonde, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. J.E. Lenglet, advocaten mrs. J.P. van den Brink en O.A. Sleeking te Amsterdam.

2 De feiten

2.1 Inter Shop heeft de bestaande groene Duitse Stahlhelm aangepast tot een attriboot – helmpje – bestemd voor het WK voetbal welke in juni 2006 in Duitsland zullen worden georganiseerd. Het helmpje is vervaardigd van plastic, wordt in meerdere kleuren geleverd, de vorm van de helm is iets aangepast, zodat ruimte is gecreëerd voor bestikking. Inter Shop heeft dit product beschermd door dit onder meer te deponeren bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen en het Benelux-Merkenbureau.

2.2 Free Time c.s. hebben sinds 2004 het idee een helm op de markt te brengen met het oog op het WK voetbal in Duitsland in juni 2006. Op 29 november 2005 hebben Free Time c.s. de domeinnaam www.helmpje.nl geregistreerd. Op initiatief van Inter Shop zijn partijen begin januari 2006 met elkaar in contact gekomen. Als toen zijn partijen onder meer overeengekomen dat het helmpje van Inter Shop verkocht zou worden middels de hiervoor genoemde website van Free Time. De overeenkomst is vervolgens op papier vastgelegd en door partijen ondertekend. In de betreffende overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen: *Daarnaast zal de verkregen bruto winst door Free Time op de helmpjes gelijkwaardig gedeeld worden tussen Inter Shop en Free Time.*

2.3 Op 15 en 24 januari 2006 heeft Inter Shop twee facturen verzonden aan Free Time, waarin naast de inkoopprijs voor de geleverde helmpjes, ook een post was opgenomen voor de bruto winst die Free Time zou moeten afdragen aan Inter Shop. Free Time heeft vervolgens alleen het eerste gedeelte van deze facturen voldaan. Op 17 februari 2006 zijn partijen bij elkaar gekomen om de gerezen problemen te bespreken. Dit heeft echter niet tot een oplossing geleid. Per e-mail bericht van 20 februari 2006 heeft Inter Shop vervolgens aangegeven de overeenkomst te willen beëindigen. Free Time heeft de overeenkomst door middel van een brief van 21 februari 2006 zelf beëindigd.

2.4 Free Time c.s. hebben na het rijzen van de onder 2.3 genoemde problemen zelf opdracht gegeven om een matrijs te maken, waarmee zij zelfde helmpjes kan produceren, die zij op haar website te koop aanbiedt. Free Time c.s. verkopen de helmpjes inmiddels onder haar eigen naam.

(...)

Vordering onder i, ii, iii en iv

5.6 Allereerst dient de rechter ambtshalve te onderzoeken of hij bevoegd is van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. Nu de vestigingsplaats van gedaagde sub 2 Gemonde betreft, gelegen in dit arrondissement, is de rechter van deze rechtbank bevoegd de vordering inzake het merkrecht te behandelen op grond van artikel 37 A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) en artikel 29 lid 2 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW). Overigens is de bevoegdheid van de rechter tussen partijen niet in geschil.

5.7 Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, geldt de regel dat nabootsing van dit product weliswaar in beginsel vrij staat, doch dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391). Verwarring bij het publiek zal in het algemeen reeds te duchten zijn op het tijdstip waarop het product dat met veronachtzaming van hiervoor bedoelde verplichting door een concurrent is nagebootst, bij potentiële afnemers bekend is geworden, bijvoorbeeld door van de producent afkomstige documentatie, reclame of offertes; vanaf dit tijdstip moet het in Nederland verhandelen van het product van de nabootsende concurrent dan ook als onrechtmatig worden beschouwd. De behoefte aan standaardisatie kan onder omstandigheden een rechtvaardiging zijn voor het slaafs nabootsen van een product. (HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84). Voor de bescherming tegen slaafse nabootsing is niet vereist dat het nagebootste product oorspronkelijk is (HR 7 juni 1991, BIE 1992, 16, Rummicub). Het door Free Time gevoerde verweer dat niet is voldaan aan het vereiste dat het uiterlijk zich moet onderscheiden van soortgelijke voortbrengselen, dient derhalve daarmee te worden gepasseerd, nu oorspronkelijkheid geen vereiste is.

