Bijblad bij De industriële eigendom

NUMMER 2 • 16 FEBRUARI 2007 • JAARGANG 75

OCTROOICENTRUM NEDERLAND

INHOUD

Actualiteiten

Raadplegen verleningsdossier; Dijkstra/Saier, HR 22 dec. 2006 (blz. 83).

Artikelen

Prof. mr. D.J.G. Visser, Moet het Benelux-merk worden afgeschaft? (blz. 84).

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 12 Rechtbank 's-Gravenhage, 3 mei 2006, Angiotech Pharmaceuticals e.a./Sahajanand Medical Technologies (voor de geclaimde varianten kunnen verschillende data voor bepaling van stand van de techniek gelden i.v.m. wel of geen toe te kennen prioriteit voor een variant; opname in het octrooi van experimentele gegevens betreffende taxolstents bij de mens niet nodig, nu voordelig effect uit octrooi kan worden begrepen; evenmin van belang dat nog geen taxol-stent was getest; keuze voor taxol levert geen te verwachten optimaliserend effect op, maar verrassend effect; vordering tot vernietiging niet-ontvankelijk nu niet beide octrooihouders in het geding zijn) (blz. 86).

Nr. 13 Rechtbank 's-Gravenhage, 8 juni 2005, Schneider (Europe)/Cordis Europa e.a. (octrooi voldoende inventief door keuze van een polyamide voor de buitenlaag van de binnenbuis en een polyetheen voor de binnenlaag; geen nawerkbaarheidsproblemen; Cordis past de uitvindingsgedachte toe; geen voorgebruik) (blz. 97).

Nr. 14 Vzr. Rechtbank Arnhem, 4 mei 2005, Fico Molding Systems/Boschman Technologies (beoordeling van de door Fico geponeerde – octrooirechtelijke – stellingen behoort plaats te vinden door Vzr. Rb 's-Gravenhage) (blz. 104).

Nr. 15 Hof Leeuwarden, 12 okt. 2005, Schneider (Europe)/Cordis Europa (executiegeschil; te executeren vonnis berust niet op kennelijke misslagen; als gevolg van executie is geen noodtoestand ontstaan (*anders:* Vzr.); aan het octrooirecht van Schneider kan geen afbreuk doen dat belangen van derden, zoals werknemers van Cordis, door handhaving van het octrooirecht zouden worden geschaad, nu bescherming van bedoelde belangen niet behoort te geschieden d.m.v. toelaten van inbreuk op het octrooirecht) (blz. 105).

2 Merkenrecht

Nr. 16 Hoge Raad, 17 maart 2006, Het Benelux-Merkenbureau/K. Marinus (Hof heeft ten onrechte een 'disclaimer' aan gegeven bevel tot inschrijving toegevoegd; het stond Hof niet vrij ambtshalve een bevel te geven tot gedeeltelijke inschrijving; aan beletsel dat woordcombinatie 'erotisch huishoudtextiel' voor een deel een beschrijvend karakter heeft, kan niet worden tegemoetgekomen door toevoeging van een 'disclaimer') (blz. 109).

Nr. 17 Rechtbank 's-Gravenhage, 24 mei 2006, XXXXX XXXXXX/H.J.M. de Vries e.a. (tekens stemmen overeen, maar worden gebruikt voor waren en diensten die niet soortgelijk zijn; in beginsel is het door eiser aangevoerde motief voldoende om een geldige reden op te leveren voor zijn keuze het teken 'bulldog' te gebruiken als kenmerkend deel van zijn domeinnaam) (met noot D.J.G.V.) (blz. 128).

Nr. 18 Hof 's-Hertogenbosch, 22 maart 2005, Yves Saint Laurent/Sluis Leder (geen visuele overeenstemming tussen YSL-merk en de SL-beeldmerken; door geringe mate van overeenstemming en de aard van de overeenstemming zal het publiek geen verband tussen de merken leggen) (blz. 132).

3 Modelrecht

Nr. 19 Rechtbank 's-Gravenhage, 24 mei 2006, Stenman Holland/Dulimex (artt. 4 en 15 BTMW zoals deze luiden na tijdstip van inwerkingtreding van Protocol tot wijziging van de BTMW zijn niet van toepassing op rechten die voortvloeien uit een vóór dat tijdstip verricht depot) (blz. 135).

(Vervolg inhoud op blz. 82)

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

Ministerie van Economische Zaken

COLOFON

Bijblad bij De Industriële Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

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

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

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

Administratie: 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. Steinhauser
mr. D.W.F. Verkade
prof. mr. D.J.G. Visser
mr. ir. J.H.F. Winckels

Correspondenten:
F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)
H. Laddie
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

---

4 Handelsnaamrecht

Nr. 20 Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 mei 2006, Adviesburo Weststreek e.a./ZO Verzekeringen (gebruik door Weststreek c.s. van aanduiding 'zo.nl', al dan niet met toevoeging 'verzekeringen' is niet hetzelfde als gebruik van de handelsnaam 'ZO verzekeringen'; ZO Verzekeringen heeft in reconventie verwarringsgevaar onvoldoende onderbouwd) (blz. 137).

Nr. 21 Hof 's-Gravenhage, 30 maart 2006, Bond van Medewerkers in het Notariaat/Monkey-it e.a. ('De Notarisklerk' is niet gevoerd als handelsnaam, maar is slechts de naam van een tijdschrift dat door de onderneming wordt uitgegeven; Monkey c.s. gebruiken de tot de Nederlandse taal behorende woorden 'de notarisklerk' in de normale betekenis en hebben dus geldige reden voor gebruik van de domeinnaam www.denotarisklerk.nl en de handelsnaam 'De Notarisklerk') (blz. 139).

Nr. 22 Vzr. Rechtbank Zutphen, 13 febr. 2006, Van der Hurk Beheer/J.A.G. Ilcken (voldoende aannemelijk dat de naam 'O-NE' voor het eerst werd gevoerd door een als v.o.f. te kwalificeren samenwerkingsverband tussen van Den Hurk en Ilcken; gezien openbaarmaking door v.o.f. van naam/het logo 'O-NE' is v.o.f. de maker; Studio Baz was niet (meer) bevoegd tot overdracht van auteursrechten aan Van den Hurk Beheer) (blz. 142).

5 Auteursrecht

Nr. 23 Hoge Raad, 24 febr. 2006, Technip Benelux/ir. A.G. Goossens (Hof heeft terecht onderzocht of selectie van objectieve wetenschappelijke gegevens voor opname in een kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt; er zijn aanwijzingen dat bij de selectie spelen persoonlijke visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt; Hof had moeten motiveren waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt) (blz. 144).

6 Onrechtmatige daad

Nr. 24 Vzr. Rechtbank Arnhem, 29 juni 2005, Fico Molding Systems/Boschman Technologies (geen misbruik van procesrecht; verspreiding waarschuwingsbrief in landen waar Boschman geen octrooirechten heeft niet onrechtmatig; Fico komt geen beroep toe op de stelling dat Boschman in haar brief ten onrechte heeft vermeld dat o.b.v. octrooiaanvragen juridische stappen kunnen worden ondernomen nu Fico dezelfde werkwijze hanteert) (blz. 159).

(vervolg inhoud op blz. 83)

Wetgeving

Rijkswet van 30 november 2006, houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van Richtlijn nr. 2004/27/EG en Richtlijn nr. 2004/28/EG (blz. 161).

Verordening (EG) Nr. 1901/2006 van 12 december 2006 (Pediatrische geneesmiddelen) (blz. 161).

Berichten

Symposium Intellectuele Eigendom 2007 (blz. 164).

PAO-cursussen: 'Basiscursus IE', 'Contracteren en Procederen in IE-zaken', 'ICT contracten in de praktijk', 'Recente ontwikkelingen geneesmiddelenreclamerecht' en 'Actualiteiten Kwekersrecht' (blz. 164).

Nieuwe boeken (blz. 164).

ACTUALITEITEN

Raadplegen verleningsdossier; Dijkstra/Saier, HR 22 december 2006

In december oordeelde de HR over een principiële zaak, te weten of, en in hoeverre het verleningsdossier gebruikt kan worden bij de uitleg van het octrooi. De HR had in de zaak Oté Optics/Ciba Geigy (HR 13 januari 1995, *BIE* 1995, p. 333) bepaald dat bij onduidelijkheid van een octrooi, het dossier mag worden geraadpleegd. In de zaak Dijkstra/Saier vond Hof Den Haag dat de conclusie, gelezen in het licht van het octrooi, duidelijk was en vond daarom raadplegen van het dossier niet nodig.

In Dijkstra/Saier heeft de HR nog eens herhaald dat het terughoudend gebruik van het verleningsdossier betrekking heeft op het gebruik door de octrooihouder. De uitspraak in Oté/Ciba Geigy zag niet op het gebruik ten voordele van de van inbreuk beschuldigde derde. In de onderhavige zaak komt de HR tot de volgende conclusie:

'In het geval echter dat een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg van een octrooi op het verleningsdossier beroept, valt niet in te zien dat die eis [zoals geformuleerd in Oté/Ciba, J.d.H.] tot enige beperking zou dwingen bij het bij de uitleg van het octrooi betrekken van openbare gegevens uit het verleningsdossier. Een beperking op dit punt laat zich ook niet afleiden uit HR 27 januari 1989 [Meyn/Stork; *BIE* 1989, p. 202; J.d.H.] [...]. Dit oordeel biedt, integendeel, steun aan het door het onderdeel verdedigde standpunt, nu geen te dezen relevant onderscheid bestaat tussen het verweer dat de octrooihouder afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft en een verweer als door Dijkstra gevoerd, te weten dat de octrooihouder materie claimt welke hij in het oorspronkelijk verleende octrooi niet geclaimd had.'

De HR heeft vervolgens niet de moeite genomen om de feitelijke constatering van het Hof dienaangaande te bespreken. Het Hof had namelijk nog overwogen dat, indien de door Saier gewenste uitleg van het octrooi als uitgangspunt genomen wordt, dit niet tot een andere uitkomst zou leiden. Wellicht vond de HR de onderliggende argumentatie te summier, maar het zou wat fraaier zijn geweest als dat dan ook geconstateerd was. De uitspraak van het Hof is vernietigd.

Deze uitspraak zal wel op kritiek kunnen rekenen omdat het een duidelijke afwijking betekent ten opzichte van landen als bijvoorbeeld Duitsland en Engeland. Zoals aangegeven door de AG, maakt Duitsland een duidelijk onderscheid tussen uitleg van de woorden in een conclusie en het doen van afstand, en wordt in de praktijk noch in Engeland, noch in Duitsland het verleningsdossier gebruikt bij uitleg. De reden voor de HR om met deze voor het octrooirecht belangrijkste landen weinig rekening te houden, wordt door de HR als volgt geformuleerd:

'Met betrekking tot de vraag of, en zo ja, wanneer en in welke mate bij de uitleg van een octrooi betekenis kan toekomen aan het verleningsdossier bestaat, zoals ook uiteengezet is in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.16-4.21, onder de Verdragsluitende staten geen eenduidige opvatting.'

Kortom, als er geen eenduidige opvatting is, hoef je met andersluidende opvattingen geen rekening te houden. Wel, in Europa zal er wel nooit een eenduidige opvatting over iets zijn, dus zo'n argument is een vrijbrief om niet tot harmonisatie te komen. Mede gezien de problemen om tot een European Patent Litigation Protocol te komen is dit weer een gemiste kans. Overigens valt er de rechters van andere landen ook wel het een en ander te verwijten; forum shopping zal verder terrein winnen.

J.d.H.

ARTIKELEN

Moet het Benelux-merk worden afgeschaft?

Prof. mr. D.J.G. Visser

Tekens die geen onderscheidend vermogen hebben, kunnen niet als merk worden ingeschreven. Wanneer een teken door het gebruik dat er van is gemaakt onderscheidend vermogen heeft gekregen, kan het wél worden ingeschreven. Dit blijkt uit art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn (en art. 2.28 lid 2 BVIE).

In zijn Europolis-arrest[1] heeft het Hof van Justitie der EG bepaald dat een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft slechts als merk kan worden ingeschreven wanneer het door 'het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat'.
'Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied.'

De laatste volzin heeft te maken met het feit dat een beschrijvende aanduiding in de Nederlandse taal, bijvoorbeeld 'lekkere koffie' in Luxemburg niet door gebruik hoeft in te burgeren omdat het daar als buitenlands woord *ab initio* al onderscheidend vermogen heeft. Tot zover lijkt het antwoord duidelijk: als Europolis in de gehele Benelux beschrijvend is, moet het ook in de gehele Benelux door gebruik zijn ingeburgerd om toch als merk te kunnen worden geaccepteerd. Als het alleen in Nederlandse taalgebied beschrijvend is, behoeft het alleen in dat gebied door gebruik te zijn ingeburgerd.

Blijkens het laatste deel van het antwoord is het mogelijk toch ingewikkelder:
'Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, *althans een aanzienlijk deel ervan*, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren' (curs. toegevoegd).
Dit roept namelijk de vraag op of, wanneer een merk door intensief gebruik alleen in Nederland is ingeburgerd, het daarmee ook al in 'een aanzienlijk deel' van het Nederlandse taalgebied is ingeburgerd. Gielen beantwoordt deze vraag bevestigend, hij schrijft:
'[Ik] vind het te verdedigen dat onder aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek ook het publiek in Nederland kan worden verstaan, omdat Nederland als aanzienlijk deel van het Nederlandstalige gebied kan worden opgevat'.

Steun voor het standpunt van Gielen is mogelijk te vinden in het Chevy-arrest,[2] waarin het HvJ EG heeft aangenomen dat een merk in de Benelux een 'bekend merk' kan zijn, wanneer het in een 'aanmerkelijk deel', waaronder een 'aanmerkelijk deel' van één lid-staat van de Benelux, een bekend merk is:
'In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.'
Oftewel: ten aanzien van een ander merkenrechtelijke criterium is al aangenomen dat (zelfs een deel van) één Beneluxland een 'aanmerkelijk deel' van de Benelux kan zijn. Bekendheid is echter wel iets anders dan onderscheidend vermogen. Bekendheid leidt (slechts) tot ruimere beschermingsomvang, verworven onderscheidend vermogen leidt tot het monopoliseren van woorden of tekens die anders voor een ieder vrij zouden moeten blijven.

Steinhauser lijkt het niet met Gielen eens. Hij schrijft:
'In concreto is het betrokken taalgebied het gedeelte van de Benelux waar Nederlands wordt gesproken. Dat taalgebied is kleiner dan het grondgebied van de Benelux, maar groter dan Nederland. Dit betekent dus dat Bovemij niet kan volstaan met enkel bewijzen over te leggen van inburgering in Nederland.'[3]
Het BBIE deelt ongetwijfeld de mening van Steinhauser. Het BBIE stelt zich (in weigeringszaken) steeds op het standpunt dat inburgering van een beschrijvend Nederlands woord in alleen Nederland niet voldoende is. Het BBIE schrijft op zijn website over de Europolis uitspraak: 'De uitspraak is in lijn met de stellingen die het BBIE in deze zaak heeft verdedigd'.[4]

Waarom is dit nu allemaal zo belangrijk? Omdat er veel beschrijvende of anderszins onvoldoende onderscheidende merken zijn (die het dus van inburgering moeten hebben om ingeschreven en beschermd te kunnen worden) die alleen maar in Nederland worden gebruikt. Als gebruik in Nederland niet voldoende is, kunnen die merken nooit worden ingeschreven en dus niet worden beschermd tegen namaak. Dat is in de praktijk een aanzienlijk probleem.
Het standpunt van het BBIE dat inburgering in de gehele Benelux vereist is, is systematisch (en politiek) heel begrijpelijk en zelfs logisch. Praktisch gezien is het evenwel een zo groot probleem dat er linksom of rechtsom een oplossing voor moet worden gevonden, omdat anders het hebben van een unitair Benelux-merk-systeem voor merkhouders van een voordeel in een nadeel verandert. Dan zal men mogelijk liever terug willen naar de situatie van vóór 1970, waarin een nationaal merk bestond, waarbij (logischerwijs) inburgering in alleen Nederland voldoende was.

[1] HvJ EG 7 september 2006 zaak C-108/05 (Bovemij/BMB), *IER* 2006, 92 m.nt. ChG, actualiteit Ste. in *BIE* 2006, p. 371.

[2] HvJ EG 14 september 1999, zaak C-375/97, (General Motors/Yplon; Chevy), *NJ* 2000, 376 m.nt. DWFV, *IER* 1999, 51 m.nt. ChG.

[3] *BIE* 2006, p. 371.

[4] http://www.boip.int/nl/news_europolis.html.

Bij de zoektocht naar praktische oplossingen stelt Gielen dus dat het Europolis-arrest zo gelezen moet worden dat Nederland een 'aanzienlijk deel' vormt van het Nederlandse taalgebied en dat gebruik in alleen Nederland voldoende zou moeten zijn. Als gezegd zijn Steinhauser en het BBIE het daar niet mee eens.

T. Cohen Jehoram[5] heeft gesuggereerd dat voor de alleen in Nederland ingeburgerde merken een aanvullend beroep op de onrechtmatige daad (slaafse nabootsing) mogelijk zou moeten zijn:
'[De] merkhouder [zal] moeten terugvallen op algemene (nationale) leerstukken, waaronder hij zich kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat verwarring kan wekken met het door hem gevoerde onderscheidingsteken.'
Dat lijkt echter in strijd met art. 2:19 lid 1 BVIE (vroeger art. 12A BMW), waarin is bepaald dat zonder een merkinschrijving ook geen andere actie mogelijk is:
'Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel *6bis* van het Verdrag van Parijs kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk'.
Cohen Jehoram zal daar vermoedelijk tegen inbrengen dat een onvoldoende ingeburgerd teken juist niet als 'merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2' en dat een beroep op art. 6:162 BW daarom wel mogelijk is. Dat lijkt mij evenwel in strijd met de bedoeling van deze bepaling: de gebruiker van het teken zoekt immers in wezen wel bescherming van het door hem gebruikte teken als merk.
Gielen suggereert voor het geval zijn oplossing niet gevolgd wordt:
'anders moeten we misschien toch terug naar nationale merkensystemen in de Benelux'.
Ook Cohen Jehoram lijkt meer lasten dan lusten te zien:
'Wanneer het derhalve gaat om tekens die *ab initio* onvoldoende onderscheidend vermogen hebben in de gehele Benelux, lijkt het systeem van de Benelux-unie voor de merkhouder vaak slechts een last, en geen lust te zijn. Immers: daar waar hij actief is en zijn merk inburgert, daar had hij zonder Benelux-unie wellicht (op basis van die inburgering) een nationaal merkrecht kunnen vestigen, maar hij wordt daarin nu gedwarsboomd door het feit dat zijn merk in territoria waar hij niet actief is, nog immer voldoende onderscheidend vermogen ontbeert, zodat hij geen geldig Benelux-merkrecht kan vestigen.
Moet, als de oplossingen van Gielen en Cohen Jehoram niet juist blijken, het Benelux-merk dan maar worden afgeschaft en weer vervangen door een systeem van nationale merken? Voor de merkhouders die in meer landen actief zijn bestaat immers al het relatief voordelige Gemeenschapsmerk voor, inmiddels, 27 landen (met overigens alle inburgeringsbewijsproblemen van dien).
Neen, een dergelijke drastische maatregel is m.i. niet nodig. (En de titel boven deze bijdrage is dan ook een beetje een oude roddelbladen-truc om de interesse van de lezer te wekken (titel: heeft X een buitenechtelijke relatie met Y? in het artikel: nee, ze staan alleen toevallig samen op één foto)).
Een goed alternatief zou zijn om *gedeeltelijk* terug te gaan naar (de mogelijkheid van) merken met slechts nationale gelding, door binnen het Benelux-systeem de mogelijkheid te openen, bijvoorbeeld door een speciale aantekening, merken in te schrijven die slechts gelding hebben in één land.[6]
In zijn Reynocar-arrest heeft het BenGH[7] overwogen dat 'in overeenstemming met het uniforme karakter van de BMW' Benelux-merk-inbreukverboden in beginsel voor het gehele Beneluxgebied gelden, maar ook: 'De rechter kan echter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, het verbod uitdrukkelijk beperken tot een bepaald gebied'.
In analogie daarmee zou ook het BBIE de bevoegdheid kunnen krijgen 'indien hij daartoe gronden aanwezig acht' de gelding van een merkinschrijving te beperken tot één of twee Beneluxlanden. Of merkhouders zouden dat zelf al bij het depot kunnen/moeten aangeven. Uiteraard zou eerst het BVIE daar op moeten worden aangepast en uiteraard is dit niet echt een bevoordeling van het uniforme karakter van het Benelux-merken-systeem.
Het lijkt misschien een lapmiddel, maar systematisch is het wel het meest zuiver en het praktische probleem is er mee opgelost, zonder dat het Benelux-merk hoeft te verdwijnen. M.i. is het wel ingrijpender, maar ook zuiverder dan de door Gielen en T. Cohen Jehoram aangedragen oplossingen.

Voor merken die hetzij *ab initio* voldoende onderscheidend vermogen hebben, hetzij in de gehele Benelux intensief zijn gebruikt, blijven (terecht) de voordelen van het huidige systeem van 'drie landen voor de prijs van één' bestaan. Voor merken die slechts in één Beneluxland voldoende onderscheidend vermogen hebben (verworven), ontstaat de mogelijkheid om alleen voor dat land een merkrecht te verwerven, en verwarring en ongerechtvaardigd aanhaken tegen te gaan.

Amsterdam, januari 2007

[5] In een voorpublicatie uit deel 2 van de nieuwe uitgave van Industriële Eigendom (oorspronkelijk bewerkt door E.A. van Nieuwenhoven Helbach) op Boek9, http://www.boek9.nl/default.aspx?id=2591.

[6] Zie: Visser, 'Territoriale inburgering', in: *Intellectuele eigenaardigheden* (Bremer-bundel) Kluwer 1998, p. 255.

[7] BenGH 13 juni 1994, *NJ* 1994, 665 (Renault/Reynocar).

JURISPRUDENTIE

Nr. 12 Rechtbank te 's-Gravenhage, 3 mei 2006*

(Angiotech/Sahajanand)

Mrs. J.W. du Pon, G.R.B. van Peursem en E.F. Brinkman

Art. 9 Row 1995

In een octrooiaanvrage waarin een aantal varianten wordt geclaimd kunnen voor de diverse varianten verschillende relevante data voor de bepaling van de stand van de techniek gelden, namelijk uitvoeringsvarianten die wel prioriteit genieten en andere varianten die slechts op de aanvraagdatum (of soms op een andere prioriteitsdatum) terug kunnen vallen.

Art. 25 Row 1995

Nu de gemiddelde vakman uit het oorspronkelijk verleende octrooi (resp. het prioriteitsdocument of de aanvrage) zou begrijpen dat het volgens de octrooihouder voordelig is om taxol (met een polymere drager) toe te passen op een geneesmiddelen afgevende vasculaire stent om restenose na een angioplastieke ingreep te voorkomen, is het niet nodig dat in het octrooi ook nog experimentele gegevens betreffende de toepassing van taxol-stents bij de mens en de daadwerkelijke voorkoming van restenose zijn opgenomen om zulks verder te onderbouwen. Evenmin is van belang dat de uitvinders van het octrooi kennelijk nog geen taxol-stent in de praktijk hadden getest op de voorkoming van restenose bij een angioplastieke ingreep.

Art. 6 Row 1995

Weliswaar mag van de gemiddelde vakman enig (routinematig) onderzoekwerk verwacht worden ter optimalisering van bekende techniek, zodat een selectie uit een vrij beperkte groep van geneesmiddelen – aangenomen dat op zich het testen van die geneesmiddelen geen bijzondere moeilijkheden voor de vakman met zich brengt of sprake is van overwinning van vooroordeel – onvoldoende uitvindingshoogte kan opleveren, ook al levert die selectie een optimaal resultaat op. Evenwel is inmiddels bekend dat van de veelheid aan onderzochte stoffen tot nu toe slechts taxol en rapamycine met succes op een stent ter voorkoming van restenose worden toegepast, zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat de selectie van taxol uit deze grote groep niet zozeer een te verwachten, optimaal effect heeft opgeleverd maar juist een verrassend effect.

Art. 1a Row 1995

Van een product-by-process conclusie is geen sprake nu het zinsdeel beginnend met het woord 'coated' moet worden beschouwd als een bijvoeglijke bijzin in de betekenis van 'voorzien van een coat' of 'gecoat', een toestand (resp. een fysiek/structureel kenmerk) beschrijvend en niet een actie. Ware dat laatste bedoeld dan was logischer geweest om een tegenwoordig deelwoord zoals 'being coated' te gebruiken. De rechtbank laat dan nog daar dat de conclusie ook niet is geschreven in de daarvoor gebruikelijke product-by-process opmaak ('product, verkregen door de werkwijze van ...').

Art. 118 Rv

Aangezien niet beide octrooihouders in het geding zijn, dient Sahajanand niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering tot vernietiging van het octrooi. Zij had de niet in het geding verschenen mede-octrooihouder op de voet van art. 118 Rv in het geding kunnen en moeten oproepen (of niet in reconventie maar in een separate procedure tegen beide octrooihouders de nietigheid van het octrooi dienen te vorderen). Weliswaar heeft Sahajanand de mogelijkheid en noodzaak tot oproeping reeds onderkend, doch zij heeft daaraan de onjuiste conclusie verbonden dat zij daarvoor een verzoek aan de rechtbank diende te richten. Voor een oproeping van een derde ex art. 118 Rv is immers geen toestemming van de rechtbank benodigd.

Art. 6, aanhef en sub d Rv

Tussenvonnis: *Door (de Indiase vennootschap) Sahajanand zijn of worden volgens Angiotechs stellingen in Nederland handelingen verricht welke aan de octrooihouder zijn voorbehouden als bedoeld in art. 53 Row 1995. De bevoegdheid van de Rechtbank om kennis te nemen van de vordering van Angiotech, voor zover die op Nederland is gericht, is daarmee gegeven, nu die stellingen een verbintenis uit onrechtmatige daad kunnen opleveren waarbij het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan. Het beroep op de zgn. onderzoeksexceptie kan niet in het kader van een bevoegdheidsincident op juistheid worden beoordeeld.*
De bevoegdheidsgrond van art. 6, aanhef en sub d Rv is niet grensoverschrijdend. De in HR 19 maart 2004 inzake Philips/Postech geformuleerde regel omtrent de mogelijkheid tot het geven van grensoverschrijdende voorzieningen heeft betrekking op situaties waarin reeds is aangenomen dat er sprake is van internationale bevoegdheid, terwijl het er thans nu juist om gaat of een dergelijke bevoegdheid kan worden aangenomen.

Art. 9, aanhef en sub c Rv

Tussenvonnis: *Zelfs als het juist zou zijn dat de vorderingen van Angiotech, voor zover niet op Nederland gericht, voldoende met de Nederlandse rechtssfeer verbonden zijn én het onaanvaardbaar zou zijn van Angiotech te vorderen in India omtrent de niet-Nederlandse delen van het Europees octrooi te procederen, dan nog doet zich niet de situatie voor dat de Nederlandse rechter op basis van art. 9, aanhef en onder c Rv bevoegd is te oordelen omtrent grensoverschrijdende maatregelen. Voor Angiotech staat immers onder alle omstandigheden de weg open omtrent de niet-Nederlandse delen van het Europees octrooi-inbreukvorderingen aanhangig te maken bij de rechters van de landen waarvoor dat Europees octrooi gelding heeft.*

1 Angiotech Pharmaceuticals Inc te Vancouver, Canada,
2 Boston Scientific Corporation te Natick, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur mr. W. Taekema, advocaten eiseres sub 1 mrs. R.E.P. de Ranitz te 's-Gravenhage en O.P. Swens te Amsterdam, advocaat eiseres sub 2 mr. R.E. Ebbink te Amsterdam,
tegen
Sahajanand Medical Technologies Pvt Ltd te Saiyedpura, Surat, India, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. L. Oosting en K.A.J. Bisschop te Amsterdam.

a Tussenvonnis Rechtbank te 's-Gravenhage,
31 augustus 2005 (mr. J.W. du Pon)

De vordering in de hoofdzaak

1 Angiotech vordert (samengevat) een verklaring voor recht dat Sahajanand direct of indirect inbreuk maakt op het Eu-

* Beroep ingesteld. *Red.*

ropees octrooi nr. 0 706 376 in Nederland en in de andere aangewezen landen, alsmede een verbod om in Nederland en in elk van de andere aangewezen landen inbreuk op dat octrooi te maken, met nevenvorderingen.

2 Aan die vordering legt Angiotech (samengevat) de volgende stellingen ten grondslag:

– Angiotech is rechthebbende op het Europees octrooi nr. 0706376, waarvan conclusie 1, na wijziging in de oppositieprocedure, thans als volgt luidt:

A stent for expanding the lumen of a body passageway, comprising a generally tubular structure coated with a composition comprising an anti-angiogenic factor and a polymeric carrier, the factor being anti-angiogenic by the CAM assay, and wherein said anti-angiogenic factor is taxol, or an analogue or derivative thereof.

– Sahajanand vervaardigt en verhandelt een gecoate, drug-eluting stent, genaamd Infinnium-stent, welke inbreuk maakt op het octrooi.

– Sahajanand maakt die inbreuk in Nederland, doordat met de Infinnium-stent klinisch onderzoek is en wordt verricht door een bedrijf, genaamd Cardialysis, gevestigd te Rotterdam, en/of in het laboratorium van prof. Patrick Serruys te Rotterdam.

– Sahajanand maakt ook in andere in het octrooi aangewezen landen dan Nederland inbreuk op het octrooi, althans bestaat daartoe een reële dreiging.

De vordering in het incident, de grondslag daarvoor en het verweer

3 Sahajanand vordert (samengevat) dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren kennis te nemen van de vordering van Angiotech, althans zich onbevoegd zal verklaren voorzover die vordering ziet op grensoverschrijdende maatregelen.

4 Sahajanand stelt daartoe dat geen grondslag valt aan te wijzen voor bevoegdheid van deze rechtbank, in elk geval niet voor zover de vordering effect beoogt te hebben buiten het grondgebied van Nederland.

5 Angiotech voert tegen de vordering gemotiveerd verweer.

Beoordeling van het geschil in het incident

Bevoegdheid voor Nederland

6 Uit de stellingen van Angiotech in de dagvaarding, inhoudende dat met de Infinnium-stent klinisch onderzoek is en wordt verricht door een bedrijf, genaamd Cardialysis, gevestigd te Rotterdam, en/of in het laboratorium van prof. Patrick Serruys te Rotterdam valt af te leiden dat door Sahajanand in Nederland handelingen zijn of worden verricht welke aan de octrooihouder zijn voorbehouden als bedoeld in artikel 53 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW).

7 Gelet op die stellingen is de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de vordering van Angiotech, voorzover die op Nederland is gericht, gegeven, en wel op grond van artikel 6, aanhef en sub d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, nu die stellingen een verbintenis uit onrechtmatige daad kunnen opleveren waarbij het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan.

8 Sahajanand heeft nog als verweer gevoerd dat de door Angiotech gestelde onderzoekshandelingen vallen onder de zogenaamde 'onderzoeksexceptie' als bedoeld in artikel 53, lid 3 ROW, doch de gegrondheid van dat verweer kan niet in het kader van een bevoegdheidsincident als het onderhavige op juistheid worden beoordeeld.

Grensoverschrijdende bevoegdheid

9 Angiotech heeft in de eerste plaats betoogd dat de omstandigheid dat de rechtbank bevoegd is de vordering op basis van artikel 6, aanhef en sub d Rv ten aanzien van Nederland te beoordelen, reeds met zich brengt dat tevens bevoegdheid bestaat voor wat betreft de gevorderde grensoverschrijdende maatregelen.

10 Die stelling is onjuist. De bevoegdheidsgrond, neergelegd in artikel 6, aanhef en sub d Rv is ontleend aan artikel 5, aanhef en onder 3, van de EEX-verordening. Volgens vaste jurisprudentie is een aan dat laatste artikel ontleende bevoegdheid niet grensoverschrijdend, en er is geen aanleiding om anders te oordelen omtrent de bevoegdheid, ontleend aan de in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opgenomen pendant daarvan.

11 Angiotech heeft in dit verband nog een beroep gedaan op het arrest van de Hoge Raad van 19 maart 2004 inzake Philips/Postech, doch zij ziet er dusdoende aan voorbij dat de in dat arrest geformuleerde regel omtrent de mogelijkheid tot het geven van grensoverschrijdende voorzieningen betrekking heeft op situaties waarin *reeds is aangenomen* dat er sprake is van internationale bevoegdheid, terwijl het er thans nu juist om gaat *of* een dergelijke bevoegdheid kan worden aangenomen.

12 Angiotech heeft vervolgens aangevoerd dat aan de rechtbank grensoverschrijdende bevoegdheid toekomt op grond van het bepaalde in artikel 9, aanhef en onder c Rv, inhoudende dat de Nederlandse rechter in elk geval rechtsmacht toekomt indien een zaak die met een dagvaarding moet worden ingeleid voldoende met de rechtssfeer van Nederland verbonden is en het onaanvaardbaar is van de eiser te vergen dat hij de zaak aan het oordeel van een rechter van een vreemde staat onderwerpt. Ter onderbouwing van die stelling heeft Angiotech onder meer betoogd dat het voor haar onaanvaardbaar is om in India omtrent de door haar gestelde inbreuk op andere delen van het Europees octrooi dan het Nederlands deel te gaan procederen, onder meer omdat niet te verwachten valt dat de Indiase rechter een dergelijk oordeel zal willen geven en nog minder dat een eventueel veroordelend vonnis in Europa enig effect zal hebben, laat staan executeerbaar zal zijn.

13 Zelfs als het juist zou zijn dat de vorderingen van Angiotech, voorzover niet op Nederland gericht, voldoende met de Nederlandse rechtssfeer verbonden zijn *en* het onaanvaardbaar zou zijn van Angiotech te vergen in India omtrent de niet-Nederlandse delen van het Europees octrooi te procederen (Sahajanand heeft zowel het een als het ander gemotiveerd betwist), dan nog doet zich niet de situatie voor dat op basis van artikel 9, aanhef en onder c. Rv. de Nederlandse rechter bevoegd is te oordelen omtrent grensoverschrijdende maatregelen. Voor Angiotech staat immers onder alle omstandigheden de weg open omtrent de niet-Nederlandse delen van het Europees octrooi-inbreukvorderingen aanhangig te maken bij de rechters van de landen waarvoor dat Europees octrooi gelding heeft. Angiotech heeft weliswaar aangevoerd dat het *ook* onaanvaardbaar is van haar te vergen dat zij het oordeel van de diverse Europese rechters inroept, doch zij heeft ter onderbouwing van die – verstrekkende – stelling slechts betoogd dat zulks niet doeltreffend en proces-economisch zou zijn, hetgeen als volstrekt onvoldoende moet worden aangemerkt om een

beroep op het forum necessitatis als neergelegd in artikel 9 aanhef en onder c Rv te rechtvaardigen.

Slotsom

14 De rechtbank is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Angiotech, voor zover die betrekking heeft op Nederland. Voor het overige zal zij zich onbevoegd verklaren.

15 De kosten van dit incident zullen worden gecompenseerd op na te melden wijze.

16 Nu Angiotech heeft verzocht hoger beroep van dit vonnis open te stellen en Sahajanand zich daartegen niet heeft verzet, zal dat verzoek worden gehonoreerd.

Beslissing:

De rechtbank:

In het incident

verklaart zich bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Angiotech, voor zover die ziet op Nederland;

verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van het overigens gevorderde;

compenseert de kosten van dit incident aldus, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen. Enz.

b Eindvonnis de Rechtbank, enz.

2 De feiten

In conventie en in reconventie

2.1 Angiotech Pharmaceuticals Inc. is werkzaam op het gebied van geneesmiddelenafgevende medische instrumenten en biomateriaal. Boston Scientific Corporation is werkzaam op het gebied van medische instrumenten. De bedrijven werken samen op het gebied van paclitaxel-afgevende stents. Angiotech Pharmaceuticals Inc. is samen met de University of British Colombia (hierna UBC) houdster van het Europees octrooi 0706376 (hierna het octrooi of EP 376). Boston Scientific Corporation is licentiehoudster op het gebied van de cardiovasculaire geneeskunde onder EP 376.

2.2 EP 376 werd verleend op 25 juni 1997 voor anti-angiogenetische samenstellingen en toepassingen en roept de prioriteit in van de Amerikaanse octrooiaanvrage US 94536 die op 19 juli 1993 werd ingediend. De volgende landen zijn aangewezen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Portugal en Zweden. Het octrooi werd in al deze landen gevalideerd.

2.3 De conclusies van EP 376 zoals verleend op 25 juni 1997 luiden in de originele Engelse taal als volgt:

1. A stent for expanding the lumen of a body passageway, comprising a generally tubular structure coated with a composition comprising an antiangiogenic factor and a polymeric carrier.

2. A stent according to claim 1 wherein said anti-angiogenic factor is a chemotherapeutic agent.

3. A stent according to claim 1 wherein said anti-angiogenic factor is selected from the group consisting of estramustine and methotrexate.

4. A stent acccording to claim 1 wherein said anti-angiogenic factor is taxol, or an analogue or derivative thereof.

5. A stent according to any one of claims 1 to 4 wherein said polymeric carrier comprises poly (caprolactone).

6. A stent according to any one of claims 1 to 4 wherein said polymeric carrier comprises poly (lactic acid).

7. A stent according to any one of claims 1 to 4 herein said polymeric carrier comprises poly (ethylenevinyl acetate).

8. A stent according to any one of claims 1 to 4 wherein said polymeric carrier comprises a copolymer of poly caprolactone and poly lactic acid.

9. A stent according to any one of claims 1 to 8 wherein said stent is a vascular stent.

(...)

14. A stent according to any one of Claims 1 to 8 for treating narrowing of a body passageway.

15. A stent according to Claim 14 for treating or preventing recurrent stenosis.

16. Use of a composition comprising an anti-angiogenic factor for the manufacture of a medicament for treating arthritis.

17. Use according to Claim 16 wherein said anti-angiogenic factor is taxol, or an analogue or derivative thereof.

(...)

25. Use of a composition comprising an anti-angiogenic factor and a polymeric carrier for coating a stent according to anyone of claims 1-15.

26. Use of taxol, or an analogue or derivative thereof for the manufacture of a medicament for anti-angiogenesis.

(...)

Het octrooi telde oorspronkelijk 29 conclusies.

2.4 Tegen het octrooi werd aanvankelijk oppositie ingesteld door (1) Schering AG, (2) Focal Inc., (3) Inflow Dynamics (de oppositie werd later weer ingetrokken), (4) STS Biopolymers Inc. (de oppositie werd later weer ingetrokken) en (5) Biocompatibles (later Abbott Vascular Devices Limited). Bij beslissing van 11 augustus 2000 heeft de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) het octrooi herroepen op grond van art. 102, lid 1 EOV.

2.5 Tegen deze beslissing is op 5 september 2000 beroep ingesteld. In die procedure werd op 21 december 2000 een nieuw hoofdverzoek ingediend. Gezien het feit dat de productconclusies in het nieuwe hoofdverzoek niet tijdens de oppositieprocedure door de Oppositie Afdeling onderzocht waren en niet als grondslag voor de beslissing om het octrooi te herroepen hadden gediend, gebruikte de Technische Kamer van Beroep haar bevoegdheid op grond van art. 111, lid 1 Europees Octrooiverdrag (EOV) om de zaak terug te verwijzen naar de Oppositie Afdeling voor verdere behandeling.

2.6 Op 24 januari 2005, na het houden van een volledige, formele hoorzitting, bijgewoond door de overgebleven opposanten, besloot de Oppositie Afdeling mondeling dat de conclusies van het (gewijzigde) hulpverzoek aan alle voorwaarden van het EOV voldeden. De schriftelijke beslissing van de Oppositie Afdeling, met de inhoud van de mondelinge beslissing van 24 januari 2005, werd op 19 april 2005 afgegeven.

2.7 De tekst van de conclusies 1, 6 en 12 van EP 376 luiden thans als volgt:

1. A stent for expanding the lumen of a body passageway, comprising a generally tubular structure coated with a composition comprising an antiangiogenic factor and a polymeric carrier, the factor being anti-angiogenic by the CAM assay, and wherein said anti-angiogenic factor is taxol, or an analogue or derivative thereof.

6. A stent according to any one of claims 1 to 5 wherein said stent is a vascular stent.

12. A stent according to claim 11 for treating or preventing recurrent stenosis.

De oorspronkelijke conclusies 2 tot en met 4 en 16 tot en met 29 zijn vervallen, de overige conclusies zijn omgenummerd en aangepast aan de nieuwe formulering van conclusie 1. Een vertaling in het Nederlands of een gedrukte versie van de nieuwe conclusies is nog niet beschikbaar.

2.8 Door geen van de opposanten is beroep ingesteld tegen deze beslissing van de Oppositie Afdeling van het EOB. Ook de octrooihouders hebben geen beroep ingesteld. Conor Medsystems Inc. (hierna Conor) en Sahajanand hebben niettemin op respectievelijk 28 april en 17 juni 2005 een brief met interventie/beroep gestuurd aan het EOB.

2.9 Sahajanand is een in India gevestigde fabrikant van stents voor kransslagaders. Zij produceert onder meer een drug-eluting stent onder de naam Infinnium, die als geneesmiddel paclitaxel bevat, de generieke benaming voor taxol. Op verzoek van Sahajanand heeft prof. dr. P.W.J.C. Serruys een clinical trial uitgevoerd, genaamd SIMPLE 2, aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Deze trial is in 2005 afgerond.

2.10 Op 18 november 2005 heeft de behandelende Technische Kamer van Beroep van het EOB een voorlopig oordeel naar Conor en Sahajanand verstuurd, kort gezegd inhoudende dat hun interventie/beroep niet-ontvankelijk is onder verwijzing naar artikelen 105 en 107 EOV, alsmede naar rechtspraak van de Grote Kamer van Beroep van het EOB (G3/04, G4/91 en vooral G1/94). Als grond werd daarbij aangegeven dat er geen oppositieprocedure meer aanhangig was (geen van de partijen bij de oppositie was immers in beroep gekomen) toen Conor en Sahajanand trachtten te interveniëren respectievelijk beroep in te stellen.

2.11 Aan Sahajanand is op 5 december 2005 door de Noorse instelling Det Norske Veritas een CE-certificaat toegekend met nummer 2005-OSL-MDD-0413 voor de Infinniumstent.

2.12 De Engelse High Court heeft bij vonnis van 24 februari 2006 het Engelse deel van EP 376 nietig verklaard op de grond dat het niet inventief zou zijn (vonnis van Pumfrey J, Case No: HC05C00376, Conor/Angiotech - UBC, zie de website www.hmcourts-service.gov.uk).

3 Het geschil

(...)

4 De beoordeling

Grensoverschrijdende bevoegdheid

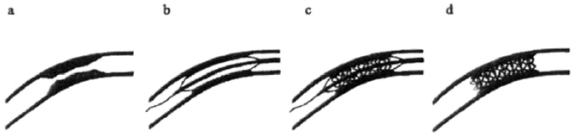
4.1 In het incidentele vonnis heeft deze rechtbank reeds bepaald dat zij slechts bevoegd is voor wat betreft Nederland, bij welk oordeel de rechtbank blijft, zodat in het navolgende slechts de vorderingen en stellingen voor zover deze zien op inbreuk en/of onrechtmatig handelen in Nederland zullen worden besproken. Dat geldt evenzeer voor wat betreft de na voornoemd tussenvonnis ingediende provisionele, wederom grensoverschrijdende eis.

Inleiding

4.2 Alvorens aan de beoordeling van de verweren toe te komen, zal de rechtbank een (korte) inleiding geven op de hier aan de orde zijnde techniek (ontleend aan de toelichting van partijen).

4.3 Stenten is een niet-chirurgische procedure die als zij wordt gecombineerd met ballonangioplastiek, wordt gebruikt om vernauwde lichaamsdoorgangen te verwijden. Bijvoorbeeld wordt stenten gecombineerd met ballonangioplastiek gebruikt om kransslagaderlijke aandoeningen zoals atherosclerosis te behandelen (zie afbeelding 1 hierna): een gedeeltelijk verstopte kransslagader kan worden verwijd door gebruik van een stent en ballonangioplastiek.

4.4 Stents hebben de vorm van een uitzetbaar buisvormig gaasframe, veelal gemaakt van metaal, zoals roestvrij staal, kobaltchroom, tantalium, platina, nitinol (een zeer elastische legering van nikkel en titanium), of andere materialen zoals plastics. Wanneer zij worden geplaatst in een vernauwd bloedvat (afb. 1a) kan een gewone (dat wil zeggen geen medicijn-afgevende) stent gedurende enige tijd de toevoer van bloed naar het hart verbeteren. Gedurende het proces van ballonangioplastiek, wordt een niet-uitgezette stent om een niet-opgeblazen ballon heen geplaatst en naar de slagader gebracht (afb. 1b). Wanneer de stent/ballon-combinatie vervolgens wordt geplaatst op de plaats van vernauwing van de slagader, wordt de ballon opgeblazen tenéinde de stent en de slagader daaromheen te doen uitzetten. Door tegen de wand van de slagader te drukken en open te blijven staan, voorkomt de stent dat de slagader terugvalt in zijn oorspronkelijk vernauwde toestand. Na te zijn gebruikt, laat men de ballon leeglopen en wordt deze verwijderd terwijl de stent permanent op zijn plaats blijft en de doorgang openhoudt (afb. 1d).



Afbeelding 1: Gebruik van een stent bij slagaderlijke ballonangioplastiek: a. slagader met plaque; b. ballon vóór uitzetting bij angioplastiekprocedure; c. stent procedure; d. resultaat na stent procedure.

Bron: www.bostonscientific.com

4.5 Een probleem met onbedekte (metalen) stents is echter dat deze het ingroeien van materiaal door de tussenruimtes van de stent (restenose) niet voorkomen. Wanneer dit materiaal de binnenkant van de stent bereikt en het stentlumen in gevaar brengt, dan kan dit ertoe leiden dat er opnieuw een verstopping ontstaat van de lichaamsdoorgang waarin de stent is ingebracht. Bovendien kan de aanwezigheid van een stent in het lichaam ertoe leiden dat reactief of inflammatoir weefsel (bijv. bloedvaten, fibroplasten of witte bloedcellen) het stentlumen binnen komt, resulterend in een gedeeltelijke of volledige sluiting van de stent en de slagader. Restenose komt voor in ongeveer 20-45 procent van de onbedekte metalen stent implantaten.

4.6 Voor het betere begrip van de zaak zal de rechtbank voorts nog een omschrijving geven van de begrippen 'antiangiogeen', 'antimitotisch' en 'antiproliferatief', die een belangrijke rol spelen in de argumenten van partijen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de definities van Angiotech c.s. omdat deze als zodanig niet voldoende onderbouwd weersproken zijn. Antiangiogeen zijn stoffen die de groei van bloedvaten remmen. Antiproliferatieve stoffen remmen de toename van het aantal cellen meer in algemene zin en een antimitotische stof remt de celmitose (en daar-

mee de groei van nieuwe cellen). Zie voor dit een en ander onder meer conclusie van antwoord in reconventie, nr. 69.

In conventie
Geldigheid
4.7 Als verweer van de verste strekking zal de rechtbank de tegen de geldigheid van de ingeroepen conclusies 6 en 12 van het octrooi opgeworpen bezwaren het eerst behandelen.

Toegevoegde materie
4.8 De argumenten van Sahajanand die betrekking hebben op beweerdelijk aan conclusie 4 toegevoegde materie kunnen in dit kader blijven rusten, omdat Sahajanand geen inbreuk op die conclusie wordt verweten.
4.9 Sahajanand heeft voor wat betreft conclusie 12 aangevoerd dat uit de oorspronkelijke aanvrage niet de voorkoming van restenose kan worden afgeleid zodat de daarop betrekking hebbende materie van die conclusie ontoelaatbaar zou zijn. De rechtbank overweegt dat de voorkoming van restenose wel degelijk in de aanvrage (en in het prioriteitsdocument US 94536) wordt genoemd, zie p. 26, r. 7-11 (p. 22, r. 5-9 van US 94536):
Briefly, stents may be placed in a wide array of blood vessels, both arteries and veins, to prevent recurrent stenosis at the site of failed angioplasties*, to treat narrowings that would likely fail if treated with angioplasty, and to treat post surgical narrowings (e.g., dialysis graft stenosis).*
Het licht dat Sahajanand ziet tussen de voorkoming van restenose in het algemeen en na een angioplastieke ingreep in het bijzonder vermag de rechtbank niet te zien en is onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Hetzelfde heeft te gelden voor het door Sahajanand beweerde verschil tussen het woord 'prevent' uit voornoemde tekst en 'treat and prevent', in aanmerking genomen dat uit de gehele beschrijving (zie bijvoorbeeld de eerste paragraaf over 'Technical Field' in zowel het prioriteitsdocument als de aanvrage) blijkt dat het gaat om de *behandeling* van angiogenese-afhankelijke ziekten, waaronder derhalve restenose. In het navolgende (voor wat betreft de inventiviteit komt dit argument weer terug) is er zodoende van uit te gaan dat voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is dat de uitvinding van het octrooi (mede) ziet op de voorkoming (en behandeling) van restenose.

Nieuwheid prioriteit
4.10 Sahajanand heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat in het octrooi ten onrechte een beroep wordt gedaan op de prioriteit van US 94536 omdat dit laatste document slechts twee wijzen voor het coaten van de stent openbaart, terwijl de oorspronkelijke aanvrage voor het octrooi daaraan nog een drietal toevoegt:
(c) by interweaving anti-angiogenic composition coated thread (or the polymer itself formed into a thread) into the stent structure, (d) by inserting the stent into a sleeve or mesh which is comprised of or coated with an antiangiogenic composition, or (e) constructing the stent itself with an antiangiogenic composition. (p. 21, r. 31-35)
4.11 Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat deze toelichting op de mogelijke wijzen van coaten van de stent, ongeoorloofde toegevoegde materie ten opzichte van het prioriteitsdocument met zich zou brengen, verenigt de rechtbank zich met het oordeel van de Oppositie Afdeling van het EOB op dit punt. Alsdan moet immers worden aangenomen dat alleen voor deze uitvoeringsvarianten c, d en e van de stent geen prioriteit geldt, welk oordeel evenwel geen nietigheid met zich brengt omdat Angiotech c.s. onbestreden hebben gesteld dat deze uitvoeringsvarianten niet zijn beschreven in de enige door Sahajanand als relevant aangemerkte tussenkomende stand van de techniek, D62. Anders dan Sahajanand kennelijk betoogt, kunnen in een aanvrage waarin een aantal varianten wordt geclaimd wel degelijk voor de diverse varianten verschillende relevante data voor de bepaling van de stand van de techniek gelden, namelijk uitvoeringsvarianten die wel prioriteit genieten en andere varianten die slechts op de aanvraagdatum (of soms op een andere prioriteitsdatum) terug kunnen vallen, zie G 3/93 van 16 augustus 1994. In het onderhavige geval is sprake van een 'OR' claim (er wordt aan de twee typen gecoate stents uit het prioriteitsdocument een drietal alternatieve stents toegevoegd) en niet van een 'AND' claim in de zin van r.o. 6.5-6.7 van G 2/98 van 31 mei 2001:
6.5 According to the memorandum, in evaluating whether there is any justification for claiming multiple priorities for one and the same claim of an application, a distinction has to be made between the following situations:
(i) 'AND'-claim
(ii) 'OR '-claim
6.6 As regards the 'AND '-claim (point 6. 5(i) supra), it is held in the memorandum that where a first priority document discloses a feature A, and a second priority document discloses a feature B for use together with feature A, 'then a claim directed to A+B cannot enjoy a partial priority from the first priority date, because the invention A+B was disclosed only at the date of the second priority document '. From this it clearly follows that, according to the legislator, multiple priorities cannot be claimed for an 'AND'-claim. Hence, the application of the so-called 'umbrella'- theory (according to which the feature A in the claim directed to A+B would enjoy a partial priority from the first priority date, with the result that the feature A could under no circumstances become state of the art in relation to the claimed invention A+B) is to be disregarded. Besides, the application of the 'umbrella'-theory would manifestly be at variance with Article 88(4) EPC.
6.7 As regards the 'OR'-claim (point 6.5(ii) supra), it is held in the memorandum that where a first prioritydocument discloses a feature A, and a second priority document discloses a feature B for use as an alternative to feature A, then a claim directed to A or B can enjoy the first priority for part A of the claim and the second priority for part B of the claim. It is further suggested that these two priorities may also be claimed for a claim directed to C, if the feature, either in the form of a generic term or formula, or otherwise, encompasses feature A as well as feature B. The use of a generic term or formula in a claim for which multiple priorities are claimed in accordance with Article 88(2), second sentence, EPC is perfectly acceptable under Articles 87(1) and 88(3) EPC, provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters.
Het octrooi is derhalve nieuw en doet terecht een beroep op prioriteit voor varianten a en b. Volledigheidshalve wordt nog overwogen dat D62, gelet op de laattijdige publicatie daarvan, aan te merken is als fictieve stand van de techniek (voor varianten c-e) en zodoende niet kan meetellen voor de hierna te bespreken inventiviteit van enige variant a-e.

Inventiviteit

4.12 Sahajanand heeft verder de uitvindingshoogte van het octrooi, meer specifiek van conclusies 6 en 12, bestreden. Hieromtrent wordt als volgt overwogen.

4.13 Volgens het octrooi (naar welke passage ook door de Oppositie Afdeling van het EOB in haar uitspraak genoemd onder 2.6 is verwezen) ligt daaraan de volgende probleemstelling ten grondslag:

The major problem with stents, however, is that they do not prevent ingrowth of tumor inflammatory material through the interstices of the stent. If this material reaches the inside of a stent and compromises the stent lumen, it may result in blockage of the body passageway into which it has been inserted. In addition, presence of a stent in the body may induce reactive or inflammatory tissue (e.g. blood vessels, fibroblasts, white blood cells) to enter the stent lumen, resulting in partial or complete closure of the stent. (p. 3, r. 17-21).

Het octrooi stelt volgens de conclusies 6 en 12 zoals deze thans worden gehandhaafd, kort gezegd, de toepassing van taxol voor als geneesmiddel voor een op zich (bijvoorbeeld uit D30) bekende geneesmiddelen afgevende stent. Volgens de octrooihouder ligt derhalve in de toepassing van specifiek de taxol-stent de uitvinding, waarmee voornoemd probleem van hernieuwde ingroei van lichaamsmateriaal zou worden opgelost.

4.14 Sahajanand heeft nog aangevoerd dat het octrooi niet zozeer op de voorkoming van restenose ziet maar op toepassing bij ingroei bij tumoren en infecties omdat in de beschrijving van het octrooi (zoals oorspronkelijk verleend) restenose als zodanig niet specifiek zou worden genoemd (pleitnota nr. 1.4). Dat is niet juist. Zoals hiervoor met betrekking tot toegevoegde materie reeds is overwogen, wordt de voorkoming van restenose wel degelijk in het octrooi genoemd, zie p. 12, r. 33-38 (welke passage nagenoeg gelijkduidend is terug te vinden in de aanvrage en in het prioriteitsdocument, vgl. hiervoor in r.o. 4.9):

Within another embodiment of the invention, methods are provided for eliminating vascular obstructions, comprising inserting a vascular stent into a blood vessel, the stent having a generally tubular structure, the surface of the structure being coated with an anti-angiogenic composition as described above, such that the vascular obstruction is eliminated. Briefly, stents may be placed in a wide array of blood vessels, both arteries and veins, to prevent recurrent stenosis at the site of failed angioplasties, *to treat narrowings that would likely fail if treated with angioplasty, and to treat post surgical narrowings (e.g., dialysis graft stenosis).*

Voor de gemiddelde vakman is derhalve voldoende duidelijk dat de uitvinding van het octrooi (mede) ziet op de voorkoming van restenose.

4.15 Sahajanand heeft voorts betoogd dat het octrooi noch de oorspronkelijke stukken op enige manier leren, dan wel experimentele gegevens aanleveren, dat en waarom nu juist de taxol-stent voornoemd probleem van restenose zou oplossen.

Weliswaar wordt in het octrooi genoemd dat taxol antiangiogene werking heeft (in het zogenaamde CAM-assay, zie voorbeeld 2) en verder dat een stent kan worden gecoat met een taxol bevattend polymeer, in (het prioriteitsdocument of de oorspronkelijke aanvrage van) het octrooi ontbreekt iedere aanwijzing voor de vakman dat het nu juist taxol zou zijn dat een voordelig effect ter voorkoming van restenose oplevert. Integendeel, zowel in het prioriteitsdocument, de oorspronkelijke aanvrage als het octrooi zoals (oorspronkelijk) verleend, wordt een aanzienlijke lijst van antiangiogene geneesmiddelen gegeven die op de stent zouden kunnen worden gebracht, waar taxol weliswaar tussen staat maar waarop tevens bijvoorbeeld heparine en methotrexaat staan. Van die laatste twee geneesmiddelen is duidelijk dat deze niet geschikt zijn voor toepassing bij een geneesmiddelen afgevende stent, terwijl dat voor de overige bepaald onzeker is. Welk van de geneesmiddelen uit de lange lijst moet worden gekozen is informatie die eerst na de indiening van de (prioriteits)aanvrage beschikbaar is gekomen, hetgeen zodoende niet bij de beoordeling van de inventiviteit mag worden meegewogen. Onjuist is het derhalve om de vondst van taxol voor een geneesmiddelen afgevende stent die restenose voorkomt als uitvinding te claimen. Dat is niet de bijdrage die het octrooi aan de stand van de techniek heeft geleverd, aldus nog altijd Sahajanand.

4.16 Ook dit verweer wordt gepasseerd. Anders dan Sahajanand heeft betoogd, leert het octrooi (en ook de oorspronkelijke aanvrage en het prioriteitsdocument) wel degelijk dat nu juist taxol op een stent moet worden gebruikt om restenose te voorkomen. Dit volgt voldoende duidelijk uit conclusies 5, 15, 17, 26 en 28 van het oorspronkelijk verleende octrooi, elk afzonderlijk maar temeer nog in onderlinge samenhang bezien. Uit het prioriteitsdocument was de voorkeur voor taxol ook reeds duidelijk af te leiden, getuige conclusies 5 en 17 en 26 maar vooral 28. Dit een en ander wordt nog eens versterkt door het hiervoor in r.o. 4.14 opgenomen citaat van p. 12, r. 33-38 van het octrooi (overeenkomend met p. 22, r. 1-9 van het prioriteitsdocument), gelezen in samenhang met de volgende passage (p. 4, r. 6-14 van het octrooi, overeenkomend met p. 5, r. 15-28 prioriteitsdocument):

A method of angiogenesis inhibition is disclosed, comprising administering a therapeutically effective amount of a composition comprising taxol to a patient with a nontumorigenic angiogenesis-dependent disease, such that the formation of new blood vessels is inhibited. (...)

Methods are disclosed for expanding the lumen of a body passageway, comprising inserting a stent into the passageway, the stent having a generally tubular structure, the surface of the structure being coated with a composition comprising taxol, such that the passageway is expanded.

De eerstbedoelde, eerder geciteerde passage leert dat met een vasculaire stent, voorzien van een antiangiogene factor, restenose kan worden voorkomen en behandeld, terwijl de laatste, zo-even geciteerde passage aangeeft dat bij niettumorgene, maar wel angiogenese-afhankelijke ziekten, een stent voorzien van taxol dient te worden gebruikt. Aldus leren die passages tezamen het gebruik van taxol bij een vasculaire stent ter voorkoming van restenose.

4.17 Hierbij komt nog dat in voorbeeld 2 van het octrooi taxol goed scoort in de zogenaamde CAM-assay, waarmee de anti-angiogene werking in vivo wordt getest op kippenembryo's (beter dan bijvoorbeeld suramine en anti-invasieve factor, zie voorbeeld 2B van het prioriteitsdocument). Hierin valt zodoende voor de vakman een verdere aanwijzing te vinden dat de octrooihouder een duidelijke voorkeur aangaf om specifiek taxol toe te passen.

4.18 Gegeven derhalve dat de gemiddelde vakman uit het oorspronkelijk verleende octrooi (respectievelijk het prioriteitsdocument of de aanvrage) zou begrijpen dat het volgens de octrooihouder voordelig is om taxol (met een po-

lymere drager) toe te passen op een geneesmiddelenafgevende vasculaire stent om restenose na een angioplastieke ingreep te voorkomen, is naar het oordeel van de rechtbank niet nodig dat in het octrooi ook nog experimentele gegevens betreffende die toepassing van taxol-stents bij de mens en de daadwerkelijke voorkoming van restenose zijn opgenomen om zulks verder te onderbouwen. Dit zou eerst anders zijn, indien er twijfel zou zijn over de vraag of dit voordeel inderdaad met de taxol-stent wordt behaald, hetgeen evenwel niet door Sahajanand is gesteld. Evenmin is van belang dat de uitvinders van het octrooi kennelijk nog geen taxol-stent in de praktijk hadden getest op de voorkoming van restenose bij een angioplastieke ingreep, zoals is gebleken in de Engelse procedure (zie r.o. 2.12):

28. To this extent, therefore, I conclude that the disclosure is indeed speculative. The reason was provided by Dr Hunter's evidence. At the priority date, the Patentees had neither made nor tested any taxol-eluting stent for the prevention of restenosis in percutaneous transluminal coronary angioplasty. By December 1994, work had been done on the use of coated stents for the purpose of treating cancerous blockages, but the evaluation of the usefulness of stents in prevention of arterial restenosis was just being initiated. A document dated August 1995 reveals that by that date no in vivo studies had been performed, and it appears from the evidence that the first such studies were performed somewhat later than this.

Voldoende is dat door toepassing van de leer van het octrooi het geclaimde voordeel kan worden behaald, zodat de toepassing van een taxol-stent om restenose na een angioplastieke ingreep te voorkomen kan worden gezien als de bijdrage van het octrooi aan de techniek ('technical contribution').

4.19 Vervolgens zal de rechtbank via de probleem-oplossingsmethode nagaan of de toepassing van een taxol-stent om restenose na een angioplastieke ingreep te voorkomen voor de hand lag, gegeven de stand van de techniek. Volgens de probleem-oplossingsmethode worden de volgende stappen onderscheiden:

(i) Vaststelling van de meest nabije stand van de techniek,

(ii) Vaststelling van het op te lossen objectieve technische probleem aan de hand van de verschillen tussen die meest nabije stand van de techniek en de beweerdelijke uitvinding, en

(iii) Beoordeling of de beweerdelijke uitvinding, uitgaande van de meest nabije stand van de techniek en het objectieve technische probleem, voor de gemiddelde vakman voor de hand lag.

(i) Meest nabije stand van de techniek

4.20 Partijen hebben gedebatteerd over de vraag welk document als de meest nabije stand van de techniek dient te worden beschouwd. Met de Oppositieafdeling en Angiotech c.s. gaat de rechtbank ervan uit dat Wolff (WO 9 1/12779, gepubliceerd op 5 september 1991, D30) het dichtst bij het octrooi komt. Wolff stelt de toepassing voor van een geneesmiddelenafgevende stent ter voorkoming van restenose, waarbij het geneesmiddel in een polymere drager op de stent is aangebracht. Het enige verschil met het octrooi, voor zover thans van belang, is dat in Wolff niet het gebruik van specifiek taxol wordt geopenbaard. D3, D4 en D32 zijn min of meer gelijkwaardig aan D30 en openbaren eveneens een geneesmiddelenafgevende stent. D82 komt minder dicht bij het octrooi omdat dit document niet principieel gaat om een geneesmiddelenafgevende stent maar deze slechts zijdelings genoemd wordt. Hoe dat ook zij, in de stand van de techniek is geen expliciete openbaring om taxol als geneesmiddel voor een geneesmiddelafgevende stent te gebruiken te vinden, zodat dit als kenmerkend verschil is te beschouwen.

(ii) Objectieve technische probleem

4.21 Ten opzichte van Wolff, waarin taxol niet wordt geopenbaard, ligt aan de uitvinding het objectieve technische probleem ten grondslag om een geneesmiddel voor een geneesmiddelenafgevende stent te vinden zodat restenose kan worden voorkomen. De rechtbank acht het niet juist om het probleem te definiëren als het vinden van een *alternatief* geneesmiddel, omdat Wolff niet openbaart dat de aldaar gesuggereerde geneesmiddelen (onder meer de antireplicatieve geneesmiddelen methotrexaat, azathiprine, vincristine, vinblastine, fluorouracil, adriamycine en mutamycine worden specifiek genoemd) daadwerkelijk restenose helpen voorkomen. Integendeel, inmiddels is bekend dat die door Wolff specifiek genoemde geneesmiddelen niet werken ter voorkoming van restenose. Zelfs echter als het probleem niettemin als het vinden van een alternatief voor de specifiek in Wolff gesuggereerde geneesmiddelen zou worden beschouwd, zou het hierna te geven oordeel niet anders hebben geluid.

(iii) Lag de uitvinding voor de hand?

4.22 Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de toepassing van taxol ter voorkoming van restenose op een geneesmiddelenafgevende stent voor de hand lag, uitgaande van Wolff. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend, waartoe als volgt wordt overwogen.

4.23 Na te hebben geconstateerd dat restenose moet worden voorkomen door de proliferatie (groei) van gladde spiercellen te remmen (p. 7, r. 19-20), noemt Wolff een vijftal hypotheses hoe restenose op biochemische wijze is te stoppen en legt dit uit (p. 7, r. 25-p. 8, r. 7):

1. Reduce the adhesion and aggregation of the platelets at the arterial injury site.

2. Block the expression of the growth factors and their receptors.

3. Develop competitive antagonists of the above growth factors.

4. Interfere with the receptor signaling in the responsive cell.

5. Find a 'natural' inhibitor of smooth muscle proliferation.

Item #1 is directly related to the formation of thrombus, a major problem with all types of angioplasty procedures. Items #2, #3, and #4 are closely related. They deal with blocking restenosis during the massive cell migration and replication cycle. Unlike item #1, these items address the growth factors that are produced from sources other than platelets. Item #5 is listed to address the question, why don 't the 50-80% of the people who don't restenose, restenose. There may be some type of natural inhibitor that these people produce that stops the proliferation of smooth muscle cells.

Vervolgens worden van deze vijf categorieën geneesmiddelen voorbeelden in Wolff gegeven. Met betrekking tot geneesmiddelen die voor de remming van de celreplicatie mogelijk geschikt zouden zijn noemt Wolff antimitotische geneesmiddelen die de celmitose voorkomen en antimetabolieten die DNA-synthese voorkomen, en groepeert deze onder de noemer anti-replicatieve geneesmiddelen (p. 9, r. 11-18).

4.24 Sahajanand heeft in de eerste plaats gesteld dat de gemiddelde vakman met de algemene vakkennis van het handboek van D20 (Molecular Biology of the cell) respectievelijk de Merck-index (D82) reeds taxol in Wolff zal meele-

zen, althans daaraan onmiddellijk zal denken. Uit D20 valt namelijk af te leiden dat taxol naast colchicine, colcemide, nocadazole, vinblastine en vinchristine, wordt beschouwd als een antimitotisch geneesmiddel dat aan microtubuli bindt die tijdens de mitose ontstaan. Hetzelfde volgt uit de Merck-index.

4.25 De rechtbank overweegt dat D20 en de Merck-index echter niets meer of anders toevoegen aan Wolff dan dat ook taxol een mogelijk alternatief geneesmiddel is om op de stent aan te brengen. Wil evenwel sprake zijn van onvoldoende uitvindingshoogte, dan dient de gemiddelde vakman volgens vaste rechtspraak ertoe te worden gebracht om taxol toe te passen. Dat betekent dat hij in de verwachting dat dit (mogelijk) restenose zou voorkomen taxol zou hebben gekozen als gevolg van aanwijzingen of 'pointers' in de stand van de techniek. Hierbij dient evenwel in aanmerking te worden genomen dat van de gemiddelde vakman enig (routinematig) onderzoekwerk verwacht mag worden ter optimalisering van bekende techniek, zodat een selectie uit een vrij beperkte groep van geneesmiddelen – aangenomen dat op zich het testen van die geneesmiddelen geen bijzondere moeilijkheden voor de vakman met zich brengt of sprake is van overwinning van een vooroordeel – onvoldoende uitvindingshoogte kan opleveren ook al levert die selectie een optimaal resultaat op.[1]

4.26 Uit Wolff alleen, noch in combinatie met D20 of de Merck-index, valt evenwel te achterhalen waarom de gemiddelde vakman nu juist voor taxol zou kiezen. Hierbij is van belang dat Angiotech c.s. onweersproken hebben gesteld dat 'de term 'anti-replicative' honderden structureel en functioneel verschillende verbindingen [omvat] die uitsluitend de algemene functie van het voorkomen of belemmeren van celvorming via verschillende werkingsmechanismen gemeen hebben.' (conclusie van antwoord in reconventie, nr. 77). Dit wordt ondersteund door de verklaring van prof. De Scheerder (prod. 32 Angiotech c.s., nrs. 67 en 68), die aangeeft dat proliferatieven 'an extremely broad class of structurally diverse agents that inhibit proliferation by a wide variety of mechanisms' zijn en zelfs dat 'more than a hundred different antimitotics were known by 1993'. Als gezegd, weliswaar mag van de gemiddelde vakman enig (routinematig) onderzoekwerk verwacht worden ter optimalisering van de bekende techniek van Wolff, maar gelet op dit aanzienlijke aantal mogelijke antireplicatieve stoffen gaat het te ver om op grond daarvan de vondst van taxol uitvindingshoogte te ontzeggen.

4.27 Verder is inmiddels bekend dat van de veelheid aan onderzochte stoffen tot nu toe slechts taxol en rapamycine met succes op een stent ter voorkoming van restenose worden toegepast, zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat de selectie van taxol uit deze grote groep niet zozeer een te verwachten, optimaal effect heeft opgeleverd maar juist een verrassend effect: anders dan de andere door Wolff en D20/Merck-index voorgestelde geneesmiddelen voor een stent, werkt de taxol-stent juist wèl ter voorkoming van restenose. De hier aan de orde zijnde situatie is in zoverre dan ook goed vergelijkbaar met het voorbeeld uit de Guidelines van het EOB, Part C, Annex bij Chapter IV, vb. 3.2 (ii)), aan welk voorbeeld aldaar inventiviteit wordt toegeschreven:

(II) the invention consists in selecting particular chemical compounds or compositions (including alloys) from a broad field, such compounds or compositions having unexpected advantages.

Example: In the example of a substituted chemical compound given at (iv) under 3.1 above, the invention again resides in the selection of the substituent radical 'R' from the total field of possibilities defined in the prior disclosure. In this case, however, not only does the selection embrace a particular area of the possible field, and result in compounds that can be shown to possess advantageous properties (see IV, 9.11 and VI, 5.3.5) but there are no indications which would lead the person skilled in the art to this particular selection rather than any other in order to achieve the advantageous properties. (onderstreping toegevoegd).

Als gezegd, er is geen enkele indicatie gebleken om nu juist taxol en niet een van de andere uit de groep van antireplicatieve of antiproliferatieve geneesmiddelen te kiezen.

4.28 Hierbij komt nog dat Sahajanand er ten onrechte vanuit gaat dat Wolff het gebruik van specifiek antireplicatieve stoffen voor de stent zou openbaren. De enkele verwijzing op p. 7, r. 19-20 van Wolff (zie r.o. 4.23 hiervoor) dat de *proliferatie* van de gladde spiercellen moet worden gestopt om restenose te voorkomen, maakt die door Sahajanand bepleite keuze van Wolff voor antiproliferatieve (respectievelijk antireplicatieve, laat staan antimitotische) geneesmiddelen niet voldoende duidelijk en ondubbelzinnig. De daaropvolgende tekst in Wolff geeft namelijk juist weer aanwijzingen om antiklontermiddelen en antiplaatjesmiddelen te gebruiken en geeft geenszins blijk van een expliciete voorkeur voor de antireplicatieven. Ook conclusie 3 van Wolff claimt juist weer de grote groep van 'antiplatelet drugs, anticoagulant drugs, anti-inflammatory drugs, antimetabolite drugs and combinations of said drugs'. Dit een en ander maakt duidelijk dat Wolff veeleer brede categorieën geneesmiddelen noemt en slechts enkele specifieke suggesties doet welk type geneesmiddel te gebruiken, maar in feite de werkelijke keuze aan de lezer overlaat. D20 en de Merck-index voegen hoogstens aan die leer toe dat ook taxol bij die groep van geneesmiddelen hoort, maar maakt de keuze voor specifiek taxol niet voor de hand liggend.

4.29 Ook Kopia (D40), samen met Wolff, suggereert niet specifiek het gebruik van taxol voor de stent. Net als D20 en/of de Merck-index voegt Kopia in feite slechts nieuwe mogelijke stoffen toe aan de grote groep van geneesmiddelen uit Wolff. Kopia legt wellicht duidelijker dan Wolff de nadruk op het gebruik van antiproliferatieven ter voorkoming van restenose (p. 50, r. 13-17), maar noemt taxol slechts als een voorbeeld. Taxol wordt genoemd naast heparine, hirudine, colchicine en vincaalkaloïden, maar ook nog naast 'angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, angiopeptin, cyclosporin A, calcium blockers, goat-antirabbit platelet derived growth factor antibody, Terbinafine and Trapidil, interferon-gamma and polyanions for binding of cationic growth factors' (zie p. 51, r. 28-34). Een specifieke suggestie om toch vooral taxol te kiezen, treft de vakman niet in Kopia aan. Integendeel, in voormelde paragraaf focust Kopia vooral op colchicine. Daarbij wordt dan nog daargelaten dat

[1] In zoverre wijkt de rechtbank af van het in r.o. 2.12 vermelde oordeel van de Engelse rechter die het octrooi vernietigde wegens gebrek aan inventiviteit op grond van een andere toepassing van het recht. De Engelse rechter onderzocht namelijk – kort gezegd – de vraag of de gemiddelde vakman in overweging zou nemen om taxol uit te proberen (zie met name r.o. 65 van die uitspraak) en beantwoordde deze vervolgens bevestigend. Anders dan de rechtbank, is de Engelse rechter zodoende niet toegekomen aan de vraag of er ook een reden was om nu juist taxol uit de gesuggereerde alternatieven van de stand van de techniek te kiezen.

Kopia ziet op de lokale toediening via onder meer catheterisatie (niet via stents) van conjugaten van de daar genoemde geneesmiddelen met liposomen of virosomen, waarop het octrooi niet ziet, zodat het de vraag is of de gemiddelde vakman tot combinatie met Kopia zou komen.

4.30 Evenmin brengen de voorts door Sahajanand in dit verband genoemde documenten (D21, D81, D90, D53, D10 of D38) de vakman ertoe om juist taxol toe te passen. Daaruit vallen geen 'pointers' naar de taxol-stent af te leiden. Deze documenten verlenen vooral informatie over de antiproliferatieve werking van taxol, dan ook nog bij systemische en niet bij lokale toediening, zodat zij niet werkelijk meer leren dan D20, de Merck-index of D40, welke documenten hiervoor reeds zijn besproken. Er wordt in geen van deze documenten een verband gelegd tussen taxol en de voorkoming van restenose. D53, welk document ziet op de behandeling van kanker, voegt weliswaar antiangiogene werking toe aan de bekende antiproliferatieve en antireplicatieve werking van taxol, alsmede dat dit geneesmiddel op die wijze antitumor werking kan hebben, maar ook dit document noemt taxol in één adem met andere (nieuwe) cytotoxische stoffen, zoals camptothecines en 'biologic agents', met veronderstelde antiangiogene werking, zodat het wederom gaat om een selectie uit een groep van stoffen, zonder duidelijke pointer naar taxol. Hierbij komt dat in de lezing van Sahajanand geen werkelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen antiangiogene en antiproliferatieve werking (op een enkel specifiek slechts de angiogenese remmend geneesmiddel na, waartoe taxol niet in staat is, zie nrs. 6.11 en 6.12 bij antwoord), zodat in die visie ook niet valt in te zien dat informatie omtrent antiangiogene werking van de in D53 genoemde stoffen (waaronder taxol) iets toevoegt aan de reeds bekende antiproliferatieve werking van taxol. Omgekeerd, als de visie van Angiotech c.s. wordt gevolgd dat er wel degelijk een verschil is tussen antiangiogene en antiproliferatieve werking van een geneesmiddel, en dat daarin ook de sleutel tot de oplossing van het octrooi is gelegen, heeft Sahajanand niet duidelijk gemaakt hoe aan de gemiddelde vakman het voordeel van antiangiogene werking in de voorkoming van restenose bekend had moeten zijn geweest op de prioriteitsdatum, zodat niet valt in te zien dat informatie over de antiangiogene werking van taxol hem op het spoor van toepassing van dat middel zou hebben gezet. D30 en D40 verlenen die informatie niet.

D85 ten slotte behoort niet tot de stand van de techniek en kan om die reden niet de inventiviteit schaden.

4.31 Het enkele feit dat taxol wellicht (ook al op de prioriteitsdatum) een tamelijk bekend antiproliferatief geneesmiddel was dat zodoende in de belangstelling stond, maakt niet dat van een voldoende *technisch* relevante pointer richting taxol sprake is. Dat zou anders worden indien in verband met die bekendheid voldoende onderbouwd door Sahajanand zou zijn gesteld en bewezen – hetgeen zij niet heeft gedaan – dat taxol zonder meer als eerste of één van de eerste in voormelde groep van honderden antiproliferatieven/antireplicatieven door de vakman zou zijn onderzocht. Evenmin is dit anderszins voldoende duidelijk gebleken, indachtig in de eerste plaats dat taxol niet door Wolff als voorbeeld werd genoemd noch door Wolff in diens continuation-in-part aanvrage, ingediend vijf maanden na de prioriteitsdatum en drie jaar na de indiening van D30, werd geclaimd (prod. 20 Angiotech c.s.).

4.32 Gelet op het voorgaande behoeft de stelling van Angiotech c.s. dat sprake zou zijn geweest van een vooroordeel tegen het gebruik van taxol in verband met (onder meer) de cardiotoxiciteit en andere gerapporteerde bijwerkingen van dat middel geen bespreking meer.

Slotsom geldigheidsverweren

4.33 De ingeroepen conclusies van het octrooi zijn nieuw, inventief en bevatten geen toegevoegde materie. Een schorsing hangende de door Conor en Sahajanand ingestelde oppositie-/beroepsprocedure bij het EOB wordt niet opportuun geacht, omdat zoniet onwaarschijnlijk, dan toch minst genomen bepaaldelijk onzeker is of die procedure, gelet onder meer op het voorlopige oordeel van het EOB en de daarin genoemde rechtspraak van de Grote Kamer van beroep (vooral G1/94, zie r.o. 2.10), tot een inhoudelijke behandeling zal leiden. Daarbij weegt mee dat de rechtbank overtuigd is van de geldigheid van – in ieder geval – de ingeroepen conclusies 6 en 12. De geldigheidsverweren falen derhalve, waarmee de rechtbank toekomt aan de vraag of op die conclusies ook inbreuk wordt gemaakt, althans voldoende dreiging daartoe kan worden aangenomen om een inbreukverbod te rechtvaardigen.

Dreiging inbreuk

4.34 De rechtbank overweegt dat van een serieuze dreiging tot inbreuk sprake is, waartoe als volgt wordt overwogen. In de eerste plaats wordt de stelling van Sahajanand gepasseerd dat de Infinnium-stent niet onder de beschermingsomvang van bedoelde conclusies van het octrooi zou vallen om de volgende redenen.

4.35 Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk wordt vooropgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat volgens de gemiddelde vakman die daarvan kennis neemt, voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal evenwel tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt (vgl. HR 12 november 2004, *NJ* 2004, 674, Impro/Liko en HR 13 januari 1995, *NJ* 1995, 391 Ciba Geigy/Oté Optics).

4.36 Voormelde maatstaf toepassend is duidelijk dat de Infinnium-stent onder de bescherming van de ingeroepen conclusies valt. Anders dan Sahajanand heeft gesteld, acht de rechtbank niet relevant dat de Infinnium-stent niet alleen is voorzien van een tweetal polymere dragerlagen waarin taxol is opgenomen, maar ook van een buitenlaag zonder enige antiangiogene factor. Door het aanbrengen van de eerste twee lagen immers wordt zonder meer van de

uitvindingsgedachte van het octrooi gebruik gemaakt, namelijk om een stent te coaten met taxol in een polymere drager ter voorkoming van restenose. Dit wordt niet anders door het betoog van Sahajanand dat de term 'coated' uit de conclusies met zich zou brengen dat ook de buitenzijde zou moeten zijn voorzien van een coating met polymere drager en taxol. Weliswaar valt in de beschrijving te lezen dat het moet gaan om een stent 'having a generally tubular structure, the surface of the structure being coated with an antiangiogenic composition as described above' maar de rechtbank vermag niet in te zien dat de gemiddelde vakman werkelijk met die tekst voor ogen zou twijfelen dat een stent die op zich van een dergelijke coating is voorzien maar waaromheen ook nog een geen taxol bevattende polymere laag is aangebracht, niet in letterlijke zin aan de ingeroepen conclusies van het octrooi zou voldoen. Nog daargelaten dat uit genoemde tekst niet zozeer valt af te leiden dat de buitenlaag van het geheel een antiangiogene factor moet bevatten, maar dat het oppervlak van de aanvankelijk kale stent (daarop slaat 'structure' uit voormelde passage immers terug) is voorzien van zo'n laag, hetgeen bij de Infinnium-stent het geval is.

4.37 De rechtbank volgt Sahajanand evenmin in haar betoog dat het octrooi niet zou zien op een stent die is voorzien van een coating die in meerdere stappen is aangebracht. Nergens in het octrooi valt een dergelijke beperking te lezen, terwijl de ingeroepen conclusies bovendien zien op een productconclusie en niet op een werkwijzeconclusie, zodat niet van belang is met welke werkwijze de beweerdelijke inbreukmaker tot het product is geraakt. Evenmin is van een product-by-process conclusie sprake, nu Angiotech c.s. met juistheid hebben aangevoerd dat het zinsdeel beginnend met het woord 'coated' moet worden beschouwd als een bijvoeglijke bijzin in de betekenis van 'voorzien van een coat' of' 'gecoat', een toestand (respectievelijk een fysiek/structureel kenmerk) beschrijvend en niet een actie. Was dat laatste bedoeld dan was logischer geweest om een tegenwoordig deelwoord zoals 'being coated' te gebruiken. De rechtbank laat dan nog daar dat Angiotech c.s. onweersproken hebben aangevoerd dat de conclusie ook niet is geschreven in de daarvoor gebruikelijke product-by-process opmaak ('product, verkregen door de werkwijze van ...').

4.38 Sahajanand heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat er geen dreiging is dat met de Infinnium-stent enige aan de octrooihouder voorbehouden handeling zou worden verricht. Ook dit verweer wordt gepasseerd, omdat van de volgende omstandigheden tezamen genomen voldoende serieuze dreiging uitgaat dat Sahajanand met de Infinnium-stent in onder meer Nederland op de markt zal gaan komen.

4.39 Ten eerste is van belang dat aan Sahajanand een CE-certificaat is verleend voor de Infinnium-stent waarmee zij in beginsel ook in Nederland op de markt kan komen. Verder heeft de rechtbank ter zitting waargenomen dat de doos waarin de door Angiotech c.s. (overigens buiten Nederland) aangeschafte Infinnium-stent verpakt zat ook aanwijzingen in de Nederlandse taal zijn opgenomen (naast Duits, Spaans, Italiaans en Noors). Niet gesteld is dat die tekst enkel met het oog op het in Nederland gehouden SIMPLE 2 klinische onderzoek op de doos zou zijn aangebracht noch is dit anderszins voldoende aannemelijk geworden. Hierbij is van belang dat op diezelfde doos ook aanwijzingen in talen zijn vermeld waar het SIMPLE 1 noch SIMPLE 2 onderzoek heeft plaatsgevonden (dat waren India, Brazilië en Nederland, zie p. 16 van productie 26 Angiotech c.s.), terwijl niet gesteld is dat in al die landen een andere trial zou hebben plaatsgevonden; Italië, Spanje en de Duitssprekende landen behoren wel tot de gedesigneerde landen van het octrooi. Aannemelijk is derhalve dat al die talen op de doos zijn aangebracht teneinde met de stent in de betreffende landen, waaronder Nederland, op de markt te komen. Voorts is indicatief dat in een door Sahajanand op 2 december 2005 uitgebracht persbericht vermeld staat dat zij het CE-certificaat heeft behaald en dat dit 'will allow the indigenously produced stent to be marketed in European countries ...'. Ook staat in het persbericht dat zonder het CE-certificaat 'certain products like stents cannot be sold in the 15 member states of the European Union and Norway, Iceland and Liechtenstein'. Uit dit persbericht kan derhalve worden afgeleid dat Sahajanand thans in Europa op de markt wil gaan komen met bedoelde stent. Het feit dat in een aantal Europese landen geen octrooibescherming bestaat en Sahajanands stelling dat zij aldaar toch op de markt mag komen, doet aan al het voorgaande onvoldoende af.

4.40 Tevens wordt overwogen – indachtig ook de gevorderde schadestaat – dat Angiotech c.s. terecht hebben aangevoerd dat de levering van stents door Sahajanand aan prof. Serruys in het kader van de SIMPLE 2 clinical trial, waarbij in ieder geval ook door Sahajanand wordt erkend dat 16 stents hier te lande zijn geïmplanteerd, een inbreuk vormde op de octrooirechten van Angiotech c.s. De rechtbank acht onvoldoende duidelijk geworden dat deze trial een *zuiver* wetenschappelijk doel heeft gekend en mitsdien zou kunnen profiteren van de wettelijke onderzoeksexceptie. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.41 De SIMPLE 2 trial, gesponsord door Sahajanand, werd gehouden in dezelfde periode waarin de aanvraag voor het CE-certificaat werd ingediend (2004). Sahajanand, op wie de stelplicht en bewijslast ter zake rust, heeft onvoldoende onderbouwd gesteld dat deze trial – derhalve gehouden in de vooravond van de marktintroductie – uitsluitend zou zien op onderzoek naar een verbeterde stent omdat deze zou zijn voorzien van drie coatings, waardoor een gematigder afscheiding van taxol zou plaatsvinden en aldus complicaties zouden worden voorkomen (antwoord nr. 6.5). Sahajanand heeft die stelling niet voorzien van enige wetenschappelijke onderbouwing (bijvoorbeeld door een partij – deskundigen – verklaring), al was het maar van speculatieve aard. Bovendien voorziet de polymere drager van het octrooi ook al in enige vorm van vertraagde afgifte van taxol. Verder is van belang dat de trial niet zozeer zag op de ontwikkeling van een verbeterde stent maar op de vergaring van gegevens over de 'safety, efficacy and applicability van de stent (verklaring van Serruys van 14 februari 2006, prod. 12 van Sahajanand). Serruys spreekt met geen woord in zijn verklaring over enige door hem onderzochte verbetering. Dit klemt temeer daar prof. Gambhir in zijn presentatie van de resultaten van de SIMPLE 1 trial stelt dat de efficiëntie van de Infinnium-stent 'comparable [is] to other DES (Drug-Eluting Stents, rechtbank) in Real World Lesions' (prod. 10 D van Angiotech c.s., p. 47). Ook hij maakt van enige (nagestreefde) verbetering ten opzichte van de bestaande taxolstents met betrekking tot het voorkomen van complicaties geen gewag. Nog duidelijker wordt dit tijdens de presentatie door diezelfde Gambhir van de resultaten van zowel de

SIMPLE 1 als SIMPLE 2 trials op 21 oktober 2005: 'The overall MACE of 1.9% is comparable with Similar Paclitaxel Eluting Stents' en 'QCA at 6 Months Reveals that the Late Loss with Infinnium Stent is Almost Similar to the Observations in TAXUS II & IV Trials' (prod. 26 van Angiotech c.s., p. 41). Bij deze stand van zaken kan de conclusie niet worden getrokken dat er bij het onderzoek van Serruys sprake was van een reëel nagestreefde verbetering van de geoctrooieerde stent. Het gaat niet om onderzoek in de zin van de wettelijke onderzoeksexceptie, maar om (pre-marketing) testen.

4.42 Evenmin heeft Sahajanand gesteld een licentie onder het octrooi te willen nemen, zoals reeds moge blijken uit haar opstelling in deze procedure, zodat ook dat doel niet kan worden aangevoerd als rechtvaardiging om de stents door Serruys te laten onderzoeken. Beide partijen hebben verder aangegeven dat het onderzoek van Serruys in de wereld hoog aangeslagen wordt en toonaangevend is te achten, zodat – mede in het licht van het hiervoor overwogen dreigende op de markt komen van Sahajanand met de Infinnium-stent – geredelijk aangenomen mag worden dat Sahajanand met de resultaten van dit onderzoek in de hand de acceptatie van de stent, immers afkomstig uit een land dat niet direct bekend staat als producent van stents, wil vergroten. Onderzoek met dit doel valt niet onder de onderzoeksexceptie.

4.43 Deze casus wijkt, anders dan Sahajanand nog heeft aangevoerd, af van de Kirin Amgen/Boehringer-zaak (zie met name r.o. 31 en 32 van Gerechtshof Den Haag, 3 februari 1994, te kennen uit HR 21 april 1995, *NJ* 1996, 462) in die zin dat aldaar werd aangenomen dat het onderzoek gericht was op enig de strekking van de octrooiwet verwezenlijkend doel, namelijk het zoeken naar een tweede (en volgende) toepassing van het onderzochte geneesmiddel. Een dergelijke tweede toepassing is bij de Infinnium-stent niet aan de orde.

4.44 Voor zover Angiotech c.s. nog hebben bedoeld te stellen dat ook enig handelen van Cardialysis in het kader van de SIMPLE 1 trial een aan de octrooihouder voorbehouden handeling zou opleveren, hebben zij dat onvoldoende onderbouwd. Cardialysis heeft destijds kennelijk slechts een coördinerende rol gespeeld en foto's geanalyseerd, waarbij evenwel niet gebleken is dat in dat kader enige stent in het Nederlandse territoir is gebracht.

Slotsom in conventie

4.45 Sahajanands Infinnium-stent valt onder de beschermingsomvang van conclusies 6 en 12 van het octrooi, terwijl de daartegen gerichte nietigheidsverweren niet opgaan. Sahajanand's invoer en levering ten behoeve van het SIMPLE 2 onderzoek vormde inbreuk op de octrooirechten van Angiotech c.s. Verder is sprake van dreigende inbreuk, zodat de verklaring voor recht en het verbod toewijsbaar zijn. Welk doel het daarnaast gevorderde moratorium van drie jaar zou kunnen dienen is niet aanstonds duidelijk, maar ervan uitgaande dat dit zou moeten ingaan na het verstrijken van de octrooibescherming overweegt de rechtbank dat in de onderhavige procedure onvoldoende duidelijk is geworden dat de resultaten van enig inbreukmakend handelen hier te lande (meer specifiek van de SIMPLE 2 trial) zouden zijn gebruikt voor de verlening van de CE-vergunning, laat staan dat voldoende duidelijk is geworden dat zonder die resultaten geen CE-vergunning zou zijn verleend. Bij dit laatste dient te worden bedacht dat vaststaat dat voor slechts 16 van de in totaal 385 (282 in SIMPLE 1 en 103 in SIMPLE 2) patiënten alhier inbreukmakend is gehandeld, terwijl niet duidelijk is geworden dat en waarom de resultaten betreffende de overige 369 patiënten – indien al gebruikt – niet voldoende zouden zijn geweest voor het verkrijgen van een CE-vergunning. Evenmin valt in te zien welk doel een verbod tot het gebruik van de gegevens van de SIMPLE 2 trial in reclame of bij verkoop zou kunnen dienen, nu in Nederland de stents niet meer verkocht of aangeboden mogen worden als gevolg van het sub 1 toe te wijzen algemene inbreukverbod en het verbod tot gebruik van die gegevens ingevolge het bevoegdheidsvonnis slechts op Nederland zou zien.