5.8 De rechter gaat als maatstaf bij de beoordeling van het verwarringsgevaar uit van de totale indruk, die bepalend is voor het helmpje en van de beschouwing door een weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal

¹ Zie de noot op blz. 515. Red.

niet naast elkaar ziet. Door Free Time is ter terechtzitting onomwonden en uitdrukkelijk erkend, dat het door haar geproduceerde helmpje vrijwel identiek is (zowel qua vorm, afmetingen, kleur en materiaal) aan het helmpje van Inter Shop, hetgeen volgens Free Time ook logisch is nu beiden afstammen van de Duitse Stahlhelm. Naar het oordeel van de rechter is er voorshands dan ook geen andere conclusie te trekken, dan dat daarmee derhalve impliciet erkend wordt dat sprake is van verwarringgevaar bij het kopend publiek. Het door Free Time naar voren gebrachte verweer dat zij zelfstandig het idee van het huidige helmpje heeft ontwikkeld, kan niet worden gevolgd, nu het daarbij ging om een helmpje van een totaal andere materiaalsoort (vilt), waardoor naar het voorlopig oordeel van de rechter voor het publiek de totaalindruk van het helmpje volledig anders is. De verwarring bij het publiek wordt daarnaast nog verder vergroot doordat Free Time de door haar geproduceerde helmpjes vanuit die website te koop aanbiedt, welke voorheen gebruikt werd voor de verkoop van de helmpjes van Inter Shop en welke ook onder meer door een krantenartikel in *De Telegraaf* kennelijk bij een groot publiek bekend is.

Ook heeft de rechter in zijn oordeel betrokken dat het voor Free Time tamelijk eenvoudig zou zijn geweest dusdanige veranderingen aan te brengen aan het product dat de kans op verwarring bij het publiek aanmerkelijk lager zou zijn. Dit betreft dan weliswaar wellicht niet de kleurstelling (voor de Nederlandse markt de kleur oranje) van de helmpjes, maar bijvoorbeeld wel de keuze van het gebruikte materiaal. Dit geldt te meer nu Free Time erkend heeft pas na de beëindiging van de samenwerking met Inter Shop er bewust voor te hebben gekozen een identieke mal te laten maken voor het maken van de litigieuze plastic helmpjes. Dat mogelijk ook derden identieke helmpjes aanbieden doet aan het bovenstaande niet af.

5.9 Het bovenstaande betekent dat de vordering onder i als zijnde terecht gebaseerd op een onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing, dient te worden toegewezen, waarbij de helmpjes die zijn verhandeld op basis van de overeenkomst van 4 januari 2006 buiten beschouwing zullen worden gelaten. Nu de vordering op de grondslag van onrechtmatige daad wordt toegewezen, behoeven de overige grondslagen niet besproken te worden.

5.10 In het algemeen geldt, dat de veelheid aan nevenvorderingen die in zaken betreffende een onrechtmatige daad wegens slaafse nabootsing pleegt te worden ingesteld in kort geding met reserve tegemoet zal worden getreden. Het gaat in kort geding immers in de eerste plaats om het toeroepen van een halt aan een onrechtmatige situatie, waartoe een verbod in de regel toereikend zal zijn. De vraag op welke schaal onrechtmatig is gehandeld en op welke wijze een eventuele schadevergoeding moet worden vastgesteld zal in de regel in de bodemprocedure kunnen en moeten worden beantwoord. In het licht van het vorenstaande zullen de vorderingen onder ii, iii en iv worden afgewezen.

5.11 Nu de hoofdzaak tussen partijen al is ingesteld ziet de rechter af van het stellen van een in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn.

5.12 De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

(...)

7 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1 verklaart de vordering jegens Geerts (gedaagde sub 1) niet ontvankelijk,

7.2 beveelt Free Time met onmiddellijke ingang de productie en verkoop van de helmpjes, hoofddeksel gelijkend op tweede wereldoorloghelm, vervaardigd van plastic, model: Stahlhelm, kleuren oranje, wit, goud, blauw, rood, groen en geel, welke door Inter Shop zijn gedeponeerd c.q. ingeschreven in het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen depotnummer: 81807-00 en bij het Benelux-Merkenbureau onder depotnummer: 1107077 en inschrijvingsnummer 0796240, te staken en gestaakt te houden, hierbij uitgezonderd die helmpjes die op basis van de overeenkomst van 4 januari 2006 tussen partijen zijn verhandeld,

7.3 bepaalt dat Free Time voor iedere keer of voor elke dag dan wel een gedeelte van een dag, zulks ter keuze van Inter Shop, dat zij in strijd handelt met het onder 7.2 bepaalde, aan Inter Shop een dwangsom verbeurt van € 10.000,-, tot een maximum van € 300.000,-,

7.4 bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

7.5 veroordeelt Free Time in de proceskosten, aan de zijde van Inter Shop tot op heden begroot op € 1.967,87,

7.6 verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.7 wijst het meer of anders gevorderde af, enz.

Noot

In de war

Geen opmerkelijke beslissing, behalve waar wordt overwogen dat geen gewicht wordt toegekend aan het vereiste dat het uiterlijk zich moet onderscheiden 'nu oorspronkelijkheid geen vereiste is'. Dat een product, om in aanmerking te komen voor bescherming wegens 'slaafse nabootsing', zich van wat er verder op de markt aanwezig is (aanmerkelijk) moet onderscheiden, wordt in 'vaste rechtspraak' aangenomen. (Sedert HR 21 december 1956, NJ 1960, 414, BIE 1957, p. 36)

Het ligt voor de hand dat dat gebeurt omdat iets wat zich niet van (de rest van) de markt onderscheidt, geen aanleiding kan geven tot verwarring. Met de vraag of er (ook) originaliteit is, heeft dit niets te maken. Een voorwerp met een niet-origineel uiterlijk (bijvoorbeeld: een uiterlijk dat van een 'antiek', maar bij het publiek onbekend origineel is gekopieerd) kan heel goed onderscheidend vermogen ten opzichte van andere soortgelijke voorwerpen op de markt bezitten. De voorzieningenrechter heeft dus twee grootheden verward die niet verward mogen worden, en aan de hand daarvan een verwarrend oordeel over verwarring gegeven.

J.L.R.A.H.

B O E K B E S P R E K I N G E N

R.W. de Vrey, *Towards a European Unfair Competition Law: A Clash between Legal Families*; diss. RU Utrecht; Leiden, Brill 2005; XVII + 363 pag.

1 Veel lezers van dit blad zullen weten dat de Europese Commissie al in het eerste decennium na de oprichting van de EEG het oog liet vallen op mogelijke harmonisatie van het rechtsgebied van de ongeoorloofde (of, toen nog 'oneerlijke') mededinging. Dat leidde in de jaren '60 van de vorige eeuw tot een opdracht aan het Max-Planck-Instituut o.l.v. E. Ulmer, waarvan een omvangrijke boekenserie over de rechtstoestand in de ('oude') EG-lidstaten en aanbevelingen tot een nader verdrag of richtlijnen het gevolg waren.