4.46 Angiotech c.s. hebben verder onvoldoende onderbouwd gesteld dat en waarom het verbod zich mede zou moeten uitstrekken tot nevenvestigingen of dochtermaatschappijen van Sahajanand, die immers geen partij zijn in deze procedure, danwel op welke wijze Sahajanand dreigt *in*directe inbreuk te maken op het octrooi, zodat dit een en ander zal worden afgewezen.

4.47 Voldoende aannemelijk is geworden dat de mogelijkheid bestaat dat Angiotech c.s. door de vastgestelde octrooiinbreuk enige schade hebben geleden, die eventueel kan worden begroot aan de hand van de daarmee door Sahajanand gerealiseerde winst. De vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is derhalve voor toewijzing vatbaar. De rechtbank overweegt verder – onder verwijzing naar HR 14 april 2000, *NJ* 2000, 489 – dat schadevergoeding en winstafdracht niet onbeperkt kunnen cumuleren. Niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van de totaalbedragen gevorderd aan winstafdracht respectievelijk schade bestaande uit gederfde licentievergoedingen kan worden toegewezen. Uit die twee gevorderde posten kunnen Angiotech c.s. na afloop van de schadestaatprocedure derhalve de grootste kiezen. Cumulatie van winstafdracht met eventuele overige schadeposten (waardevermindering octrooirecht en bijvoorbeeld buitengerechtelijke kosten) is wel mogelijk. Voor een bevel tot het stellen van een bankgarantie van € 10 miljoen ziet de rechtbank geen aanleiding, nu niet aannemelijk is gemaakt dat de schade dat bedrag zal kunnen benaderen.

4.48 De gevorderde dwangsom zal worden gematigd tot € 10.000,– per stent of per dag, naar keuze van Angiotech c.s. Aan de provisionele vordering wordt niet toegekomen omdat thans een eindvonnis kan worden gegeven. Voor zover de provisionele eis nog op grensoverschrijdende maatregelen ziet, acht de rechtbank zich – zoals reeds hiervoor overwogen – niet bevoegd. De rechtbank ziet geen aanleiding om de vorderingen met uitzondering van de verklaring voor recht niet zoals gevorderd uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

4.49 Sahajanand zal als de in conventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Angiotech c.s. worden begroot op:

– dagvaarding € 71,93
– vast recht € 244,–
– salaris procureur € 1.152.- (3,0 punten x tarief € 384,–)

Totaal € 1.467,93.

In reconventie
4.50 Aangezien niet beide octrooihouders in het geding zijn, dient Sahajanand volgens vaste rechtspraak niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering tot vernietiging van het octrooi. Zij had de UBC op de voet van art. 118 Rv in het geding kunnen en moeten oproepen (of niet in reconventie maar in een separate procedure tegen beide octrooihouders de nietigheid van het octrooi dienen te vorderen). Weliswaar heeft Sahajanand de mogelijkheid en noodzaak tot oproeping reeds onderkend, doch zij heeft daaraan de onjuiste conclusie verbonden dat zij daarvoor een verzoek aan de rechtbank diende te richten. Voor een oproeping van een derde ex artikel 118 Rv is immers geen toestemming van de rechtbank benodigd.
4.51 De gevorderde verklaring voor recht dat het octrooi nietig is, moet stranden op hetgeen in conventie is overwogen omtrent de geldigheidsverweren en wordt overigens afgewezen bij gebreke aan voldoende gebleken belang.
4.52 Sahajanand zal als de ook in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Angiotech c.s. worden begroot op:
– salaris procureur € 576,– (3,0 punten x factor 0,5 x tarief € 384,–).
Totaal € 576,–.

5 De beslissing

De rechtbank
in conventie
5.1 *verklaart* voor recht dat Sahajanand directe inbreuk maakt op conclusies 6 en 12 van het Europees octrooi 0706376 in Nederland, meer in het bijzonder door het verkopen, op de markt brengen en afleveren – alsmede het importeren, aanbieden, of voor deze doelen in voorraad hebben – van haar paclitaxel-eluting stents in Nederland;
5.2 *beveelt* dat Sahajanand dient te stoppen met directe inbreuk maken op conclusies 6 en 12 van het Europees Octrooi 0706376 in Nederland, meer in het bijzonder door het verkopen, op de markt brengen en afleveren – alsmede het importeren, aanbieden, of voor deze doelen in voorraad hebben – van haar paclitaxel-eluting stents in Nederland;
5.3 *veroordeelt* Sahajanand tot betaling aan Angiotech c.s. van een dwangsom van een bedrag van € 10.000,– voor elke stent of – ter keuze van Angiotech c.s. – elke dag dat Sahajanand niet volledig voldoet aan het hiervoor gegeven bevel;
5.4 *veroordeelt* Sahajanand tot betaling aan Angiotech c.s. van een volledige schadeloosstelling, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en/of afgifte van de winst, verkregen door of met behulp van de inbreukmakende stents;
5.5 *veroordeelt* Sahajanand in de proceskosten, aan de zijde van Angiotech c.s. tot op heden begroot op € 1.467,93;
5.6 *verklaart* dit vonnis in conventie, met uitzondering van de verklaring voor recht, uitvoerbaar bij voorraad;
5.7 *wijst* het meer of anders gevorderde *af*;

in reconventie
5.8 *verklaart* Sahajanand niet-ontvankelijk in haar vordering voor zover daarin de vernietiging van het Europees octrooi 0706 376 voor Nederland wordt gevorderd;
5.9 *wijst* de vordering voor het overige *af*,
5.10 *veroordeelt* Sahajanand in de proceskosten, aan de zijde van Angiotech c.s. tot op heden begroot op € 576,–;
5.11 *verklaart* dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 13 Rechtbank te 's-Gravenhage, 8 juni 2005*

(Schneider/Cordis I)

Mrs. G.R.B. van Peursem, E.F. Brinkman en D. van Oostveen

Art. 75, lid 1a en b Row 1995 j° art. 56 EOV

Het octrooi betreft in essentie een selectie-uitvinding voor materiaalkeuze van buiten- en binnenlaag van de binnenbuis die verschilt ten opzichte van Machold (en Lombardi). Een polyamide (PA) buitenlaag van de binnenbuis vereenvoudigt de bevestiging daarvan aan een ballon van PA, omdat daarmee een betere hechting te verkrijgen is dan bij een buitenlaag van de binnenbuis van polyimide of polyetheen (PE), terwijl de PE binnenzijde verrassenderwijs voor een verbeterde wrijvingsverhouding zorgt – en tegelijkertijd als extra voordeel boven Teflon, een verbeterde flexibiliteit en derhalve een grotere knikweerstand verschaft. Dat een en ander in combinatie beschouwd is (voldoende) inventief. De keuze van (een) PA voor de buitenlaag van de binnenbuis en (een) PE voor de binnenlaag daarvan vindt de gemiddelde vakman niet op voor de hand liggende wijze in de stand van de techniek.
Voor wat betreft de nawerkbaarheid concentreert het verweer zich op de zinsnede 'secured in relation to one another' uit conclusie 1 en het over elkaar uitpersen door coextrusie van de binnen- en buitenlaag uit conclusie 2. Dit aan elkaar lassen en/of over elkaar uitpersen van de twee kunststofmaterialen met verschillende mechanische eigenschappen is een standaardtechniek die tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort en geen nawerkbaarheidsproblemen oplevert. Verschillende andere tot der stand van de techniek behorende octrooien geven een dergelijke verbinding op vergelijkbare wijze aan.

Art. 53, lid 1 Row 1995

Allereerst moet bij beoordeling van de inbreukvraag worden nagegaan wat de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte van het octrooi is. Dat is een ingreepkatheterbinnenbuis met een buitenlaag vervaardigd van PA materiaal en een binnenlaag vervaardigd van een PE materiaal. Met de toepassing van Pebax in combinatie met Plexar in de binnenbuis past Cordis in ieder geval de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte toe. Althans, als dat al niet zou worden aangenomen, moet het oordeel zijn dat volgens de function-way-result toets sprake is van equivalente inbreuk. De door Cordis voorgestane uitleg is zodanig letterlijk dat die in het licht van art. 69 EOV, het daarbij behorende uitlegprotocol en de vaste rechtspraak van de Hoge Raad sinds in ieder geval de Ciba Geigy en Van Bentum arresten als te beperkt en derhalve onjuist moet worden bestempeld. Verder zou de door Cordis voorgestane uitleg van de begrippen a polyethylene en a polyamid tot te eenvoudige omzeiling van het octrooi aanleiding kunnen geven door het alleen maar introduceren van enige andere monomeren, terwijl volgens de uitvinding van belang zijnde eigenschappen van deze plastics gewoon hetzelfde blijven. Dat strookt niet met de aan de octrooihouder te bieden billijke bescherming.

---

* Beroep ingesteld. *Red.*

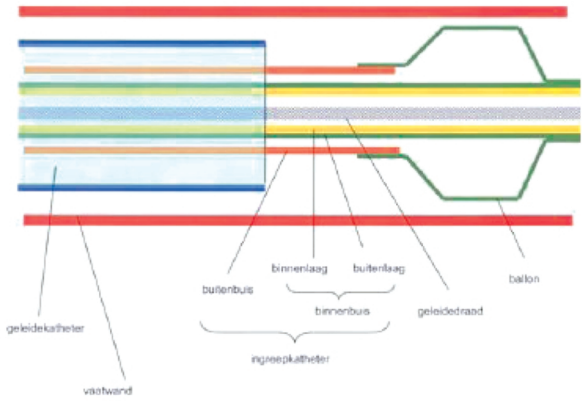
Art. 55 Row 1995

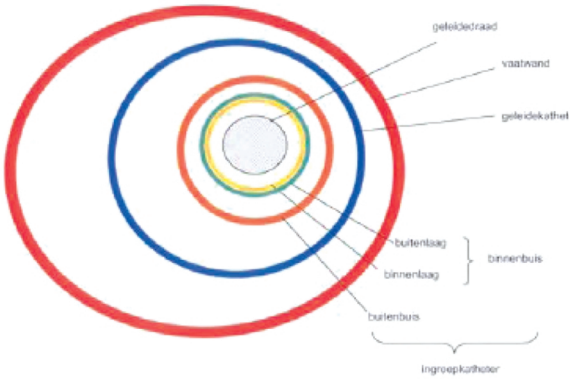
Vervaardiging in Nederland is niet komen vast te staan, een begin van uitvoering evenmin. De door Cordis overgelegde bescheiden zien voor het grootste deel op researchinspanningen in de Verenigde Staten, terwijl uit de 'Nederlandse stukken' onvoldoende blijkt dat daarin de thans aangevallen katheters aan de orde zijn en een verband tussen de Nederlandse en de Amerikaanse stukken valt, bijvoorbeeld gelet op de dateringen, niet zodanig te leggen dat voorgebruik kan worden aangenomen.

Schneider (Europe) GmbH te Bülach, Zwitserland, eiser in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. R.E. Ebbink en P. Burgers te Amsterdam,
tegen
1 Cordis Europa NV,
2 Cordis BV te Roden, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat mr. C.J.J.C. van Nispen en S.C. Dack, barrister te 's-Gravenhage.

1 Feiten en techniek

1.1 Schneider, deel uitmakend van de Boston Scientific groep (BSC), is houdster van Europees octrooi EP 0 650 740 B1 (hierna EP '740 of, naar de uitvinder, Kastenhofer, of het octrooi genoemd), haar op een aanvraag van 27 oktober 1993 verleend op 22 september 1999 voor een *interventional catheter* van het type ballondilatatiekatheter dat gebruikt wordt bij dotterbehandelingen en het plaatsen van stents in geval van stenose van arterien (angioplastieke behandelingen). Een dergelijke ballonkatheter wordt doorgaans via de lies ingebracht door deze te schuiven over een eerder ingebrachte geleidingsdraad of *guide wire*, die op zijn beurt eerst is ingebracht door deze te schuiven in een geleidingskatheter. Het type ingreepkatheter dat in deze zaak centraal staat, omvat een binnenbuis uit twee lagen en een buitenbuis, terwijl aan het einde van de buitenbuis een ballon is bevestigd, die, eenmaal aangekomen ter plaatse van de stenose, door middel van toediening van een vloeistof kan worden opgeblazen, waardoor de plaque in de vaatwand wordt gedrukt. Zonodig wordt ter plaatse ook een stent aangebracht ter ondersteuning van de vaatwand, die daartoe over de ballon wordt geplaatst en door het opblazen van de ballon expandeert en ter plaatse achterblijft. Door de ballon vervolgens leeg te laten lopen kan de katheter worden verwijderd. Schematisch kan het beschreven samenstel als volgt in langs- en dwarsdoorsnede worden weergegeven (verkleinde tekeningen die zijn gehanteerd door mr. Burgers bij pleidooi en zijdens Cordis niet zijn bestreden):





Dit type katheter dient een aantal deels tegenstrijdige eigenschappen te hebben. De ingreepkatheter moet soepel over de geleidingsdraad kunnen glijden ter voorkoming van het verder opduwen van de geleidingsdraad in het vatenstelsel bij het inbrengen van de katheter, waardoor deze geleidingsdraad zou worden verfrommeld. Verder moet de ballon stevig kunnen worden bevestigd aan de katheterbuis, omdat de ballon onder hoge druk wordt gezet bij het opblazen. De diameter van de katheter moet zo klein mogelijk zijn. Voorts moet de katheter voldoende stijfheid hebben om tegen de weerstand van het vatenstelsel in te kunnen worden geduwd, maar anderzijds ook weer voldoende flexibel zijn om de deels scherpe bochten van dit stelsel te kunnen doorlopen. Die flexibiliteit mag echter weer niet te groot zijn, omdat de katheter dan knikt bij het opduwen, hetgeen deze onbruikbaar maakt.

1.2 De conclusies van EP '740 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst aldus:

1. An interventional catheter comprising a catheter tube (1) having two superposed layers (2, 3) of materials secured in relation to one another and with mechanical properties differing from one another, a longitudinal lumen (12) in said catheter tube for the sliding fit of a guide wire (11), and a balloon (4) with a proximal end (6) and a distal end (5), whereby the distal end (5) sealingly surrounds said catheter tube (1), whereby the catheter tube (1) has an inner layer (2) forming the longitudinal lumen (12) and an outer layer (3) forming the outer surface of the catheter tube (1), and the inner layer (2) is formed of a material with lower friction coefficient than the material forming the outer layer (3), characterized in that *the inner layer (2) forming the longitudinal lumen (12) of the catheter tube (1) is a polyethylene, the outer layer (3) is made of a polyamid, and the distal end (5) of the balloon (4) is welded to the outer polyamid layer (3) of the catheter tube (1).*

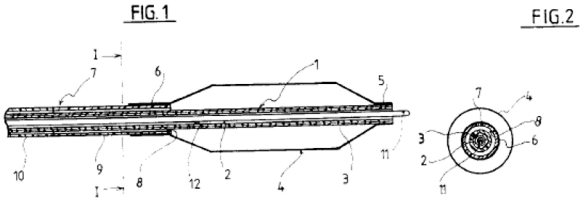
2. An interventional catheter according to claim 1, wherein the two layers (2, 3) of the catheter tube (1) are produced by extruding the outer layer (3) over the inner layer (2).

3. An interventional catheter according to claim 1, wherein the inner layer (2) forming the longitudinal lumen (12) of the catheter tube (1) is a high density polyethylene.

en in de op dit punt niet bestreden Nederlandse vertaling:

1. Ingreepkatheter, omvattende een katheterbuis (1) met twee op elkaar gelegen lagen (2, 3) uit met elkaar verbonden materialen met onderling verschillende mechanische eigenschappen, een langsdoorgang (12) in deze katheterbuis voor een daarin glijdend passende leidraad (11), en een ballon (4) met een nabij eind (6) en een verwijderd eind (5), waarbij het verwijderde eind (5) de katheterbuis (1) dichtend omringt, terwijl de binnenlaag (2) van de katheterbuis (1) de langsdoorgang (12) begrenst, en de buitenlaag (3) het buiten-

oppervlak van de katheterbuis (1) vormt, welke binnenlaag (2) bestaat uit een materiaal met een geringere wrijvingscoëfficiënt dan het materiaal van de buitenlaag (3), met het kenmerk, *dat de binnenlaag (2) voor het begrenzen van langsdoorgangen (12) van de katheterbuis (1) een polyetheen is, en de buitenlaag (3) uit een polyamide bestaat, terwijl het verwijderde eind (5) van de ballon (4) aan de polyamidebuitenlaag (3) van de katheterbuis (1) is vastgelast.*
2. Katheter volgens conclusie 1, waarbij de beide lagen (2, 3) van de katheterbuis (1) worden gevormd door het uitpersen van de buitenlaag (3) over de binnenlaag (2).
3. Katheter volgens conclusie 1, waarbij de binnenlaag (2) voor het begrenzen van de langsdoorgang (12) van de katheterbuis (1) een polyetheen met grote dichtheid is.
Het octrooi bevat de volgende, hier verkleind weergegeven, tekeningen:



Het octrooi is gedesigneerd voor 13 landen waaronder Nederland. Tegen het octrooi is zonder succes oppositie ingesteld; het octrooi is bij beslissing van de Oppositie Afdeling (hierna: OD) van het EOB van 10 april 2002 in ongewijzigde vorm gehandhaafd. De opposant was ten tijde van de mondelinge behandeling niet meer vertegenwoordigd en evenmin aanwezig.
1.3 Cordis maakt deel uit van het Johnson & Johnson concern (J&J) en is evenals BSC onder meer actief op het terrein van de medische hulpmiddelen. Cordis brengt voor zover thans van belang wereldwijd een aantal typen interventiekatheters en daarop te plaatsen stents op de markt, waaronder in Nederland. In deze procedure zijn van belang de typen katheters met een binnenbuis met een binnenlaag van Plexar en een buitenlaag van Pebax. Op dit type katheters worden door J&J onder meer de BX Velocity, de Cypher en de Cypher Select stents aan- en ingebracht, terwijl ook de Sonic, Aqua T-3 en U-Pass katheters van J&J aan voornoemde kenmerken voldoen.
1.4 In de Verenigde Staten zijn van BSC en J&J uitmakende entiteiten verwikkeld in juridische procedures met onder meer als inzet het Amerikaanse equivalent van het octrooi, US 5,843,032 (hierna: US '032). In België heeft BSC in kort geding een grensoverschrijdend verbod gevorderd tot het op de markt brengen van van J&J afkomstige stents van de in 1.3 bedoelde typen, hetgeen bij gebreke van de aldaar vereiste 'hoogdringendheid' is afgewezen. De bodemprocedure in België loopt nog.

2 Het geschil
2.1 In conventie vordert Schneider jegens Cordis Europa een grensoverschrijdend octrooi-inbreukverbod, jegens Cordis BV een octrooi-inbreukverbod voor Nederland, één en ander met nevenvorderingen, alsmede schadevergoeding danwel winstafdracht wegens octrooi-inbreuk, op te maken bij staat, kosten rechtens.
2.2 In reconventie vordert Cordis nietigverklaring van het octrooi, kosten rechtens.
2.3 Partijen hebben in conventie en in reconventie over en weer gemotiveerd verweer gevoerd, dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde zal komen.

3 Beoordeling van het geschil
Bevoegdheid en ontvankelijkheid
3.1 Schneider is niet ontvankelijk jegens Cordis BV, omdat als onweersproken door Cordis gesteld vast staat dat Cordis BV uitsluitend fiscale doeleinden dient en verder geen mogelijk inbreukmakende handelingen verricht. De stelling van Schneider dat Cordis BV één van de doorverkopende vennootschappen is, die katheters in Nederland zou verhandelen, is in dit verband als onvoldoende gesubstantieerd te beschouwen in het licht van Cordis' weerspreking dat dit niet zo is, omdat als distributeur in de door Schneider bedoelde zin volgens Cordis Johnson & Johnson Medical B.V. te Amersfoort is aan te merken, hetgeen door Schneider (bij repliek ten pleidooie) onbesproken is gelaten.
3.2 De bevoegdheid jegens Cordis Europa is in beginsel volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad grensoverschrijdend. Nu Schneider evenwel onvoldoende heeft gesubstantieerd dat, op welke wijze en waarom Cordis inbreuk zouden maken op de buitenlandse pendanten van het octrooi, terwijl tevens elke onderbouwing omtrent de geldigheid van EP '740 in de gedesigneerde landen ontbreekt, dient alleen al daarom een grensoverschrijdend verbod te worden afgewezen. Daartoe bestaat te meer reden, nu Cordis Schneider bij pleidooi in eerste termijn hierop heeft gewezen (vgl. pleitnota mr. Van Nispen en de heer Dack onder 12), waar zijdens Schneider bij repliek niet meer op is gereageerd. Bij die stand van zaken kan de vraag blijven rusten of grensoverschrijdende onbevoegdheid niet tevens al voortvloeit uit art. 22 EEX Vo.

Geldigheid
3.3 Cordis betoogt dat het octrooi de vereiste inventiviteit ontbeert en tevens niet nawerkbaar is. Dit verwerpt de rechtbank, waarvoor het navolgende redengevend is.

Inventiviteit
3.4 Voorop wordt gesteld dat het onderhavige technische terrein een dicht bebost octrooigebied betreft. Eveneens wordt voorop gesteld dat de inventiviteit in de verleningsen oppositieprocedure eveneens is beoordeeld in het licht van de thans door Cordis hoofdzakelijk tegengeworpen literatuur. Cordis ontleent aan die literatuur evenwel thans deels nieuwe argumenten, terwijl het mandaat van de gemachtigde van de opposant in de oppositieprocedure vóór de mondelinge behandeling is ingetrokken en de opposant daar ter zitting evenmin was vertegenwoordigd.
3.5 De meest nabije stand van de techniek is ook naar het oordeel van de rechtbank EP 0 351 687 A2 (hierna naar de uitvinder: Machold, of EP '687). Machold toont de gemiddelde vakman een ingreepkatheter met een binnenbuis die uit twee lagen bestaat vervaardigd van onderling verschillende kunststoffen. De buitenlaag van de binnenbuis is bij Machold volgens een eerste voorkeursuitvoering vervaardigd van polyimide met een binnenlaag van Teflon (kol. 5 rgl. 59 - kol. 6 rgl. 3). Een andere voorkeursuitvoering uit Machold toont een buitenlaag van polyetheen (*flexible polymeric material, such as conventional low-density polyethylene*) die bekleed is met een binnenlaag van Teflon (kol. 6 rgls. 28 -

36). Het objectieve probleem voor de gemiddelde vakman, die vertrekt vanuit Machold, is gelegen in een keuzesamenstel van kunststofmaterialen voor binnen- en buitenlaag van de binnenbuis die minder wrijving oplevert met de geleidedraad in combinatie met een betere knikweerstand en een betere hechting van de ballon aan de buitenlaag van de binnenbuis. Daarbij moet tevens in ogenschouw genomen worden dat Machold voor de gemiddelde vakman een verbetering betrof ten opzichte van de oudere (voor-vorige) stand van de techniek waarbij de binnenbuis niet uit twee, maar uit één laag bestond, of, anders gezegd, waarbij de binnenbuis aan de buitenkant en de binnenkant van hetzelfde materiaal was vervaardigd (vgl. EP '740 kol. 3, rgls. 3-6).

3.6 Uit US 5,254,090 (hierna: Lombardi of US '090) weet de vakman al dat bij nieuwe types katheter met een tweelagige binnenbuis de buitenlaag van de binnenbuis met name dient voor het verschaffen van voldoende stijfheid, dat deze buitenlaag onder andere vervaardigd kan worden van polyamide (PA), en dat de binnenlaag dient voor het verschaffen van voldoende flexibiliteit en als antiknik voorziening. Overigens openbaart Lombardi niet hetzelfde type katheter als Kastenhofer, omdat bij Lombardi de ballon niet aan het buitenmateriaal van de binnenbuis wordt bevestigd, zodat Lombardi een stuk verder van de uitvinding volgens Kastenhofer af staat. De gemiddelde vakman leert in Lombardi ook niets over glijeigenschappen van de binnenlaag. Hoe dan ook is in Lombardi, evenmin als bij Machold, sprake van een *binnen*laag van de binnenbuis van polyetheen (PE). Lombardi openbaart een binnenbuis met een bij voorkeur polyurethaan (PU) binnenlaag (maar ook PVC of siliconenhars kan worden gebruikt) en (onder meer) een buitenlaag van PA (althans: nylon, vgl. de PCT versie van Lombardi (WO 92/11893, Cordis' prod. 7), p. 4, rgls. 21 - 27, overigens naast andere daar genoemde kunststoffen voor de buitenlaag, zoals onder meer PE). Uit ten opzichte van Machold vorige generaties katheters met eenlagige binnenbuizen was de vakman wel bekend met onder meer PE binnenbuizen.

3.7 Het octrooi betreft in essentie een selectie-uitvinding voor materiaalkeuze van buiten- en binnenlaag van de binnenbuis die verschilt ten opzichte van Machold (en Lombardi). Een PA buitenlaag van de binnenbuis vereenvoudigt de bevestiging daarvan aan een ballon van PA, omdat daarmee een betere hechting te verkrijgen is dan bij een buitenlaag van de binnenbuis van polyimide of PE, terwijl de PE binnenzijde verrassenderwijs voor een verbeterde wrijvingsverhouding zorgt – en tegelijkertijd, als extra voordeel boven Teflon, een verbeterde flexibiliteit en derhalve een grotere knikweerstand verschaft.

3.8 Naar het oordeel van de rechtbank is dat één en ander in *combinatie beschouwd* (voldoende) inventief. De keuze van (een) PA voor de buitenlaag van de binnenbuis en (een) PE voor de binnenlaag daarvan vindt de gemiddelde vakman niet op voor de hand liggende wijze in de stand van de techniek. Zowel Machold als Lombardi leren die vakman dat voor een ingreepkatheter van het aan de orde zijnde type bij een tweelagige binnenbuis van onderling verschillende materiaalsamenstellingen voor de *buitenlaag* PE kan worden genomen. De vakman, die weet dat voorheen éénlagige binnenbuizen van PE werden vervaardigd en in één van de voorkeursvarianten van Machold ziet dat als het ware een PE binnenbuis van binnen wordt bekleed met Teflon voor het verkrijgen van een geringere wrijving met de geleidedraad, wordt (juist) niet op het spoor gezet die Teflonbekleding maar weer te vervangen door een PE binnenlaag. Laat staan dat hij die vervolgens zou combineren met een buitenlaag van (een) PA – ook al was een tweelagige ingreepkatheter met een PA buitenlaag van de binnenbuis op zichzelf al bekend uit Lombardi en ligt de keuze voor dat buitenmateriaal mogelijk voor de hand, gegeven het voorkeursmateriaal voor ballonnen, eveneens PA. Daar komt nog bij dat dan veronderstellenderwijs moet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman inderdaad zou combineren met Lombardi. Dat spreekt geenszins vanzelf, omdat daarin het wrijvingsprobleem helemaal geen rol lijkt te spelen en het bovendien geen type katheter betreft waarbij de ballon aan de buitenlaag van de binnenbuis wordt bevestigd. In zoverre kan het argument van Schneider worden gevolgd dat de hierbedoelde combinatie van gegevens (vertrek vanuit éénlagige PE binnenbuizen, die in Machold worden verbeterd door deze met een Teflon binnenlaag te bekleden), de gemiddelde vakman juist wegleidt van vervaardiging van een binnenlaag met een PE.

3.9 Daaraan kan niet afdoen dat de goede glijeigenschappen van PE (althans van hoge dichtheid) op zichzelf bekend zouden zijn aan de vakman, zoals Cordis tegenwerpt. Het gaat immers om een verbetering van een tweelagige binnenbuis en nergens in de stand van de techniek vindt de vakman aanwijzingen dit materiaal voor de binnenzijde van zo'n buis te nemen, nu hij in de stand van de techniek alleen aanwijzigen tegenkomt dit materiaal voor de buitenzijde te gebruiken, hetgeen noodzakelijkerwijs impliceert dat voor de binnenzijde een ander materiaal moet worden gezocht. Mede gelet op de voorvorige stand van de techniek met éénlagige binnenbuizen van onder meer PE (die derhalve voor de toenmalige stand van de techniek kennelijk acceptabele wrijvingscoëfficiënten opleverden) die juist met het oog op verbetering van de wrijvingsverhouding met de geleidedraad was bekleed met Teflon in Machold, ligt bepaald niet voor de hand om bij keuze van een ander materiaal dan PE voor de buitenlaag, zoals PA, terug te grijpen op PE voor de binnenlaag van de binnenbuis. Evenmin treft de door Cordis opgeworpen stelling doel dat het hier slechts om een aggregatie of *juxtaposition* van kenmerken zou gaan die geen gecombineerd technisch effect zou vertonen. Gebruik van een PE binnenmateriaal en een PA buitenmateriaal van de binnenbuis levert immers een katheter op die voldoende stevigheid combineert met verminderde wrijving en voldoende knikbestendigheid, terwijl een van PA materiaal vervaardigde ballon daar voldoende stevig aan kan worden gehecht.

Nawerkbaarheid

3.10 Het niet-nawerkbaarheidsverweer van Cordis concentreert zich op de zinsnede *secured in relation to one another* uit conclusie 1 en het over elkaar uitpersen door coextrusie van de binnen- en buitenlaag uit conclusie 2. Met Schneider is de rechtbank van oordeel dat dit aan elkaar lassen en/of over elkaar uitpersen van de twee kunststofmaterialen met verschillende mechanische eigenschappen een standaardtechniek is die tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort en geen nawerkbaarheidsproblemen oplevert. Verschillende andere tot de stand van de techniek behorende octrooien geven een dergelijke verbinding op

vergelijkbare wijze aan, zoals bijvoorbeeld de eerdergenoemde PCT versie van Lombardi, p. 4, rgls. 5 - 10: *The elongated hollow member of the present invention can be produced by any suitable technique which is familiar to those skilled in the art. A preferred technique is a coextrusion process. In the coextrusion process, the outer layer is formed over the inner layer using an extruder and suitable dies,* en p. 6, rgls. 6 – 11: *Figures 2 and 3 show side and front elevations of elongated member or central lumen 13 of figure 1. Inner layer 22 is comprised of a soft elastomeric plastic material onto which has been coextruded the outer layer 21. Outer layer 21 is comprised of a hard plastic material*. Wat meer is, ook Cordis' eigen (verbeterings)octrooi dat is afgebakend tegenover EP '740, te weten EP 0 669 142 B1 (hierna: Fontirroche of EP '142) spreekt in vergelijkbare termen over dergelijke coextrusie verbindtechnieken als een vanzelfsprekendheid (in paragrafen 18 en 32 van de beschrijving bijvoorbeeld). Sterker nog, uit bedoelde paragraaf 32 is af te leiden dat ook in de visie van Cordis 'niet (chemisch) reactieve polymeren' – waarvan volgens Cordis in Kastenhofer sprake moet zijn – gebruikt kunnen worden. Nadat in paragraaf 32 van Fontirroche eerst is uiteengezet dat bij voorkeur een gemodificeerd PE materiaal van hoge dichtheid zoals Plexar moet worden gebruikt voor de binnenlaag van deze katheterbuis, wordt door Cordis vervolgens duidelijk verklaard dat het ook anders kan: *However, nonreactive materials may be used for the inner layer 34 when coextrusion provides a physical bond of adequate strength with layer 32. Specific extrusion conditions for the best bonding depend on the product used*. De rechtbank kan dit niet anders zien dan als een erkenning van Cordis zelf dat niet gemodificeerde kunststoflagen van PE en PA materiaal kunnen worden verbonden door coextrusie, afhankelijk van de extrusiecondities en de gekozen materialen. Ook de Examiner heeft, tenslotte, in de verleningsprocedure als zijn opvatting te kennen gegeven dat *the ways of manufacturing mentioned in claims 4 and 5 (extruding or welding) are common known for polymer catheters.*

3.11 Cordis heeft in dit verband niet voldaan aan de van haar te vergen stelplicht – mede beschouwd in het licht van het gemotiveerde verweer terzake dat door Schneider is gevoerd, alsmede haar uit paragraaf 32 van Fontirroche blijkende opvatting. Cordis poneert slechts dat het 'eenvoudig onmogelijk' zou zijn om PA en PE door middel van coextrusie blijvend hechtend te verbinden, zodat in haar visie delaminatiegevaar zou bestaan. Zij heeft nagelaten van die stelling een van haar te verlangen subtantiëring te verschaffen, bijvoorbeeld in de vorm van een op dit onderwerp toegesneden partijdeskundigenrapport, waarin op overtuigende wijze wordt aangegeven dat en waarom bij toepassing van als voor de vakman gebruikelijk aan te merken las- of extrusietechnieken bij het verbinden of uitpersen van (een) PA met of over (een) PE geen voor het doel van de onderhavige uitvinding voldoende hechting ontstaat. Mede gelet daarop en gegeven de als vanzelfsprekend in de relevante literatuur aangeduide verbindingstechniek van plastics door coextrusie wordt geen deskundigenbericht geïndiceerd geacht op dit punt. Dit geldt te sterker, nu Schneider er onvoldoende steekhoudend weersproken op heeft gewezen dat geen van de door Schneider ontvangen klachten bij daarvoor bestaande instanties met betrekking tot door haar op de markt gebrachte katheters waarin het octrooi is toegepast, zien op delaminatie in de hier bedoelde zin.

3.12 Hetgeen Cordis wel ter onderbouwing van haar stelling terzake heeft aangevoerd, volstaat niet. Het gegeven dat in het 'verbeteringsoctrooi' van Schneider, US 6,659,977 (hierna: US '977) sprake zou zijn van delaminatiegevaar bij katheters uit de stand van de techniek, waaronder Kastenhofer, is, zoals Schneider onvoldoende steekhoudend weersproken heeft gesteld, geen fenomeen dat zich manifesteert onder de klinische omstandigheden waaronder de ingreepkatheters worden gebruikt (vgl. kol. 2, rgls. 45-46 van US '977: *under extreme conditions* kan delaminatie ontstaan). Uit de in 3.10 weergegeven passage uit het Fontirroche octrooi van Cordis leidt de rechtbank, als gezegd, af dat ook Cordis in dit van na Kastenhofer stammende EP '142 aangeeft dat niet-chemische, fysieke binding van de twee plasticlagen in de hierbedoelde zin op zichzelf niet onmogelijk is.

Inbreuk

3.13 Nu nietigheid niet kan worden aangenomen is het hoofdargument van Cordis ter onderbouwing dat geen sprake is van inbreuk, dat in de Cordis katheters geen binnenbuis met een buitenlaag van homopolymeer PA voorkomt en evenmin een binnenbuis met een binnenlaag van homopolymeer PE. Dat verweer verwerpt de rechtbank eveneens, waartoe het navolgende redengevend is.

3.14 Allereerst moet bij beoordeling van de inbreukvraag worden nagegaan wat de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte van het octrooi is. Naar het oordeel van de rechtbank is dat een ingreepkatheterbinnenbuis met een buitenlaag vervaardigd van een PA materiaal en een binnenlaag vervaardigd van een PE materiaal. De keuze voor een PE materiaal binnenlaag is bepaald vanwege de relatief lage wrijvingscoëfficiënt gecombineerd met een relatief grote knikweerstand (kol. 4, rgls. 7-8, 36-37, rgl. 58 - kol. 5, rgls. 1-2 van EP '740). De keuze voor een PA materiaal buitenlaag is bepaald vanwege de goede hechtingsmogelijkheid daarvan met het gebruikelijke ballonmateriaal dat ook van PA is gemaakt, terwijl PA materiaal bovendien een relatief grote stijfheid verschaft (zie kol. 4, rgls. 12-13 en kol. 5, rgls. 3-4 van het octrooi). In zowel de beschrijving als de tekst van de conclusies zelf is voor de aanduiding van deze materialen consequent gebruik gemaakt van het onbepaalde lidwoord '*a*', dus *a polyethylene* en *a polyamid* in conclusie 1 en *a high density polyethylene* in conclusie 3. In de gevallen waar in de beschrijving de stand van de techniek ter sprake komt, zoals Machold, wordt, eveneens consequent, de in die publicatie gehanteerde aanduiding zonder onbepaald lidwoord gehanteerd, uit Machold derhalve PE en polyimide.

3.15 Volgens Schneider zijn daaronder begrepen niet alleen homopolymeren met uitsluitend monomeer PE of PA – zoals Cordis opwerpt, maar is daarentegen sprake van een aanduiding van een groep PE respectievelijk PA materialen, waaronder niet alleen homopolymeren van deze kunststoffen vallen, maar ook samenstellingen (copolymeren).

Schneider vergelijkt dit met het verschil dat bestaat tussen 'alcohol' en 'een alcohol', of 'suiker' en 'een suiker'. Voor de inbreukvraag is dit in de optiek van Schneider echter een hoofdzakelijk academische vraag, nu in ieder geval bij de door Cordis gebruikte materialen Pebax voor de buitenlaag en Plexar voor de binnenlaag van de binnenbuis sprake is van dusdanig geringe percentages toevoegingen aan de respectievelijke PA en PE materialen, dat materieel nauwelijks

gesproken kan worden van niet-homopolymeer materiaal en worden deze stoffen volgens Schneider door de vakman begrepen als bepaalde typen respectievelijk PA materiaal en PE materiaal. Maar zelfs als dat anders moet worden gezien, aldus nog steeds Schneider, is in het licht van EP '740 bij Pebax sprake van een blokpolymeer dat hoofdzakelijk bestaat uit PA blokken die bovendien dezelfde eigenschappen hebben van de door Kastenhofer geclaimde PA materialen, te weten: voldoende hard, maar tevens buigzaam en geschikt om een ballon aan vast te hechten. Met betrekking tot Plexar, een met anhydride gemodificeerd PE materiaal van hoge dichtheid, geldt volgens Schneider iets overeenkomstigs. Ook hier dient volgens Schneider naar de in het octrooi geclaimde functionaliteit van het PE materiaal te worden gekeken. In de overgelegde productinformatie van de fabrikant van Plexar is te lezen dat Plexar wordt getypeerd als *a type of high-density polyethylene*. Het PE materiaal uit het octrooi moet een lage frictiecoëfficiënt hebben – lager dan het PA materiaal voor de buitenkant – en knikbestendig zijn en volgens Schneider voldoet Plexar daaraan, bijvoorbeeld gelet op de eigen stellingen van de door Cordis ingehuurde partijdeskundigen. Tenslotte is volgens Schneider geen sprake van een dusdanige modificatie van het PE materiaal in Plexar, dat de in Kastenhofer geclaimde functionaliteit van het PE materiaal voor de binnenlaag niet langer opgeld doet. Het in de visie van Schneider door Cordis opgeworpen rookgordijn dat bij Plexar sprake is van chemische binding in plaats van de fysieke binding met de buigenlaag die in het octrooi bedoeld zou zijn – waaraan Cordis ook het in het vorenoverwogene verworpen niet-nawerkbaarheidsverweer ontleent, wordt door Schneider als irrelevant voor de inbreukvraag van de hand gewezen.

3.16 Deze in 3.15 verwoorde stellingname van Schneider treft doel. Aldus beschouwd wordt door Cordis immers met de toepassing van Pebax in combinatie met Plexar in de binnenbuis van hun katheters in ieder geval de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte toegepast. Althans, als dat al niet zou worden aangenomen, moet het oordeel zijn dat volgens de *function-way-result* toets sprake is van equivalente inbreuk. De door Cordis voorgestane uitleg van de conclusies van Kastenhofer – te weten dat het octrooi slechts zou zien op homopolymeren met uitsluitend monomeer PE en PA materiaal – is zodanig letterlijk, dat die in het licht van art. 69 EOV, het daarbij behorende uitlegprotocol en de vaste rechtspraak van de Hoge Raad sinds in ieder geval de Ciba Geigy en Van Bentum-arresten als te beperkt en derhalve onjuist moet worden bestempeld. De aanduiding van de relevante PE en PA materialen in Kastenhofer is eenduidig genoeg generiek en de rechtszekerheid voor derden (als Cordis) indiceert geen andere interpretatie, reeds omdat Cordis dit zelf eveneens in de hier bedoelde zin gebruikt, te weten als *typen PE en PA materiaal*. Zo blijkt uit conclusie 5 van Cordis' Fontirroche-octrooi gelezen in het licht van paragraaf 32 van de beschrijving van dat octrooi (*More specifically, the material of the inner plastic layer 34 may be a high density polyethylene, modified for example with the presence of about 1 or 2 mole percent of copolymerized maleic and anhydride units. As previously stated, such modified polyethylene resins are commercially available from the Quantum Chemical Corporation under the trademark Plexar®*) dat Plexar door Cordis zelf aldaar wordt getypeerd als *a high density polyethylene*. Opvallend is bovendien dat in dit octrooi zowel stofbegrippen met als zonder onbepaald lidwoord worden gehanteerd (conclusie 3: *a vinylic polymer*, conclusie 4: *said vinylic polymer is a polyethylene*, conclusie 5: *a high density polyethylene*, conclusie 7: *the material of said outer plastic layer (...) is selected from nylon, polyurethane, and polyester*) een verschil in gehanteerde begrippen dat in de onderhavige zaak, als aangegeven, zo relevant is, waarmee Cordis derhalve zelf eveneens werkt.

Uit de overgelegde *Standard Terminology Relating to Plastics* van ASTM (prod. 4 bij prod. 31 van Cordis) volgt tenslotte dat de definitie van PE plastics als volgt luidt: *Plastics based on polymers made with ethylene as essentially the sole monomer. Discussion – In common usage for this plastic, essentially means no less than 85 percent ethylene and no less than 95 percent total olefins*. Schneider heeft onvoldoende weersproken ten pleidooie uiteengezet dat de modificaties uit gemodificeerde plastics die Cordis hanteert, niet in de buurt komen van deze percentages, zodat sprake is van PE plastics in de zin van deze standaard definitie. In vergelijkbare zin wordt in ASTM een definitie van PA plastics gegeven onder verwijzing naar nylon plastics: *Plastics based on resins composed principally of a long-chain synthetic polymeric amide which has recurring amide groups as an integral part of the main polymer*. Verder zou de door Cordis voorgestane uitleg van de begrippen *a polyethylene* en *a polyamid* tot te eenvoudige omzeiling van het octrooi aanleiding kunnen geven, namelijk door het alleen maar introduceren van enige andere monomeren, terwijl de blijkens de uitvinding van belang zijnde eigenschappen van deze plastics gewoon hetzelfde blijven. Dat strookt niet met de aan een octrooihouder te bieden billijke bescherming. De argumenten die Cordis ontleent aan de Amerikaanse procedures ten betoge dat haar uitleg van de begrippen PE en PA uit het octrooi juist is, gaan voorts alleen al niet op, omdat in de Amerikaanse pendanten van Kastenhofer nu juist *niet* een onbepaald lidwoord wordt toegevoegd aan de daarin gehanteerde begrippen PE en PA. Dan is een uitleg dat sprake moet zijn van homopolymeren wellicht minder verrassend. Kastenhofer laat zich voorts niet uit over de technische wijze waarop de buiten- en binnenlaag precies moeten worden vastgehecht, maar alleen dat het moet betreffen *materials secured in relation to one another* en daaronder valt ook wat Cordis in essentie chemische binding noemt. Of bij verbinding van Pebax op Plexar ook daadwerkelijk hoofdzakelijk chemische in plaats van mechanische of andere binding plaatsvindt, is dan – bij de inbreukvraag en los van het in het vorenoverwogene al verworpen niet-nawerkbaarheidsverweer van Cordis – niet relevant, zodat die hele kwestie kan blijven rusten.

3.17 Cordis maakt aldus inbreuk op conclusies 1, 2 en 3 van Kastenhofer.

Voorgebruik

3.18 Het beroep van Cordis op voorgebruik faalt tenslotte ook. Er moet daarbij sprake zijn van in *Nederland, bedrijfsmatig, vervaardigen* van de katheters die in deze zaak centraal staan, althans moet er sprake zijn van een *begin van uitvoering van het voornemen tot vervaardiging*. Vervaardiging in Nederland is niet komen vast te staan, een begin van uitvoering evenmin. De door Cordis overgelegde bescheiden zien voor het grootste deel op *research*inspanningen in de Verenigde Staten, terwijl uit de 'Nederlandse stukken' onvoldoende blijkt dat daarin de thans aangevallen katheters aan de orde

zijn en een verband tussen de Nederlandse en Amerikaanse stukken valt, bijvoorbeeld gelet op de dateringen, niet zodanig te leggen dat voorgebruik kan worden aangenomen. Zelfs als met Cordis zou worden aangenomen dat het slagen van een beslissend experiment moet worden gezien als een begin van uitvoering van het voornemen tot vervaardiging en dit experiment dan zou zijn de proef van Querns en Fontirroche met coextrusie van Vestamid en Plexar op 26 maart 1993 (7 maanden voor de aanvraagdatum van Kastenhofer), dan is dat niet in Nederland gebeurd. De enkele, niet kenbaar steekhoudend geadstrueerde stelling van Cordis dat vervolgens tot aan de octrooiaanvrage van Cordis op 27 januari 1994 (na de aanvraagdatum van EP '740) ' uitgebreide proefnemingen' zijn gedaan '(w)aarbij (...) ook de researchafdeling van Cordis Roden betrokken (was)' (vgl. pleitnota mr. Van Nispen en de heer Dack nr. 144), is bepaald onvoldoende voor een geslaagd beroep op voorgebruik in Nederland. Datzelfde geldt voor de stelling dat gegeven de internationale groepsstructuur waar Cordis deel van uitmaakt 'evident' zou zijn dat 'informatie en kennis die tot stand kwam binnen Cordis Corporation ter beschikking stond van Cordis' (antwoord sub 66).