In 1999 begon De Vrey met het onderzoek dat heeft geleid tot het hier besproken proefschrift waarop hij op 17 december 2005 te Utrecht is gepromoveerd (promotor: F.W. Grotheide). Bij de inmiddels bereikte stand van zaken in dat jaar 1999 sprongen vooral in het oog de harmonisatie van regels voor misleidende reclame (sinds 1984) en vergelijkende reclame (sinds 1997). Er was nog wel méér bereikt, als men kijkt naar in het Ulmer-tijdperk nog tot het domein van de ongeoorloofde mededinging gerekende randgebieden met het merkenrecht, die door het ruime merkbegrip en de ruimere beschermingsomvang van merken tot het via Richtlijn 89/104 geharmoniseerde merkenrecht waren gaan behoren; naar de invoering van het sui generis databankrecht ingevolge Richtlijn 96/9; en naar de communautaire regelgeving op het gebied van de geografische oorsprongs- en herkomstaanduidingen. De Vrey wijst daar terecht op.¹

Voor het overige leek het harmonisatieproces in 1999 (al geruime tijd) in een impasse te zitten. Afgezien van (I) het ontbreken van een *maximum*harmonisatie van de misleidende reclame, lagen nog deelgebieden braak als:

- (II) andere (vooral) jegens potentiële afnemers onbehoorlijke gedragingen, bijv. intimiderende reclame;
- (III) het afbreken van concurrenten, de (slaafse) nabootsing van niet door i.e.-rechten beschermde aanduidingen, producten en prestaties, de know-how-bescherming, alsmede
- (IV) aftroeggen van personeel en clientèle, het in de concurrentiestrijd gebruik maken van wanprestatie van derden,² boycot³ en andere vormen van feitelijke belemmering van bedrijfsuitoefening, en de onrechtmatigheid jegens concurrenten van een voorsprong door het schenden van wettelijke regels.

Ik maak de onderverdeling van (I) t/m (IV) hierboven omdat die – naar blijken zal – dienstig is bij enige hierna volgende opmerkingen over De Vrey's boek.

2 Het boek noteert de stand van de harmonisatie (het 'acquis'), maar het boek is niet bedoeld om de inhoud van het reeds geharmoniseerde recht te commentariëren. Veeleer is De Vrey's oogmerk om, vanuit de optiek van een nieuws-

gierige wetenschapsbeoefenaar en tegelijk die van een geëngageerde Europeaan, te bezien welke deelgebieden er nog niet geharmoniseerd zijn, en wat de bottlenecks zijn op die gebieden en daarmee voor een algehele harmonisatie van het recht inzake de ongeoorloofde mededinging (vgl. hst. 2.3.2).

Dat is een heldere opzet. Dat de wenselijkheid van een volledige of zo volledig mogelijke harmonisatie niet geplaatst wordt in het licht van het tegenwoordige subsidiariteitsprincipe in de EU, zal ik de schrijver niet euvel duiden, omdat de invulling van dat nogal vage principe allicht conjunctuurgevoelig en (daarmee) sterk politiek bepaald lijkt. Het is ook een ambitieuze opzet. De Vrey moet zich dan ook een fors aantal beperkingen opleggen. De nader gekozen opzet is – net als in de Ulmer-serie – rechtsvergelijkend: waar liggen overeenkomsten die harmonisatie begunstigen, en waar liggen verschillen die harmonisatie bemoeilijken? Daarmee ecarteert de auteur goeddeels impedimenten die niet met rechtsverschillen te maken hebben, als daar zijn de mate van hinder voor het vrij goederen- en dienstenverkeer,⁴ politieke onwil of gebrek aan politieke belangstelling en (wederom) vragen van subsidiariteit.

Bij de rechtsvergelijking in dit ene proefschrift kunnen natuurlijk niet alle vijftientwintig EU-lidstaten aan bod komen.⁵ Er is gekozen voor drie: Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Die keuze is begrijpelijk en goed gemotiveerd. Voor het internationale lezerspubliek van het Engelstalige boek zou Frankrijk interessanter zijn dan Nederland, maar er valt mee in te stemmen, omdat Nederland en Frankrijk qua hoofdsysteem dicht bij elkaar liggen, en de auteur is nu eenmaal Nederlander. Het zal echter aan de overtuigingskracht van het gevonden resultaat afdoen bij lezers en met name 'officials' uit de lidstaten die niet de eer hadden uitverkoren te zijn.

Verder omvat de rechtsvergelijking in dit boek, inhoudelijk, niet alle hierboven onder 1, sub (I) t/m (IV) bedoelde deelgebieden. Naast de (nadere) regeling van de misleidende reclame, gaat het om de onder (III) vermelde onderwerpen; de onder (IV) bedoelde deelgebieden komen (anders dan in de studie van Ulmer c.s.) niet aan de orde. Ook dit zal onvermijdelijk moeten heten voor een eenmansdissertatie, maar ook hier wringt, tegen de achtergrond van de opzet, een schoen. Het gevonden resultaat kan immers geen uitspraak doen over de vraag of dáár geen (grote) impedimenten liggen voor de door de auteur verhoopte zo volledige mogelijke harmonisatie.

3 *Panta rhei*. Tijdens het onderzoek van De Vrey deed zich een belangrijke communautaire ontwikkeling voor. In een 'toch nog onverwacht' betrekkelijk kort tijdsbestek kwam op 11 juni 2005 Richtlijn 2005/29/EG inzake oneerlijke handelspraktijken tot stand. Daarmee werd het hierboven

¹ Terzijde kan nog gewezen worden op bijv. richtlijnen inzake product-etikettering, colportage, 'verkoop op afstand' (97/7/EG), en het elektronisch handelsverkeer ('E-commerce', 31/2000/EG), met tal van consumentenbeschermende en tegelijk mededingingsregulerende aspecten.

² Overigens mede bestreken door het mededingingsrecht van art. 82 e.v. EG en de (Nederlandse) Mededingingswet.

³ Idem.

⁴ Zie daarover nog wel par. 2.3.4, pp. 30-33.

⁵ Een beknopt rechtsvergelijkend overzicht van betrekkelijk recente datum met alle (24 excl. Duitsland) toenmalige EG-lidstaten, is te vinden in bijv. Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig/Ahrens, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*, München, Beck, 2004, pp. 180-346. De overzichten (door Henning-Bodewig) beslaan doorgaans zo'n 8 pags. per land (Frankrijk en Groot-Brittannië elk 12; Baltische staten en Slovenië elk 4, Slowakije 5, Cyprus en Malta elk 2).

onder I sub (II) bedoelde *unfair competition*-gebied richting consument ineens, met – althans beoogde – maximum-harmonisatie, vergaand geregeld. Dat geldt mede voor onderwerp (I), de misleidende reclame, voor zover gericht op consumenten. De 'oude' misleidende reclame-regeling is gedegradeerd tot een regeling voor business-to-business (B2B) reclame.⁶

Omdat al vóór en in ieder geval in de jaren '70 alomdonderkend werd dat het gebied van de oneerlijke/ongoorloofde mededinging zich tevens, en méér dan voorheen, met consumentenbescherming moest bezighouden, gaat het hier in wezen om de grootste stap voorwaarts die, sprekend over harmoniseringsvorderingen op het gebied van de oneerlijke mededinging, in 2005 ineens gezet is. Of in ieder geval een zéér grote stap. Het geven van een uitvoerig commentaar op deze Richtlijn – waarvan de snelle totstandkoming de schrijver enigszins verrast moet hebben – paste evenwel niet in de eenmaal gekozen opzet (vgl. hierboven 2). De lezer moet zo'n commentaar dus ook niet verwachten. Intussen kunnen wij de auteur dankbaar zijn voor een eerste commentaar uit een Nederlandse pen in een 20-tal bladzijden (par. 2.6.2.2) met inbegrip van kritische aandacht voor de moeilijke verhouding tussen de misleidingsbepalingen in deze nieuwe Richtlijn en die in de nu 'oude' Richtlijn(en) met betrekking tot misleidende en vergelijkende reclame.