Slot

3.19 Het vorenoverwogene leidt ertoe dat Schneider in conventie niet ontvankelijk verklaard zal worden in haar vorderingen jegens Cordis BV, waarbij geen afzonderlijk procureurssalaris wordt toegekend, gegeven de verwevenheid van het verweer aan de zijde van Cordis. In conventie leidt dat er voorts toe dat het inbreukverbod met nevenvorderingen jegens Cordis Europa toewijsbaar is als in het dictum geformuleerd. Gegeven de aangenomen octrooiinbreuk is de mogelijkheid aannemelijk dat Schneider daardoor schade heeft geleden, zodat aan toewijsbaarheid van de schadevordering bij staat in conventie eveneens is voldaan. De reconventionele vorderingen moeten stranden. Cordis Europa zal voor het overige als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten in beide instanties.

Beslissingen:

De rechtbank:
in conventie:
verklaart Schneider niet ontvankelijk in haar vorderingen jegens Cordis BV;
verbiedt Cordis Europa in Nederland directe inbreuk te maken op Europees octrooi 0 650 740, in het bijzonder door onder de bescherming van dat octrooi vallende katheters (voor de producten) zoals de BX-Velocity/Raptor, BX-Sonic, Cypher/Raptor, Cypher Select, U-Pass en Aqua T-3 in Nederland te vervaardigen, in te voeren, te leveren, te verkopen of in voorraad te hebben;
gebiedt Cordis Europa binnen één kalendermaand na betekening van dit vonnis de afnemers van al dan niet reeds geleverde inbreukmakende producten schriftelijk te verzoeken deze producten aan Cordis Europa te retourneren, danwel schriftelijk de betrokken order te annuleren, tegen terugbetaling van de koopprijs en vergoeding van de terugzendkosten;
gebiedt Cordis Europa binnen één kalendermaand plus veertien dagen na betekening van dit vonnis de advocaten van Schneider ter controle op de nakoming van het vorige bevel een lijst te verschaffen met de namen en adressen van de betrokken afnemers;
gebiedt Cordis Europa binnen twee kalendermaanden na betekening van dit vonnis rekening en verantwoording aan Schneider af te leggen omtrent de winst die zij tengevolge van bedoelde inbreuk op bedoeld octrooi in Nederland heeft genoten, vergezeld van een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant die ertoe strekt dat hij aan de hand van de boeken van Cordis Europa heeft vastgesteld dat deze opgave juist is;
veroordeelt Cordis Europa tot betaling aan Schneider van een dwangsom van € 50.000,– per gehele of gedeeltelijke overtreding van vorenvermelde verboden en/of bevelen, welke dwangsom evenzovele malen verschuldigd zal zijn als de onderdelen van de genoemde verboden of bevelen worden overtreden, vermeerderd met een dwangsom van € 5.000,– per (gedeelte van een) dag dat vorenbedoelde overtreding of overtredingen voortduren, danwel, ter keuze van Schneider, vermeerderd met een dwangsom van € 5.000,– voor iedere inbreukmakende eenheid waarmee het verbod wordt overtreden;
veroordeelt Cordis Europa om aan Schneider de schade te vergoeden die Schneider ten gevolge van de octrooi-inbreuk in Nederland heeft geleden vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, danwel, ter keuze van Schneider, tot afdracht aan Schneider van de ten gevolge van de octrooi-inbreuk in Nederland gemaakte winst, eveneens nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
veroordeelt Cordis Europa in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Schneider begroot op € 311,40 aan verschotten en € 1.356,– aan procureurssalaris;
verklaart dit vonnis tot zover (voor zover mogelijk) uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie:
wijst de vorderingen *af*;
veroordeelt Cordis in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Schneider begroot op nihil aan verschotten en € 678,– aan procureurssalaris;
verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling in reconventie betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 14 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 4 mei 2005

(Fico/Boschman I)

Mr. F.J. de Vries

Art. 80 Row 1995

Fico stelt dat Boschman onrechtmatig jegens haar handelt door onjuiste mededelingen over octrooi-inbreuk te verspreiden. Aan de onderbouwing van deze stelling liggen twee belangrijke octrooirechtelijke stellingen ten grondslag, nl. dat Boschman weet, althans ernstige redenen heeft te vermoeden dat op haar octrooirechten door Fico geen inbreuk wordt gemaakt en dat Boschman weet dat haar registratie-octrooi in zijn huidige vorm niet geldig is.

Voorshands geoordeeld behoort de beoordeling van de door Fico geponeerde stellingen, hoewel aan de vorderingen zelf een onrechtmatig handelen ten grondslag is gelegd, op grond van art. 80 Row plaats te vinden door de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage.

Fico Molding Systems BV te Duiven, eiseres, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. P. Burgers te Amsterdam,
tegen
Boschman Technologies BV te Duiven, gedaagde, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. K.A.J. Bisschop te Amsterdam.

De vaststaande feiten

1 Fico is een onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en vervaardiging van productieapparatuur bestemd voor de halfgeleiderindustrie.

2 Boschman is een onderneming die zich richt op de productie en ontwikkeling van productieapparatuur bestemd voor de halfgeleiderindustrie. Zij ontwikkelt en produceert onder meer innovatieve installaties en werkwijzen voor de inkapseling ('molding') van elektronische componenten, waaronder geïntegreerde schakelingen (chips).

3 Boschman is houdster van en rechthebbende op het Nederlands octrooi met nummer NL-C-1011929, ingediend op 29 april 1999 en ingeschreven in het octrooiregister en verleend op 31 oktober 2000 (hierna: het octrooi).

4 Het octrooi heeft betrekking op – kort gezegd – een werkwijze voor het inkapselen van elektronische componenten, in het bijzonder geïntegreerde schakelingen, waarbij voor het inkapselen van elektronische componenten gebruik wordt gemaakt van een kleeffilm. De uitvinding van dit octrooi heeft als kenmerk dat de kleeffilm een dragerfilm en een kleeflaag omvat, welke kleeflaag een door temperatuurverhoging hechtingsvermogen ontwikkelend materiaal omvat.

5 Op 22 juli 2004 heeft Boschman een desbewustheidsexploot aan Fico doen betekenen, waarin zij constateert dat Fico inbreuk maakt op het octrooi.

6 Bij brief van 26 juli 2004 heeft Boschman Fico gesommeerd de inbreuk te staken en gestaakt te houden.

7 Fico heeft vervolgens verschillende malen betwist dat zij inbreuk maakt op het octrooirecht.

8 In augustus 2004 heeft Boschman een brief naar verschillende (potentiële) buitenlandse afnemers verzonden. Deze brief houdt, voor zover van belang, het volgende in.

To our valued Customers
RE: INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS BOSCHMAN TECHNOLOGIES B.V.
Dear Customer,
Some of our competitors are infringing our intellectual property rights. In this letter to you we like to inform you of our position with respect to this infringement, as well as to inform you in detail in order to prevent you from severe business damages.
Boschman Technologies B.V. (hereafter Boschman) has been informed that your company has the intention to buy molding equipment, equipped with adhesive film technology for molding QFN-MAP lead frames.
The concerned patents and patent applications of Boschman are:
- Patents: NL-B-1011929 (the Netherlands), NI-154483 (Taiwan),
- Applications: EP-00927946.4, EP-03076641.4, HK-02105587.6, JP- 2000-615207, KR-2001-7013870, US Appl. Nr. 20020064926
The above list reflects only a part of the total amount of patents in relation to Boschman's molding technologies, molding systems and molds.
We trust that you are aware that patent infringement is a serious matter. Industrial property and patents are the key assets of our company. Under the law of all countries designated or to be designated in these patents and patent applications, Boschman has the right to take legal action against the manufacturing, putting on the market and selling of products that infringe these rights. We have instructed our lawyers and patent attorney's to take all necessary legal action to enforce its intellectual property, in particular all rights derived from the above referenced patents, patent applications and divisional applications!
We request, therefore, and to the extent necessary, summon you to confirm us in writing not later then by (date) that you will respect all intellectual property rights of Boschman, in particular the above referenced patents and patent applications, and that you will cease and desist from all activities that infringe the intellectual property rights of Boschman.
If you do not timely and completely comply with the above request, then we will not hesitate to take legal action. For good order's sake, Boschman reserves all rights and defenses. This letter is being sent to you by fax.

Het geschil
(...)

De beoordeling van het geschil
De bevoegdheid

1 Hoewel gedaagde de (absolute) bevoegdheid van deze voorzieningenrechter niet betwist, zal de voorzieningenrechter daar ambtshalve op ingaan. Fico stelt dat – kort gezegd – Boschman onrechtmatig jegens haar handelt door onjuiste mededelingen over octrooi-inbreuk te verspreiden. Ter onderbouwing van deze stelling voert Fico een drietal redenen aan waar die onrechtmatigheid concreet uit bestaat. Aan deze redenen liggen echter twee belangrijke door Fico eveneens in het onderhavige kort geding opgeworpen octrooirechtelijke stellingen ten grondslag. Zo stelt Fico ten eerste dat Boschman weet, althans ernstige redenen heeft om te vermoeden, dat op haar octrooirechten door Fico (of door afnemers van Boschman) geen inbreuk wordt gemaakt, en ten tweede dat Boschman weet dat haar registratie-octrooi in zijn huidige vorm niet geldig is. Dit laatste omdat in het daarbij behorende nieuwheidsrapport enkele publicaties worden genoemd op grond waarvan de geclaimde uit-

vinding niet als inventief kan worden beschouwd en de conclusies van dat octrooi derhalve minst genomen aangepast zullen moeten worden.
2 Om in dit kort geding een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, zal de voorzieningenrechter er niet aan ontkomen ook laatstgenoemde octrooirechtelijke stellingen in zijn oordeel te betrekken. Partijen zijn hierop ter zitting – waarop zij overigens beide werden vergezeld van hun octrooi-gemachtigde – ook uitvoerig ingegaan. Ten aanzien van octrooirechtelijke geschillen geldt dat ingevolge artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995), deze uitsluitend ter berechting kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te 's-Gravenhage en de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorshands geoordeeld behoort de beoordeling van de door Fico geponeerde stellingen, hoewel aan de vordering zelf een onrechtmatig handelen ten grondslag is gelegd, dus ook daar plaats te vinden. Deze stellingen vallen immers onder het bereik van respectievelijk artikel 80 lid 1 sub a ROW 1995 (juncto artikel 75 lid 1 sub a juncto artikel 6 ROW 1995) en artikel 80 lid 2 sub b ROW 1995.
3 Voor dit standpunt is steun te vinden in de wetsgeschiedenis. De voorzieningenrechter verwijst naar de Memorie van Toelichting (Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19131, R 1295, nr. 3, blz. 42-43) waarin met betrekking tot het wijzigen van (het toenmalige) artikel 54 Rijksoctrooiwet 1910 (welk artikel later is vernummerd tot het huidige artikel 80 ROW 1995) onder meer de volgende passages zijn opgenomen:
De (...) voorgestelde invoeging van een nieuw tweede lid strekt ertoe de rechtbank te 's-Gravenhage tevens uitsluitend bevoegd te verklaren ten aanzien van vorderingen ter zake van de handhaving van octrooien. Deze concentratie van rechtspraak strekt zich ook uit tot voorzieningen van de president in het kort geding. Voor deze aangelegenheden geldt thans de gewone competentie.
In kringen van belanghebbenden leeft reeds lang de wens om de Haagse rechter ook bij uitsluiting bevoegd te verklaren tot kennisneming van de vorderingen ter zake van handhaving van octrooien. Het wordt in die kringen als onbevredigend ervaren dat de bij deze vorderingen aan de orde komende vraag of een handeling inbreuk maakt op een octrooi, met andere woorden de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi, aan het oordeel van elke arrondissementsrechtbank kan worden onderworpen. Vele rechters komen met deze materie zo sporadisch in aanraking dat zij zich bezwaarlijk de ervaring en het gevoel voor technische problemen eigen kunnen maken die voor een goede berechting vereist zijn.
Daarnaast wordt als een bezwaar gevoeld dat veelal de vaststelling van de beschermingsomvang, als zijnde van feitelijke aard, aan toetsing door de cassatierechter is onttrokken en dat derhalve het thans bestaande systeem eenheid van rechtsspraak niet verzekert.
Wij verenigen ons met deze zienswijze en achten het op deze gronden gewenst de uitsluitende bevoegdheid van de Haagse rechtbank tot genoemde vorderingen uit te breiden. Wij zijn voorts van mening dat dit ook geldt voor voorzieningen van de president van de rechtbank in kort geding.
Naast de vorderingen tot handhaving van octrooien worden in het nieuwe tweede lid ook genoemd daarmee verwante vorderingen zoals (...) vorderingen welke worden ingesteld door een ander dan de octrooihouder ten einde te doen vaststellen dat bepaalde door hem verrichte handelingen niet strijdig zijn met een octrooi.
De concentratie van deze vorderingen bij één rechter is ook in overeenstemming met de bij het Gemeenschapsoctrooiverdrag vastgestelde Resolutie betreffende centralisatie van de rechtspraak inzake inbreuk op Gemeenschapsoctrooien in de verdragssluitende staten.
4 Een en ander leidt tot de conclusie dat Fico zich met haar vordering tot de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage moet wenden en dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank daarom niet bevoegd is over het geschil van partijen te oordelen. De zaak zal worden verwezen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage in de stand waarin deze zich thans bevindt.

De beslissing

De voorzieningenrechter:
1 *verklaart* zich onbevoegd om van de door Fico ingestelde vordering kennis te nemen;
2 *verwijst* de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage.
Enz.

Nr. 15 Gerechtshof te Leeuwarden, 12 oktober 2005

(Schneider/Cordis II)

Mrs. G.J. Knijp, J.L. Bax-Stegenga en D.J. Buys

Art. 80, lid 2 Row 1995 en art. 438, lid 1 Rv

Vzr.: *Nu de vordering van Cordis tot een verbod tot tenuitvoerlegging van het vonnis van de Haagse rechtbank van 8 juni 2005 en een schorsing van de executie van dat vonnis niet een vordering is zoals bedoeld in art. 80, lid 2 Row wordt daarvan kennis genomen door de rechter die volgens de algemene regeling bevoegd is.*
In een executiegeschil kan de rechter slechts de staking van de tenuitvoerlegging van een vonnis bevelen of de tenuitvoerlegging schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant, mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van het hoger beroep tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de tenuitvoerlegging op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard. Bij het te executeren vonnis is geen sprake van kennelijke misslagen.
Vzr.: *Cordis heeft aangegeven dat tenuitvoerlegging van het vonnis tot ontslag van een groot aantal werknemers en wellicht zelfs tot een verdwijnen van alle activiteiten van Cordis uit Nederland zou kunnen leiden. De kosten van een bedrijfsverplaatsing zijn bovendien aanzienlijk. Voor een deel gaat het om schade, die achteraf onherstelbaar is. Uit het vonnis van de Haagse rechtbank blijkt niet dat met deze feiten rekening is gehouden. Cordis heeft aldus een zeer zwaarwegend belang bij schorsing van de executie. De financiële schade die Schneider ondervindt door mogelijk onterecht gebruik hangende het appèl is bovendien makkelijker herstelbaar dan het verlies van arbeidsplaatsen bij onmiddellijke executie.*
Hof: *In het licht van het alternatief van een voorwaardelijke licentie dat aan Cordis ter beschikking stond ter voorkoming van (gedeeltelijke) bedrijfssluiting, waaromtrent gesteld noch gebleken is dat de door Schneider daaraan verbonden voorwaarden dusdanig belastend waren dat Cordis daaraan redelijkerwijs niet kon of behoefde te voldoen, moet worden geoordeeld dat de door Cordis gestelde sluiting*

van haar vestiging te Roden en het daarmee gepaard gaande verlies van arbeidsplaatsen, niet zozeer het rechtstreeks gevolg zijn van de executie van het vonnis in de bodemzaak, doch dat als causa efficiens daarvoor heeft te gelden de daartoe strekkende wilsbesluiten van Cordis. In zoverre is er geen sprake van een klaarblijkelijk als gevolg van executie ontstane noodtoestand. Bovendien kan aan het octrooirecht van Schneider geen afbreuk doen dat belangen van derden, zoals werknemers van Cordis, door handhaving van het octrooirecht zouden worden geschaad, nu de bescherming van bedoelde belangen niet behoort te geschieden door middel van het toelaten van inbreuk op het octrooirecht.

Schneider (Europe) GmbH te Bülach, Zwitserland, appellante in het principaal en geïntimeerde in het incidenteel appèl in eerste aanleg, gedaagde, procureur mr. V. M. J. Both, advocaten mrs. J. J. Brinkhof en R. E. Ebbink te Amsterdam, tegen
Cordis Europa NV te Roden, geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appèl in eerste aanleg, eiseres, procureur mr. S. A. Roodhoofd, advocaat mr. C. J. J. C. van Nispen te 's-Gravenhage.

a Vzr. Rechtbank te Assen, 23 juni 2005 (mr. F. le Poole)

Gronden van de beslissing
1 De vaststaande feiten
1.1 Bij vonnis d.d. 8 juni 2005 heeft de rechtbank 's-Gravenhage – onder meer – besloten:
(...)
1.2 Schneider heeft op vrijdag 10 juni 2005 aan Cordis een betekeningsexploit doen uitbrengen (met een verkeerde datum die bij herstelexploot d.d. 13 juni 2005 is gerectificeerd).

2 De vordering
Cordis vordert dat de voorzieningenrechter
a in afwachting van haar eindvonnis in deze zaak aan Schneider een provisioneel verbod oplegt om het tussen partijen op 8 juni 2005 door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis ten uitvoer te leggen;
b bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut de door Schneider aangevangen executie van het tussen partijen op 8 juni 2005 door de rechtbank te 's-Gravenhage gewezen vonnis te schorsen totdat in die zaak in appèl is beslist, subsidiair Schneider zal bevelen de executie van dit vonnis te staken op straffe van een dwangsom van € 100 miljoen voor elke overtreding van het gegeven bevel, met veroordeling van Schneider in de kosten van het geding.

3 Het verweer
Schneider heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

4 Beoordeling van het geschil
4.1 Nu de vordering van Cordis niet een vordering is zoals bedoeld in art. 80 lid 2 is wordt daarvan kennis genomen door de rechter die volgens de algemene regeling der rechtspraak bevoegd is (art. 83 Rijksoctrooiwet). Op grond van art. 438 lid 1 Rv. is de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen bevoegd, nu de executie van voornoemd vonnis geschiedt in dit arrondissement.
4.2 Cordis heeft een provisioneel verbod gevraagd (sub a). Nu Schneider ter zitting heeft toegezegd het vonnis niet te zullen executeren totdat in dit kort geding vonnis is gewezen, heeft Cordis geen belang meer bij deze vordering, zodat deze niet voor toewijzing vatbaar is.
4.3 In een executiegeschil kan de rechter slechts de staking van de tenuitvoerlegging van een vonnis bevelen of de tenuitvoerlegging schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant, mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van het hoger beroep tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien tenuitvoerlegging op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard (o.a. HR 22 april 1983, *NJ* 1984, 145).
4.4 Cordis heeft uitvoerig bepleit, dat het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage twee kennelijke misslagen bevat. Zij wijst erop, dat de rechtbank heeft geoordeeld, dat Cordis niet heeft voldaan aan haar stelplicht met betrekking tot het niet-nawerkbaarheidsverweer, onder meer omdat geen op het onderwerp toegesneden partij-deskundigenbericht in het geding is gebracht, zonder dat de rechtbank is ingegaan op het door Cordis overgelegde rapport van dr. Kopf. Verder heeft de rechtbank het specifieke bewijsaanbod van de niet-nawerkbaarheid van het octrooi zonder enige motivering gepasseerd. Naar voorlopig oordeel gaat het hier echter niet om kennelijke misslagen. De rechtbank heeft uitvoerig gemotiveerd waarom volgens haar onvoldoende is gesteld. Dat de verklaring van dr. Kopf niet met zoveel woorden wordt genoemd betekent niet noodzakelijkerwijs, dat de rechtbank deze over het hoofd heeft gezien. Immers, het is niet ondenkbaar, dat de rechtbank de verklaring onvoldoende toegesneden op het onderwerp niet-nawerkbaarheid vond. Nu het verweer onvoldoende gesubstantieerd werd geacht, kon het bewijsaanbod worden gepasseerd. Een duidelijker motivering was wellicht wenselijk geweest. Het voert echter te ver om hier van een kennelijke misslag te spreken. Voor zover er al sprake zou zijn van misslagen, is bovendien in het geheel niet zeker, dat het uiteindelijk resultaat ten gevolge daarvan in hoger beroep anders zal zijn.
4.5 Cordis heeft hiernaast aangegeven dat bij executie van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage vier productielijnen moeten stoppen, waaraan 250 mensen werken, terwijl er 50 mensen ondersteunende functies vervullen. Deze mensen zullen moeten afvloeien, hetgeen een definitief verlies van werkgelegenheid inhoudt. Uit de verklaring van Steven Johnson, Site General Manager van Cordis blijkt dat het effect zelfs zou kunnen zijn, dat alle activiteiten van Cordis in Nederland zullen verdwijnen. De stelling van Schneider, dat de werknemers best in dienst kunnen blijven, is weinig serieus te nemen, nu zij niet aangeeft wat voor werk deze werknemers dan zouden moeten doen. Het te verwachten verlies van arbeidsplaatsen is door Schneider voor het overige niet weersproken.
In dit verband is nog relevant dat ook niet weersproken is dat na executie van het arrest van het Haagse Hof in de zaak

Medinol/Cordis bij Cordis inderdaad 60 arbeidsplaatsen zijn verdwenen, terwijl nadien het octrooi, waar het om ging, door de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau te München is herroepen. De kosten van een bedrijfsverplaatsing zijn bovendien aanzienlijk. Voor een deel gaat het om schade, die achteraf onherstelbaar is. Uit het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage blijkt niet dat met deze feiten rekening is gehouden.

4.6 Cordis heeft aldus een zeer zwaarwegend belang bij schorsing van de executie. Vergeleken bij het bovenomschreven belang van Cordis bij schorsing van de executie is het belang van Schneider bij onmiddellijke executie onvoldoende geconcretiseerd. Schneider heeft zich daarbij vooral beroepen op de belangen die in het algemeen zijn gemoeid bij een handhaving van het octrooirecht. Zij heeft onvoldoende aangegeven, waarom het in dit concrete geval zo urgent is, dat aan het reeds langere tijd bestaande gebruik van het betreffende octrooi door Cordis stante pede een eind wordt gemaakt. De financiële schade die Schneider ondervindt door mogelijk onterecht gebruik hangende het appèl is bovendien makkelijker herstelbaar dan het verlies van arbeidsplaatsen bij onmiddellijke executie.

4.7 Bij de afweging van bovenstaande belangen speelt bovendien nog mee dat tussen partijen (dan wel de moedermaatschappijen) betreffend het onderhavige octrooi een aantal procedures loopt, zowel in Europa als in de VS, waarbij nu eens de een in het gelijk wordt gesteld, dan weer de ander. De uitkomsten van de procedures in de VS zijn, daar zijn partijen het over eens, uiteindelijk van groter belang voor de uiteindelijke afloop dan wat in Nederland gebeurt. De beslissing van de Haagse rechtbank zal gebruikt worden als een zet in de onderhandelingen, waarvan de uitkomst allerminst zeker is. Het zou in de rede liggen (verder) te onderhandelen. Beide partijen geven ook aan daartoe bereid te zijn, maar wijten het ontbreken van overeenstemming tot nu toe aan de wederpartij. In deze visie past slecht dat onmiddellijk na de uitspraak tot executie is overgegaan.

4.8 Uit het hiervoor overwogene volgt, dat Schneider, mede gelet op de belangen van Cordis, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij onverwijlde executie. De vordering sub b. (primair) van Cordis zal derhalve worden toegewezen. In het belang van een ordelijke executie en omdat ook andere onderdelen van het dictum relevant kunnen zijn, is er geen grond om het verbod te beperken tot het vervaardigingsverbod, zoals Schneider ten aanzien van het provisionele verbod heeft bepleit. Schneider zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

1 *Schorst* de door Schneider aangevangen executie van het tussen partijen op 8 juni 2005 door de rechtbank te 's-Gravenhage gewezen vonnis totdat in die zaak in appèl is beslist.

2 *Veroordeelt* Schneider in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van Cordis begroot op € 1.500,– aan salaris en € 320,47 aan verschotten.

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

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

b Het Hof, enz.

De beoordeling

(...)

5 Uitgangspunt bij de beoordeling van het onderhavige executiegeschil is dat het door de Haagse rechtbank gewezen eindvonnis dat inmiddels in hoger beroep is voorgelegd aan het hof aldaar, behoudens na te noemen uitzondering, thans inhoudelijk niet (opnieuw) ter discussie staat, terwijl eveneens uitgangspunt is de bevoegdheid van Schneider tot tenuitvoerlegging van het Haagse vonnis. Slechts indien sprake is van misbruik van de bevoegdheid tot executie, kan de staking van de tenuitvoerlegging van dat vonnis aan de orde zijn. Van bedoeld misbruik kan sprake zijn indien het te executeren vonnis berust op een klaarblijkelijke juridische of feitelijke misslag, of indien op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten executie klaarblijkelijk een noodtoestand voor de geëxecuteerde zou doen ontstaan (zie HR 22-4-1983, *NJ* 1984/145). Voor het overige dient de rechter in kort geding zich in beginsel te richten naar het oordeel van de bodemrechter zoals dit blijkt uit het overgelegde vonnis, zonder daarbij de kans van slagen van een tegen dat vonnis ingesteld appèl te betrekken (HR 19-5-2000, *NJ* 2001/407).

6 Het hof volgt Cordis niet in haar betoog in het incidenteel appèl dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat geen sprake is van kennelijke misslagen in het vonnis in de bodemzaak. De stelling van Cordis dat de Haagse rechtbank de verklaring van dr. Kopf over het hoofd heeft gezien, berust kennelijk (mede) op het feit dat de naam van dr. Kopf niet voorkomt in het vonnis. Gelet op het debat in de bodemzaak waarin de verklaring van dr. Kopf bij herhaling over en weer door partijen aan de orde is gesteld, en gezien de bewoordingen die de rechtbank in r.o. 3.11 van haar vonnis ter staving van haar oordeel heeft gebruikt, welke bewoordingen zodanig ruim zijn dat deze zeker (mede) betrekking (kunnen) hebben op de rapportage van dr. Kopf, berust de thans aan de orde zijnde stelling van Cordis op een klaarblijkelijke conclusie harerzijds en ontbeert zij een feitelijke grondslag. Naar 's hofs voorlopig oordeel is geen sprake van een zo evidente vergissing in het recht of de feiten, dat daarover geen redelijke twijfel bestaat. Daarbij overweegt het hof nog dat, zelfs indien sprake zou zijn van het verzuim van de Haagse rechtbank om de rapportage van Kopf in haar overwegingen te betrekken, zulks voor het Haagse hof mogelijkerwijs grond zou kunnen opleveren om in de bodemzaak tot een andere uitkomst van het geding te komen, doch dat daarop niet de conclusie kan worden gebaseerd dat het elementaire beginsel van hoor en wederhoor is geschonden, gelijk Cordis heeft aangevoerd, zodat (ook) om die reden geen sprake kan zijn van een klaarblijkelijke misslag (in dit – zich niet voordoende – geval tot uiting komend in de vorm van een essentieel vormverzuim).

7 Het hof volgt Cordis voorts niet waar zij stelt dat het door de rechtbank niet-toelaten tot het bewijs duidt op een klaarblijkelijke misslag. Immers, het passeren van een bewijsaanbod kan op meerdere valide gronden geschieden, welke gronden in het onderhavige kort geding niet ter toetsing staan; niet blijkt van een zodanig vormverzuim, dat niet (meer) kan worden gesproken van een 'fair trial' in de zin van art. 6 EVRM. De stelling van Cordis dat uit het rapport van Van Erp en Van den Berg zonder meer blijkt dat Cordis

in de bodemprocedure het bewijs had kunnen leveren dat de geoctrooieerde uitvinding niet nawerkbaar is, voldoet niet aan meergenoemd criterium van 'klaarblijkelijkheid', en kan verder in deze procedure, gelet op de aard daarvan, inhoudelijk niet worden onderzocht.

8 Evenmin volgt het hof Cordis in haar stelling in het incidenteel appèl (punt 70) dat het de taak van de voorzieningenrechter in een executiegeschil als het onderhavige is om – ambtshalve – te onderzoeken of er in het te executeren bodemvonnis al dan niet processuele misslagen voorkomen. Het bovenoverwogene brengt het hof in een zelfstandige heroverweging van al hetgeen te dezer zake in beide instanties naar voren is gebracht, tot het voorlopig oordeel dat, in overeenstemming met het oordeel dienaangaande van de voorzieningenrechter in eerste aanleg, in het vonnis in de bodemzaak geen sprake is van een klaarblijkelijke misslag. Hierop stuit grief 1 in het incidenteel appèl af.

9 Thans is de vraag aan de orde of op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten, executie klaarblijkelijk een noodtoestand voor Cordis zou doen ontstaan.

10 De voorzieningenrechter heeft terzake overwogen – verkort weergegeven – dat door Cordis is aangegeven dat bij executie van het bodemvonnis sprake zal zijn van verlies van arbeidsplaatsen, en dat zij in geval van een voor haar ongunstige (eind)beslissing overweegt al haar activiteiten in Nederland te beëindigen, hetgeen derhalve gepaard zal gaan met een algeheel verlies van arbeidsplaatsen, terwijl de kosten van, een bedrijfsverplaatsing eveneens aanzienlijk zullen zijn. Bedoelde stellingen heeft de voorzieningenrechter aangemerkt als zijnde van een zeer zwaarwegend belang, daarbij aangevende dat uit het vonnis in de bodemprocedure niet blijkt dat met deze feiten rekening is gehouden.

11 Nadat het hof, met het oog op deze sociaal-economische omstandigheden, bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep aan partijen in overweging had gegeven zich thans te beraden over een licentieverlening door Schneider aan Cordis, verbonden aan de voorwaarde dat in de bodemprocedure bij gewijsde komt vast te staan dat het onderhavige octrooi van Schneider geldig is, terwijl bij gebleken ongeldigheid van het octrooi, Schneider al hetgeen door Cordis op grond van de licentieovereenkomst is voldaan zal dienen te restitueren – tot hoedanige regeling partijen zich in beginsel bereid hebben verklaard terwijl het hof in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen dienaangaande, aan partijen heeft toegezegd het wijzen van arrest gedurende een termijn van twee weken te zullen opschorten – heeft de raadsman van Schneider schriftelijk aan het hof medegedeeld dat partijen niet tot overeenstemming hebben kunnen komen.

12 De bovenstaande – door het hof geopperde – (tijdelijke) oplossing was inhoudelijk geïnspireerd op art. 6:229 BW, welk artikel kortweg inhoudt dat een voortbouwende overeenkomst vernietigbaar is indien de rechtsverhouding waarop wordt voortgebouwd, niet blijkt te bestaan, aan welke vernietiging de restitutieplicht van art. 6:203 BW is verbonden. Ook uit punt 39 van de memorie van antwoord van Cordis blijkt dat Schneider niet onwelwillend was tot het verlenen van een licentie, alsmede dat tussen partijen reeds eerder de verlening van een licentie aan de orde is geweest, doch dat Cordis daaraan niet heeft willen meewerken omdat zij naar haar zeggen niet gedwongen wenst te worden door een – haars inziens onjuist – vonnis.

13 In het licht van het bovenomschreven alternatief dat aan Cordis ter beschikking stond ter voorkoming van (gedeeltelijke) bedrijfssluiting, waaromtrent gesteld noch gebleken is dat de door Schneider daaraan verbonden voorwaarden dusdanig belastend waren dat Cordis daaraan redelijkerwijs niet kon of behoefde te voldoen, moet worden geoordeeld dat de door Cordis gestelde sluiting van haar vestiging te Roden en het daarmee gepaard gaande verlies van arbeidsplaatsen, niet zozeer het rechtstreekse gevolg zijn van de executie door Schneider van het vonnis in de bodemzaak, doch dat als causa efficiens daarvoor heeft te gelden de daartoe strekkende wilsbesluiten van (de directie van) Cordis. In zoverre is reeds geen sprake van een klaarblijkelijk als gevolg van de executie ontstane noodtoestand. Zulks geldt insgelijks voor het gestelde omtrent de kosten van een bedrijfsverplaatsing.

14 Doch ook om andere redenen kan het door Cordis geschetste scenario van verlies van arbeidsplaatsen wegens bedrijfssluiting niet gelden als een als gevolg van de executie klaarblijkelijk voor de geëxecuteerde ontstane noodtoestand op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten. Immers, aan het octrooirecht van Schneider kan geen afbreuk doen dat belangen van derden, zoals werknemers van Cordis, door handhaving van het octrooirecht zouden worden geschaad, nu de bescherming van bedoelde belangen niet behoort te geschieden door middel van het toelaten van inbreuk op het octrooirecht (zie HR 21-4-1995, *NJ* 1996/462).

15 Uit dit een en ander vloeit voort dat het hof niet de voorzieningenrechter zal volgen in haar afweging van enerzijds het belang dat gelegen is in het (voorkomen van het) verlies van arbeidsplaatsen (en de kosten van verplaatsing van het bedrijf), tegen anderzijds het belang van Schneider bij daadwerkelijke handhaving van haar octrooirecht, en evenmin in haar conclusie dat Schneider geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij onverwijlde executie. De uitkomst van bedoelde belangenafweging kan, gezien het eerder overwogene, bovendien niet leiden tot het oordeel dat daarmede is voldaan aan het criterium voor schorsing van de executie zoals weergegeven in r.o. 5. Zulks staat mitsdien aan toewijzing van de gevraagde voorlopige voorzieningen in de weg. Ook overigens is naar het voorlopig oordeel van het hof geen sprake van zodanige feiten of omstandigheden, dat daarop het oordeel kan worden gebaseerd dat Schneider, door gebruik te maken van de uitvoerbaarheid bij voorraad van het vonnis van de bodemrechter, misbruik maakt van (proces)recht. Hetgeen aan de zijde van Cordis is gesteld over (een) eerder(e) onjuist vonnis(sen) van de Haagse rechtbank in octrooizaken, kan geen invloed op de uitkomst van deze oordelen hebben.

16 Hetgeen Cordis verder nog heeft aangevoerd, bevat evenmin een toereikend aanknopingspunt voor het aannemen van nova met zodanige daaraan verbonden gevolgen, dat daarmede is voldaan aan het in r.o. 5 genoemde criterium. Met name kan als zodanig niet gelden hetgeen Cordis heeft aangevoerd omtrent 'nieuwe' (uit 1989 daterende) documenten inzake 'Arney et al', waaromtrent Cordis overigens slechts aanvoert dat zulks zal leiden tot de conclusie dat het vonnis 'in de vorm waarin het is gewezen' geen stand zal houden, welke kwestie in de bodemprocedure aan de orde

dient te worden gesteld. Ook van een mogelijkheid tot verder onderhandelen, hetgeen de voorzieningenrechter in haar oordeel ten nadele van Schneider nog heeft laten meewegen, is in het licht van het eerder overwogene (thans) geen sprake. Voor een nadere analyse van de tot op heden door de moedermaatschappijen van partijen kennelijk gevoerde onderhandelingen te Nederland en/of elders, al dan niet tegen de achtergrond van procedures zoals deze kennelijk buiten Nederland aanhangig zijn (geweest), biedt de onderhavige procedure geen plaats.
Daarmede is tevens het belang van Cordis bij haar 2e grief in het incidenteel appèl uitgeput.
17 Het bovenstaande brengt met zich dat de grieven van Schneider in het principaal appèl, gericht tegen de toewijzing door de voorzieningenrechter van de door Cordis gevorderde voorlopige voorzieningen, doel treffen. Voor toewijzing aan Cordis van het door haar gevorderde verbod tot executie, evenals voor de gevorderde schorsing of staking daarvan, bestaat geen grond. Voor het overige behoeven de grieven geen (verdere) bespreking.
De grieven die Cordis in incidenteel appèl heeft voorgedragen, missen doel.
18 De slotsom luidt dat het beroepen vonnis van de voorzieningenrechter te Assen dient te worden vernietigd, en dat de gevorderde voorzieningen alsnog dienen te worden geweigerd.
Als de in het ongelijk te stellen partij zal Cordis worden veroordeeld in de kosten van de eerste aanleg, alsmede in die van het principaal en incidenteel appel (in het principaal appèl 3 punten in tarief II, en in het incidenteel appèl punt in tarief II).
19 Hetgeen partijen verder nog te berde hebben gebracht, kan als in het voorgaande reeds vervat dan wel als niet terzake dienende, buiten bespreking blijven.

De beslissing

Het gerechtshof:
in het principaal appèl:
vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter te Assen d.d. 23 juni 2005, waarvan beroep;

en opnieuw rechtdoende:
weigert de door Cordis gevorderde voorzieningen;

in het incidenteel appèl:
verwerpt het beroep;

in het principaal en incidenteel appèl:
veroordeelt Cordis in de kosten van de procedure in beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Schneider als volgt te begroten:
in prima: € 244,– aan verschotten en € 1.500,– voor salaris;

in het principaal appèl:
€ 362,93 aan verschotten en € 2.682,– voor salaris;

in het incidenteel appèl:
nihil aan verschotten en € 447,– voor salaris;
verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Enz.

Nr. 16 Hoge Raad der Nederlanden, 17 maart 2006

(erotisch huishoudtextiel)

Mrs. D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens, W.A.M. van Schendel, F.B. Bakels en W.D.H. Asser

Artt. 6bis en 6ter BMW j° art. 3 Mrl 89/104/EEG
De woordcombinatie 'erotisch huishoudtextiel' had volgens het gerechtshof te 's-Gravenhage voor een deel van de bij het depot opgegeven klassen van waren en diensten wél, en voor een ander deel niét een beschrijvend karakter. Het gerechtshof te 's-Gravenhage gaf een bevel tot inschrijving met toevoeging van een 'disclaimer' voor de waren waarvoor de woordcombinatie beschrijvend werd geacht.
Hiertegen richtte zich het cassatieberoep van het BMB.
Hoge Raad (eindbeschikking): *Uit de arresten HvJEG 12 februari 2004,* BIE *2005, nr. 106, p. 523 en BenGH 1 december 2004,* BIE *2005, nr. 107, p. 545 ('Postkantoor') volgt dat het gerechtshof te 's-Gravenhage ten onrechte een 'disclaimer' aan het gegeven bevel tot inschrijving met betrekking tot een aantal klassen van waren en diensten heeft toegevoegd.*
Uit het arrest BenGH 15 december 2003 (Vlaamse Toeristenbond), NJ *2004, 347,* BIE *2004, nr. 33, p. 205, volgt dat – nu Marinus de mogelijkheid om het depot te wijzigen, aan te vullen of te beperken niet aan het BMB heeft voorgelegd, ook niet na de voorlopige weigering van de inschrijving – het het gerechtshof te 's-Gravenhage niet vrij stond ambtshalve een bevel te geven om tot gedeeltelijke inschrijving van het depot over te gaan. Zulks valt immers buiten het kader van de beoordeling of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd, en komt neer op kennisneming van aanspraken die niet aan het BMB zijn voorgelegd.*
De woordcombinatie 'erotisch huishoudtextiel' heeft naar 's hofs in cassatie niet bestreden oordeel voor een deel van de bij het depot opgegeven klassen van waren en diensten een beschrijvend karakter en aan dit beletsel voor inschrijving kan niet worden tegemoetgekomen door toevoeging van een 'disclaimer'. Voorts is gedeeltelijke toewijzing van het verzoek van Marinus, gelet op het in 2.6 overwogene, in dit geval niet mogelijk. Dit brengt mee dat het beroep tegen de weigering tot inschrijving ongegrond is en dat het verzoek op de voet van art. 6ter BMW om een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen moet worden afgewezen.

Het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage, verzoekster tot cassatie, advocaat mr. C.J.J.C. van Nispen,
tegen
Kees Marinus te Amsterdam, verweerder in cassatie, niet verschenen.

a Gerechtshof te 's-Gravenhage, 5 februari 1998 (mrs. J.J. Brinkhof, J.C. Fasseur-van Santen en E.J. van Sandick)

Beoordeling van het verzoek
(...)
2 Uit het verzoekschrift en de ten processe overgelegde bescheiden blijkt het volgende:
a Marinus heeft op 26 augustus 1996 bij het Bureau het teken EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL onder 877371 gedeponeerd als woordmerk voor de waren en diensten in de klassen 10, 16 tot en met 22, 24 tot en met 28, en 40 tot en met 42, als vermeld op de bij het depot behorende bijlage, en bij brief van 23 september 1996 aangevuld met de diensten in klasse 35: Exposeren voor publicitaire en educatieve

doeleinden van EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL en voor de waren in klasse 37: Verhuur van bouwmaterialen.
b Het Bureau heeft bij brief van 29 november 1996 Marinus laten weten de inschrijving van het depot 877371 voorlopig te weigeren.
Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven:
Het teken EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 10, 16 tot en met 22, 24 tot en met 28, 35, 37 en 40 tot en met 42 genoemde waren en diensten voor zover deze betrekking hebben op erotisch huishoudtextiel. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken...
c Marinus heeft bij brief van 3 december 1996 tegen deze voorlopige weigering bezwaar aangetekend.
d Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien.
e Bij brief van 26 juni 1997 heeft het Bureau Marinus in kennis gesteld van zijn beslissing, inhoudende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
3 Marinus heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan. Marinus stelt zich op het standpunt dat de woordcombinatie EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL niet kan worden aangemerkt als een teken dat louter beschrijvend is en ieder onderscheidende vermogen mist voor de waren en diensten in de klassen waarvoor het is gedeponeerd.
4 Het Bureau heeft zijn beroep op niet-ontvankelijkheid van Marinus, wiens verzoekschrift niet door een procureur is ingediend, niet langer gehandhaafd nu zich alsnog een procureur voor hem heeft gesteld, zodat het hof op dit beroep niet meer behoeft in te gaan.
5 Het Bureau, dat zijn beslissingen heeft gebaseerd op artikel 6bis eerste lid, onder a BMW, heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
6 Volgens artikel 6bis lid 1, aanhef en onder a, BMW moet de inschrijving van een depot worden geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.
Die bepaling luidt:
Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
1. ...
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;
7 Het gaat thans om de vraag of de combinatie van de woorden 'huishoudtextiel' en 'erotisch' voor de waren en diensten in de klassen,waarvoor het depot is verricht, onderscheidend vermogen heeft.
Zowel het woord 'huishoudtextiel' als het woord 'erotisch' zijn in het Nederlandse taalgebruik gangbare woorden (zie *Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal,* 12e druk).
De combinatie van deze woorden heeft een beschrijvend karakter voorzover deze betrekking heeft op waren van huishoudtextiel met een erotisch karakter dan wel op diensten die die waren betreffen. Niet gebleken is dat het (in aanmerking komende) publiek zal begrijpen dat de woordcombinatie voor dergelijke waren en diensten als merk fungeert.
Daarbij komt dat aanvaarding als merk voor dergelijke waren en diensten zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren (of diensten) aan te duiden met deze woordcombinatie (te denken valt bijvoorbeeld aan het te koop aanbieden van een zeemleren jurkje met erotische uitstraling met de aanduiding 'erotisch huishoudtextiel').
Marinus heeft betoogd dat de woordcombinatie origineel en verrassend is doordat zij twee woorden, die een geheel verschillende 'lading' hebben en tegengestelde associaties oproepen, combineert en aldus een zekere spanning creëert. Naar het oordeel van hof kan aan de woordcombinatie een zekere originaliteit niet worden ontzegd voor andere waren en diensten dan hierboven bedoeld. Voor de hierboven bedoelde waren en diensten prevaleert het beschrijvende karakter zozeer dat in dat verband niet van een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding kan worden gesproken.
8 Het bovenstaande brengt mee dat het verzoek van Marinus moet worden afgewezen voor de waren, voor zover die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter, en voor de diensten die die waren betreffen, een en ander zoals na te melden, en voorts dat het verzoek voor het overige zal worden toegewezen.
Nu beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof, nu het Bureau een kostenveroordeling heeft verzocht, de kosten compenseren.