Verder gebruikt De Vrey de totstandkoming van Handelspraktijkenrichtlijn als springplank voor kritiek op wat hij ziet als een 'gemiste kans' (nl.: waarom niet ook, zij het uiteraard met vertraging, de alleen tussen mededingers spelende aspecten geregeld?!), en een onwenselijk uit elkaar groeien van de op consumentenbescherming en op concurrentenbescherming gerichte deelgebieden, terwijl er nu juist zo veel overlap is.

Voor die – ook door anderen geuite – kritiek is iets te zeggen. Anderzijds zou ik menen dat men als gegeven heeft te aanvaarden dat de politiek nu eenmaal veel meer geïnteresseerd was in de consumentenkant dan vooralsnog in de concurrentenkant; dat een stevige vogel in de hand⁷ voordelen heeft boven vogels in de lucht; en dat – als eenmaal de Europese tijd voor een verdere op concurrentenbescherming gerichte regeling daar is – de mogelijkheden tot reïntegratie nog niet verkeken zijn.

Daarbij kan de in 2004 tot stand gekomen nieuwe Duitse UWG tot voorbeeld dienen: een andere ontwikkeling die zich tijdens De Vrey's onderzoek voordeed. Dat de nieuwe Duitse UWG een mooi voorbeeld voor Europa is, zegt De Vrey ook, en ik zeg het hem na. Maar ik val hem dus niet bij in zijn opvatting dat de invoering van een regeling als vervat in de Handelspraktijkenrichtlijn op zo'n bredere UWG-achtige richtlijn had moeten wachten.

4 Na het inleidende hst. 1 is hst. 2 van De Vrey's boek gewijd aan internationaal recht (art. 10bis VvP!)⁸ en Europees recht. Daarna volgen in hoofdstukken 3 t/m 5 van elk zo'n 70 pagina's de al genoemde centraal gestelde thema's: de rechtsvergelijkende bespreking naar Nederlands, Duits en Engels recht van de leerstukken misleiding, afbreken van concurrenten, (slaafse) nabootsing van niet door i.e.-rechten beschermde aanduidingen, producten en prestaties, en know-how-bescherming. Daaraan gaat telkens vooraf een bespreking van de algemene karakteristieken van het leerstuk in de drie landen: in Nederland rechtersrecht (naast gesneuvelde voorstellen voor een algemene wettelijke regeling); in Duitsland van oudsher de UWG, geheel vernieuwd in 2004; en in Groot-Brittannië weer hoofdzakelijk rechtersrecht, gebaseerd op specifieke 'torts'. Hoofdstuk 6 zet in een 30-tal pagina's de bevindingen op een rij. Hoofdstuk 7 bevat de conclusies.

5 De bespreking van de deelthema's naar Nederlands recht komt mij voor het doel van deze studie adequaat en correct voor. Daarop baseer ik de verwachting dat de behandeling van het Britse en Duitse recht grosso modo aan dezelfde maatstaf voldoet; zelf kan ik dat onvoldoende beoordelen. Daaraan doet niet af dat de bespreking van die toch heel wat deelonderwerpen per staat, onvermijdelijk summier blijft. Zoals de schrijver zelf op p. 5 verzucht: alleen het verwarrende element bij nabootsing onder Duits recht, of alleen het afbreken van concurrenten onder Engels recht, zou al onderwerp voor een proefschrift kunnen zijn. De Vrey heeft dan ook kennelijk en terecht niet de pretentie om, ook ten aanzien van de hier bedoelde wél behandelde onderwerpen, een boek te leveren dat andere, daarop gerichte boeken van telkens nationale bodem zou kunnen vervangen of – in elk geval wat Duitsland en Engeland betreft – aanvullen.