Beslissing

Het hof:
beveelt het Benelux-Merkenbureau over te gaan tot inschrijving van het depot van het woordmerk EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL, zoals verricht op 29 maart 1996 onder nummer 877371 en nader aangevuld zoals boven omschreven, voor de waren en diensten in:
klasse 10: Orthopedische artikelen;
klasse 16: Plastic materialen, waaronder tassen voor zover niet begrepen in andere klassen;
klasse 17: Rubber, guttapercha, gummi, latex, p.v.c., polypropyleen, polyether en halfbewerkte plastic producten en hieruit vervaardigde producten waaronder wanddecoraties en bedtextiel, sexlingerie onder en bovenkleding en matten en zeilen en dekzeilen waarin deze materialen zijn verwerkt, voor zover niet begrepen in andere klassen en voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
klasse 18: Leder, kunstleder en lakleer en hieruit vervaardigde producten, waaronder tassen, waaronder wanddecoraties en bedtextiel, sexlingerie, onder en bovenkleding en matten en zeilen en dekzeilen voor zover niet begrepen in andere klassen en voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
klasse 19: Bouwmaterialen niet van metaal;
klasse 20: Meubelen, van kurk, riet, bies, hoorn, been ivoor, balein schildpad, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen;

klasse 21: Gerei voor de huishouding of de keuken, wanddecoraties voor zover niet begrepen in andere klassen, voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
klasse 22: Netten, dekzeilen, zeilen en ruwe vezelige materialen en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen;
klasse 24: Textielwaren te weten weefsels, en hieruit vervaardigde producten; dekens, bedtextiel, wanddecoraties, tafellakens, voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
klasse 25: Textielwaren te weten: sexlingerie, onder en bovenkleding, voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
klasse 26: Kant en borduurwerk en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen;
klasse 27: Tapijten, vloermatten, en matten en andere vloerbedekking wandbedekking, niet van textielmateriaal;
klasse 28: Spellen;
klasse 37: Verhuur van bouwmaterialen;
klasse 40: Kleermakerij; bewerking en veredeling van huiden leer, lakleer, bont, textiel, rubber, guttapercha, gummi, latex, p.v.c, polyether, halfbewerkte plastic producten, dekzeilen, zeilen en ruwvezelige producten zoals begrepen in klasse 42, voorzover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
klasse 41: Exploitatie waaronder het doen laten exposeren in musea winkels, galeries, openbare gelegenheden; produceren van films; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften, voor zover niet betrekking hebbend op erotisch huishoudtextiel;
klasse 42: Het ontwerpen, verhuren, verkopen en doen exposeren van waren, (zoals genoemd in Kl.) (Kl.10.) – Orthopedische artikelen, (Kl.16.) – Plastic materialen, waaronder tassen voor zover niet begrepen in andere klassen, (Kl.17.) – Rubber, guttapercha, gummi, latex, p.v.c., polyether en halfbewerkte plastic producten en hieruit vervaardigde producten waaronder wanddecoraties en bedtextiel en matten waarin deze materialen zijn verwerkt, (Kl.18.) – Leder, kunstleder en lakleer en hieruit vervaardigde producten waaronder tassen voor zover niet begrepen in andere klassen, (Kl.19.) – Bouwmaterialen niet van, metaal, (Kl.20.) – Meubelen van kurk, riet, bies, hoorn, been ivoor, balein schildpad, meerschuim, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, (Kl.21.) – Gerei voor de huishouding of de keuken, wanddecoraties voor zover niet begrepen in andere klassen, (Kl.22.) – Netten, dekzeilen, zeilen en andere ruwe vezelige materialen en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, (Kl.24.) – Textielwaren te weten weefsels, en hieruit vervaardigde producten; dekens, bedtextiel, wanddecoraties, tafellakens, (Kl.25.) – Textielwaren, te weten: sexlingerie, onder en bovenkleding, (Kl.26.) – Kant en borduurwerk en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, (Kl.27.) – Tapijten, vloermatten, en matten en andere vloerbedekking wandbekleding, niet van textielmateriaal, (Kl.28.) – Spellen onder de naam EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL;
Het maken van foto's en fotoreportages,
een en ander behoudens voor zover de diensten waren betreffen die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter;
wijst het verzoek *af* voor het overige;
compenseert de kosten van de procedure aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.

b Cassatiemiddel

Middelen tot cassatie
I Schending van het recht, inz. artikelen 6ter en 6bis jis 1 en 4 BMW, en/of tot nietigheid leidend verzuim van vormen, doordat het Hof, na te hebben vastgesteld (sub 3) dat Marinus het Hof op de voet van artikel 6ter heeft verzocht het Bureau te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan en (sub 5) dat het Bureau heeft verzocht Marinus' verzoek af te wijzen, het Bureau heeft bevolen over te gaan tot inschrijving van het depot 'nader aangevuld zoals boven omschreven', ten onrechte, om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang.
1 Het Hof is alleen bevoegd een bevel te geven (of te weigeren) tot inschrijving van het depot zoals verricht, althans zoals door de deposant voorgesteld, maar/althans niet om een bevel te geven tot inschrijving van een depot dat door het Hof ambtshalve is gewijzigd/aangevuld/beperkt.
2 Indien het Hof wèl bevoegd mocht zijn de inschrijving te bevelen van een depot dat door het Hof ambtshalve is gewijzigd/aangevuld/beperkt, ter opheffing van het bezwaar van het Bureau, is zulks gebonden aan de voorwaarde dat het Hof tevoren het Bureau in de gelegenheid stelt desgeraden bezwaar te maken tegen het depot zoals dat door het Hof ambtshalve is gewijzigd/aangevuld/beperkt op grond dat dit depot stuit op andere bezwaren ontleend aan artikelen 6bis jis 1 en 4 BMW en/of artikel 1 lid 5 Uitvoeringsreglement BMW j° de Warenclassificatie-Overeenkomst van Nice.
3 Indien het gestelde sub 2 te ver zou gaan c.q. onjuist zou zijn, is het Hof tenminste gehouden om, alvorens de inschrijving te bevelen van een depot dat door het Hof ambtshalve is gewijzigd/aangevuld/beperkt, zich ambtshalve af te vragen – èn daarvan in de beschikking te doen blijken – of zich ten aanzien van het depot dat door het Hof ambtshalve is gewijzigd/aangevuld/beperkt, geen andere bezwaren voordoen op grond van artikelen 6bis jis 1 en 4 BMW en/of artikel 1 lid 5 Uitvoeringsreglement BMW j° de Warenclassificatie-Overeenkomst van Nice.
In elk geval is het Hof gehouden om, alvorens inschrijving te bevelen van een depot dat door het Hof ambtshalve is gewijzigd/aangevuld/beperkt, zich af te vragen – èn daarvan in de beschikking te doen blijken – of zich ten aanzien van het depot zoals dat door het Hof ambtshalve is gewijzigd/aangevuld/beperkt, nog een ander bezwaar voordoet dat door het Bureau is geopperd naar aanleiding van het depot zoals dat door de deposant is verricht, in casu dat het teken door het daarvoor in aanmerking komend publiek niet als merk zal worden opgevat.
4 Indien 's Hofs beschikking aldus moet worden begrepen dat het Hof zich wel heeft afgevraagd of zich ten aanzien van het depot zoals dat door het Hof ambtshalve is gewijzigd/aangevuld/beperkt, geen andere bezwaren voordoen als sub 2 en 3 bedoeld, is 's Hofs beschikking niet begrijpelijk, althans onvoldoende met redenen omkleed, nu

niet valt in te zien dat het depot zoals dat door het Hof ambtshalve is gewijzigd/aangevuld/beperkt niet is geschied voor waren en diensten voor welke het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden als bedoeld in artikel 4, aanhef en sub 2° BMW en/of niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, met name niet kan dienen om de waren en/of diensten van een onderneming te onderscheiden.

Toelichting

9 Artikel 6ter zelf geeft het Hof enkel de bevoegdheid het Bureau al dan niet te bevelen 'tot inschrijving van het depot over te gaan'. Dit sluit uit dat het Hof bevoegd is ambtshalve het Bureau te gelasten een ander depot dan verricht in te schrijven. Dit wordt bevestigd in de Toelichting op artikel 6ter:

Het nieuwe artikel 6ter voorziet in een verzoekschriftprocedure bij de drie aldaar genoemde beroepsinstanties in de Benelux teneinde een oordeel van de rechter te verkrijgen over beslissingen van het BMB, waarbij geweigerd is een merk in te schrijven. De aanvrager dient daartoe een verzoek om een bevel tot inschrijving van het depot in te dienen (...);

In de Franse versie:

Le nouvel article 6ter prévoit une procédure par requête auprès des trois jurisdictions d'appel dans le Benelux qui y sont désignées pour permettre au juge de censurer les décisions du BBM refusant l'enregistrement d'une marque. Le demandeur doit introduire â cette fin une demande d'ordonner l'enregistrement du dépôt. (onderstreping toegevoegd)

Hieruit volgt dat het Hof dient te beslissen of het de beslissing van het Bureau waarbij geweigerd is een merk in te schrijven, al dan niet juist acht; niet of, indien de deposant een ander depot had verricht, het Bureau dat depot had moeten inschrijven.

10 Zulks strookt ook met het karakter van de voorafgaande interne procedure. Ingevolge artikel 6bis lid 3 BMW dient het Bureau van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant te geven en hem in de gelegenheid te stellen hierop binnen een bepaalde termijn (in de praktijk: zes maanden) te antwoorden. Indien de bezwaren van het Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd.

11 In casu heeft het Bureau Marinus (op 29 november 1996) kennis gegeven van zijn voornemen de inschrijving geheel te weigeren op grond dat het teken uitsluitend beschrijvend is voor de genoemde waren en diensten voor zover deze betrekking hebben op erotisch huishoudtextiel. Het Hof acht dit bezwaar van het Bureau in zijn beschikking sub 7 juist. Marinus heeft evenwel het bezwaar van het Bureau niet juist geacht en heeft in elk geval niet binnen de gestelde termijn het depot zodanig aangepast dat het bezwaar van het Bureau (mogelijk) zou zijn opgeheven.

Zelfs gedurende de verzoekschriftprocedure voor het Hof heeft hij de juistheid van het bezwaar van het Bureau niet erkend, althans – gesteld dat zulks in dit stadium nog mogelijk ware geweest – geen aanpassing voorgesteld waardoor het bezwaar van het Bureau (mogelijk) achteraf zou worden opgeheven.

NB. In deze procedure kan in het midden blijven of zulks rechtens nog kan.

Het Hof treedt dan buiten de grenzen van de rechtsstrijd door enerzijds het bezwaar van het Bureau gegrond te achten, maar anderzijds ambtshalve het verrichte depot zodanig aan te passen dat dit bezwaar (z.i.) zou zijn opgeheven.

12 Onderdeel 2 van het middel knoopt aan bij de jurisprudentie van Uw Raad omtrent verrassingsbeslissingen.

HR 2 februari 1990, *NJ* 1990, 795 (EAAL en JBMV), 30 september 1994, *NJ* 1995, 45 en 26 september 1997, *NJ* 1998, 19.

De uitspraak van het Hof is in dubbel opzicht een verrassingsbeslissing.

In de eerste plaats sluit zij niet aan bij het standpunt van één der partijen en is het depot zoals dat door het Hof is gewijzigd/aangevuld/beperkt ook nimmer anderszins onderdeel van het processuele debat geweest. Op deze grond reeds brachten de eisen van een goede procesorde mee dat het Hof partijen in kennis had moeten stellen van zijn inzicht nu dit van het hunne afweek, en hen in de gelegenheid had moeten stellen zich te dier zake nader uit te laten. Dit klemt te meer nu het Hof optreedt als enige en hoogste feitelijke instantie.

In de tweede plaats sluit 's Hofs beschikking niet aan bij 's Hofs eerdere (zeer recente) jurisprudentie.

In zijn eerste beschikking d.d. 3 juli 1997, *BIE* 1997, blz. 389, *IER* 1997, blz. 198 inzake BIO-CLAIRE heeft het Hof het verzoek om inschrijving van het depot te bevelen afgewezen, hoezeer in de thans door het Hof gevolgde gedachtengang het depot in gewijzigde vorm (nl. voor zover de waren geen betrekking hadden op waren die op biologische wijze water helder maken) had kunnen worden ingeschreven.

Ook in de beschikking van het Hof d.d. 11 september 1997, *BIE* 1998, blz. 67, *IER* 1997, blz. 229 inzake BIOMILD (cassatie aanhangig onder req.nr. 9090) heeft het Hof het verzoek integraal afgewezen, hoezeer in de thans door het Hof gevolgde gedachtengang het depot in gewijzigde vorm (nl. voor zover niet betrekking hebbend op waren die op biologische wijze zijn bereid en mild smaken) had kunnen worden toegewezen.

13 In zijn korte signalering van de thans aangevallen beschikking merkte D.W.F. Verkade op (zie *BIE* 1998, blz. 83):

Uit de beschikking blijkt niet dat het Bureau de stelling had ingenomen dat het teken EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL voor andere *waren of diensten dan huishoudtextiel met een erotisch karakter, wegens misleiding of wegens andere absolute weigeringsgronden niet als merk aanvaardbaar zou zijn.*

Daargelaten dat het Bureau wel een andere nietigheidsgrond heeft aangevoerd (nl. dat het teken door het daarvoor in aanmerking komend publiek niet als merk zal worden opgevat), geeft dit commentaar blijk van een onjuist inzicht in de procedure van artikelen 6bis en 6ter BMW. Van het Bureau kan niet worden gevergd dat het reeds in de voorlopige weigering (ex artikel 6bis lid 3) alle bezwaren aangeeft die mogelijkerwijze tegen de inschrijving van het depot voor de opgegeven waren en diensten, of varianten daarvan, kunnen worden geopperd. Het Bureau mag volstaan met één bezwaar te formuleren tegen het depot zoals verricht, waaraan de deposant tegemoet kan komen zonder dat de gewijzigde opgave andere bezwaren oproept. De bij het uitvoeringsreglement gestelde termijn is relatief lang (zes maanden) om de gelegenheid te geven aan de deposant om eventueel in overleg met het Bureau tot een wèl aanvaard-

bare opgave te geraken. Als de deposant het bezwaar van het Bureau niet juist acht, kan hij trachten het Bureau te overtuigen en, indien hem zulks niet gelukt, het geschil na een definitieve weigering aan het Hof voorleggen.

14 Hierbij moet bedacht worden dat het Bureau jaarlijks meer dan 35.000 tekens op absolute nietigheid moet onderzoeken.

Over 1996: 24.534 Beneluxdepots en 10.749 internationale onderzoeken (Overeenkomst van Madrid).

Als men dan van het Bureau zou eisen dat het reeds in de voorlopige weigering alle bezwaren aangeeft die mogelijkerwijs tegen de inschrijving van het depot voor de opgegeven waren en diensten, of varianten daarvan, kunnen worden geopperd, zou opgaan hetgeen Althammer/Ströbele/Klaka, *Markengesetz* 1997, aant. 50 op §8 (blz. 78) in iets ander verband zegt:

Eine dahin gehende Forderung würde die Möglichkeiten des kursorischen Prüfungsverfahrens überspannen und dessen Ergebnisse letzlich mehr dein Zufall als einer vernünftigen Gesetzesinterpretation überlassen.

15 Uit Marinus' depot bleek dat het gedeponeerde woordmerk beschrijvend was voor (althans een deel van) de opgegeven waren en diensten. Dit volgde temeer uit de aanvullende brief van Marinus d.d. 23 september 1996.

Het Bureau kon volstaan met een voorlopige weigering onder de motivering dat het teken 'uitsluitend beschrijvend is voor de ... genoemde waren en diensten voor zover deze betrekking hebben op erotisch huishoudtextiel'.

Vervolgens stond Marinus voor de keus de opgegeven waren en diensten zodanig te wijzigen dat het bezwaar werd opgeheven dan wel te trachten het Bureau te overtuigen van de onjuistheid van het bezwaar. Het een noch het ander heeft hij gedaan.

Wel heeft het Bureau in een nadere toelichting nog een tweede weigeringsgrond genoemd:

Dit soort tekens zijn uitgesloten van bescherming onder de Eenvormige Beneluxwet op de merken, nu zij geen onderscheidend vermogen hebben en door het daarvoor in aanmerking komend publiek niet als merk zullen worden opgevat.

Hierop heeft Marinus in het geheel niet meer gereageerd. Het Bureau kon derhalve na afloop van de termijn van zes maanden overgaan tot definitieve weigering 'aangezien onze bezwaren tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven'. In zijn verzoekschrift ex artikel 6ter BMW stelde Marinus niet meer dan dat het Bureau ten onrechte zou hebben overwogen dat het merk 'erotisch huishoudtextiel' uitsluitend beschrijvend is voor 'genoemde klassen' (bedoeld zal zijn: de waren en diensten in die klassen) en verwees ter weerlegging van die stelling naar zijn brief d.d. 3 december 1996.

Ter zitting heeft hij dit standpunt aangedrongen; zie pleitnota mr. Verkerke, blz. 3, o.m.:

Het is echter de bijzondere combinatie van deze twee tekens die het meer maakt dan de som van twee delen.

Marinus heeft niet aan het bezwaar van het Bureau tegemoet willen komen door een gewijzigde opgave van waren en diensten (gesteld dat dit rechtens toelaatbaar zou zijn nu hij dit niet op het juiste moment, nl. na de voorlopige weigering heeft gedaan).

16 Als het aan het Hof vrij zou staan vervolgens in zijn beschikking ambtshalve de opgave van waren en diensten in het depot te wijzigen/aan te vullen/te beperken èn het BMB niet in de gelegenheid te stellen daartegen bezwaar te maken op grond dat dit depot stuit op andere bezwaren ontleend aan artikelen 6bis jis 1 en 4 BMW en/of artikel 1 lid 5 Uitvoeringsreglement BMW j° de Warenclassificatie-Overeenkomst van Nice, behoort het Hof zich in elk geval ambtshalve de vraag te stellen – waarvan in de beschikking moet blijken – of zich ten aanzien van het depot zoals dat door het Hof ambtshalve is gewijzigd/aangevuld/beperkt niet zulke andere bezwaren voordoen.

17 Tenminste had het Hof dienen te onderzoeken of zich ten aanzien van het depot zoals door hem gewijzigd/aangevuld/beperkt nog de tweede door het Bureau aangevoerde absolute nietigheidsgrond voordoet: zal het teken EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL door het daarvoor in aanmerking komend publiek als merk worden opgevat voor de waren en diensten zoals vermeld in het dictum van 's Hofs beschikking. Zal het publiek als het bijv. wordt geconfronteerd met een plastic tas met de woorden 'erotisch huishoudtextiel' die woorden opvatten als merk voor die tas?

Het woord appèl beschrijft een appèl en is niet geschikt om een banaan of een peer te onderscheiden.

Onderdeel 4

18 Indien het Hof zich wèl ambtshalve heeft afgevraagd of zich ten aanzien van het depot zoals door het Hof gewijzigd/aangevuld/beperkt, andere bezwaren kunnen voordoen èn daarbij tot een negatieve conclusie is gekomen (hoewel van een en ander uit de beschikking niet blijkt) is 's Hofs oordeel niet naar behoren gemotiveerd. Met name is niet duidelijk hoe het Hof dan tot de conclusie is kunnen komen dat zich, althans voor een deel van de waren en diensten zoals vermeld in het dictum van 's Hofs beschikking, niet de nietigheidsgrond van artikel 4, aanhef en sub 2 BMW voordoet, nl. dat het depot zoals door het Hof gewijzigd/aangevuld/beperkt waren en diensten betreft voor welke het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden. Niet valt zelfs in te zien hoe het gebruik van de woorden 'erotisch huishoudtextiel' voor huishoudtextiel zonder erotisch karakter niet tot misleiding van het publiek moet leiden.

II Schending van het recht, inz. artikel 1 BMW en/of tot nietigheid leidend verzuim van vormen doordat het Hof heeft overwogen:

Marinus heeft betoogd dat de woordcombinatie origineel en verrassend is doordat zij twee woorden die een geheel verschillende 'lading' hebben en tegengestelde associaties oproepen, combineert en aldus een zekere spanning creëert. Naar het oordeel van [het] Hof kan aan de woordcombinatie een zekere originaliteit niet worden ontzegd voor andere waren en diensten dan hierboven bedoeld. Voor de hierboven bedoelde waren en diensten prevaleert het beschrijvende karakter zozeer dat in dat verband niet van een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding kan worden gesproken

ten onrechte, om de navolgende redenen te lezen in hun onderling verband en samenhang.

1 Ten onrechte maakt het Hof een onderscheid tussen 'de hierboven bedoelde waren en diensten' en 'andere waren en diensten' waar het gaat om 'waren van huishoudtextiel met een erotisch karakter dan wel op diensten die die waren betreffen' respectievelijk waren 'niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter' en diensten 'voor zover niet betrekking hebben(d) op huishoudtextiel

met een erotisch karakter'/'voor zover niet betrekking hebbend op erotisch huishoudtextiel'/ 'behoudens voor zover de diensten waren betreffen die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter' nu het hier niet gaat om verschillende waren en diensten.

2 Ten onrechte legt het Hof het criterium aan of voor waren en diensten het beschrijvende karakter van de woordcombinatie al dan niet zozeer prevaleert dat in dat verband van een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding kan worden gesproken, dan wel aan de woordcombinatie een zekere originaliteit niet kan worden ontzegd, nu het criterium dient te zijn of voor de waren en diensten waarvoor die woordcombinatie als teken is gedeponeerd, zij beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, met name het onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs. Als het Hof bedoelt dat aan dit laatste criterium is voldaan indien voor waren en diensten het beschrijvende karakter van een woordcombinatie niet zo prevaleert dat in dat verband van een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding kan worden gesproken, geeft het blijk van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs en artikelen 2 en 3 Eerste Merkenrichtlijn.

3 In ieder geval geeft het Hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting dienaangaande nu het Hof enkel nagaat of de woordcombinatie enkel beschrijvend is voor, dan wel een zekere originaliteit niet kan worden ontzegd voor, 'andere waren en diensten dan hiervorenbedoeld', maar verzuimt tevens na te gaan of bedoelde woordcombinatie niet uitsluitend bestaat uit tekens of aanwijzingen welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk is geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd. Indien het Hof zulks wel heeft gedaan, is zijn beslissing onbegrijpelijk nu de woordcombinatie in casu kan dienen om de bestemming van in elk geval een aantal opgegeven waren aan te duiden.

Toelichting

Onderdeel 1

19 In Althammer/Ströbele/Klaka, *Markengesetz* (1997), aant. 49 op §8 wordt geleerd:

Die Beschränkung des Freihaltungsbedürfnisses auf die beanspruchten Waren/DL verbietet indessen nur eine Berücksichtigung anderer Waren/DL. Als solche unverändert beibehaltene Waren/DL-Oberbegriffe werden nicht durch jedwede Abgrenzungen zu 'anderen' Waren/DL in diesem Sinne. Das gilt insbes für 'Einschränkungen' des VerzWDL [= Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen], die weder wirtschaftlich ohne weiteres nachvollziehbar noch rechtlich eindeutig abgrenzbar sind und deshalb den entsprechenden Schutzbereich der Marke unberührt lassen. So dürfte zB das Freihaltungsbedürfnis an der Bezeichnung 'Fräulein' fur 'Damenbekleidungsstücke' nicht dadurch ausgeräumt werden können, dass diese Warenangabe mit dem Zusatz 'ausgenommen für jugendliche Frauen' versehen würde, der ihren wirtschaftlichen und rechtlichen Charakter als Damenbekleidungsstücke nicht verändern und sie deshalb nicht zu einer 'anderen' Ware machen würde.

20 'Fräulein' kan (in Duitsland) geen merk zijn voor damesmode, ook niet als wordt toegevoegd 'met uitzondering voor jeugdige vrouwen'; hier kan economisch noch juridisch een onderscheid worden gemaakt, het blijft gaan om dezelfde waar.

A fortiori moet dat dan gelden voor huishoudtextiel: weliswaar kan de producent bedoeld hebben dat dit erotisch zou zijn, c.q. een erotische uitstraling zou hebben (zoals bij sexlingerie), maar of inderdaad sprake is van een erotisch karakter zal, onafhankelijk van de bedoeling van de producent, door de concrete situatie worden bepaald: de wijze van presentatie, de ontvankelijkheid van de toeschouwer op dat moment etc.

Merkenrechtelijk is het daarom niet juist om te onderscheiden tussen huishoudtextiel met een erotisch karakter en huishoudtextiel dat zodanig karakter mist, en in ieder geval zou in de warenlijst zodanig onderscheid niet passen.

Onderdeel 2

21 Daargelaten het in onderdeel 1 aangevochten onderscheid, dat het Hof aanbrengt, is ook het criterium dat het Hof vervolgens aanlegt onjuist.

In dit verband zal 's Hofs oordeel dat de woordcombinatie EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL een zekere originaliteit niet kan worden ontzegd, dat wel als feitelijk moet gelden, niet worden aangevochten. Rechtens onjuist is echter 's Hofs redenering.

Vergelijk: de woordcombinatie ZALIGE AARDAPPELEN voor aardappelen, andere veldgewassen en daaruit bereide producten; de combinatie van deze woorden heeft een beschrijvend karakter voor zover deze betrekking hebben op aardappelen die zalig smaken; aan de combinatie (let op de spanning tussen het hemelse en het aardse) kan echter een zekere originaliteit niet worden ontzegd voor aardappelen die niet zalig smaken en voor andere veldgewassen en daaruit bereide producten. Volgt bevel tot inschrijving van het depot voor aardappelen die niet zalig smaken, andere veldgewassen en daaruit bereide producten.

Aldus wordt voorbijgegaan aan het juiste criterium: heeft de woordcombinatie voor de betrokken waren onderscheidend vermogen; door het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 16 december 1991, *NJ* 1992, 396 (D.W.F.V.), *BIE* 1992, blz. 379 inzake Burberrys II als volgt verwoord:

Overwegende dat vooreerst eraan moet worden herinnerd dat naar blijkt uit art. 1, lid 1, BMW zoals deze bepaling door het Hof is uitgelegd – een merk is een teken dat kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, dat wil volgens 's Hofs rechtspraak zeggen: dat een zodanig individueel karakter bezit of heeft verkregen dat het geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren (...); dat in eerstgenoemd kader het enkel erop aankomt of het teken zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen (...).

22 Bij toepassing van dit criterium zou de conclusie moeten zijn dat ZALIGE AARDAPPELEN niet geschikt is de waar aardappelen van soortgelijke waren te onderscheiden en de herkomst ervan uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren, ook voor zover niet betrekking hebbend op aardappelen die zalig smaken; en zou het Hof in de aangevallen beschikking tot de conclusie moeten zijn gekomen dat EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL niet geschikt is om

de onder het begrip huishoudtextiel vallende waren van soortgelijke waren te onderscheiden en de herkomst ervan uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren, ook voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter.
De bewoordingen EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL zijn zozeer beschrijvend dat zij bij het publiek, ongeacht voor welke van de in het depot vermelde waren en diensten zij ook worden gebruikt, niet over zullen komen als een onderscheidingsteken. Het publiek zal veeleer zoeken naar andere verklaringen: als op betonwaren 'EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL' staat, zal het publiek mogelijk denken dat het gaat om reclame voor huishoudtextiel met een erotisch karakter, verkrijgbaar in de daarvoor bestaande speciaalzaken, of om een vooraankondiging van een toneelstuk met die naam etc., maar *niet* dat het gaat om een onderscheidingsteken voor de betonwaren in kwestie. Het zal dat enkel denken na intensief gebruik van bedoelde bewoordingen voor die waren, m.a.w. na een inburgeringsproces, maar inburgering zal eerst aannemelijk moeten worden gemaakt alvorens inschrijving als merk kan volgen.

Onderdeel 3
23 In de hiervoor sub 10 al genoemde beschikking van het Hof d.d. 3 juli 1997 inzake BIO-CLAIRE heeft het Hof met juistheid overwogen dat de verwijzing in artikel 6bis BMW naar artikel 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs niet beperkt is tot de eerste daar genoemde categorie ('elk onderscheidend kenmerk missen') maar betrekking heeft op alle drie daar genoemde categorieën.
In de aangevallen beschikking verzuimt het Hof evenwel aan de twee laatste categorieën te toetsen. EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL kan in de handel dienen tot aanduiding van de bestemming van bijv. plastic materialen, rubber, guttapercha, gummi, latex, p.v.c., polypropyleen, polyether, leder, kunstleder en lakleer enz.

III Schending van het recht, inz, artikelen 1, 6 en 6ter Benelux-Merkenwet, art. 1 Uitvoeringsreglement BMW j° de Warenclassificatie-Overeenkomst van Nice, en/of tot nietigheid leidend verzuim van vormen, doordat het Hof heeft overwogen (sub 8):
Het bovenstaande brengt mee dat het verzoek van Marinus moet worden afgewezen voor de waren, voor zover die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter, en voor de diensten die die waren betreffen, een en ander zoals na te melden, en voorts dat het verzoek voor het overige zal worden toegewezen
en op grond daarvan heeft beslist als in het dictum vermeld, ten onrechte, om de navolgende redenen te lezen in hun onderling verband en samenhang.
1 Aanvullingen zoals deze door het Hof worden aangebracht in klassen 17, 18, 21, 24 en 40 tot en met 42 (ook wel: disclaimers) zijn niet toelaatbaar omdat deze geen betrekking hebben op de aard van de waren en diensten als zodanig, maar op het ontbreken van een eigenschap van die waren en diensten; in elk geval zijn die aanvullingen onvoldoende duidelijk nu die eigenschap niet objectief vaststelbaar is.
2 Het depot zoals het Hof beveelt in te schrijven is in strijd met de Warenclassificatie-Overeenkomst van Nice, nu
a de in klassen 17, 18, 21 en 24 opgenomen 'wanddecoraties' enkel vermeld mogen worden in klasse 20 (W0020);
b het in klassen 17 en 18 opgenomen 'bedtextiel' enkel vermeld mag worden in klasse 24 (B 0134 en B 0135);
c de in klassen 17 en 18 opgenomen 'sexlingerie onder en bovenkleding' enkel vermeld mag worden in klasse 25 (K 0258);
d de in klassen 17 en 18 opgenomen 'matten' enkel vermeld mogen worden in klasse 27 (M 0114);
e de in klassen 17 en 18 opgenomen 'zeilen' en 'dekzeilen' enkel vermeld mogen worden in klasse 22 (Z 0083 en D 0053);
f het in klasse 41 voorkomende begrip 'exploitatie' (zonder onderwerp) te vaag is;
g de in klasse 42 voorkomende dienst 'verhuren' niet bouwmaterialen (enkel te vermelden in klasse 37; V 0019) en spellen mag betreffen (enkel in klasse 41; V 0056);
h de in klasse 42 voorkomende term 'verkopen' nimmer wordt aangemerkt als 'dienstverlening ten gunste van derden' (zie ook Toelichting op klasse 35);
Zie ook Statements for entry in the minutes of the Council meeting at which the regulation [=Gemeenschapsmerkenverordening] is adopted, sub 1.
i de in klasse 42 voorkomende dienst 'doen exposeren' moet worden gerangschikt in klassen 35 of 41 (T 0026 en T 0027).
3 De door het Hof aangebrachte aanvullingen zijn onbegrijpelijk, althans onvoldoende met redenen omkleed, nu
a onduidelijk is waarom het Hof deze aanvullingen wèl aanbrengt bij de waren in klassen 17, 18, 21, 24, 25, en de diensten in klassen 40, 41 en 42, en niet bij de waren in de klassen 10, 16, 19, 22, 26, 27, 28 en de diensten in klasse 37; tenminste bij enkele klassen, met name 16, 22, 26 en 27 was een nadere motivering vereist geweest om voldoende inzicht te hebben in 's Hofs gedachtengang;
b onduidelijk is evenzeer waarom het Hof de diensten in klasse 35 (Exposeren voor publicitaire en educatieve doeleinden van EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL) geheel schrapt;
c onduidelijk is verder waarom het Hof wisselende redacties bezigt in de diverse aanvullingen;
d onduidelijk is ten slotte hoe bepaalde omschrijvingen ('sexlingerie ... voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter') moeten worden begrepen.

Toelichting
Onderdeel 1
24 Ingevolge artikel 6A, lid 1 BMW geschiedt het Benelux-depot van merken met inachtneming van de vereisten bepaald bij het Uitvoeringsreglement.
Artikel 1, lid 1 sub e bepaalt dat het Benelux-depot o.m. moet bevatten: de opgave van de waren en diensten waarvoor het merk is bestemd. Lid 5 eist verder dat de waren en diensten nauwkeurig zijn omschreven en zoveel mogelijk met gebruikmaking van de bewoordingen van de alfabetische lijst van de internationale classificatie van waren en diensten, bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, en dat de waren en diensten in ieder geval overeenkomstig de klassen en in de volgorde van deze klassen in genoemde classificatie worden gerangschikt.
Deze bepalingen laten niet toe dat depots niet voor waren en diensten worden ingeschreven maar enkel voor waren of diensten die een bepaalde eigenschap hebben c.q. missen (i.c. erotisch effect)

In elk geval laten die bepalingen niet toe dat een bepaalde eigenschap c.q. het ontbreken daarvan wordt 'bijgeschreven' welke niet objectief vaststelbaar is en/of daarom onduidelijk. In dit verband zij gewezen op de vereisten welke Uw Raad stelt ingeval een octrooi gedeeltelijk nietig wordt verklaard.
Zie HR 9 februari 1996, *NJ* 1998, 2 (D.W.F.V.), *BIE* 1996, blz. 334 (Br.)
Onder meer moet de beperking voldoende duidelijk geformuleerd kunnen worden.
25 Verschillende manieren om een te ruim depot te beperken zijn denkbaar. Indien het teken geen deugdelijk merk oplevert voor een deel van de waren en/of diensten waarvoor het is gedeponeerd, dienen die waren en/of diensten vóór de inschrijving te worden geschrapt. Zie bijv. Hof 's-Gravenhage 9 september 1997, *BIE* 1997, blz. 444, *IER* 1997, blz. 232 inzake CHICKEN TONIGHT (cassatieberoep aanhangig onder req.nr. 9089)
In het Engelse recht zijn voorts zgn. disclaimers gangbaar. Zie o.m. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (by T.A. Blanco White & Robin Jacob, 1986) blz. 139; W.L. Cornish, *Intellectual Property* (1996), blz. 601.
Dit instrument is overgenomen in artikel 38 lid 2 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk:
Wanneer het merk een bestanddeel zonder onderscheidend vermogen inhoudt en de opneming van dat bestanddeel in het merk twijfel kan doen rijzen over de omvang van bescherming van het merk, kan het Bureau als voorwaarde voor inschrijving van het merk verlangen dat de aanvrager verklaart geen beroep te zullen doen op het uitsluitende recht op dit bestanddeel.
Hierbij gaat het dus niet om inperkingen van de omschrijvingen der waren en diensten maar om verklaringen betreffende beperkingen in de beschermingsomvang. Gelet op het ontbreken van een wettelijke grondslag in het Beneluxrecht voor disclaimers komen deze niet voor bij Benelux- en internationale merkinschrijvingen.
Hetzelfde geldt voor o.m. het Duitse recht; zie Fezer, *Markenrecht*, aant. 6 op §39 (blz. 1063/1064).
Bij de uit het Duitse recht bekende 'Exportzeichen' en 'Importzeichen' wordt de omschrijving van waren en diensten wel ingeperkt door een generale clausule 'sämtliche Waren nur für den Export bestimmt resp. 'sämtlich ausländischer Herkunft'. Het Bundesgerichtshof heeft in zijn arrest van 17 november 1960, *GRUR Nat.* 1961, blz. 181 (Mon Chéri) m.n. Heydt zich tegen een materieelrechtelijke betekenis van zulke verklaringen uitgesproken; in deze zaak was in feitelijke instanties de actie van de houder van het merk Chérie voor 'Kakao, Schokolade, sämtliche Waren nur für den Export bestimmt' tegen degene die in Duitsland pralines onder het merk 'Mon Chéri' op de markt bracht, gestrand op de aan de warenaanduiding toegevoegde clausule. Het Bundesgerichtshof vernietigde en wees het gevorderde verbod alsnog toe, o.m. overwegend:
Der Rechtsfehler des Berufungsurteils liegt darin, dass es davon ausgeht, es läge in der Rechtsmacht des Anmelders oder des PA [=Patent Amt], den gesetzlich normierten Umfang des zeichenrechtlichen Verbotsrechts in räumlicher Beziehung – und zwar nach den jeweiligen Absatzgebieten, für die die gleichartigen, mit verwechslungsfähigen Bezeichnungen versehenen Waren bestimmt sind – einzuschränken. Das aber is nicht angängig, weil der in § 24 i.V.m. § 15 WZG inhaltlich eindeutig festgelegde Zeichenschutz kraft Gesetzes dem Inhaber des Warenzeichens uneingeschränkt für das gesamte Hoheitsgebiet der Bundesrepublik zukommt.
(...)
Zu Unrecht glaubt das BerG, sich für seinen abweichenden Standpunkt auf die in Rechtsprechung und Schrifttum anerkannte Möglichkeit berufen zu können, den Schutzbereich eines Zeichens durch ausdrückliches Ausnehmen von Waren bestimmter Art aus dem Warenverzeichnis oder dadurch zu beschränken, dass die Eintragung des Zeichens durch eine der Anmeldung beigefügte Beschreibung nur für eine bestimmte Farbdarstellung begehrt wird. Denn in diesen Fällen geht es nicht um eine Einschränkung des gesetzlich zwingend festgelegten Inhalts des Schutzes des eingetragenen Zeichens (...).
Die Besonderheit des hier strittigen Vermerks im Warenverzeichnis gegenüber diesen vom BerG zum Vergleich herangezogenen 'Beschränkungen' liegt darin, dass der Vermerk 'sämtliche Waren für den Export bestimmt' auf keine Einschränkung des Schutzbereichs des Zeichens nach der Art der geschützten Ware oder nach der Art der Gestaltung des Zeichens, also nach gegenständlichen, der Ware oder dem Zeichen objektiv anhaftenden Merkmalen abzielt, sondern eine Unterscheidung nach den jeweiligen Absatzgebieten der Ware (In- oder Ausland) vornimmt, die von der subjektiven, jederzeit abänderbaren Entschliessung desjenigen abhängt, der über die fraglichen Waren verfügungsberechtigt ist. Der Vermerk betrifft somit nicht die Einschränkung des Warenverzeichnisses durch Herausnahme bestimmter Waren ihrer gattungsmässigen Art nach, sondern die räumliche Abgrenzung ihres Vertriebsbereichs, ist somit für die Frage der Warengleichartigkeit belanglos (...).
Derartige Vermerke im Warenverzeichnis können jedoch nicht die Wirkung haben, das Verbotsrecht des Warenzeicheninhabers seines gesetzlich test umrissenen Inhalts zu entkleiden. Insbesondere geht es nicht an, aus einem Vermerk, wonach sich die Warenzeicheneintragung nur auf Ausfuhrwaren beziehen soll, zu folgern, der Inhaber eines solchen Warenzeichens könne sich nicht gegen die Benutzung verwechslungsfähiger Bezeichnungen zur Wehr setzen, die nur auf dem Inlandsmarkt Verwendung finden. Eine derartige Beschränkung der gesetzlich festgelegten Schutzwirkungen des im gesamten Hoheitsgebiet der Bundesrepublik geltenden Warenzeichens kann, wie eingangs dargelegt, weder durch den Anmelder noch durch das PA, das nur über die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens zu entscheiden hat, nicht aber seinen Schutzbereich im Widerspruch zu der gesetzlichen Regelung einschränken kann, verfügt werden. Die gegenteilige Auffassung würde zu dem mit dem Wesen des Zeichenrechts nicht zu vereinbarenden Ergebnis führen, dass für sog. Exportmarken ein Warenzeichenrecht minderen Grades anzuerkennen wäre, das Schutz gegen eine verwechslungsfähige Kennzeichnung gleichartiger Waren eines Mitbewerbers nur gewährt, wenn feststeht, dass diese Waren im Ausland vertrieben werden sollen, was den Waren als solchen in der Regel nicht anzusehen ist und von den nicht vorhersehbaren Entschliessungen derjenigen abhängt, die über die Waren verfügen können.
Juist in verband met dit arrest aarzelt Ströbele, *GRUR Nat.* 1981, blz. 713 r.k. of disclaimers zouden moeten worden gehanteerd om 'bei einem von einem Fachbegriff abgewandelten Zeichen die Fachangabe selbst ausdrücklich vom Zeichenschutz auszunehmen':
Diese Vorschläge bedürfen sicher einer eingehenden Erörterung, zumal sie auch im Rahmen des künftigen europäischen Markenrechts diskutiert werden.
26 Het Bureau meent ook dat disclaimers van de soort zoals het Hof deze nu introduceert niet mogen worden aanvaard

dan nadat het Hof van Justitie EG deze heeft geaccordeerd. Indien Uw Raad niet reeds op andere gronden 's Hofs beschikking vernietigt, zou een prejudiciële vraag kunnen worden gesteld van de volgende strekking:
1. Artikel 1 van de Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten (*Pb. EG* 1 februari 1989 440/1) betreft merken voor waren of diensten die voorwerp van inschrijving of aanvrage om inschrijving zijn. Laat deze bepaling toe dat merken als daarin bedoeld worden aangevraagd en ingeschreven voor waren en/of diensten met een bepaalde eigenschap?
2. Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord: van welke aard moet die eigenschap zijn? Kan het gaan om een eigenschap die van louter psychologische aard is, zoals 'met een erotisch effect'?
27 Terzijde zij nog opgemerkt dat het toelaten van disclaimers als thans door het Hof geïntroduceerd het merkenregister al snel een surrealistisch aanzien zal geven:
EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL is een geldig merk voor zover het niet om erotisch huishoudtextiel gaat.
ZALIGE AARDAPPELEN is een geldig merk voor zover het niet om zaligsmakende aardappelen gaat.
VRIENDELIJKE COMPUTER* is een geldig merk voor zover het niet om gebruiksvriendelijke computers gaat.
Het valt niet in te zien dat zulks zou stroken met de bedoeling van de wetgever 'om het register betrouwbaarder te maken en de rechtszekerheid voor deposanten en derden te bevorderen' (Toelichting bij Protocol d.d. 2 december 1992, I, Algemeen, sub 6).

Onderdeel 2
28 De opgave van de waren en diensten zoals geschied in het depot en de latere brief van Marinus d.d. 23 september 1996 voldeed niet in alle opzichten aan de warenclassificatie ingevolge de Overeenkomst van Nice.
Ad informandum wordt aan deze toelichting het depot gehecht zoals dat luidde na de regularisering zijdens het Bureau en is opgenomen in het register van Benelux-depots als bedoeld in artikel 23 lid 1 Uitvoeringsreglement BMW.
Doordat het Hof in zijn verrassingsbeslissing is uitgegaan van het depot zoals verricht en later door Marinus aangevuld, voldoet ook het depot zoals door het Hof gewijzigd/aangevuld/beperkt niet in alle opzichten aan de warenclassificatie ingevolge de Overeenkomst van Nice. Zulks is in strijd met artikel 1 lid 5 Uitvoeringsreglement BMW; bovendien is het depot ook internationaal niet bruikbaar gelet op Rule 12 j° 9 (4) a (xiii) van de Common Regulations bij de Merkenovereenkomst van Madrid (zie *S&J* 47-II, blz. 117 en 109).

Onderdeel 3
29 Ten slotte is de opgave van waren en diensten zoals opgenomen in het dictum van 's Hofs beschikking onbegrijpelijk.
Waarom schrapt het Hof klasse 35 geheel: waarom zou hier aan de diensten ('Exposeren voor publicitaire en educatieve doeleinden van EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL') in 's Hofs gedachtengang niet de disclaimer kunnen worden toegevoegd welke het Hof wel hanteert in de dienstenklassen 40 t/m 42?
Voor de goede orde: het Bureau acht de disclaimer onjuist, maar het gaat hier om het gebrek aan inzicht met betrekking tot 's Hofs gedachtengang.
Waarom is geen disclaimer aangebracht in bijvoorbeeld klasse 19 ('Bouwmaterialen niet van metaal') nu Marinus deze heeft opgenomen met het oog op 'raamwerken bespannen met enigerlei materiaal (b.v. panelen of kamerschermen) – zie brief d.d. 23 september 1996 – en deze zeer wel een erotisch effect in de door het Hof bedoelde zin kunnen hebben? Om dezelfde reden is niet duidelijk waarom de disclaimer ontbreekt in klasse 37 ('Verhuur van bouwmaterialen').
Waarom is geen disclaimer aangebracht in klassen 10, 16, 19, 20, 22, 26, 27 en 28 maar wordt in klasse 42 wel een disclaimer aangebracht voor zover het diensten met betrekking tot waren in die klassen betreft?
Onduidelijk is voorts waarom het Hof uiteenlopende redacties bezigt voor de disclaimers in klassen 17, 18, 21, 24,25 en 40 ('voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter'), klasse 41 ('voor zover niet betrekking hebbend op erotisch huishoudtextiel') en klasse 42 ('behoudens voor zover de diensten waren betreffen die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter').
In 's Hofs gedachtengang waarin huishoudtextiel met een erotisch karakter kennelijk voldoende duidelijk is om in de omschrijving van waren te figureren is tenslotte niet duidelijk wat begrepen kan zijn onder 'sexlingerie ... voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter', zoals thans voorkomend in klassen 17, 18, 25 en 42.
Zie ook D.W.F. Verkade, *BIE* 1998, blz. 83 r.k.
NB dat ingevolge de warenclassificatie ingevolge de Overeenkomst van Nice dezelfde waar niet in drie warenklassen kan voorkomen: in klassen 17 en 18 hoort sexlingerie niet thuis. Enz.

c Conclusie A.-G. mr. J. Spier, 8 december 1998

1 De feiten en het procesverloop
1.1 Thans verweerder in cassatie (hierna: Marinus) heeft op 26 augustus 1996 bij thans eiser tot cassatie (hierna: het Benelux-Merkenbureau) onder nr. 877371 gedeponeerd het teken 'EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL' als woordmerk voor waren en diensten in de klassen 10, 16 t/m 22, 24 t/m 28, 40 t/m 42. Bij brief van 23 september 1996 heeft Marinus het depot uitgebreid tot diensten in de klassen 35 en 37.
1.2 Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brief van 29 november 1996 Marinus bericht de inschrijving van voormeld depot voorlopig te weigeren. Daartoe voerde het Benelux-Merkenbureau aan dat het teken 'EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL' uitsluitend beschrijvend is voor de door Marinus genoemde waren en diensten voorzover betrekking hebbend op erotisch huishoudtextiel. Mitsdien miste het teken ieder onderscheidend vermogen in de zin van art. 6bis lid 1 sub a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW). Bij brief van 3 december 1996 heeft Marinus bezwaar aangetekend tegen deze voorlopige weigering. Het Benelux-Merkenbureau heeft zijn voorlopige weigering

* let op de spanning tussen huiselijkheid en techniek.

evenwel niet herzien en de inschrijving van het depot definitief geweigerd. Marinus is hiervan bij brief van 26 juni 1997 door het Benelux-Merkenbureau in kennis gesteld.
1.3 Vervolgens heeft Marinus zich gewend tot het Hof te 's-Gravenhage met het verzoek het Benelux-Merkenbureau te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan. Bij beschikking van 5 februari 1998 heeft het Hof het verzoek van Marinus afgewezen voor waren die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter, alsmede voor op die waren betrekking hebbende diensten. Voor het overige (nopens de klassen 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 40, 41 en 42) heeft het Hof het verzoek toegewezen.
1.4 Het Benelux-Merkenbureau heeft bij op 3 april 1998 ter griffie van de Hoge Raad ingekomen schriftuur (van 25 bladzijden) beroep in cassatie ingesteld tegen de beschikking van het Hof. Marinus is in cassatie niet verschenen.

2 De ontvankelijkheidskwestie
2.1 Alvorens de cassatiemiddelen kunnen worden besproken, dient in verband met het volgende te worden onderzocht of beroep in cassatie openstaat tegen de thans bestreden beschikking. Ingevolge art. 6bis BMW heeft het Benelux-Merkenbureau op de daar omschreven gronden de bevoegdheid inschrijving van een daartoe aangeboden depot te weigeren. Ingeval het Benelux-Merkenbureau van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, kan de deposant zich op de voet van art. 6ter BMW tot – in casu – het Haagse Hof wenden met een verzoek de inschrijving van het depot te bevelen.[1] De BMW voorziet evenwel niet expliciet erin dat tegen de uitspraak van het Hof op zo'n verzoek beroep in cassatie kan worden ingesteld. Het Gemeenschappelijk Commentaar geeft hieromtrent evenmin uitsluitsel.
2.2 Deze kwestie was reeds aan de orde in de zaak die leidde tot de beschikking van Uw Raad van 19 juni 1998 inzake Campina (*RvdW* 1998, 126, *IER* 1998, 26 ChG). Alstoen heeft Uw Raad vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd. Aangezien de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof ook in het onderhavige geding beslissend zal zijn, komt het mij zinvol voor die uitspraak af te wachten. Zulks is in overeenstemming met HR 6 november 1998, R 97/154 en 164.
2.3 Vermelding verdient dat de onderhavige zaak niet volledig identiek is met die van de onder 2.2 genoemde beschikkingen. In die zaken was het de deposant die cassatieberoep instelde. In casu is dat het Benelux-Merkenbureau. Het komt mij voor dat het goede zin mist om, voor de vraag of cassatieberoep kan worden ingesteld, onderscheid te maken tussen de deposant en het bureau. Dat voor één der partijen wél en voor de andere geen rechtsmiddel zou openstaan zou wonderlijk en onbevredigend zijn. Zo'n onderscheid is, naar het mij voorkomt, hooguit gerechtvaardigd wanneer de wet daartoe bepaaldelijk dwingt. Die situatie doet zich niet voor.
2.4 Het zojuist opgemerkte klemt eens te meer wanneer men zich de gevolgen realiseert van het maken van een onderscheid, des dat de deposant geen en het bureau wel beroep in cassatie zou kunnen instellen. Alsdan zijn er twee mogelijkheden: de deposant kan wél dan wel geen incidenteel beroep instellen. Kan hij dat niet, dan ontstaat een uiterst onevenwichtig stelsel van rechtsbescherming. Kan hij zulks wel, dan ontstaat de wonderlijke situatie dat wél incidenteel, maar geen principaal beroep openstaat. Zulks kán niet zijn bedoeld. Daarom lijkt het mij niet noodzakelijk om ook voor de onderhavige kwestie een vraag voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof.
2.5 Opmerking verdient nog dat het eerste middel de vraag aan de orde stelt of het Hof bevoegd was om een bevel, zoals door Marinus verzocht, ambtshalve te wijzigen. Ook te dien aanzien heeft Uw Raad in de Campina-beschikking vragen aan het Benelux- Gerechtshof gesteld (rov 5.7).

Conclusie

Deze conclusie strekt ertoe dat de zaak wordt aangehouden totdat het Benelux-Gerechtshof voormelde vragen van uitleg heeft beantwoord. Enz.

d Tussenbeschikking Hoge Raad, 5 februari 1999 (mrs. F.H.J. Mijnssen, E. Korthals Altes en A.E.M. van der Putt-Lauwers

3 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Het cassatieberoep richt zich tegen een beschikking van het Gerechtshof te 's-Gravenhage ingevolge art. 6*ter* BMW. De vraag rijst of moet worden aangenomen dat tegen een zodanige beschikking beroep in cassatie openstaat, indien en voor zover het desbetreffende nationale burgerlijk procesrecht tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beschikkingen beroep in cassatie toelaat. In zijn beschikking van 19 juni 1998 in de zaak tussen Campina Melkunie B.V. en het Benelux-Merkenbureau (nr. 9090, *RvdW* 1998, 126) heeft de Hoge Raad onder meer hieromtrent een vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd. Het komt de Hoge Raad geraden voor iedere beslissing in dit geding aan te houden totdat het Benelux-Gerechtshof in die zaak uitspraak zal hebben gedaan.

4 Beslissing

De Hoge Raad:
houdt iedere verdere beslissing *aan* en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof in de zaak tussen Campina Melkunie B.V. en het Benelux-Merkenbureau uitspraak zal hebben gedaan. Enz.

e.1 Conclusie A.-G. mr. J. Spier, 11 augustus 2000

4 Bespreking van de cassatiemiddelen
4.1 Het BMB weigert inschrijving van een depot (artt. 6bis lid 1 in samenhang met art. 4 leden 1 en 2 BMW):
– indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in art. 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het teken ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van art. 6 quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs:
– indien het merk in strijd met de goede zeden of openbare orde is of ten aanzien waarvan art. 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet:

[1] De regeling van art. 6bis en 6ter is bij Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, *Trb.* 1993, 12 (zie ook *Trb.* 1995, 169 en 229; *S&J* 47-1) aan de BMW toegevoegd.

– indien het merk is bestemd voor waren voor welke het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden.

4.2.1 Volgens art. 6 quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs zullen merken slechts geweigerd *kunnen* worden indien:

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

4.2.2 In vergelijkbare zin art. 15 lid 1 van het Trips-verdrag.

4.3 De Merkenrichtlijn – die is geïncorporeerd in de BMW – noemt in art. 3 de gronden voor weigering. Voorzover hier relevant, dient inschrijving te worden geweigerd op de volgende gronden:

(...) b. merken die elk onderscheidend vermogen missen; c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. (...)

4.4 Het *eerste middel* voert – kort gezegd – aan dat het Hof het verzoek tot inschrijving van het depot ten onrechte nader heeft aangevuld. Het Hof heeft namelijk voor de inschrijving in de klassen 17, 18, 21, 24, 25 en 40 als voorwaarde gesteld dat de inschrijving geen betrekking heeft op 'huishoudtextiel met een erotisch karakter'; voor de klasse 41 dat zij geen betrekking heeft op 'erotisch huishoudtextiel' en voor de diensten in klasse 42 heeft het Hof bepaald dat de diensten geen waren betreffen 'die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter'.

4.5.1 De artikelen 6bis en 6ter BMW beschrijven de procedure die gevolgd wordt indien het BMB weigert het depot in te schrijven. Ingevolge art. 6 bis lid 2 moet de weigering het teken in zijn geheel betreffen. De weigering kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk is bestemd, worden beperkt. BMB informeert de deposant onder opgave van redenen van zijn voornemen tot weigering en stelt hem in de gelegenheid binnen een bepaalde termijn hierop te antwoorden. Indien de bezwaren van BMB niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, weigert BMB geheel of gedeeltelijk inschrijving (leden 3 en 4). Ook hiervan stelt BMB de deposant in kennis.

4.5.2 Tegen de beslissing van BMB staat beroep open bij het Gerechtshof (i.c. te 's-Gravenhage); dat Hof kan BMB bevelen om tot inschrijving over te gaan (art. 6ter).

4.6 *Middel 1* richt zich tegen de beslissing van het Hof om BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving van het depot zoals verricht op 29 maart 1996 en 'nader aangevuld zoals boven omschreven'. *Onderdeel 1* strekt ten betoge dat het Hof deze bevoegdheid miste; het kon slechts de juistheid van de beslissing van BMB beoordelen. Dit volgt, aldus de toelichting, onder meer uit de Franse toelichting.

4.7.1 De argumenten van mr. Van Nispen zijn zeker sterk. Volstrekt dwingend zijn ze m.i. niet. Nu het Hof opdracht tot inschrijving kan geven, is geenszins a prima vista vreemd dat het tot het mindere (het bevelen van een geclausuleerde inschrijving) niet bevoegd zou zijn. Het lijkt niet noodzakelijk om hier thans nader op in te gaan nu, zoals onder 3.2 reeds vermeld, te dezer zake reeds een vraag aan het Benelux-Gerechtshof is gesteld (vraag XV). Mocht BMB er behoefte aan hebben dat Uw Raad eveneens deze vraag voorlegt – opdat het in de gelegenheid wordt gesteld om zijn argumenten onder de aandacht van het Hof te brengen – dan kan zijn advocaat daarvan in een eventuele 'Borgersbrief' melding maken.

4.7.2 Volledigheidshalve zij nog aangestipt dat de plv. A-G Strikwerda in zijn conclusie voor het onder 3.1 genoemde Campina-arrest betoogt dat de rechter op de voet van art. 6ter BMW slechts tot taak heeft te toetsen of de beslissing van BMB juist is (onder 27).

4.8 De *onderdelen 2 en 3* vertolken het standpunt dat a) het Hof BMB tevoren in de gelegenheid had moeten stellen om, desgeraden, bezwaar te maken tegen hetgeen het Hof ambtshalve voornemens is te doen in voege als in het dictum vermeld. In elk geval zou het Hof zich b) ambtshalve hebben moeten afvragen – en daarvan rekenschap hebben moeten afleggen – of zich 'andere bezwaren voordoen'.

4.9 Het komt mij voor dat de eerste stelling (a) juist is. Het gaat in casu om een bevoegdheid van BMB. Het Hof heeft daarbij een toetsende taak. Wanneer, zonder BMB zelfs maar in de aard van de inschrijving te kennen, het Hof geheel zelfstandig aan de slag gaat, bestaat een onnodige kans op vergissingen. Onnodig omdat deze wellicht hadden kunnen worden voorkomen door partijen tevoren de gelegenheid te geven zich over de voorgenomen beslissing uit te laten.

4.10 Mr. Van Nispen heeft in dit verband nog gewezen op de rechtspraak inzake verrassingsbeslissingen (toelichting onder 12). Die uiteenzettingen komen mij juist voor.

4.11 Kortom: veronderstellenderwijs aannemend dat onderdeel 1 faalt, is onderdeel 2 gegrond. Het lijkt mij niet noodzakelijk om ten deze een vraag aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen. Zou Uw Raad evenwel een of meer andere vragen formuleren, dan zou een op de hier bedoelde kwestie toegespitste vraag wellicht kunnen worden 'meegenomen'.

4.12 De laatste onder 4.8 weergegeven klacht (b) bedoelt, zo begrijp ik de toelichting, te verwijzen naar de volgende door BMB naar voren gebrachte stellingen: 1) Erotisch huishoudtextiel heeft geen onderscheidend vermogen en 2) zal door het publiek niet als merk worden opgevat.[4]

4.13 Het Hof heeft overwogen dat Erotisch huishoudtextiel voor 'andere waren en diensten dan hiervoren bedoeld' een zekere originaliteit niet kan worden ontzegd. Het Hof brengt daarmee kennelijk tot uitdrukking dat Erotisch huishoudtextiel in zoverre onderscheidend vermogen heeft. Het onderdeel, dat de stelling poneert dat het Hof heeft nagelaten zich uit te laten over het onderscheidend vermogen, mist derhalve feitelijke grondslag. Zou Uw Raad een andere opvatting zijn toegedaan, dan lijkt van belang de prejudiciële vraag XIIIa in de onder 3.2 genoemde zaak.

4.14 Zo men per se wil, zou wellicht kunnen worden verdedigd dat het Hof aldus tevens tot uitdrukking brengt dat het publiek Erotisch huishoudtextiel ook als merk zal opvatten.[5] Het komt mij evenwel voor dat aldus teveel in 's Hofs beschikking wordt ingelezen. Deze is zo lapidair gemotiveerd dat ook deze klacht slaagt (als Uw Raad daaraan

[4] Zie voor stelling 2) – naar ik ambtshalve opmerk – de brief van BMB van 7 januari 1997, tweede alinea.

[5] Hetgeen van belang is: Benelux-Gerechtshof 5 oktober 1982, *NJ* 1984, 71 LWH.

ten minste toekomt, hetgeen afhangt van de beoordeling van onderdeel 1). De toelichting onder 17 (die deel uitmaakt van het middel) behelst nog een motiveringsklacht die slaagt op de daarin ontwikkelde grond.

4.15 *Onderdeel 4* verwijt het Hof dat het onvoldoende inzicht in zijn gedachtegang heeft gegeven als het zou hebben geoordeeld dat geen andere bezwaren bestaan. Het noemt in dat verband misleiding van het publiek en het gemis aan onderscheidend karakter.

4.16 Het onderdeel ontbeert feitelijke grondslag. Het Hof is, weliswaar ten onrechte, aan deze vraag niet toegekomen.

4.17 Het *tweede middel* ziet op het onderscheid dat het Hof maakt tussen waren en diensten van (kort gezegd) huishoudtextiel met een erotisch karakter en andere waren en diensten. Volgens *onderdeel 1* kan dit onderscheid niet worden gemaakt omdat het niet gaat om verschillende waren en diensten. Blijkens de toelichting gaat het erom dat het niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen huishoudtextiel met en zonder erotisch karakter. De vraag of een goed een erotisch karakter heeft, kan niet worden bepaald door de producent, maar hangt af van de concrete situatie.

4.18 Het *tweede onderdeel* voert aan dat voorwaarde voor inschrijving is dat het merk voldoet aan de in art. 1 BMW gegeven omschrijving van een merk. Dit houdt met name in dat het een onderscheidend vermogen heeft in de zin van art. 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs (en ook de artikelen 2 en 3 van de Eerste Merkenrichtlijn). Het Hof gebruikt volgens het onderdeel ten onrechte als criterium of voor waren en diensten het beschrijvend karakter van een woordcombinatie (niet) zodanig prevaleert dat in dat verband van een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding kan worden gesproken.

4.19 De schriftelijke toelichting voert aan dat de bewoordingen Erotisch huishoudtextiel bij het publiek nooit zullen overkomen als een onderscheidingsteken omdat zij te zeer beschrijvend van aard zijn. Inschrijving is hooguit denkbaar na een inburgeringsproces, aldus de toelichting.

4.20 *Onderdeel 3* betoogt dat het Hof heeft verzuimd om na te gaan of de woordcombinatie niet uitsluitend bestaat uit tekens of aanwijzingen welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk is geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd. Het Hof zou zich ten onrechte hebben beperkt tot de vraag of er sprake is van een teken met een onderscheidend vermogen (dat wil zeggen een teken dat niet beschrijvend is en dat een zekere originaliteit heeft).

4.21 Terecht merkt het *eerste onderdeel* op dat het woord 'erotisch' ongeschikt is om zaken van elkaar te onderscheiden omdat het hier gaat om een subjectieve kwalificatie van goederen en/of diensten. Art. 1 lid 5 Uitvoeringsreglement BMW bepaalt dat de waren en diensten nauwkeurig omschreven dienen te zijn. De noodzaak om waren en diensten zo precies mogelijk te omschrijven, wordt onderstreept in de in het cassatiemiddel (sub 19/20) en de toelichting (sub 6-9) aangehaalde (buitenlandse) literatuur en rechtspraak.[6] Tegen deze achtergrond bezien heeft het Hof m.i. onvoldoende gemotiveerd waarom het inschrijving van het depot Erotisch huishoudtextiel beveelt voor – kort gezegd – andere waren en diensten dan erotisch huishoudtextiel. Het onderdeel acht ik daarom gegrond.

4.22 Het *tweede onderdeel* mist ten dele feitelijke grondslag. 's Hofs ontboezeming nopens het prevaleren van een beschrijvend karakter wegens het ontbreken van 'een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding' respondeert op het verweer van Marinus. Het Hof heeft *daarmee* geen eigen oordeel gegeven over de *toelaatbaarheid* van het depot.

4.23 Het Hof heeft evenwel kennelijk tevens een eigen oordeel gegeven, inhoudend dat een woordcombinatie een merk kan zijn (en in casu is in de in het dictum genoemde gevallen) wanneer het 'een zekere originaliteit niet kan worden ontzegd'. Ook daartegen trekt het onderdeel ten strijde.

4.24 Het Hof is aldus kennelijk – zijn beschikking is nauwelijks gemotiveerd – van oordeel dat de enkele onder 4.23 genoemde omstandigheid voldoende is voor inschrijving van een depot. In elk geval heb ik geen andere motivering kunnen ontwaren.

4.25 's Hofs beschikking lezend als onder 4.24 weergegeven berust inderdaad op een onjuiste rechtsopvatting 'Een zekere originaliteit' alleen is onvoldoende.[7] Ik merk hierbij op dat talloze woordcombinaties denkbaar zijn die voor allerhande in dat verband weinig voor de hand liggende waren of diensten min of meer origineel zijn.[8] Alleen al ter voorkoming van verwarring[9] zal zeker niet ipso iure kunnen worden aangenomen dat deze originaliteiten in een depotinschrijving kunnen worden omgezet. Het onderdeel is in zoverre gegrond.

4.26 Het *derde onderdeel* is eveneens gegrond. Veronderstellenderwijs aannemend dat het Hof de vrijheid heeft om zelfstandig een inschrijving te gelasten, zal het zich in elk geval de vraag hebben te stellen of aan de daarvoor gestelde eisen is voldaan. Wanneer het debat tussen partijen daarvoor onvoldoende bouwstenen aandraagt, zal het Hof hetzij moeten volstaan met beoordeling van de bestreden beslissing van BMB, dan wel om aanvullende informatie moeten vragen. Een andersluidende opvatting zou meebrengen dat een met de bestaande wetgeving strijdige depotinschrijving – die niet alleen voor Nederland behoeft te gelden – tot stand zou komen louter en alleen omdat het Hof over onvoldoende informatie beschikt. Dat is niet in overeenstemming met de op dit stuk geldende regels en zou ook los daarvan leiden tot een weinig ordelijke situatie.

4.27 Op het eerste gezicht lijkt het onder 3.1 vermelde arrest in de zaak Campina/Benelux BMB voedsel te geven aan een andersluidende opvatting. Immers wordt daarin geoordeeld dat de rechter in een procedure ingevolge art. 6 ter BMW (waartoe de procedure bij het Hof 's-Gravenhage behoort) met alle 'behoorlijk te (zijner) kennis gebrachte feiten en omstandigheden (dient) rekening te houden' (rov.

[6] Zie voor een vergelijkbaar probleem met betrekking tot octrooien HR 9 februari 1996, *NJ* 1998, 2 DWFV.

[7] Vgl. Benelux-Gerechtshof 16 december 1991, *NJ* 1992, 596 DWFV, met name ook rov. 21 en de noot van Gielen onder Hof 's-Gravenhage 3 juli 1997, *IER* 1997, 53. Zie voorts T. Mollet-Viéville, in: Mario Franzosi (red.), *European Community Trade Mark* (1997) blz. 188.

[8] Zie de in mijn ogen overtuigende voorbeelden in de toelichting onder 22 en (aan de hand van daar genoemde buitenlandse voorbeelden) C.J.J.C. van Nispen, *BIE* 1997 blz. 363 cv.

[9] Van belang in het kader van de onder 4.3 genoemde richtlijn; zie de considerans en art. 3 onder g en art. 6 quinquies onder B 3e van het verdrag van Parijs.

21). Ik versta deze overweging aldus dat hij geen feiten mag aanvullen.[10] Doch dat ontslaat hem m.i. niet van de verplichting om zo nodig naar relevante feiten en omstandigheden navraag te doen (als hij daaraan al toekomt, hetgeen afhangt van de door het eerste middel aan de orde gestelde kwestie).

4.28 Dat ligt ook daarom voor de hand omdat de rechter, ingevolge hetzelfde arrest, niet gebonden is aan het beleid van het BMB maar 'integendeel in zijn toetsingsbeleid dient te blijven binnen de in de rechtspraak getrokken grenzen' (rov. 33). Daartoe kan, in voorkomende gevallen, nodig zijn om aanvullende gegevens bij partijen te vergaren.

4.29.1 Opmerking verdient nog dat het zonodig vergaren van nadere gegevens niet nodig zou zijn wanneer de BMW de in art. 6ter genoemde gerechtshoven de mogelijkheid zou bieden de zaak terug te verwijzen naar het BMB om, met inachtneming van zijn uitspraak, het depot opnieuw te beoordelen.

4.29.2 De (op dit punt) nogal lacuneuze BMW geeft te dezer zake geen regel(s). Als deze in het leven moeten (en kunnen) worden geroepen, dan ligt dat (zolang de wetgever daartoe geen stappen onderneemt) m.i. op de weg van het Benelux-Gerechtshof.

4.29.3 De hier aangeroerde rechtsvraag is nauw verweven met die welke door het eerste middel aan de orde wordt gesteld. Er valt stellig het nodige voor te zeggen om ten deze prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof te stellen.

4.30 Tegen de hiervoor betrokken stelling dat het Hof, alvorens te beschikken door het geven van een geclausuleerd bevel tot inschrijving, de vraag onder ogen moet zien of andere – niet uit het dossier blijkende – bezwaren daartegen bestaan, kan uiteraard de systematiek van de BMW worden ingeroepen. De rechtsgevolgen van een inschrijving van een depot zijn immers beperkt. Videte onder meer de artikelen 3, 4 en 14A BMW.

4.31 Hoewel deze tegenwerping niet zonder gewicht is, komt daaraan m.i. onvoldoende betekenis toe. Alleen al niet omdat art. 6 bis lid 1 BMW het BMB (en daarmee dus ook, in beroep, het Hof) verplicht acht te slaan op de daar genoemde weigeringsgronden.

4.32 Daar komt hij – het weegt voor mij zwaar – dat het HvJ EG in het arrest Canon/MGM heeft overwogen dat er:

(o)m redenen van rechtszekerheid en goed bestuur (...) hoe dan ook voor [moet] worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten.[11]

4.33 Zou Uw Raad toch een of meer prejudiciële vragen stellen (en wellicht sowieso) dan zou ook de onder 4.31 en 4.32 besproken kwestie aan de orde gesteld kunnen worden.

4.34 *Onderdeel 1* van het *derde middel* strekt ten betoge dat het niet toelaatbaar is dat het Hof aanvullingen aanbrengt in de klassen 17, 18, 21, 24 en 40-42 omdat deze geen betrekking hebben op de aard van de waren en diensten als zodanig, maar op het ontbreken van een eigenschap aan die waren en diensten. In ieder geval acht het onderdeel de aanvullingen onvoldoende duidelijk omdat de eigenschap niet objectief vaststelbaar is.

4.35 Naar het BMB onderkent, komt deze klacht naar de kern genomen overeen met het eerste onderdeel van het tweede middel (zie de toelichting ex art. 428 Rv. onder 6). Ik moge verwijzen naar hetgeen daaromtrent onder 4.21 is opgemerkt. Aan hetgeen mr. Van Nispen in zijn toelichtingen heeft opgemerkt, heb ik intussen weinig toe te voegen. In het bijzonder ook spreekt mij aan hetgeen in de toelichting onder 27 is verwoord.

4.36 *Onderdeel 2* voert aan dat het Hof op diverse punten inschrijving beveelt die in strijd is met de Warenclassificatie-Overeenkomst van Nice. Het onderdeel werkt dit aldus uit dat het Hof onvoldoende oog zou hebben gehad voor het classificatiesysteem:

a. de in klassen 17, 18, 21 en 24 opgenomen 'wanddecoraties' mogen enkel vermeld worden in klasse 20 (W 0020); b. het in klassen 17 en 18 opgenomen 'bedtextiel' mag enkel vermeld worden in klasse 24 (B 0134 en B 0135); c. de in klassen 17 en 18 opgenomen 'sexlingerie onder- en bovenkleding' mag enkel vermeld worden in klasse 25 (K 0258): d. de in klassen 17 en 18 opgenomen 'matten' mogen enkel vermeld worden in klasse 27 (M 0114); e. de in klassen 17 en 18 opgenomen 'zeilen' en 'dekzeilen' mogen enkel vermeld worden in klasse 22 (Z0083 en D0053); f. het in klasse 41 voorkomende begrip 'exploitatie' (zonder onderwerp) is te vaag; g. de in klasse 42 voorkomende dienst 'verhuren' mag niet bouwmaterialen en spellen betreffen (deze mogen slechts vermeld worden in respectievelijk klasse 37 (V 0019) en klasse 41 (V 0056)); h. de in klasse 41 voorkomende term 'verkopen' wordt nimmer aangemerkt als 'dienstverlening ten gunste van derden' (toelichting op klasse 35); i. de in klasse 42 voorkomende dienst 'doen exposeren' moet worden gerangschikt in klasse 35 of 41 (T 0026 of T 0027).

4.37 De ratificatie van de Warenclassificatie-Overeenkomst van Nice brengt niet met zich mee dat Nederland verplicht is het daarin neergelegde classificatiesysteem te volgen. Blijkens art. 2 is de draagwijdte van de classificatie die welke daaraan door elk land wordt toegekend. De classificatie bindt de landen niet wat betreft de beoordeling van de bescherming van het merk. De classificatie kan als hoofdsysteem of als hulpsysteem worden toegepast.[12]

4.38 Dat het classificatiesysteem in Nederland als hoofdsysteem geldt, blijkt uit art. 1 lid 5 van het Uitvoeringsreglement BMW.[13] Dit bepaalt dat bij de indiening van het verzoek om inschrijving de waren en diensten zoveel mogelijk moeten worden omschreven met gebruikmaking van de bewoordingen van de alfabetische lijst van de internationale classificatie van waren en diensten als bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957. In ieder geval dienen de waren en diensten overeenkomstig de klassen en in de volgorde van deze klassen in die classificatie te worden gerangschikt. Het BMB schrijft het depot in onder vermelding van de nummers van de klassen uit het warenclassificatiesysteem (art. 7 lid 1 sub e). Ook bij de vernieuwing van de inschrijving dienen opgave en inschrijving te voldoen aan het classificatie-systeem van de Overeenkomst van Nice (artt. 9 lid 1 sub c en 11 lid 1 sub e).

4.39 Ik moet dan komen op de specifieke klachten van *onderdeel 2* die ik langsloop onder verwijzing naar de daarin genoemde letters (a-i). Daarbij stip ik nog aan dat deze exercitie m.i. een hoog abstract gehalte heeft gezien hetgeen

[10] Aan de letterlijke bewoordingen komt in casu naar mijn mening trouwens geen doorslaggevende betekenis toe omdat zij zijn toegespitst op een andere rechtsvraag.

[11] 29 september 1998, *NJ* 1999, 393 DWFV rov. 21.

[12] E.A. van Nieuwenhoven Helbach e.a. *Nederlands handels- en faillissementsrecht-Industriële eigendom en mededingingsrecht* (1989) nr. 733.

[13] Zie bijvoorbeeld E.A. van Nieuwenhoven Helbach e.a., a.w. nr. 734.

Marinus – naar hij ten Hove heeft verklaard – voor ogen staat. Zie onder 2.5. Zijn oogmerk (kunstobjecten) is bij de classificatie m.i. niet geheel zonder belang. Slaat men de schier onuitputtelijke (maar in werkelijkheid uiteraard incomplete) lijst van waren en diensten op, dan blijkt dat kunstvoorwerpen afhankelijk van het materiaal waarvan zij zijn gemaakt, worden gerubriceerd onder de klassen 6, 14, 19, 20 en 21.

4.40 Onder a wordt verdedigd dat wanddecoraties enkel in klasse 20 thuishoren en niet in de klassen 17, 18, 21 en 24.

4.41 Die opvatting is in zoverre juist dat in de alfabetische lijst van waren onder W0020 (op blz. 315) voor wandversiering wordt verwezen naar klasse 20.

4.42.1 Daartegen pleit voor *klasse 17* dat het Hof het oog heeft op gummi, latex e.d.m., terwijl daarvan in klasse 20 geen sprake is.

4.42.2 Zoals reeds vermeld onder 4.39 worden kunstvoorwerpen gerubriceerd naargelang het materiaal waarvan deze zijn vervaardigd. De ontwerpers van de lijst hebben kennelijk niet gedacht aan objecten van rubber, gummi, latex e.t.q.

4.42.3 Tegen de achtergrond van het voorafgaande en mede omdat het onderdeel niet nader, uit de doeken doet waarom alleen klasse 20 in casu geëigend is (in zoverre voldoet het niet aan de eisen van art. 426a lid 2 Rv.) houd ik het onderdeel in zoverre voor ongegrond.

4.43 Hetgeen onder 4.42 is opgemerkt geldt op overeenkomstige gronden voor *klasse 18*.

4.44 Het onderdeel snijdt wel hout voorzover de klacht betrekking heeft op de door het Hof voor *klasse 21* genoemde wanddecoraties.

Deze horen niet thuis in de klasse keukengerei en -vaatwerk.

4.45 Waarom wanddecoraties van textiel niet onder *klasse 24* zouden kunnen vallen geeft het onderdeel niet aan en is gezien de omschrijving van die klasse ook niet evident. Het onderdeel voldoet daarmee niet aan de eisen van art. 426a lid 2 Rv.

4.46 Onder b wordt erover geklaagd dat het Hof heeft miskend dat bedtextiel slechts in klasse 24 kan worden opgeborgen. Het onderdeel faalt. Klasse 24 heeft, mede in het licht van de toelichting, betrekking op textiel. Daarop heeft het Hof in de klassen 17 en 18 niet het oog. Daaraan doet niet af – doch daarover wordt niet geklaagd – dat onbegrijpelijk is wat het Hof zich voorstelt bij bedtextiel dat is vervaardigd van gummi, latex of lakleer, om maar enkele voorbeelden te noemen.

4.47 Volgens c mag 'sexlingerie onder en bovenkleding' slechts in klasse 25 worden opgenomen. Het onderdeel is gegrond; klasse 25 ziet inderdaad expliciet op kledingstukken. Daaraan doet niet af dat voor mij onbegrijpelijk is wat kan zijn bedoeld met (onder meer) sexlingerie van latex of pvc. waarop het Hof kennelijk mede het oog heeft gehad.

4.48 De klacht sub d ziet op matten die slechts hun onderkomen zouden kunnen vinden in klasse 27. Het onderdeel is gegrond; klasse 27 ziet inderdaad expliciet op matten. Ook hier rijst het onder 4.47 gesignaleerde probleem.

4.49 Klacht e wrijft het Hof aan zeilen en dekzeilen mede in klasse 17 en 18 te hebben ondergebracht in stede van uitsluitend in klasse 22. De klacht is gegrond, gelet op de omschrijving van klasse 22.

4.50 Onder f wordt het Hof verweten dat het begrip 'exploitatie' zonder nadere invulling in klasse 41 te vaag is. De klacht is gegrond. Dat behoeft m.i. geen nadere toelichting.

4.51 Hetgeen onder g is verwoord is mij niet geheel duidelijk. Kennelijk zijn een of meer woorden weggevallen. Juist is dat spellen thuishoren in klasse 41 en niet in klasse 42. Doch die klacht ziet m.i. over het hoofd dat het Hof niet het oog heeft op spellen als zodanig maar op het verhuren ervan. Dat laatste kan m.i. wel degelijk onder klasse 42 (de restklasse) worden gebracht. Uit de alfabetische lijst diensten blijkt dat er geen m.i. geheel consistente systematiek bestaat voor de categorie verhuur (zie blz. 375/376).

4.52 Sub h wordt erover geklaagd dat het Hof verkopen in klasse 42 mede heeft betrokken op dienstverlening ten gunste van derden. De klacht mist feitelijke grondslag nu het Hof niets heeft overwogen nopens verkopen ten gunste van derden.

4.53 Onder i wordt aangedrongen dat het Hof doen exposeren niet in klasse 42 had mogen rangschikken maar in klasse 35 of 41. De klacht faalt. BMB ziet eraan voorbij dat het Hof doelt op doen exposeren. Klasse 35 en 41 zien op het organiseren van een tentoonstelling (zie ook de alfabetische lijst diensten blz. 371/2), al kan men daarover – gelet op de toelichting op klasse 41 van mening verschillen.

4.54 *Onderdeel 3a* voert aan dat het Hof had moeten motiveren waarom het Hof de aanvullingen niet bij alle klassen heeft aangebracht.

4.55 Hoewel kan worden toegegeven dat inderdaad onduidelijk is waarom het Hof tewerk is gegaan zoals het heeft gedaan, mist BMB belang bij de klacht zolang niet tevens wordt aangevoerd dat 's Hofs oordeel onjuist is. Die stelling wordt door het onderdeel niet betrokken.

4.56 Bij de klacht van *onderdeel 3b* dat het Hof klasse 35 geheel schrapt, heeft BMB evenmin belang omdat in zoverre wordt bereikt wat BMB voor ogen stond.

4.57 *Onderdeel 3c* acht onduidelijk waarom het Hof steeds wisselende redacties bezigt. Ik wil graag toegeven dat dit inderdaad niet valt in te zien. De klacht kan evenwel niet tot cassatie leiden op de onder 4.55 genoemde grond.

4.58 *Onderdeel 3d* vindt onduidelijk hoe 'sexlingerie ... voorzover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter' moet worden begrepen.

4.59 Het onderdeel komt, naar de kern genomen, overeen met het eerste onderdeel van het tweede middel. Ik moge daarnaar verwijzen.

Slotsom

4.60 Ik kom tot de slotsom dat het de voorkeur verdient af te wachten totdat het Benelux-Gerechtshof de prejudiciële vraag bedoeld onder 3.2 en 4.7 heeft beantwoord. Als het Benelux-Gerechtshof mocht oordelen dat het Hof 's-Gravenhage niet de vrijheid had om een bevel tot inschrijving te geven zoals het in casu heeft gedaan, missen de overige klachten belang.

4.61 Toch is het wellicht zinvol deze klachten in dit stadium ten gronde te bezien omdat het nodig kan zijn om aanvullende vragen te stellen voor het geval het Benelux-Gerechtshof zou oordelen dat het Hof 's-Gravenhage bedoelde bevoegdheid wél heeft.

Conclusie

De conclusie strekt tot
1 aanhouding in voege als onder 4.60 vermeld;
2 behandeling van de klachten voorzover deze, onder de sub 4.61 genoemde voorwaarde, nopen tot het stellen van een of meer aanvullende prejudiciële vragen. Enz.

e.2 Tussenbeschikking Hoge Raad, 8 december 2000 (mrs. F.H.J. Mijnssen, W.H. Heemskerk, R. Herrmann, A.E.M. van der Putt-Lauwers, H.A.M. Aaftink)

2 Beoordeling van de middelen
2.1 Het gaat in deze zaak om het volgende.
i Marinus heeft op 26 augustus 1996 bij het Bureau het teken EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL gedeponeerd onder nummer 877371 als woordmerk voor de waren en diensten in de klassen 10, 16 tot en met 22, 24 tot en met 28, en 40 tot en met 42, als vermeld op de bij het depot behorende bijlage, en bij brief van 23 september 1996 aangevuld met de diensten in klasse 35: Exposeren voor publicitaire en educatieve doeleinden van EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL, en voor de waren in klasse 37: Verhuur van bouwmaterialen.
ii Het Bureau heeft bij brief van 29 november 1996 Marinus laten weten de inschrijving van het depot 877371 voorlopig te weigeren. Als reden heeft het Bureau daarvoor opgegeven:
Het teken EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 10, 16 tot en met 22, 24 tot en met 28, 35, 37 en 40 tot en met 42 genoemde waren en diensten voor zover deze betrekking hebben op erotisch huishoudtextiel. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...).
iii Marinus heeft bij brief van 3 december 1996 tegen deze voorlopige weigering bezwaar gemaakt.
iv Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien.
v Bij brief van 26 juni 1997 heeft het Bureau Marinus in kennis gesteld van zijn beslissing, inhoudende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
2.2 Marinus heeft op de voet van art. 6ter BMW verzocht het Bureau te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan. Daartoe heeft hij aangevoerd dat de woordcombinatie EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL niet kan worden aangemerkt als een teken dat louter beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist voor waren en diensten in de klassen waarvoor het is gedeponeerd.
Het Hof heeft het Bureau bevolen tot inschrijving van het depot voor het woordmerk EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL zoals verricht op 29 maart 1996, onder nummer 877371, zulks zoals nader door het Hof in het dictum van zijn beschikking omschreven.
2.3 Het Hof heeft op 3 juni 1999, *BIE* 1999, 82, in de zaak tussen Koninklijke KPN Nederland N.V. en het Bureau, betreffende een verzoek strekkende tot het verkrijgen van een bevel aan het Bureau om over te gaan tot inschrijving van het depot van het teken 'Postkantoor', waarvan het Bureau de inschrijving daarvan had geweigerd, een tussenbeschikking gegeven. In deze beschikking heeft het Hof een reeks vragen van uitleg voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Benelux-Gerechtshof. Het antwoord op een aantal van deze vragen kan van onmiddellijk belang zijn voor de beslissing in het onderhavige geschil. Het komt de Hoge Raad daarom geraden voor iedere beslissing in dit geding aan te houden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Benelux-Gerechtshof in de zo-even bedoelde zaak betreffende de inschrijving van het teken 'Postkantoor' uitspraak zullen hebben gedaan.

3 Beslissing

De Hoge Raad:
schorst het geding totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Benelux-Gerechtshof in het hiervoor bedoelde geding tussen Koninklijke KPN Nederland N.V. en het Bureau uitspraak zullen hebben gedaan omtrent de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage aan hen voorgelegde vragen van uitleg;
houdt iedere verdere beslissing *aan*. Enz.

f Conclusie, A.-G. mr. J. Spier, 9 december 2005

(...)
3.4 Kortom: cassatieberoep staat in deze zaak open en BMB is dus ontvankelijk.
3.5 Volledigheidshalve stip ik nog aan dat art. 6 ter BMW lid 4,[8] zoals gewijzigd met ingang van 1 januari 2004, thans expliciet cassatieberoep openstelt. Over de overgangsrechtelijke consequenties heeft de Benelux-wetgever zich niet expliciet uitgelaten.
3.6 Klaarblijkelijk was hij van oordeel dat deze kwestie praktische betekenis mist omdat uit de rechtspraak van het BenGH reeds voortvloeit dat cassatieberoep openstaat. In die benadering is het vierde lid slechts een bepaling die een bestaande situatie codificeert. Daarop wijst de passage in de MvT dat dit thans 'expliciet [is] vastgelegd.[9]
3.7 De opvatting die de Benelux-wetgever klaarblijkelijk huldigt, lijkt mij juist. Daarbij teken ik nog aan dat een redelijke en met de belangen van alle procespartijen rekening houdende uitleg niet mee kan brengen dat een eiser die zich voorziet van een aanvankelijk niet toegelaten cassatieberoep als gevolg van een posterieure wetswijziging toch nog ontvankelijk zou worden. Ik laat daarbij rusten of een bepaling waarin zulks expliciet zou geschieden de toets der kritiek zou kunnen doorstaan.

4 Toepasselijk recht
4.1 Sinds het verzoek tot inschrijving van het depot van het merk EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL, verricht op 26 augustus 1996 en 's Hofs bestreden beschikking van 5 februari 1998, heeft de BMW, naast de onder 3 besproken wijziging, nog een andere – hier potentieel relevante – verandering ondergaan.

[8] *Trb.* 2002/37 en m.b.t. de inwerkingtreding *Trb.* 2003/184.
[9] MvT bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 onder II G.

4.2.1 Art. 6bis BMW, zoals dat luidde vanaf 1 januari 1996, is laatstelijk met ingang van 1 januari 2004 gewijzigd.[10] Met de wijzigingen werd beoogd de bepaling beter af te stemmen op de tekst van de Eerste merkenrichtlijn[11] om te verduidelijken dat de toetsingsbevoegdheid van het BMB betrekking heeft op alle in die richtlijn genoemde gronden.
4.2.2 De MvT behorend bij het Wijzigingsprotocol van 11 december 2001 vermeldt dat de tekstuele verschillen tussen art. 3 lid 1 onder c van de richtlijn en artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs, waar het tot dan toe geldende art. 6bis lid 1 BMW naar verwees, geen materiële verschillen beogen.[12] Anders gezegd: art. 6bis BMW beoogt geen materiële verandering teweeg te brengen in de weigeringsgronden.
4.2.3 Het moge zijn dat materieelrechtelijk geen wijziging is beoogd, er zijn wel tekstuele verschillen. De MvT wijst daar terecht op.[13]
4.3 Aldus rijst de vraag van welke tekst in deze procedure moet worden uitgegaan.
4.4.1 In zijn nadere conclusie voor het BenGH in de Postkantoorzaak, waarin zich eenzelfde situatie voordoet, gaat A-G Strikwerda uit van de toepasselijkheid van de bepaling zoals deze luidde vanaf 1 januari 1996 tot 1 januari 2004.[14]
4.4.2 Ook het BenGH beoordeelt de zaak
naar de tekst van de BMW die het Gerechtshof te 's-Gravenhage toepaste, derhalve zoals deze luidde voor de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het Protocol tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet (...) op 11 december 2001.[15]
4.4.3 In het hierna uitvoerig besproken arrest Langs Vlaamse wegen[16] citeert het BenGH, zonder er verder een woord aan te wijden, de versie van de BMW die gold ten tijde van het depot. Klaarblijkelijk omdat het deze kwestie vanzelfsprekend acht.
4.5 Voor deze benadering pleit al aanstonds dat de overgangsbepalingen zoals besproken in de MvT bij het Wijzigingsprotocol van 2 december 1992 aangeven dat – kort gezegd – bestaande depots beheerst worden door het toentertijd geldende recht.[17]
4.6 Een tegengestelde opvatting zou tot minder bevredigende en voor de praktijk moeilijk werkbare uitkomsten kunnen leiden. In zaken als de onderhavige bestaat niet zelden de noodzaak tot het stellen van prejudiciële vragen. In voorkomende gevallen aan zowel het BenGH als het HvJEG. Dat brengt onvermijdelijk mee dat behandeling en beslissing van de zaak lang kan duren. De onderhavige zaak – en talloze andere zaken – illustreren dat.
4.7 Ondertussen schrijdt de rechtsontwikkeling voort. Tussen 1996 en 2004 is de BMW tweemaal gewijzigd. Zou men de hier verdedigde opvatting van de hand wijzen dan zou dat er toe kunnen leiden dat in één en dezelfde zaak verschillende, elkaar opvolgende en uitsluitende, regels gelden. Dat zou telkens opnieuw kunnen leiden (en soms moeten leiden) tot het stellen van prejudiciële vragen. Aldus zou een juridisch perpetuum mobile ontstaan waaraan (maatschappelijk) geen behoefte bestaat.

5 Bespreking van de Postkantoorzaak
5.1 In de tweede tussenbeschikking heeft Uw Raad de zaak aangehouden totdat in de Postkantoorzaak zal zijn beslist. Het ligt daarom voor de hand de uitspraken in die zaak onder de loep te nemen.
5.2 In die zaak ging het om een verzoek tot inschrijving van het woordmerk 'postkantoor' voor waren en diensten met betrekking tot een postkantoor. Nadat de inschrijving van dit teken door BMB was geweigerd, is door KPN-Nederland een procedure op de voet van art. 6ter BMW bij het Haagse Hof geëntameerd. Dat Hof heeft een reeks vragen van uitleg gesteld aan zowel het BenGH als aan het HvJEG.[18]
5.3 Voor de onderhavige zaak zijn de volgende vragen van belang:
XIIIa: Is het verenigbaar met het stelsel van de Richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het depot van het teken Postkantoor voor de diensten: het verzorgen van direct-mail campagnes en uitgeven van frankeerzegels voorzover die niet betrekking hebben op een postkantoor)?
XIIIb: Is het, in aanmerking genomen het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op de hiervoor geformuleerde vraag XIIIa, verenigbaar met het stelsel van de BMB[19] en het Uitvoeringsreglement, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten?
XIV: Moet worden aangenomen dat de in artikel 6bis, lid 2 BMW vervatte bevoegdheid van het Benelux-Merkenbureau om de weigering te beperken tot een of meer waren waarvoor het merk is bestemd, mede inhoudt de bevoegdheid om de weigering nader te beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voor zover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden (bijvoorbeeld voor bepaalde waren 'voor zover die betrekking hebben op postkantoor').
XV: Mag of moet de rechter, in aanmerking genomen het antwoord op de hiervoor onder XIIIb geformuleerde vraag, acht slaan op een – eerst in de in artikel 6ter BMW bedoelde procedure gedaan – verzoek om het depot in te schrijven met een beperking als in de vraag XIIIb bedoeld, en mag de rechter hiertoe ambtshalve overgaan?