6 Ik noem – niet uitputtend – enkele bevindingen en conclusies waartoe de auteur komt. Afgezien van verschillen in handhavingsmechanismen, blijkt de rechtsverscheidenheid op het gebied van de misleidende reclame (nog niet geheel geharmoniseerd) en de afbrekende reclame nogal mee te vallen. De Vrey onderkent overigens dat appreciatieverschillen van lagere rechters er altijd zullen blijven, zoals

⁸ Na par. 2.2.1 (VvP), 2.2.2 (Overeenkomsten van Madrid en Lissabon over herkomstaanduidingen c.a.) en 2.2.3 (TRIPs), gaat De Vrey in par. 2.2.4 ook vrij uitgebreid in op (wat hij aanduidt als) de *WIPO Model Provisions on protection against unfair competition*, en verderop in het boek grijpt hij meer dan eens op die *Model provisions* terug. Hoewel op p. 19 wel even wordt aangegeven dat het hier gaat om een 'draft' in opdracht van het WIPO-bureau, 'as a first step in a series of activities concerning (...) unfair competition' wordt hier, en zeker verderop in het boek miskend dat de *Model Provisions* van par. 2.2.4 in de verste verte niet op één lijn te stellen zijn met de in par. 2.2.1 t/m 2.2.3 genoemde rechtsbronnen. Bij deze *Model Provisions* gaat het slechts om de opvattingen van vier door het WIPO-bureau aangezochte heren in het kader van een studietoelating. Hun bevindingen vertegenwoordigen niet eens het standpunt van het WIPO-Bureau, laat staan het standpunt van de WIPO-lidstaten. In par. 2.2.4 verwijst De Vrey nog wel naar de inhoudelijke kritiek van Cornish in EIPR 1997, p. 336 op de voorstellen in deze *Model Provisions*. De Vrey herinnert echter niet aan de meest fundamentele kritiek van Cornish in diens artikel (onder de titel 'Genevan bootstraps') op de 'message about the legal status of the provisions'. De wijze van uitgave in een rood-met-gouden omslag met enkel de woorden *Model Provisions on protection against unfair competition* en het WIPO-vignet draagt bij aan de verwarring omtrent de status.

⁶ Dit moet leiden tot nieuwe wetgeving in onder meer boek 6 BW (en daar vrij omvangrijk qua tekstbeslag).

⁷ Hiermee laat ik mij niet uit over de inhoudelijke specifieke merites van de Handelspraktijkenrichtlijn.

zij reeds op nationaal niveau onvermijdelijk zijn. Lastiger is het met de nabootsing van producten, waar Duitsland een verdergaande bescherming biedt dan Nederland en vooral Engeland. De Vrey, die zelf opteert voor nabootsingsbescherming als bescherming tegen verwarring, hekelt de (Nederlandse) afwijzing van verwarring-wegnemende fabrikantenaanduidingen c.q. disclaimers.

Gaat het om navolging van onstoffelijke prestaties, dan staan Duitsland en Engeland ook tegenover elkaar, met Nederland (Decca/Holland Nautic-arrest van HR 27 juni 1986) dichter bij het afwijzende Engeland.

Wat de know-how-bescherming betreft, meent De Vrey dat de drie jurisdicties wel aan art. 39 TRIPs-verdrag voldoen, maar constateert hij niettemin een forse onderlinge verscheidenheid op onderdelen.

7 Als een proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek – de toets voor een dissertatie – acht ik de studie van De Vrey zonder meer geslaagd; 'grensverleggende' gezichtspunten zijn daartoe immers niet vereist. Maar hoe zit het met de 'doelgroepen'? Het boek is nuttig voor binnen- en buitenlandse jonge we-

tenschappers (waaronder scriptieschrijvende studenten) en voor praktiserende juristen, voor zover die behoefte hebben aan een eerste of iets nadere kennismaking met de manier waarop in de beschreven lidstaten omgegaan wordt met de genoemde leerstukken misleiding, afbreken van concurrenten, (slaafse) nabootsing van niet door i.e.-rechten beschermde aanduidingen, producten en prestaties, en know-how-bescherming. Het boek biedt deze doelgroepen ook een nuttig inzicht in het verschil in de continentale resp. common law-benadering op de niet geharmoniseerde gebieden, en het draagt bij tot beter begrip van discussies over enige principiële kwesties. Maar als het 'erop aankomt', in een *dossier*, of voor een scriptie of een (volgend) proefschrift, zullen deze doelgroepen niet met deze hoofdzakelijk 'secundaire' bron kunnen volstaan. De Europese en nationale *policymakers* zullen ook wel zegslieden 'dichter bij huis' hebben.