[10] Zie voor de tekst tot 1 januari 2000: *Trb.* 1993, 12 (in werking getreden op 1 januari 1996, *Trb.* 1995, 293) en voor de tekst vanaf 1 januari 2004: *Trb.* 2002, 37 en voor de inwerkingtreding per 1 januari 2004, *Trb.* 2003/184). De wijziging die heeft gegolden tussen 1 januari 2000 en 1 januari 2004 is, als ik het goed zie, hier niet van belang; zie daarvoor *Trb.* 1996/225.
[11] Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, *PbEG* 1989, L 040.
[12] Memorie van toelichting bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001 onder II artikel I.F.
[13] T.a.p.
[14] Nadere conclusie in de zaak KPN-Nederland/Benelux-Merkenbureau (A 99/1/) onder 16; zie voetnoot 3. [Niet geplaatst. *Red.*.]
[15] Arrest van 1 december 2004, rov. 17. In vergelijkbare zin m.i. A-G Verkade voor HR 23 januari 2004 ([...]/BMB), zaaknr. R02/100 onder 3.2. De Hoge Raad doet de zaak af op de voet van art. 81 RO. A-G Verkade wijst er nog op dat richtlijnconforme interpretatie eventuele problemen kan oplossen.
[16] Benelux-Gerechtshof 15 december 2003, *NJ* 2004, 347; zie met name rov. 7.
[17] Zie onder III m.b.t. art. II en III.
[18] Hof 's-Gravenhage 3 juni 1999, *BIE* 1999, 82.
[19] Waarschijnlijk is bedoeld: BMW.

5.4 Het BenGH heeft in zijn arrest van 29 november 2001[20] antwoord gegeven op drie voor het onderhavige geschil niet relevante vragen en voor het overige iedere beslissing aangehouden totdat het HvJEG zal hebben beslist.

5.5.1 Het HvJEG heeft bij arrest van 12 februari 2004[21] antwoord gegeven op de door het Hof te 's-Gravenhage gestelde vragen. Het HvJEG heeft in antwoord op vraag XIIIa (door het HvJEG behandeld als vraag 8)[22] voor recht verklaard (onder 6):

Richtlijn 89/104 verzet zich ertegen dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.

5.5.2 Daartoe wordt overwogen:

115 Een dergelijke praktijk zou leiden tot rechtsonzekerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk. Derden – in het bijzonder concurrenten – zouden doorgaans niet op de hoogte zijn van het feit dat voor bepaalde waren of diensten met een bepaald kenmerk de door het merk verleende bescherming zich niet uitstrekt tot de waren of diensten met een bepaald kenmerk, en dit zou ertoe kunnen leiden dat zij ervan afzien, de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat en die dit kenmerk beschrijven, te gebruiken om hun eigen waren te beschrijven.

5.6.1 Het BenGH heeft bij arrest van 1 december 2004[23] de nog openstaande vragen beantwoord. Het heeft, gelet op het arrest van het HvJEG, de vragen XIII.b en XIV ontkennend beantwoord (rov. 19-21). Voor recht wordt verklaard:

31. Met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement is niet verenigbaar dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten. Daarmee is evenmin verenigbaar dat het BMB de weigering van de inschrijving mag beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voorzover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden.

5.6.2 Aan beantwoording van vraag XV kwam het BenGH vanwege het antwoord op de voorgaande vragen dat een inschrijving met een beperking als daar bedoeld niet was toegelaten niet toe (rov. 22/23).

6 Bespreking van de cassatiemiddelen voor zover nog nodig

6.1 BMB heeft het verzoek van [verweerder] om het gewenste depot in te schrijven geweigerd; zie rov. 2 van de bestreden beschikking.

6.2.1 Het Hof heeft – in cassatie niet (door [verweerder]) bestreden – geoordeeld dat de combinatie van de litigieuze woorden een beschrijvend karakter heeft. Daaraan doet naar 's Hofs oordeel niet af dat de combinatie 'een zekere originaliteit niet kan worden ontzegd' (rov. 7).[24]

6.2.2 Dit brengt het Hof tot afwijzing van [verweerder] verzoek voor 'de waren die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter, en voor de diensten die die waren betreffen, een en ander zoals na te melden'. Voor het overige wordt het verzoek toegewezen (rov. 8).

6.3 Ter beantwoording van de vraag wat het Hof bedoelt met 'een en ander zoals na te melden', moeten we te rade gaan bij het dictum van zijn beschikking. Daaruit valt m.i. af te leiden dat inschrijving zonder enige nadere restrictie wordt bevolen ten aanzien van de klassen 10, 16, 19, 20, 22, 26, 27, 28 en 37.

6.4.1 Ik versta 's Hofs beschikking aldus dat ten aanzien van de onder 6.3 genoemde klassen geen nadere ambtshalve aanvullingen hebben plaatsgevonden.

6.4.2 Waar in de eerste alinea van het dictum wordt gesproken van 'en nader aangevuld als nader omschreven' geldt dat klaarblijkelijk (dus) niet voor deze klassen. In elk geval heb ik in het dictum te dier zake geen nadere omschrijving kunnen vinden.

6.4.3 De laatste met 'een en ander behoudens' ingeleide alinea van het dictum slaat, blijkens de bewoordingen, klaarblijkelijk alleen terug op de alinea waaraan deze is 'vastgeplakt'. Deze heeft betrekking op klasse 42. Dat het Hof dit ook aldus heeft bedoeld, valt met name af te leiden uit het gebruik van het woord 'diensten'. Daarvan is in een aantal andere klassen – zoals bijvoorbeeld 10 – m.i. geen sprake. Daarom gaat het wél in klasse 42 waarop 's Hofs beperking m.i. uitsluitend betrekking heeft.[25]

6.4.4 Ook de geëerde steller van het middel leest 's Hofs beschikking aldus. Immers wordt in middel III onderdeel 1 slechts gesproken van aanvullingen in de klassen 17, 18, 21, 24 en 40 tot en met 42.[26]

6.5 Voor zover het Hof het verzoek tot inschrijving heeft afgewezen is daartegen in cassatie niet opgekomen (door [verweerder]).

6.6 Ik ga thans eerst in op de klacht van de verste strekking. Deze houdt in dat 's Hofs ambtshalve aangebrachte aanvullingen niet toelaatbaar zijn. Het gaat hier om onderdeel 1 van het eerste middel.

6.7 Deze klacht slaagt.

6.8 Uit de hiervoor sub 5.4 - 5.6 geciteerde oordelen van het HvJEG en het BenGH vloeit voort dat het Hof 's-Gravenhage niet bevoegd was om aan de inschrijving van het merk de voorwaarde te verbinden dat bepaalde waren of diensten een bepaald kenmerk niet mogen bezitten. Dat betekent dat het Hof aan de inschrijving voor de klassen 17, 18, 21, 24, 25 en 40 t/m 42 niet de beperking had mogen verbinden 'voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter'.

6.9 Aldus rijst de vraag of het bevel tot inschrijving van het Hof gedeeltelijk in stand kan blijven voor de – onder 6.3 vermelde – klassen waaraan de beperking niet werd verbonden. Ook die kwestie wordt door onderdeel 1 van het eerste middel aan de orde gesteld.[27] Immers wordt daarin de stelling betrokken dat het Hof – kort gezegd – het depot moet inschrijven of weigeren zoals het is verricht.

6.10.1 Bij de beoordeling van deze klacht moeten we m.i. vertrekken van de volgende uitgangspunten:

a [verweerder] heeft voor het BMB niet verzocht de mogelijkheid van gedeeltelijke inschrijving te overwegen;

[20] *NJ* 2002, 141.

[21] *IER* 2004, 22 ChG.

[22] Rov. 18 en 105-117.

[23] BenGH 1 december 2004, zaak A 99/1; zie voetnoot 3.

[24] Uit rov. 8 moet vermoedelijk worden opgemaakt dat het Hof hier het oog heeft op huishoudtextiel en 'diensten die die waren betreffen'. Aan het slot van deze conclusie wordt aangegeven dat de uitwerking in het dictum van 's Hofs gedachtegang op dit punt volstrekt onbegrijpelijk is.

[25] Ook de klassen 40 en 41 zien op diensten; te dien aanzien wordt de 'disclaimer' specifiek verwoord.

[26] Kennelijk abusievelijk wordt klasse 25 in dit rijtje niet genoemd.

[27] Daarop wijst ook de s.t. van mr. Van Nispen onder 3.

b BMB heeft de inschrijving van het depot geweigerd voor alle opgegeven klassen;
c [verweerder] heeft in beroep enkel gevorderd dat aan BMB zou worden bevolen over te gaan tot de inschrijving van het merk.[28]

6.10.2 Mr. Van Nispen wijst er voorts nog op dat [verweerder] de gelegenheid zijn depot aan te passen aan de bezwaren van BMB niet heeft benut; toelichting op middel I onder 11.

6.11.1 In mijn (tweede) conclusie[29] werd betoogd dat de argumenten van mr. Van Nispen sterk, maar niet dwingend zijn. Gewezen werd op een ter zake reeds gestelde prejudiciële vraag. Geattendeerd werd op de mogelijkheid om desgewenst in een 'Borgersbrief' aan te geven dat prijs wordt gesteld op het (andermaal) stellen van deze prejudiciële vraag.

6.11.2 In zijn reactie op deze conclusie heeft mr. Van Nispen inderdaad voorgesteld op dit punt een prejudiciële vraag te stellen aan het BenGH. Immers zou er een gerede kans bestaan dat het BenGH in de al vaker genoemde Postkantoorzaak niet aan beantwoording van vraag XV zou toekomen. Mr. Van Nispen heeft in zoverre over profetische gaven beschikt; immers heeft het BenGH de vraag in de Postkantoorzaak nog niet beantwoord.

6.11.3 Uw Raad is op het verzoek van mr. Van Nispen niet ingegaan.

6.11.4 In zijn brief van 16 december 2004 wijst mr. Van Nispen nog op het arrest van het BenGH van 15 december 2003 inzake BMB/Vlaamse Touristenbond (VTB) (zaak A 2002/2).[30]

6.12.1 In de onder 6.11.4 genoemde zaak heeft het BenGH prejudiciële vragen beantwoord die het Belgische Hof van Cassatie had voorgelegd.

6.12.2 In die zaak ging het om het volgende. VTB had een teken met de woordcombinatie 'Langs Vlaamse Wegen' gedeponeerd voor de waren en diensten in de klassen 16, 39 en 41. Het BMB weigerde inschrijving hiervan. Bij het BMB werd door VTB niet de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving overwogen. In beroep verzocht VTB primair om een bevel tot inschrijving en subsidiair ('in ondergeschikte orde') dat het Hof van Beroep te Brussel de waren en diensten zou bepalen waarvoor het depot moest worden ingeschreven. Het Hof van Beroep wees dit subsidiaire verzoek toe.[31]

6.12.3 Het Hof van Cassatie legt de vraag voor aan het BenGH of het Hof van Beroep tot toewijzing van het subsidiaire verzoek bevoegd was. Het BenGH beantwoordt de vraag ontkennend. Daartoe wordt overwogen (cursivering toegevoegd):

9. Overwegende dat de procedures van de artikelen 6bis en 6ter BMW een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken beogen aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria;

10. Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW blijkt dat het Hof van Beroep te Brusssel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven; dat die gerechten hun bevoegdheid ter zake uitoefenen door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven.

11. dat het Hof van Beroep te Brusssel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg derhalve alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; dat dit inhoudt dat het Hof van Beroep te Brusssel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen;

12. dat hieruit volgt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.

6.13 In zijn aan het arrest voorafgaande conclusie memoreert A-G Du Jardin dat (ook) voor art. 6ter BMW geldt dat de rechterlijke toetsing voorzichtig en terughoudend moet zijn. De rechter heeft slechts te oordelen of het oordeel van het BMB juist is.[32]

6.14 De casus die ten grondslag ligt aan het onder 6.12 besproken arrest is niet geheel identiek aan de onderhavige. In de Belgische zaak had de deposant het Brusselse Hof gevraagd om zonodig het depot aan te passen. In de onderhavige zaak is zo'n verzoek niet gedaan.

6.15 Wanneer het honoreren van een expliciet verzoek om het depot aan te passen al niet toelaatbaar is dan geldt dat a fortiori voor een ambtshalve aanpassing.

6.16 Nu zou men kunnen tegenwerpen dat het in casu niet, zoals in de Belgische zaak, gaat om een bepaling van de waren en diensten waarvoor het depot moet worden ingeschreven. Veeleer gaat het, nog steeds in deze tegenwerping, om het toewijzen van een deel van het wél gedane depot en om clausulering van het resterende deel.

6.17.1 Deze veronderstelde tegenwerping ziet er al aanstonds aan voorbij dat het Hof van Beroep te Brussel klaarblijkelijk twee aanpassingen had verricht: enerzijds een 'disclaimer' voor de klassen 16 en 41 en anderzijds een afwijzing van de inschrijving voor klasse 37. De vraag van de Belgische cassatierechter ziet evenwel alleen op de 'disclaimer'.[33]

6.17.2 De vraag of de door de BMW aangewezen beroepsrechter het depot – als het ware – mag opsplitsen, werd dus niet aan het BenGH voorgelegd. Het BenGH heeft die vraag dan ook niet beantwoord.

6.18 Die laatste vraag is thans aan de orde. Niet gezegd kan worden dat het antwoord daarop door het BenGH al expliciet is gegeven.

6.19 Ingevolge het onder 6.12 besproken arrest kan de beroepsrechter (i.c. het Haagse Hof) alleen oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd.

6.20.1 Het komt mij voor dat daarin besloten ligt dat de beslissing van het BMB ofwel integraal in stand moet worden gelaten dan wel integraal moet sneuvelen. In die zin wijst ook, als gezegd, de conclusie van A-G Du Jardin; zie onder 6.13.

6.20.2 In elk geval geldt dat laatste in een situatie als de onderhavige. Deze wordt daardoor gekenmerkt dat door de

[28] Dit blijkt niet duidelijk uit 's Hofs beschikking; wél uit het uiterst summiere verzoekschrift.

[29] Van 11 augustus 2000 onder 4.7.1.

[30] Benelux-Gerechtshof 15 december 2003, *NJ* 2004, 347.

[31] Zie voor de nauwkeurige formulering van de toewijzing rov. 2.

[32] Conclusie onder 3.2 en 3.3 in fine.

[33] Immers is vraag 1 beperkt tot een bevel tot inschrijving. Bij afwijzing van het verzoek is daarvan luce clarius geen sprake.

deposant bij het BMB noch ook bij de beroepsrechter is aangedrongen op een splitsing: wél inschrijving voor bepaalde klassen en niet voor andere klassen.

6.21 Dit alles voert tot de slotsom dat de twee hiervoor besproken hoofdklachten[34] slagen. Uw Raad kan de zaak dan zelf afdoen door de bestreden beschikking te vernietigen en het beroep tegen de beslissing van BMB ongegrond te verklaren.

6.22 In het voorafgaande ben ik er van uitgegaan dat het niet nodig is de onder 6.9 weergegeven en in de daarop volgende nummers besproken vraag voor te leggen aan het BenGH. Voor het geval Uw Raad thans (vijf jaar na de vorige tussenbeschikking) zou oordelen dat daartoe in beginsel grond bestaat, sta ik nog stil bij de vraag of algehele vernietiging van 's Hofs beschikking ook langs andere weg kan worden bereikt. Die vraag dringt zich op vanwege de vertraging die onvermijdelijk andermaal zou ontstaan door het stellen van prejudiciële vragen.

6.23 Het Hof heeft, als gezegd, een 'disclaimer' aangebracht voor slechts een aantal klassen. Het heeft geen woord gewijd aan de vraag waarom deze niet eveneens werd toegevoegd aan de andere klassen.[35]

6.24 Onderdeel 3 van het derde middel acht dit onbegrijpelijk. Dat is het inderdaad.[36,37] Nu voor 's Hofs benadering m.i. geen wél begrijpelijke motivering kan worden gegeven, mist verwijzing op dit punt goede zin.

6.25 Ook als twijfel zou kunnen bestaan over de vraag of een gedeeltelijk ongeclausuleerde inschrijving kan worden bevolen (of instand gelaten) onder het gelijktijdig – rechtens niet toegestaan[38] – clausuleren van de rest van de inschrijving, lijkt buitengewoon onaannemelijk dat ruimte bestaat voor het ambtshalve geven van onbegrijpelijke oordelen. Dat spreekt m.i. zo zeer voor zich dat het overbodig is het BenGH daarmee lastig te vallen. Art. 6 lid 4 onder 1° Verdrag betreffende de Instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof staat aan het stellen van dergelijke vraag ook in de weg.

6.26 Bij deze stand van zaken kunnen de resterende klachten verder blijven rusten. Daaraan werd trouwens in mijn tweede conclusie al aandacht besteed. Voor zover Uw Raad daaraan toe zou komen, moge ik naar die conclusie verwijzen.

Conclusie

Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en afdoening door de Hoge Raad als vermeld onder 6.21. Enz.

g Hoge Raad, enz.

[34] Samengevat onder 6.6 en 6.9.

[35] De beschikking is sowieso sober gemotiveerd, mogelijk gezien de inzet van de zaak. Het Hof heeft er, in die veronderstelling, allicht geen rekening mee gehouden dat BMB beroep in cassatie in zou stellen vanwege het principiële belang van de kwestie.

[36] Iets minder uitgesproken mijn conclusie van 11 augustus 2000 onder 4.55.

[37] Louter als voorbeeld: het Hof meent dat voor rubber, latex en dekzeilen een 'disclaimer' nodig is, maar niet voor niet-metalen bouwmaterialen en voor plastic materialen. De diepere zin van dit onderscheid is mij niet duidelijk. Iedere motivering op dit punt ontbreekt.

[38] Zie onder 5 en 6.6-6.8.

2 Verdere beoordeling van de middelen

2.1 In de hiervoor in 1 vermelde beschikking van 8 december 2000 heeft de Hoge Raad het geding geschorst totdat het HvJEG en het Benelux-Gerechtshof uitspraak hebben gedaan op de prejudiciële vragen die door het gerechtshof te 's-Gravenhage zijn gesteld in de zaak betreffende de weigering door het BMB van de inschrijving van het teken 'Postkantoor'. Thans kan worden overgegaan tot beoordeling van de middelen die zijn gericht tegen de beschikking van het hof van 5 februari 1998. De beschikking van het BMB tot weigering van de inschrijving van het teken 'Erotisch huishoudtextiel' op de grond dat dit voor de door [verweerder] opgegeven klassen van waren en diensten uitsluitend beschrijvend is, werd door het hof vernietigd. Daartoe heeft het hof in rov. 7 onder meer overwogen dat zowel het woord 'huishoudtextiel' als het woord 'erotisch' in het Nederlandse taalgebruik gangbaar is, en dat de combinatie van deze woorden een beschrijvend karakter heeft voorzover deze betrekking heeft op waren van huishoudtextiel met een erotisch karakter dan wel op diensten die die waren betreffen, terwijl het (in aanmerking komend) publiek niet zal begrijpen dat de woordcombinatie voor dergelijke waren en diensten als merk fungeert. Voor dergelijke waren en diensten prevaleert naar het oordeel van het hof het beschrijvend karakter zozeer dat in dat verband niet van een originele, verrassende en/of fantasievolle aanduiding kan worden gesproken. Voor andere dan dergelijke waren en diensten kan naar het oordeel van het hof evenwel aan de woordcombinatie een zekere originaliteit niet worden ontzegd. Vervolgens overwoog het hof in rov. 8 dat dit meebrengt dat het verzoek van [verweerder] moet worden afgewezen voor de waren, voorzover die betrekking hebben op huishoudtextiel met een erotisch karakter, en voorzover de diensten die waren betreffen, 'een en ander zoals hierna te melden', en voorts dat het verzoek voor het overige zal worden toegewezen. In het dictum heeft het hof het BMB bevolen over te gaan tot inschrijving van het depot van het woordmerk EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL voor de waren en diensten in de verschillende in het dictum vermelde klassen, maar voor een gedeelte daarvan met de toevoeging 'voor zover niet betrekking hebbend op huishoudtextiel met een erotisch karakter'.

2.2 Het HvJEG heeft met betrekking tot de toelaatbaarheid van deze, in de zojuist bedoelde toevoeging tot uitdrukking gebrachte zogenoemde 'disclaimer' in zijn hiervoor in 1 vermelde arrest (in het dictum onder 6) beslist dat de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, *PbEG* 1989, L 040, zich ertegen verzet dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten. Het Benelux-Gerechtshof heeft in zijn hiervoor in 1 vermelde arrest onder 31 in aansluiting daarop beslist dat met het stelsel van de BMW, zoals deze luidde van 1 januari 1996 tot 1 januari 2004, en het Uitvoeringsreglement niet verenigbaar is dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voorzover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten, en dat daarmee evenmin verenigbaar is dat het BMB de weigering van de inschrijving mag beperken tot een of meer van de in

het depot vermelde waren voorzover deze betrekking hebben op een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden. Ten tijde van het onderhavige depot gold eveneens de BMW, zoals deze luidde van 1 januari 1996 tot 1 januari 2004.

2.3 Hieruit volgt dat het hof in zijn beschikking ten onrechte de hiervoor bedoelde 'disclaimer' aan het gegeven bevel tot inschrijving met betrekking tot een aantal klassen van waren en diensten heeft toegevoegd. De hierop gerichte klacht van onderdeel 1 van het eerste middel is derhalve in zoverre gegrond.

2.4 Het onderdeel houdt tevens de klacht in dat het hof heeft miskend dat het alleen bevoegd is een bevel te geven (of te weigeren) tot inschrijving van het depot zoals dat door de deposant is verricht, althans zoals door de deposant is voorgesteld. Volgens het onderdeel betekent dit dat het, afgezien van de toevoeging van een 'disclaimer', het hof ook niet vrijstond ambtshalve tot wijziging, aanvulling of beperking van het depot over te gaan.

2.5 Voor de beoordeling van deze klacht is van belang het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003, zaak A 2002/2 (Vlaamse Toeristenbond), *Jurispr.* 2003 (deel 24), blz. 30-35, *NJ* 2004, 347, waarin het volgende werd overwogen:

8. Overwegende dat volgens artikel 6ter BMW de deposant zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6bis, lid 4, bij verzoekschrift kan wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen;

9. Overwegende dat de procedures van de artikelen 6bis en 6ter BMW een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken beogen aan de in artikel 6bis, lid 1, BMW vermelde criteria;

10. Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 6bis en 6ter BMW blijkt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg bevoegd is kennis te nemen van het geschil dat ontstaat uit de weigering van het BMB een depot in te schrijven; dat die gerechten hun bevoegdheid ter zake uitoefenen door kennis te nemen van het verzoekschrift tegen de beslissing van het BMB ten aanzien van de weigering een depot in te schrijven.

11. dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg derhalve alleen kan oordelen of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd; dat dit inhoudt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan het BMB heeft beslist of had moeten beslissen;

12. dat hieruit volgt dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.

2.6 Nu [verweerder] de mogelijkheid om het depot te wijzigen, aan te vullen of te beperken niet aan het BMB heeft voorgelegd, ook niet na de voorlopige weigering van de inschrijving, stond het het hof, naar moet worden afgeleid uit de aangehaalde overwegingen van het Benelux-Gerechtshof, niet vrij ambtshalve een bevel te geven om tot gedeeltelijke inschrijving van het depot over te gaan. Zulks valt immers buiten het kader van de beoordeling of het BMB al dan niet terecht de inschrijving van het depot heeft geweigerd, en komt neer op kennisneming van aanspraken die niet aan het BMB zijn voorgelegd, een en ander als bedoeld in het aangehaalde arrest van het Benelux-Gerechtshof. Het onderdeel is ook in zoverre gegrond.

2.7 De overige klachten behoeven na het voorgaande geen behandeling meer. De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. De woordcombinatie 'erotisch huishoudtextiel' heeft naar 's hofs in cassatie niet bestreden oordeel voor een deel van de bij het depot opgegeven klassen van waren en diensten een beschrijvend karakter en aan dit beletsel voor inschrijving kan, zoals hiervoor in 2.3 is overwogen, niet worden tegemoetgekomen door toevoeging van een 'disclaimer'. Voorts is gedeeltelijke toewijzing van het verzoek van [verweerder], gelet op het in 2.6 overwogene, in dit geval niet mogelijk. Dit brengt mee dat het beroep tegen de weigering tot inschrijving ongegrond is en dat het verzoek op de voet van art. 6ter BMW om een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen moet worden afgewezen.

3 Beslissing

De Hoge Raad:
vernietigt de beschikking van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 5 februari 1998;
wijst het verzoek *af*;
veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van het BMB begroot:
– in eerste instantie op € 199,66 aan verschotten en € 644,37 voor salaris,
– in cassatie op € 267,73 aan verschotten en € 1.365,– voor salaris. Enz.

Nr. 17 Rechtbank te s'-Gravenhage, 24 mei 2006*

(The Bulldog)

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

Art. 13a, lid 1 BMW

XXXXXXXX begint een bodemprocedure waarin hij een verklaring voor recht vraagt dat de domeinnamen buldog.com en bulldog.com geen inbreuk maken op de merkrechten van De Vries.

De rechtbank oordeelt dat de tekens w elisw aar overeenstemmen, maar worden gebruikt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn. De bezwaren kunnen dus slechts gegrond zijn voorzover zij steunen op artikel 13A1 sub c of sub d.

Het bestaan van een geldige reden dient primair te worden beoordeeld naar het moment van de eerste registratie door XXXXXXXX van de domeinnaam in 1997. Deze beoordelingsdatum brengt met zich dat, anders dan volgens het vóór 1 januari 1996 geldende Beneluxrecht, XXXXXXXX niet zonder meer gehouden is om aan te tonen dat er voor hem een noodzaak bestond voor een domeinnaam met het teken bulldog te opteren.

XXXXXXXX stelt dat hij de aanduiding bulldog heeft gekozen omdat het een normaal zelfstandig naamwoord is, dat gemakkelijk te onthouden is en dat ook niet direct verwijst naar adult-websites. Bij de registratie van de domeinnaam in 1997 was hij niet bekend met de bulldog-merken van De Vries. In beginsel is het door XXXXXXXX

* Beroep ingesteld. *Red.*

aangevoerde motief voldoende om een geldige reden op te leveren voor zijn keuze het teken bulldog te gebruiken als kenmerkende deel van zijn domeinnaam.[1]
Of XXXXXXXX bekend was met het merk van De Vries is in beginsel niet relevant. Uitgangspunt is dat men het merk van een ander, als daar een geldige reden toe is, mag gebruiken als kenmerkend onderdeel van een domeinnaam.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX te Noordwijk, eiser in conventie, verweerder in reconventie, procureur mr. R. van Kessel, advocaat mr. M. Ellens te Amsterdam,
tegen
1 Hendrikus Jacobus Marinus de Vries te Amsterdam,
2 Leidseplein Beheer BV te Amsterdam, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Bakers te Amsterdam.

2 De feiten
2.1 H.J.M. de Vries is onder meer houder van Benelux woord- en beeldmerk inschrijvingen voor het merk THE BULLDOG. Het teken THE BULLDOG werd aanvankelijk gebruikt voor het café 'The Bulldog' dat sinds begin jaren '80 gevestigd is aan het Leidseplein in Amsterdam. Het teken/merk wordt sinds de jaren '80 gebruikt, onder meer in het kader van de exploitatie van bars, coffeeshops, restaurants en hoteldiensten, toeristische fietsenverhuur, merchandising en energie drankjes.
2.2 In het Beneluxregister is onder nummer 425680 op 14 oktober 1986 te name van H.J.M. de Vries het woordmerk The Bulldog ingeschreven.
2.3Onder nummer 425817 is op 30 december 1986 te name van H.J.M. de Vries het beeldmerk ingeschreven dat hieronder links is afgebeeld.

2.4 De afbeelding rechts betreft een beeldmerk dat onder nummer 672262 ten name van H.J.M. de Vries is ingeschreven. Deze inschrijving is overgelegd in de hierna te noemen domeinnaamprocedure.
2.5 De Vries heeft voor het gebruik en de exploitatie van zijn merken een licentie verstrekt aan Leidseplein Beheer B.V.
2.6 XXXXXXXXX heeft gebruik gemaakt van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com, geregistreerd op respectievelijk 12 november 1997 en 20 april 2000. Onder deze domeinnamen heeft XXXXXXXX pornografische waren en diensten aangeboden. De kop van de introductiepagina van zijn website zag er op 22 maart 2003uit als volgt:

2.7 De Vries heeft XXXXXXXXX betrokken in een domeinnaamprocedure bij het WIPO Arbitration and Mediation Center. Deze procedure is gevoerd onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, hierna ook de UDRP, en de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, hierna the Rules. Het Panel, Hub J. Harmeling als Sole Panelist, is op 7 juni 2004 tot de volgende beslissing gekomen:
For all the foregoing reasons, in accordance with Paragraph 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the domain names, <buldog.com> and <bulldog.com>, be transferred to Complainant, H.J.M. de Vries.
Deze beslissing is op 14 juni 2004 door XXXXXXXXX ontvangen. De beheerder van de .com domeinnamen in de Verenigde Staten, Network Solutions, heeft de domeinnamen buldog.com en bulldog.com sinds 9 augustus 2004 overgezet op naam van De Vries. Deze .com domeinnamen linken sindsdien door naar de zelfde sites of subsites als de bestaande .nl domeinnamen die de Vries al in gebruik had (www.bulldog.nl en www.buldog.nl)
2.8 Met een depot van 25 juni 2004 onder depotnummer 1057768 heeft XXXXXXXXX het teken Buldog doen registreren als Beneluxmerk (woordmerk).
(...)

4 De beoordeling
in conventie
4.1 De Vries stelt dat XXXXXXXXX geen belang heeft bij de door hem gevorderde verklaring voor recht, nu hij heeft nagelaten tevens de vernietiging van het arbitraal vonnis ex artikel 1064 en 1065 Rv te vragen.
4.2 Deze stelling is kennelijk gebaseerd op de opvatting dat de beslissing van het WIPO Arbitration and Mediation Center van 7 juni 2004 is aan te merken als een arbitraal vonnis. Deze zienswijze is evenwel onjuist.
4.3De UDRP (tekst: http://arbiter.wipo.int/domains/rules/) biedt een alternatieve vorm van geschillen beslechting in domeinnaamgeschillen. Op vordering van degene die de klacht aanhangig maakt kunnen slechts twee mogelijke vorderingen aan het Panel worden voorgelegd, te weten de vordering strekkende tot doorhaling van de domeinnaam of de vordering strekkende tot overdracht van de domeinnaam. Mede omdat de procedure niet voorziet in een kostenveroordeling is er in deze procedure geen behoefte aan een vorm van gedwongen executie. De beheerder kan immers uitvoering geven aan de beslissing door – figuurlijk – de knop om te zetten.
De domeinnaamhouder is op grond van zijn overeenkomst met de beheerder van het top level domein gehouden zich aan de administratieve procedure van de UDRP te onderwerpen indien een derde, als degene die de klacht aanhangig maakt, van deze procedure gebruik wil maken. Het bestaan en het gebruik van deze administratieve procedure depriveren domeinnaamhouder en derde evenwel niet van het recht zich tot de gewone rechter te wenden ter beoordeling van hun geschil in volle omvang. Dit kan ook worden gedaan nadat het Panel heeft beslist. Artikel 4 sub k UDRP stelt een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de beslissing om een procedure aanhangig te maken bij de gewone rechter. Een tijdige aanhangigmaking heeft schorsende werking in die zin dat de beheerder zolang het beroep

[1] Zie de noot op blz. 131. *Red.*

bij de overheidsrechter aanhangig is en zolang een minnelijke regeling tussen partijen niet is gebleken 'de knop niet zal omzetten'.
4.4 De conclusie is dat er geen sprake is van een arbitraal vonnis zodat XXXXXXXXX niet voorgehouden kan worden dat zij de weg voorzien in artikel 1074 Rv had moeten gaan. De eerdere beoordeling door het Panel bindt de rechtbank dan ook niet, als feitelijk omstandigheid kan zij evenwel van belang zijn.

in conventie en in reconventie
4.5 In conventie vordert XXXXXXXXX kort gezegd de verklaring voor recht dat hij met de domeinnamen bulldog.com en buldog.com geen inbreuk maakt op enige recht van De Vries, met name niet op zijn merkrechten met betrekking tot het teken The Bulldog. Het gedeelte onder A van de vordering in reconventie is naar de kern genomen het spiegelbeeld daarvan, De Vries vordert immers dat XXXXXXXXX zal worden verboden inbreuk te maken op zijn merkrechten met betrekking tot het teken The Bulldog. De rechtbank zal deze vorderingen dan ook gezamenlijk be-spreken.
4.6 Het gaat in deze zaak om Beneluxmerken, waarop de Benelux-Merkenwet (BMW) van toepassing is. Ter voldoening aan het vereiste van artikel 37 BMW stelt de rechtbank vast dat zij bevoegd is omdat de gestelde merkinbreuk mede in dit arrondissement plaatsvindt en het in reconventie gevorderde verbod mede in dit arrondissement moet worden uitgevoerd.
4.7 XXXXXXXXX heeft aangevoerd dat het teken The Bulldog een zéér beschrijvend teken is dat niet zonder meer als onderscheidend kan worden aangemerkt voor de waren en/of diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven.
4.8 Voorzover XXXXXXXX met dit verweer zou bedoelen dat de Bulldog merken van De Vries niet geldig zouden zijn slaagt dit verweer niet. Het teken bulldog is wellicht be-schrijvend voor een specifiek soort hond maar is dat niet voor bijvoorbeeld de exploitatie van bars, coffeeshops, res-taurants en hoteldiensten, toeristische fietsenverhuur, mer-chandising en energie drankjes. Voor deze waren en dien-sten kan het teken wel onderscheidend zijn. 4.9 XXXXXXXXX betwist dat het teken dat hij gebruikt overeenstemt met het merk van De Vries. Hij stelt dat hij het teken gebruikt zonder het lidwoord the en voorts dat in de domeinnaam www.buldog.com het teken met slechts één l wordt geschreven.
4.10 Dit verweer slaagt niet. De woorden buldog en bulldog worden op gelijke wijze uitgesproken. In feite is buldog het Nederlandse woord voor het Engelstalige woord bulldog. Van belang is ook dat deze woorden over en weer als een voor de hand liggende verschrijving van elkaar hebben te gelden. Tussen buldog en bulldog is derhalve sprake van overeenstemming.
4.11 Aan die overeenstemming wordt niet afgedaan door toevoeging dan wel weglating van het lidwoord the. De rechtbank wijst erop, vergelijk 2.6 hierboven, dat XXXXXXXXX op zijn website met de domeinnaam www.buldog. com ook wel het teken the buldog gebruikt heeft, derhalve met het lidwoord the. Ook dit bevestigt dat het onderschei-den is gelegen in het teken bul(l)dog en niet in het gebruik van een lidwoord.
4.12 XXXXXXXX gebruikte de tekens buldog of bulldog in zijn domeinnamen. Onder die domeinnamen exploiteerde hij een website die verwijst naar aanbieders van aan porno gerelateerde waren of diensten op het internet. Deze aanbieders betalen XXXXXXXX een vergoeding voor dit doorverwijzen. XXXXXXXX zelf levert geen waren en diensten en ontvangt ook geen inkomsten van de 'pornozoekenden'. Door het gebruik van een .com domeinnaam richt hij zich op een internationaal publiek. Uit door XXXXXXXX overgelegde gegevens blijkt dat de belangstellenden voor zijn websites voornamelijk uit de Verenigde Staten komen en slechts minimaal uit Nederland. Zijn website is Engelstalig. 4.13De Vries gebruikt zijn merk in de exploitatie van bars, coffeeshops, restaurants en hoteldiensten, toeristische fietsenverhuur, merchandising en energie drankjes. Porno-diensten biedt hij niet aan. De Vries exploiteert ook een website, deze betreft niet zijn primaire activiteit doch is on-dersteunend voor zijn ondernemersactiviteiten. Zijn onder-nemersactiviteiten spelen zich af in Nederland en met name in Amsterdam. Hij richt zich zowel op het Nederlandse als het internationale (toeristische) publiek. Aanvankelijk had hij enkel .nl domeinnamen aangevraagd. Zijn websites zijn thans in de Engelse taal en voor een deel meertalig.
4.14 Naar oordeel van de rechtbank gebruikte XXXXXXXXX zijn (overeenstemmende) teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan de door De Vries aangeboden waren of diensten.
4.15 Uit het voorgaande volgt dat de merkenrechtelijke bezwaren van De Vries slechts gegrond zijn voorzover zij steunen op artikel 13-A1 sub c of sub d. De rechtbank zal in het midden laten welke van deze bepalingen van toepassing is omdat in beide gevallen geldt dat het gebruik van het teken bul(l)dog niet kan worden verboden indien XXXXXXXXX een geldige reden had voor dat gebruik. Veronderstellenderwijs – XXXXXXXXX heeft dit betwist – gaat de rechtbank hierna uit van de bekendheid van de merken van De Vries. Zeer groot is de veronderstelde bekendheid echter niet.
4.16 Het bestaan van een geldige reden dient primair te worden beoordeeld naar het moment van de eerste registratie door XXXXXXXXX van de domeinnaam www.bulldog.com in november 1997.
4.17 Deze beoordelingsdatum brengt met zich dat, anders dan volgens het vóór 1 januari 1996 geldende Beneluxrecht, XXXXXXXXX niet zonder meer gehouden is om aan te tonen dat er voor hem een noodzaak bestond voor een domeinnaam met het teken bulldog te opteren.
4.18 XXXXXXXXX stelt dat hij de aanduiding bulldog heeft gekozen omdat het een normaal zelfstandig naamwoord is, dat gemakkelijk te onthouden is en dat ook niet direct verwijst naar adult-websites. Bij de registratie van de domeinnaam in 1997 was hij niet bekend met de bulldog-merken van De Vries.
4.19 In beginsel is het door XXXXXXXXX aangevoerde motief voldoende om een geldige reden op te leveren voor zijn keuze het teken bulldog te gebruiken als kenmerkende deel van zijn domeinnaam. De rechtbank merkt daarbij op dat De Vries heeft verklaard om vergelijkbare redenen geopteerd te hebben voor het merk The Bulldog.
4.20 Of XXXXXXXXX bekend was met het merk van De Vries is in beginsel niet relevant. Uitgangspunt is dat men het merk van een ander, als daar een geldige reden toe is, mag gebruiken als kenmerkend onderdeel van een domeinnaam.

Enkel bij een zeer bekend merk is hierop een uitzondering denkbaar. Het is ook niet zo dat een merkrecht zonder meer een soort voorrang op de overeenkomende domeinnaam met zich meebrengt. Die vooronderstelling zou immers afbreuk doen aan het in domeinland geldende beginsel 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. In beginsel zou XXXXXXXXXX – binnen de grenzen van artikel 14B sub 1 juncto arti-kel 3 lid 2 sub c BMW – het teken bulldog zelfs als merk mogen gebruiken. Hierboven is immers reeds overwogen dat XXXXXXXX zijn (overeenstemmende) teken voor waren of diensten gebruikte die niet soortgelijk zijn aan de door De Vries aangeboden waren of diensten.

4.21 Dat XXXXXXXX gedurende enige tijd in 2003 op zijn website een illustratie heeft geplaatst welke identiek was aan het beeldmerk van De Vries, was weliswaar onrechtmatig maar kan niet leiden tot de conclusie dat de registratie van de domeinnaam in 1997 ter kwader trouw was. Evenmin kan deze omstandigheid leiden tot de conclusie dat XXXXXXXX daardoor vanaf 2003 geen geldige reden voor zijn gebruik meer had.

4.22 Overgelegde cijfermatige gegevens tonen aan dat XXXXXXXX na november 1997 zijn domeinnaam is gaan gebruiken en dagelijks zeer grote aantallen bezoekers heeft getrokken. Het is eigenlijk niet goed denkbaar dat dat De Vries is ontgaan. Niettemin heeft De Vries pas voor het eerst in 2003 actie ondernomen tegen de domeinnaam van XXXXXXXXX, aanvankelijk vanwege het onrechtmatige gebruik van een beeldmerk van De Vries. In feite heeft De Vries zes jaar lang de geldige reden van XXXXXXXXX gerespecteerd.

4.23De rechtbank is dan ook van oordeel dat XXXXXXXXX met geldige reden het teken bulldog in zijn .com domeinnamen is gaan gebruiken en is blijven gebruiken. Dat hij met de exploitatie van zijn websites onder die namen voordelen heeft behaald is dan ook niet ongerechtvaardigd. Dat door het gebruik afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk The Bulldog voor de onder dat merk aangeboden diensten en waren heeft De Vries geheel niet aannemelijk gemaakt. Dat het gebruik van het teken voor pornosites afbreuk doet aan een merk dat is opgebouwd vanuit en rond een coffeeshop is niet aannemelijk. De Vries miskent dat zijn onderneming zijn fundament vindt in uitsluitend hier te lande gedoogde handel, terwijl de handel van XXXXXXXXX hier te lande maar ook elders is aan te merken als geoorloofde handel. Dat een der genoemde omstandigheden zich zou voordoen en dat daardoor schade zou zijn ervaren is overigens ook niet te rijmen met het stilzitten van De Vries gedurende circa zes jaar.

In reconventie

4.24 Uit het voorgaande volgt dat onderdeel A van de vordering van De Vries in reconventie moet worden afgewezen.

4.25 Onderdeel B van de vordering in reconventie betreft het veronderstelde onrechtmatig handelen van XXXXXXXXX. De Vries stelt hiertoe niet meer of anders dan met betrekking tot het onderdeel A. Onder deel B van zijn vor-dering zal daarom worden afgewezen.

4.26 Met zijn vordering onder G stelt De Vries zijn merk The Bulldog tegenover het merkdepot onder nummer 1057768 van het merk Buldog van XXXXXXXXX.

4.27 Hierboven is reeds overwogen dat The Bulldog en Buldog identieke merken zijn en voorts dat de merken niet worden gebruikt dan wel zijn niet ingeschreven voor soortgelijke waren. Artikel 14B sub 1 juncto artikel 3lid 2 sub c BMW is derhalve van toepassing. Wederom veronderstellenderwijs zal de rechtbank uitgaan van de bekendheid van de merken van De Vries. Van belang is derhalve of XXXXXXXXX een geldige reden heeft voor het gebruik van zijn jongere merk. De rechtbank maakt in dat verband dezelfde afwegingen als hierboven in verband met het tegenover de domeinnaam ingeroepen merk. XXXXXXXX heeft derhalve een geldige reden voor het gebruik van zijn merk waar thans nog bij komt dat hij een merk heeft gedeponeerd dat overeenkomt met het kenmerkende deel van de domein-naam waarmee hij zich een marktpositie heeft verworven. 4.28 De gevorderde nietigverklaring en de doorhaling van het merkdepot zal dan ook worden afgewezen.

4.29 De slotsom in reconventie is dat alle vorderingen van De Vries zullen worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal De Vries worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie.

In conventie

4.30 Het voorgaande leidt tot toewijzing van de vordering in conventie. Als in het ongelijk gesteld zal De Vries worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

5 De beslissing

De rechtbank:

in conventie

5.1 *verklaart* voor recht dat de domeinnamen bulldog.com en buldog.com geen inbreuk maken op enig recht van De Vries, met betrekking tot het teken 'The Bulldog';

5.2 *veroordeelt* De Vries in de proceskosten, aan de zijde van XXXXXXXX tot op heden begroot op € 1.145,- waarvan€ 241,– voor verschotten en € 904,- voor salaris;

5.3 *verklaart* dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.4 *wijst* de vorderingen *af*;

5.5 *veroordeelt* De Vries in de proceskosten, aan de zijde van XXXXXXXXX tot op heden begroot op € 904,-;

5.6 *verklaart* dit vonnis in reconventie wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Noot

Geldige reden?

De rechtbank gaat er (blijkens ov. 4.17 e.v.) vanuit dat sinds 1 januari 1996, dus onder het 'Europese' merkenrecht, het 'Claeryn/Klarein'-criterium dat een geldige reden een 'eigen recht' of een 'noodzaak' om het teken te gebruiken vereist, niet meer van kracht is. Dat zou waar kunnen zijn, maar we weten het niet omdat het HvJ EG zich er nog niet over heeft uitgesproken. Hof Den Haag ging recent nog wel van het noodzaak-criterium uit. (Zie Hof Den Haag 23 februari 2006 rolnr. 03 /410 (Marie Claire), ov. 5, te vinden op boek9.nl).

Niet waarschijnlijk is evenwel dat het enkele feit dat een teken 'een normaal zelfstandig naamwoord is, dat gemakkelijk te onthouden is en dat ook niet direct verwijst naar adult-websites' een geldige reden oplevert in de zin van art.

13A, lid 1 sub c BMW, thans art. 2:20, lid 1 sub c BVIE. Dat lijkt in zijn algemeenheid bepaald onvoldoende voor het aannemen van een geldige reden.
Het is overigens de vraag of de rechtbank aan de geldige reden toe had behoeven te komen. De rechtbank blijkt namelijk van oordeel dat in casu geen sprake is van voordeeltrekken uit of afbreuk doen aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk. De associatie met pornografie is niet schadelijk voor een bekend coffeeshopmerk (dat dus vooral bekend is vanwege handel in softdrugs), aldus de rechtbank. Als deze schade ontbreekt, is er geen geldige reden nodig.

D.J.G.V.

Nr. 18 Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 22 maart 2005

(Yves Saint Laurent/Sluis Leder)

Mrs. B.A. Meulenbroek, G. Feddes en H. Struik

Art. 13a, lid 1a BMW
Van visuele overeenstemming tussen het YSL-merk en de SL-beeldmerken is geen sprake.

Art. 13a, lid 1 aanhef en c BMW
Gelet op de geringe mate van overeenstemming en op de aard van de overeenstemming zal het publiek geen verband leggen tussen de beeldmerken van Sluis Leder en het YSL-merk.