8 Het boek is tevens besproken door R. Budworth in ECLR 2006, pp. 535-536.

D.W.F.V.

B E R I C H T E N**Nieuwe boeken**

E. Donné, *Octrooien, merken, modellen & tekeningen*; 2e druk 2006; paperback, 366 blz.; ISBN: 9046509370; verkrijgbaar bij Bureau M.F.J. Bockstael; e-mail: patents@bockstael.be; € 22,- (incl. BTW en portokosten).

Fundamentals of patent drafting; Londen, CIPA, 2006.

Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz (10., Neubearb. Aufl.); Beck'sche Kurz-Kommentare, Bd. 4.; München, Beck, 2006.

J.H. Knecht en P.G.M. Oomen, *Lifesciences & gezondheid: trends in octrooiaanvragen in de medische biowetenschappen*; Rijswijk, Octrooicentrum Nederland, 2006.

A handbook of intellectual property management: protecting, developing and exploiting your IP assets; Londen/Sterling, Kogan Page Ltd. in association with the [UK] Patent Office, 2004; ISBN: 0749442239.

Simon Thorley et al., *Terrell on the law of patents* (16th ed.); Londen, Sweet & Maxwell, 2006; ISBN: 0421624701.

Nuno Pires de Carvalho, *The TRIPs regime of patent rights* (2nd ed.); Den Haag, Kluwer Law International, 2005; ISBN: 9041123172.

Simon Roberts and Andrew Rudge, *A complete guide to passing the European qualifying exam: and qualifying as a European Patent Attorney*; Londen, Thomsom/Sweet & Maxwell, 2006; ISBN: 1847030068.

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N**Sluiting van Octrooicentrum Nederland**

Octrooicentrum Nederland zal de volgende dagen voor het publiek gesloten zijn: maandag 25 december (Eerste Kerstdag), dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag) en maandag 1 januari (Nieuwjaarsdag). (Kennisgeving van de directeur van Octrooicentrum Nederland, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)

Mededeling van de Examencommissie voor de Octrooigemachtigde*Tentamendata in 2007*

De examencommissie voor de octrooigemachtigde deelt mee dat in 2007 de volgende tentamens op de daarbij genoemde data zullen worden afgenomen.

Octrooirecht: 15 januari 2007

Recht Algemeen: 26 juni 2007

Overige IE-rechten/Europees recht/mededinging: 29 mei 2007

Opstellen van een octrooiaanvraag (A): 1 oktober 2007 (ochtend)

Verdedigen van een octrooiaanvraag (B): 1 oktober 2007 (middag)

Schrijven van een advies (C): 26 november 2007

De kosten voor deelname aan de resp. tentamens zijn:

Juridische tentamens (Recht Algemeen, Octrooirecht en Overige IE-rechten/Europees recht/Mededinging): € 325,- per tentamen;

Praktische Vaardigheden: Opstellen van octrooiaanvraag: € 350,-;

Praktische Vaardigheden: Verdedigen van een octrooiaanvraag: € 350,-;

Praktische Vaardigheden Schrijven van een advies: € 600,-.

Verdere informatie en aanmelden bij: Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, t.a.v. mevr. drs. M.A.J. Verkaart; tel.: (024) 361 18 51; fax: (024) 361 18 51; e-mail: octrooi@cpo.ru.nl

Overeenkomst van Wenen

Aruba is ingevolge het deponeren van een verklaring door het Koninkrijk der Nederlanden op 31 oktober 2006 toegetreten tot de Overeenkomst tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanden van merken, Wenen, 12 juni 1973 (*Trb.* 1986, 12). De Overeenkomst zal voor Aruba op 31 januari 2007 in werking treden.