Yves Saint Laurent SAS te Parijs, Frankrijk, appellante, procureur mr. Ph.C.M. van der Ven, advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,
tegen
Sluis Leder BV te Velden, geïntimeerde, procureur mr. E.H.H. Schelhaas, advocaat mr. J.L. ten Hove te Maastricht.

a Rechtbank te Roermond, 19 november 2003 (mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer)

2 Vaststaande feiten
De rechtbank gaat uit van de volgende tussen partijen vaststaande feiten.
1 YSL is rechthebbende op de internationale merkinschrijvingen nrs. 254533 YSL en 484835 YSL. Beide depots betreffen beeldmerken zoals hieronder weergegeven. De merken zijn ingeschreven voor de klassen 8, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26 en 34.

nr. 254533

nr. 484835

2 Sluis Leder is rechthebbende op de Benelux-inschrijving nrs. 685759 SL (hierna: beeldmerk 1) en nr. 693963 SL (hierna: beeldmerk 2). Beide depots betreffen beeldmerken zoals hieronder weergegeven. De merken zijn ingeschreven voor de klassen 18 (leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen), 25 (kledingstukken, hoofddeksels) en 35 (franchising).

nr. 685759
beeldmerk 1

nr. 693963
beeldmerk 2

3 YSL gebruikt haar beeldmerken voor onder andere kleding, schoeisel, kledingaccessoires en lederwaren als portemonnees, handtassen e.d.
4 Sluis Leder gebruikt haar beeldmerken voor lederen kleding en ter onderscheiding van haar winkelformule.

3 Vordering en stellingen van YSL
YSL vordert bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad
a nietig te verklaren de respectieve depots van Sluis Leder en ambtshalve de doorhaling uit te spreken van de inschrijving in het Benelux-merkenregister van deze twee depots onder nummers 685759 en 693963;
b Sluis Leder te verbieden direct of indirect inbreuk te maken op de merken van YSL en meer in het bijzonder Sluis Leder te verbieden het SL monogram of enig ander met de merken van YSL (YSL monogram en/of YSL blokletters) op verwarringwekkende wijze overeenstemmend teken te gebruiken voor waren en/of diensten die identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren waarvoor die merken in het Benelux-merkenregister zijn ingeschreven;
c Sluis Leder te veroordelen tot betaling aan YSL ten titel van dwangsom een bedrag van € 4.600,– voor iedere overtreding van het onder b gevraagde verbod, alsmede voor iedere dag dat de overtreding van het verbod voortduurt;
d Sluis Leder te veroordelen in de proceskosten.
YSL stelt daartoe het volgende.
sub a: De twee Beneluxdepots van Sluis Leder zijn nietig aangezien deze in rangorde komen na de twee internationale depots van YSL, de merken van Sluis Leder overeenstemmen met die van YSL, en gedeponeerd zijn voor identieke althans soortgelijke waren waarvoor de merken van YSL zijn ingeschreven.
sub b en c: Door YSL wordt het zogenaamde YSL-monogram gehanteerd, bestaande uit in elkaar geschoven letters Y S L. Dit monogram komt een grote onderscheidende kracht toe voor de waren waarvoor zij is ingeschreven, mede door langdurig, intensief en consequent gebruik van deze specifieke grafische vormgeving op wereldschaal en intensieve, consequente wijze van reclamevoering. In de beeldmerken van Sluis Leder is de grafische vormgeving van de letters S L een prominent element, te meer nu het leder symbool en het woord leder geen grote onderscheidende kracht toekomt aangezien deze elementen gebruikt worden voor leder producten en het derhalve om beschrijvende elementen gaat. Dit dominerende bestanddeel is op precies dezelfde wijze en met hetzelfde lettertype, weergegeven als de letters Y S L in het monogram van YSL. Door het gebruik door Sluis Le-

der van een zo met de merkinschrijvingen van YSL overeenstemmend beeldmerk wordt het onderscheidend vermogen van het bekende Yves Saint Laurent merk en de daarvan afgeleide beeldmerken van YSL geschaad en kan verwarring worden veroorzaakt bij het publiek, te meer nu de beeldmerken door Sluis Leder gebruikt worden voor identieke dan wel soortgelijke producten als die van YSL.
Voorzover de waren en diensten van Sluis Leder niet als soortgelijk zouden moeten worden beschouwd, geldt dat door het gebruik van haar beeldmerk door Sluis Leder het merk YSL-monogram verwatert. Bij het zien van de logo's van Sluis Leder zal direct de gedachte aan het zeer bekende YSL-monogram en derhalve het merk van YSL opkomen. De onmiddellijke herkenning en band met Yves Saint Laurent producten zou kunnen worden aangetast, evenals de reputatie van YSL, nu YSL geen enkele controle heeft op de kwaliteit van de producten van Sluis Leder. Het gevaar van verwatering geldt, gelet op het arrest Davidoff/Gofkid (Hof van Justitie EG, *IER* 2003/25) en het vonnis van de rechtbank Den Haag d.d. 19 maart 2003 inzake Flügel/W&S, ook indien er sprake is van soortgelijke waren, zodat artikel 5 lid 2 van de Richtlijn 89/104 EEG (hierna: de Richtlijn) dan wel artikel 13A lid 1 sub c BMW van toepassing zijn.

4 Verweer van Sluis Leder
Sluis Leder concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van YSL in de vorderingen dan wel tot afwijzing van het gevorderde, met kostenveroordeling.
Sluis Leder voert daartoe het volgende verweer.
De beeldmerken van Sluis Leder stemmen in het geheel niet overeen met die van YSL. Van (gevaar voor) verwarring is geen sprake, nu volgens vaste rechtspraak de totaalindruk beslissend is voor de beoordeling daarvan en de beeldmerken sterk verschillen van elkaar door het gebruik door Sluis Leder van een symbolische lederhuid en, in het geval van beeldmerk 1, de vermelding van de naam 'Sluis Leder'. De letters S L worden in de praktijk altijd overeenkomstig de gedeponeerde voorbeelden gebruikt. De figuratieve lederhuid is een belangrijk bestanddeel van de logo's van Sluis Leder en kan niet zomaar worden weggedacht. Daarnaast is de letter Y een zodanig belangrijk bestanddeel van het logo van YSL, dat er zonder die letter niets overblijft van het kenmerkende YSL-logo. Nu het logo van Sluis Leder geen Y bevat, kan daarom alleen al van verwarringsgevaar geen sprake zijn. Slechts het gebruik van de hoofdletters S en L is overeenstemmend. YSL heeft echter geen alleenrecht op het gebruik van die letters, noch kan zij de wijze van weergeven van monogrammen monopoliseren. Door YSL is op geen enkele wijze de gestelde verwarring dan wel het gevaar daarvoor onderbouwd. Sluis Leder gebruikt haar logo's al vele jaren, en zij heeft nog nooit een klant gehad die meende in een winkel van YSL te zijn beland, dan wel van doen te hebben met YSL-producten. Artikel 13 A 1 sub c is niet van toepassing nu de merken van Sluis Leder en YSL gedeeltelijk in dezelfde klassen zijn gedeponeerd. Er is geen sprake van niet-soortgelijke waren of diensten. Voor zover er wel sprake zou zijn van niet-gelijke soorten waren en diensten is, gelet op het gegeven dat Sluis Leder haar logo's gebruikt ter onderscheiding van haar winkels en YSL zelf niet actief is in de lederen kledingbranche, eveneens geen plaats voor merkinbreuk door Sluis Leder. Subsidiair heeft Sluis Leder de omvang van het door YSL gevorderde gemotiveerd betwist.

5 Beoordeling van het geschil
5.1 Beoordeeld moet worden of Sluis Leder inbreuk maakt op het merkrecht van YSL.
5.2 De rechtbank merkt daartoe allereerst op dat het beeldmerk van Sluis Leder in ieder geval wordt gebruikt voor waren waarvoor ook het beeldmerk van YSL mede is ingeschreven, namelijk de klassen 1) leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen en 2) kledingstukken en hoofddeksels. Derhalve is sprake van gebruik in het economisch verkeer voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, zodat in beginsel niet artikel 13 A lid 1 sub c doch sub b BMW van toepassing is.
5.3 Art. 13A lid 1 sub b BMW verbiedt elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het 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. De vraag die derhalve voorligt, is of het merk en het teken zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is, zodat er sprake is van een merkinbreuk in de zin van art. 13A lid 1 sub b BMW. Daarbij geldt volgens vaste jurisprudentie als maatstaf dat van een dergelijke overeenstemming sprake is wanneer – gezien de omstandigheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd verwarring kan worden gewekt tussen het teken en het merk, dan wel tussen de op teken en merk gerechtigden. Ook zogenaamde indirecte verwarring valt hieronder. Dit betekent dat er ook merkinbreuk zal kunnen worden aangenomen als het gevaar bestaat dat het publiek bij confrontatie met het teken denkt dat de onderneming waaruit de met het teken voorziene kleding en die waaruit de met het merk voorziene kleding afkomstig zijn, dezelfde is of denkt dat deze ondernemingen in enig opzicht met elkaar gelieerd zijn.
5.4 De rechtbank is van oordeel dat de onderscheidende kracht van het YSL-merk met name bestaat uit de in elkaar gehaakte (de zogenaamde monogram-stijl) hoofd letters Y, S en L. Beschouwing van het door YSL gedeponeerde beeldmerk en het beeldmerk van Sluis Leder laat slechts overeenstemming zien op het gebied van in elkaar gehaakte hoofdletters S en L. Overigens verschilt de vormgeving van deze letters.
5.5 Daarenboven verschillen de beeldmerken doordat het beeldmerk van Sluis Leder een figuratieve lederhuid omvat waarin genoemde letters S L in monogramstijl zijn geplaatst alsmede, in het geval van beeldmerk 1 de vermelding van de naam 'Sluis Leder'. Nu het, gelet op de te hanteren maatstaf, gaat om de totaalindruk die het geheel als teken bij het publiek dat met de beeldmerken wordt geconfronteerd, zal achterlaten, kunnen deze elementen niet afzonderlijk worden beoordeeld. Met de te hanteren maatstaf strookt het niet om bij de vergelijking – naar YSL heeft gesteld – bepaalde elementen die onderdeel uitmaken van merk zoals het is gedeponeerd 'weg te denken' of apart te beoordelen. Daarbij komt dat onweersproken is gebleven dat Sluis Leder de letters S L in de praktijk altijd overeenkomstig de gedeponeerde voorbeelden gebruikt, derhalve geplaatst in een symbolische lederhuid en, in het geval van beeldmerk 1, met

vermelding van de naam 'Sluis Leder'. Hieruit volgt dat de letters S L door Sluis Leder nimmer alleen als monogram worden gehanteerd, hetgeen wel het geval is bij het beeldmerk van YSL.
5.6 De rechtbank overweegt voorts dat het merk van YSL is te beschouwen als een sterk merk, met derhalve grote onderscheidingskracht en er dus in haar geval in beginsel eerder sprake zal zijn van verwarringsgevaar. Echter, ook indien met deze omstandigheid rekening wordt gehouden, levert dit naar het oordeel van de rechtbank, gelet op het onder 5.5 overwogene, niet een zodanig totaalbeeld op dat geconcludeerd moet worden dat de beeldmerken van Sluis Leder dermate overeenstemmend zijn met die van YSL, dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan over beide beeldmerken of de ten aanzien van de beeldmerken gerechtigden. Daarbij komt dat YSL op geen enkele wijze de door haar gestelde verwarring, dan wel gevaar daarvoor, heeft onderbouwd, maar slechts heeft volstaan met de stelling dat er sprake is van verwarringsgevaar. De rechtbank zal dan ook het bewijsaanbod van YSL op dit punt passeren.
5.7 Om dezelfde redenen is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van indirecte verwarring. De beide beeldmerken zijn dusdanig verschillend dat, behoudens een deugdelijke onderbouwing van het geheel, die echter ontbreekt, niet aan te nemen valt dat het publiek bij confrontatie met het beeldmerk van Sluis Leder denkt dat de onderneming waaruit de met het teken van Sluis Leder voorziene kleding en die waaruit de met het merk van YSL voorziene kleding afkomstig zijn, dezelfde is, of denkt dat deze ondernemingen in enig opzicht met elkaar gelieerd zijn.
5.8 Voor zover YSL zich heeft beroepen op verwatering ex artikel 13A lid 1 sub c BMW dan wel artikel 5 lid 2 van de Richtlijn, mede gelet op de recente jurisprudentie ten aanzien van die bepalingen, is de rechtbank van oordeel dat ook dit beroep niet kan slagen. Immers, voorwaarde voor bescherming op grond daarvan is dat het gaat om een met het merk overeenstemmend teken, zij het dat dit criterium – kort gezegd – 'overeenstemmend teken' in de zin van artikel 13A lid 1 sub c danwel artikel 5 lid 2 van de Richtlijn, niet hetzelfde is als dat genoemd in artikel 13A lid 1 sub b, nu niet het vereiste van verwarringsgevaar geldt, maar moet worden uitgegaan van – wederom kortgezegd – 'niet-verwarringwekkende overeenstemming'. Ook hiervan is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Met Sluis Leder is zij van oordeel dat beide beeldmerken dusdanig van elkaar verschillen dat ook geen sprake is van overeenstemming als vereist voor bescherming op grond van artikel 13A lid 1 sub c dan wel artikel 5 lid 2 van de Richtlijn. Daarbij verwijst de rechtbank naar het hiervoren reeds overwogene, met name dat vast staat dat de letters S L door Sluis Leder nimmer alleen als monogram worden gehanteerd maar altijd geplaatst in een symbolische lederhuid en, in het geval van beeldmerk 1, met vermelding van de naam 'Sluis Leder'. Het door YSL gevorderde sub b en c zal dan ook worden afgewezen.
5.9 Nu er geen sprake is van een met het merk van YSL overeenstemmend teken waardoor verwarringsgevaar kan optreden, is niet voldaan aan het vereiste dat artikel 14 B aanhef en sub 1 BMW stelt voor vernietiging en doorhaling, zodat ook het gevorderde sub a dient te worden afgewezen.
5.10 YSL zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing

De rechtbank:
wijst de vordering *af*;
veroordeelt YSL in de proceskosten van Sluis Leder, welke kosten tot aan deze uitspraak worden begroot op:
€ 205,– aan griffierechten en € 780,– aan salaris ten behoeve van de procureur;
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

b Het Hof, enz.

Bevoegdheid
4.5 Sluis Leder is gevestigd in Velden, gemeente Arcen en Velden. Gelet hierop, alsmede op het bepaalde in artikel 37 van de Benelux-Merkenwet (BMW), is in eerste aanleg de rechtbank Roermond, en daarmee dit hof in hoger beroep, bevoegd kennis te nemen van de op deze wet gebaseerde vorderingen van YSL.

Vooraf
4.6.1 Omdat de beeldmerken van YSL identiek zijn zal het hof bij de beoordeling de beide YSL beeldmerken aanduiden als het (YSL) merk.
4.6.2 De beeldmerken van Sluis Leder worden aangeduid met respectievelijk beeldmerk 1 en beeldmerk 2 (zie 4.1.4) of met de tekens.

Beeldmerk 2
4.7 Bij gelegenheid van de pleidooien is van de zijde van Sluis Leder medegedeeld dat zij de inschrijving van het depot van beeldmerk 2 heeft laten doorhalen. Als bewijs van die doorhaling heeft zij een brief overgelegd van het Benelux-Merkenbureau van 12 januari 2005 waarin de ontvangst van het verzoek tot doorhaling wordt bevestigd. Sluis Leder heeft hier desgevraagd aan toegevoegd dat zij haar verweer tegen de gevorderde nietigverklaring en ambtshalve doorhaling van deze inschrijving niet handhaaft, zodat de vordering in zoverre kan worden toegewezen.

Artikel 13A lid 1 aanhef en sub b BMW
4.8.1 YSL heeft haar vorderingen allereerst gebaseerd op artikel 13A lid 1 aanhef en sub b BMW. De eerste vraag die in dit verband dient te worden beantwoord is of de door Sluis Leder gebruikte beeldmerken 1 en 2 moeten worden beschouwd als met het YSL merk overeenstemmende tekens in de zin van dit artikel. Bij de beantwoording van deze vraag dient de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis te worden bezien die berust op de totaalindruk die door het merk en de tekens bij het relevante publiek wordt opgeroepen, rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.
4.8.2 Voorop gesteld wordt dat van auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen merk en tekens geen sprake is. Dit is tussen partijen ook niet in geschil. Partijen hebben wel gedebatteerd over de vraag of er visuele gelijkenis bestaat tussen merk en tekens. YSL beantwoordt deze vraag bevestigend; Sluis Leder stelt zich op het standpunt dat deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord.

4.8.3 Aan YSL kan worden toegegeven dat in zowel het merk als in de tekens gebruik wordt gemaakt van onder elkaar geplaatste in elkaar gevlochten enigszins cursieve letters en dat van de letters Y, S en L van het YSL merk er twee, de S en de L, terugkeren in de beeldmerken 1 en 2. Anders dan in het YSL merk, is in de beeldmerken 1 en 2 echter gebruik gemaakt van schreefloze letters, terwijl ook overigens geen visuele overeenstemming tussen merk en tekens bestaat. Het ontbreken van verdere overeenstemming vloeit voort uit het gegeven dat het YSL merk enkel bestaat uit de in elkaar gevlochten letters – het YSL monogram, terwijl de beeldmerken 1 en 2 uit meerdere elementen zijn opgebouwd, zoals hiervoor onder 4.1.4 is omschreven.
4.8.4 Het hof is van oordeel dat bij beschouwing van beeldmerk 1 als geheel, van de vier elementen van dit beeldmerk (het donkere vierkant, het ledersymbool, het SL monogram en de tekst Sluis Leder) de tekst Sluis Leder het meest in het oog springt. Het SL monogram neemt in dat geheel een betrekkelijk onopvallende plaats in en zal, zo het door het in aanmerking komend publiek al als afzonderlijk element wordt opgemerkt, direct in verband worden gebracht met de direct daaronder geplaatste, er uit springende, woorden Sluis Leder. Nu de beide monogrammen YSL en SL voorts slechts in beperkte mate met elkaar overeenstemmen is het hof van oordeel dat van visuele overeenstemming tussen het YSL merk en beeldmerk 1 geen sprake is.
4.8.5 Bij de beoordeling van de visuele overeenstemming met het YSL merk van beeldmerk 2, neemt het hof in aanmerking dat YSL niet heeft weersproken dat dit beeldmerk uitsluitend in combinatie met de tekst Sluis Leder wordt gebruikt. Deze wijze van gebruik blijkt uit prod 7 bij cva, prod 9 bij nadere conclusie en uit de bij de pleidooien getoonde administratieve bescheiden. Ook bij deze wijze van gebruik wordt de totaalindruk bepaald door de tekst Sluis Leder en niet door het SL monogram, die ook in dit geheel een betrekkelijk onopvallende plaats inneemt. In feite is beeldmerk 2 door deze wijze van gebruik voor wat betreft de totaalindruk vergelijkbaar met beeldmerk 1. Het hof is dan ook van oordeel dat er tussen het YSL merk en beeldmerk 2 geen visuele overeenstemming bestaat.
4.8.6 Nu, zoals hiervoor is overwogen, evenmin gezegd kan worden dat er tussen het YSL merk en de tekens van Sluis Leder auditieve of begripsmatige overeenstemming is, leidt een en ander tot de conclusie dat die tekens niet als overeenstemmend met het YSL merk beschouwd kunnen worden. Gegeven het ontbreken van overeenstemming, kan niet gezegd worden dat er (direct of indirect) gevaar voor verwarring is. Het beroep van YSL op het bepaalde in artikel 13A lid 1 aanhef en sub b BMW gaat dus niet op.

Artikel 13A lid 1 aanhef en sub c BMW
4.9 Hiervoor heeft het hof geoordeeld dat de beeldmerken 1 en 2 slechts in zeer geringe mate overeenstemmen met het YSL merk. Gelet op die geringe mate van overeenstemming en op de aard ervan kan evenmin worden gezegd dat het publiek dat wordt geconfronteerd met de beeldmerken van Sluis Leder een verband zal leggen met het YSL merk. Het beroep van YSL op artikel 13A lid 1 aanhef en sub c BMW – en artikel 5 lid 2 van de Richtlijn 89/104/EEG, dat inmiddels in die bepaling is geïmplementeerd – stuit reeds hierop af. Enz.

Nr. 19 Rechtbank te 's-Gravenhage, 24 mei 2006

(Stenman/Dulimex)

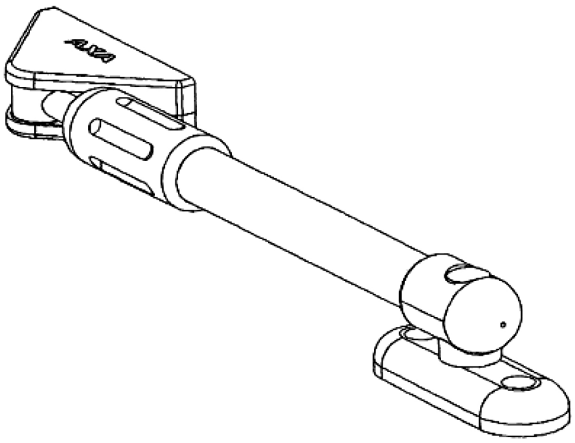
Mr. J.W. du Pon

Art. 4 en 15 BTMW (oud); art. II Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW

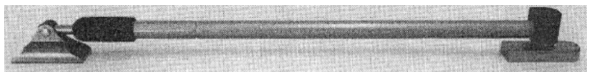
Artikel 4 en artikel 15 van de BTMW zoals deze luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol zijn niet van toepassing op rechten die voortvloeien uit een voor dat tijdstip verricht depot.

Stenman Holland BV te Veenendaal, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. R.S. Le Poole te Amsterdam,
tegen
Dulimex BV te Vaassen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. H.J. Zinkstok te Huizen.

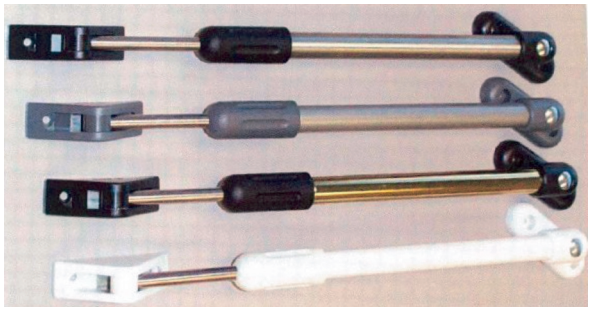
2 De vaststaande feiten
2.1 Stenman produceert en verkoopt hang- en sluitwerk, waaronder raamuitzetters.
2.2 Onder de naam AXA verhandelt Stenman in de Benelux een telescopische raamuitzetter in verschillende maten en kleuren.
2.3 Stenman heeft het model van haar raamuitzetter op 15 december 1997 onder nummer DM/042532 gedeponeerd als Internationaal Model, welk model mede gelding heeft voor de Benelux. Dat model ziet er als volgt uit:



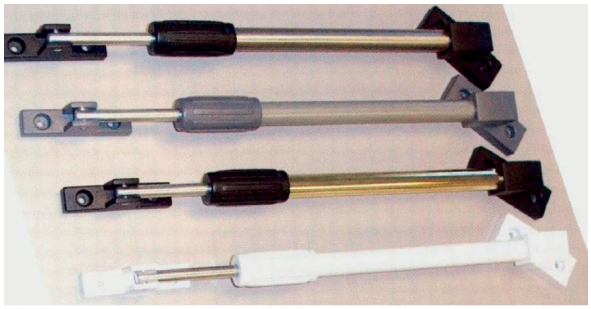
2.4 Een rechtsvoorgangster van Stenman had reeds eerder een raamuitzetter als Benelux-model gedeponeerd, en wel op 20 april 1993. Dat model is ingeschreven onder nummer 23657-01, staat thans op naam van Stenman en ziet er als volgt uit:



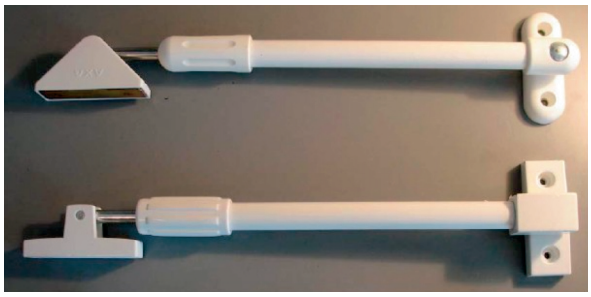
2.5 De diverse (kleur)uitvoeringen van de raamuitzetter van Stenman zien er als volgt uit (waarbij die uitzetters ook nog in verschillende lengtematen verkrijgbaar zijn):



2.6 Dulimex brengt in Nederland eveneens een telescopische raamuitzetter op de markt. Zij heeft die raamuitzetter in China laten vervaardigen. Deze raamuitzetter is in dezelfde kleuren en maten verkrijgbaar als de raamuitzetter van Stenman. De diverse onderdelen van de raamuitzetter van Dulimex zijn (bijvoorbeeld waar het veren en schroefdraad betreft) qua maatvoering identiek aan de onderdelen van de raamuitzetter van Stenman. Onderdelen van de ene raamuitzetter kunnen dan ook worden geplaatst op de andere.
2.7 De raamuitzetter van Dulimex ziet er, in diverse (kleur-) uitvoeringen, als volgt uit:



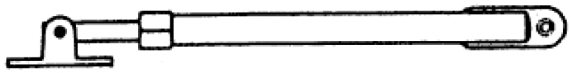
2.8 Het naast elkaar plaatsen van de beide raamuitzetters in dezelfde maatvoering en kleur levert het volgende beeld op (boven de raamuitzetter van Stenman, onder de raamuitzetter van Dulimex):



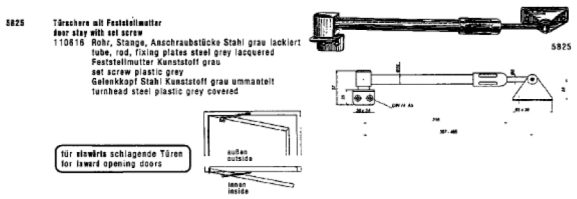
(...)

5 Beoordeling van het geschil
In conventie en reconventie
5.1 Voorzover de over en weer ingestelde vorderingen zijn ontleend aan het modelrecht, is de rechtbank ingevolge artikel 29 lid 1 BTMW bevoegd op grond van de omstandigheid dat de beweerdelijke inbreuk op modelrechten zich mede in het arrondissement 's-Gravenhage voordoet.

In reconventie
5.2 De rechtbank zal deze vordering, als zijnde van de verste strekking, het eerst behandelen.
5.3 Blijkens de processtukken gaan beide partijen er van uit dat op de onderhavige vordering, strekkende tot nietigverklaring van de inschrijving van een tweetal modellen, de BTMW zoals die thans luidt van toepassing is, zodat het er bij de beoordeling van die vordering om gaat of die modellen ten tijde van de deponering nieuw waren en een eigen karakter hadden.
5.4 Dat is evenwel een misvatting. Artikel II van het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW houdt immers in, dat artikel 4 en artikel 15 van de BTMW zoals deze luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van het Protocol niet van toepassing zullen zijn op rechten die voortvloeien uit een vóór dat tijdstip verricht depot van een tekening of model of van het vóór genoemd tijdstip voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeiend recht, en dat op rechten die voortvloeien uit vóór dat tijdstip verrichte depots artikel 4 en artikel 15 van toepassing blijven, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van het Protocol.
5.5 In het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij dat Protocol is daaromtrent het volgende te lezen:
De voorwaarde van eigen karakter voor de bescherming als model is nieuw in de BTMW. Het betekent dat een hogere drempel voor bescherming wordt gelegd. Er zullen dus modellen zijn die in het Benelux-register zijn ingeschreven, die wel aan de huidige beschermingsvereisten voldoen, maar niet een eigen karakter hebben. Deze modellen zouden dus ingevolge artikel 11, eerste lid, onder b, j° artikel 5 van de richtlijn en artikel 15, onder 1b, BTMW na inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW nietig verklaard kunnen worden. Het zou in strijd zijn met de rechtszekerheid en rechtvaardigheid om bestaande rechten te ontnemen. Ditzelfde geldt voor de nieuwe of gewijzigde nietigheidsgronden die zijn opgenomen in artikel 4 onder a, b, c en d en artikel 15, onder 1a, b en c. Daarom is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel 11, achtste lid, van de richtlijn om deze nietigheidsgrond buiten toepassing te laten voor modellen die op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW reeds gedeponeerd waren, ook als de inschrijving van dat depot plaatsvindt na inwerkingtreding. Dit is neergelegd in artikel II van de overgangsbepalingen.
5.6 In verband hiermee zal de rechtbank uitsluitend de stellingen van Dulimex behandelen voorzover die betrekking hebben op de vraag naar *nieuwheid* van de modellen, en de stellingen omtrent het eigen karakter daarvan ten tijde van de deponering buiten beschouwing laten.
5.7 Dulimex beroept zich op een tweetal door haar overgelegde producties, waaruit zou volgen dat de modellen van Stenman niet nieuw waren ten tijde van de depots. In de eerste plaats gaat het om een tekening van een raamuitzetter die beweerdelijk door een Engels bedrijf, genaamd Newman Tonks te Birmingham, in de jaren 1985-1990 zou zijn vervaardigd en in Nederland op de markt gebracht. Die tekening ziet er als volgt uit:



5.8 Zoals ook is bevestigd door het tonen (door de raadsman van Stenman) ter terechtzitting van het feitelijke product van voornoemde Engelse firma, kan het uiterlijk van deze raamuitzetter niet de nieuwheid ontnemen aan de modellen van Stenman. Het kenmerkende aan de modellen van Stenman is immers gelegen in de driehoekige uitvoering van de steun waaraan de dunste buis van de raamuitzetter is bevestigd, en in de (afgeronde) uitvoering van de draaiknop. Juist die kenmerken vertoont de onder 5.7 weergegeven raamuitzetter niet.
5.9 Vervolgens beroept Dulimex zich ter onderbouwing van de door haar gestelde ondeugdelijkheid van de door Stenman ingeroepen modelrechten op een afbeelding, die voorkomt in (naar Dulimex stelt) een catalogus van een Duitse firma, genaamd Schwepper (Dulimex heeft slechts een copie van twee bladzijden van die beweerde catalogus overgelegd). Hierin komt de volgende afbeelding voor:



5.10 Aan Dulimex kan worden toegegeven dat de in voormelde tekening weergegeven uitzetters de zojuist in r.o. 5.8 vermelde kenmerken van de modellen van Stenman vertonen. Nog daargelaten dat het hier gaat om een deurdranger en niet om een raamuitzetter is evenwel niet vast komen te staan dat deze tekening dan wel een daarop gebaseerde inrichting vóór de deponering van de modellen van Stenman in de Benelux voor het publiek beschikbaar was. Dat betekent dat ook deze publicatie niet aan de nieuwheid van de modellen van Stenman in de weg staat.
5.11 Daarmee komt de grondslag aan de vordering van Dulimex te ontvallen, zodat die vordering zal worden afgewezen.

In conventie
Model
5.12 De rechtbank neemt over hetgeen in reconventie is overwogen. Daarmee falen de verweren van Dulimex die zijn gegrond op de ongeldigheid van de door Stenman ingeroepen modellen.
5.13 De vordering van Stenman, voor zover gegrond op het modelrecht, wordt gedragen door de stelling dat de raamuitzetter van Dulimex hetzelfde uiterlijk vertoont als de modellen, dan wel bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdende met de mate van vrijheid van ontwerp bij de ontwikkeling van de modellen. Die stelling wordt verworpen. Tot dat oordeel is het volgende redengevend.
5.14 De ontwerper van een telecopische raamuitzetter heeft slechts een beperkte vrijheid bij het ontwikkelen van een model daarvoor, nu het uiterlijk van een dergelijke raamuitzetter in hoge mate wordt bepaald door technische aspecten. Zo zullen al dergelijke uitzetters twee voetstukken, twee in elkaar schuivende buizen en een draaiknop tussen die buizen in moeten bevatten. Feitelijk zal slechts de vormgeving van de voetstukken en de draaiknop mogelijkheden bieden tot het vervaardigen van een model met een eigen karakter. Zoals in r.o. 5.8 reeds is overwogen, ligt de onderscheidende kracht van de modellen ook juist daarin. En ook juist op die punten wijkt de raamuitzetter van Dulimex significant af van de (modellen van) de raamuitzetter van Stenman. De volgende verschillen zijn evident:
– de vormgeving van het aan de dunste buis vastzittende voetstuk is – anders dan bij de raamuitzetter van Stenman – niet driehoekig.
– het aan de dikste buis vastzittende voetstuk is vierkant uitgevoerd, en niet afgerond zoals bij de raamuitzetter van Stenman;
– de draaiknop is aan één zijde niet afgerond, doch recht vormgegeven en bovendien zijn daarin geen gleuven uitgefreesd maar daarop ribben aangebracht.
5.15 Een en ander betekent dat de raamuitzetter van Dulimex niet als inbreukmakend op de modellen van Stenman kan worden beschouwd. Enz.

Nr. 20 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 12 mei 2006*

(ZO verzekeringen)

Mr. J.W. du Pon

Art. 1 Hnw
Uit de overgelegde producties valt niets meer en anders af te leiden dan dat Weststreek c.s. de aanduiding 'zo.nl' hebben gebruikt, al dan niet met de toevoeging 'verzekeringen'. Dat is niet hetzelfde als gebruik van de handelsnaam 'ZO verzekeringen'.

Art. 5 Hnw
Ook al moet ervan worden uitgegaan dat ZO Verzekeringen de handelsnaam 'ZO verzekeringen' het eerst gebruikt heeft, haar vordering is eerst toewijsbaar als aannemelijk dat door het gebruik van die handelsnaam door Weststreek c.s. verwarring bij het in aanmerking komende publiek te duchten is. ZO Verzekeringen heeft in reconventie onvoldoende gesteld ter onderbouwing van die stelling, terwijl zij bij gelegenheid van haar verweer in conventie juist uitvoerig en gemotiveerd heeft betoogd dat zich geen verwarring zal voordoen.

1 Adviesburo Weststreek CV tevens h.o.d.n. ZO Verzekeringen te Delft,
2 Pederoo Beheer BV te Delft, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. S.M. Kaak te Utrecht,
tegen
ZO Verzekeringen BV te Alphen aan den Rijn, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. E.A. Mulders te Middelburg.

2 De feiten
2.1 Weststreek c.s. houden zich sedert 1992 bezig met advieswerkzaamheden op de particuliere en zakelijke markt betreffende verzekeringen, hypotheken en makelaardij. Daarbij hanteren zij van oudsher de handelsnamen 'Adviesburo Weststreek', 'Hypotheek Adviescentrum' en 'Roepman Makelaardij'.

---

* Beroep ingesteld. *Red.*

2.2 Weststreek c.s. hebben op 2 september 2001 de domeinnaam www.zo.nl laten registreren. In elk geval vanaf 2004 is aan die domeinnaam ook een website gekoppeld, waarop Weststreek c.s. informatie geven over de door hen aangeboden diensten.
2.3 ZO Verzekeringen B.V. is op 4 november 2005 opgericht. Enig aandeelhouder van deze vennootschap is Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zwammerdam en omstreken U.A., gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna ook te noemen: OZ.
2.4 OZ is reeds sinds 1914 actief als verzekeringsmaatschappij. In 2004 heeft zij het voornemen opgevat een bedrijfsverandering te ondergaan, hierin bestaande dat zij een nieuwe vennootschap wilde oprichten met een nieuwe naam, die de activiteiten van OZ onder een volmacht zou gaan voortzetten. Daartoe is ZO Verzekeringen B.V. opgericht. Tevoren heeft OZ de domeinnaam www.zoverzekeringen.nl geregistreerd.
2.5 OZ heeft verder door de Kamer van Koophandel een handelsnaamonderzoek laten verrichten naar de naam ZO verzekeringen B.V., welke zij voornemens was via de nieuwe vennootschap als handelsnaam te gaan voeren. Uit dat onderzoek kwam niet naar voren dat er reeds een dergelijke handelsnaam was ingeschreven.
2.6 Op 11 november 2005 is ZO Verzekeringen B.V. in het handelsregister ingeschreven, waarbij haar naam tevens als te voeren handelsnaam werd vermeld. Met ingang van 1 januari 2006 bedient ZO Verzekeringen B.V. zich ook feitelijk van die handelsnaam, en wel voor haar activiteiten op het gebied van verzekeringen.
2.7 Weststreek c.s. hebben, nadat zij hadden kennisgenomen van het gebruik door ZO Verzekeringen B.V. van de handelsnaam ZO Verzekeringen B.V., op 6 februari 2006 in het handelsregister laten inschrijven dat zij zich (onder meer) bedienen van de handelsnaam ZO verzekeringen, en wel met ingang van 1 november 2005.
2.8 Weststreek c.s. hebben op 6 maart 2006 bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk ZO VERZEKERINGEN gedeponeerd voor waren en diensten in de klasse 36 (onder meer verzekeringen). Dat woordmerk is bij wege van spoedinschrijving onder nummer 0795469 ingeschreven.

3 Het geschil in conventie
3.1 Weststreek c.s. vorderen dat ZO Verzekeringen B.V. zal worden bevolen om met onmiddellijke ingang na het wijzen van dit vonnis iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Weststreek c.s. door het gebruik van het teken ZO Verzekeringen, waaronder het gebruik van de domeinnaam www.zoverzekeringen.nl of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen.
3.2 Ter onderbouwing van die vordering stellen Weststreek c.s. (samengevat) dat zij als eerste de handelsnaam ZO verzekeringen voerden, zodat ZO Verzekeringen B.V. door het gebruik van een handelsnaam waarin die aanduiding voorkomt, inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Weststreek c.s. Tevens maakt ZO Verzekeringen B.V. door het gebruik van de aanduiding ZO Verzekeringen inbreuk op het merkrecht van Weststreek c.s.
3.3 ZO Verzekeringen B.V. voert gemotiveerd verweer.

4 Het geschil in reconventie
4.1 ZO Verzekeringen B.V. vordert dat Weststreek c.s. zullen worden veroordeeld met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het gebruik van de handelsnaam ZO verzekeringen dan wel van een handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van ZO Verzekeringen B.V., met nevenvorderingen.
4.2 ZO Verzekeringen B.V. stelt daartoe (samengevat) dat zij, ZO Verzekeringen B.V., en niet Weststreek c.s. de handelsnaam ZO verzekeringen het eerst gebruikt heeft, zodat het juist Weststreek c.s. zijn die inbreuk maken op de handelsnaamrechten van ZO Verzekeringen B.V. en niet andersom.
4.3 Weststreek c.s. voeren gemotiveerd verweer.

5 De beoordeling in conventie
Handelsnaam
5.1 Vast staat dat, toen ZO Verzekeringen B.V. haar handelsnaam in kwestie in het handelsregister inschreef en ging gebruiken, in dat handelsregister geen gelijkluidende naam als handelsnaam was ingeschreven, laat staan als handelsnaam van Weststreek c.s. Uiteraard is dat niet doorslaggevend voor de vraag aan wie van partijen uiteindelijk het handelsnaamrecht op de aanduiding ZO verzekering toekomt, maar het betekent wel (i) dat ZO Verzekeringen B.V. niet zonder meer bedacht behoefde te zijn op het reeds bestaan van een dergelijke handelsnaam (ii) dat op Weststreek c.s. eens te meer de bewijslast rust van hun stelling dat zij de betreffende handelsnaam reeds gebruikten voordat ZO Verzekeringen B.V. daarmee begon en (iii) dat, willen de vorderingen van Weststreek c.s. in dit kort geding toewijsbaar zijn, zij aannemelijk zullen moeten maken dat zij het bewijs van een dergelijk eerder gebruik in een bodemprocedure zullen kunnen leveren.
5.2 Dat laatste doet zich evenwel niet voor. Uit de producties die Weststreek c.s. hebben overgelegd en waaruit volgens hen het anterieure gebruik volgt, valt niets meer en anders af te leiden dan dat Weststreek c.s. de aanduiding *zo.nl* hebben gebruikt, al dan niet met de toevoeging 'verzekeringen'. Dat is niet hetzelfde als gebruik van de handelsnaam ZO verzekeringen.
5.3 Een en ander betekent dat het er voorshands voor moet worden gehouden dat het ZO Verzekeringen B.V. is geweest die de handelsnaam ZO verzekeringen het eerst heeft gebruikt. Daarop stuit de vordering van Weststreek c.s., voorzover gegrond op het handelsnaamrecht, af.

Merk
5.4 De voorzieningenrechter stelt met toepassing van artikel 37 van de Benelux-Merkenwet (BMW) vast dat hij bevoegd is van de vordering kennis te nemen nu ZO Verzekeringen B.V. in het arrondissement 's-Gravenhage is gevestigd.
5.5 Ook voor zover de vordering van Weststreek c.s. is gegrond op het merkenrecht is deze niet toewijsbaar, nu gelet op het eerdere gebruik door ZO Verzekeringen B.V. aan gerede twijfel onderhevig is of Weststreek c.s. ten tijde van het door haar verrichte depot een geldig merkrecht op de aanduiding ZO verzekering konden verkrijgen.

6 De beoordeling in reconventie
6.1 Overgenomen wordt hetgeen in conventie is overwogen en beslist.
6.2 De omstandigheid dat er voorshands van moet worden uitgegaan dat ZO Verzekeringen B.V. het eerst de handelsnaam ZO verzekeringen heeft gebruikt betekent nog niet dat haar vordering toewijsbaar is. Daarvoor is immers nodig dat aannemelijk is dat als gevolg van het – in elk geval thans zich voordoende – gebruik door Weststreek c.s. van de handelsnaam ZO verzekeringen verwarring bij het in aanmerking komende publiek te duchten is. Daartoe heeft ZO Verzekeringen B.V. ter onderbouwing van haar vordering te weinig gesteld, terwijl zij bij gelegenheid van haar verweer in conventie juist uitvoerig en gemotiveerd heeft betoogd dat zich geen verwarring zal voordoen.

7 Slotsom in conventie en reconventie
7.1 De over en weer ingestelde vorderingen zullen worden afgewezen. Als over en weer in het ongelijk gesteld zullen partijen hun eigen kosten hebben te dragen.

8 De beslissing

De voorzieningenrechter
in conventie en reconventie
8.1 *wijst* de over en weer ingestelde vorderingen *af*,
8.2 *compenseert* de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.

Nr. 21 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 30 maart 2006

(Notarisklerk)

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

Art. 1 Hnw
Niet elk gebruik van een naam levert het voeren van een handelsnaam op. Daarvoor is nodig dat onder die naam een onderneming wordt gedreven. Daarvan is bij het gebruik van de naam 'De Notarisklerk' in casu geen sprake, nu aannemelijk is dat dit slechts de naam van het desbetreffende tijdschrift is dat door 'de onderneming' die (uitsluitend) de naam 'Bond van medewerkers in het Notariaat' als handelsnaam voert, wordt uitgegeven.

Art. 12 BMW j° art. 6:162 BW
Op grond van artikel 12 BMW kan geen bescherming in rechte worden ingeroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd zonder dat dat is ingeschreven. Tijdens de comparitie heeft de raadsman van BMN verklaard dat het teken 'De Notarisklerk' (ook) als een merk kan worden beschouwd en dat het teken niet is gedeponeerd als merk. Dit brengt mee dat de eigen stellingen van BMN ertoe leiden dat de vordering op grond van artikel 6:162 BW niet kan slagen.

Art. 6:162 BW
Bij de registratie en het gebruik van domeinnamen geldt, tenzij daardoor sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, in beginsel dat wie het eerst komt het eerst maalt en dit slechts onrechtmatig is indien sprake is van bijkomende omstandigheden. Van Hamburg heeft verklaard dat hij belang heeft bij een aparte domeinnaam en handelsnaam, waarin het woord notarisklerk voorkomt. Een potentiële werkgever die een notarisklerk zoekt zal dan kunnen zoeken op de website met de domeinnaam www.denotarisklerk.nl waarop in beginsel slechts curricula vitae van notarisklerken zijn geplaatst. Uit de door BMN overgelegde personeelsadvertenties blijkt dat daarin regelmatig specifiek gezocht wordt naar een notarisklerk. Monkey c.s. gebruiken de tot de Nederlandse taal behorende woorden 'de notarisklerk' in de normale betekenis daarvan en hebben derhalve een geldige reden voor het gebruik van de domeinnaam www.denotarisklerk.nl en in het verlengde daarvan het gebruik van de handelsnaam De Notarisklerk.

Bond van Medewerkers in het Notariaat te Utrecht, appellante, procureur mr. G.J. Schuurman,
tegen
1 Monkey-it Vof te Hendrik-Ido-Ambacht,
2 Accuriaat (Financial) Services BV te Hendrik-Ido-Ambacht,
3 Arie-Jan van Hamburg te 's-Gravenhage, geïntimeerde, procureur mr. E. Lolcama, advocaat mr. H.L. Verweel te Spijkenisse.

a Vzr. Rechtbank te Dordrecht, 21 augustus 2003 (mr. F.L.J.M. Heijnen)

De feiten
2 Op grond van de – in zoverre niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken – stellingen van partijen en in het geding gebrachte producties wordt in dit geding van het volgende uitgegaan:
3 Op 17 mei 1917 is de BMN opgericht. In haar statuten is – voor zover thans van belang – het navolgende opgenomen:
(...) Doel
Artikel 2 De vereniging, hierna te noemen 'bond' heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden.
Beleid
Artikel 3
1. De bond tracht zijn doel te bereiken door middel van:
a. het geven van wetenschappelijke en andere voorlichting, o.a. door het regelmatig uitgeven van een bondsblad; (...)
Middelen
Artikel 4 De voor het uitvoeren van de bondswerkzaamheden benodigde gelden worden verkregen uit:
a. contributies van gewone en buitengewone leden, overeenkomstig de bij huishoudelijk reglement gestelde regels, vast te stellen door de algemene vergadering;
b. bijdragen, donaties, giften, schenkingen, erfstellingen en legaten. (...),
4 Sinds 1923 geeft de BMN maandelijks een tijdschrift genaamd 'De Notarisklerk' uit. Door middel van dit tijdschrift worden nieuws en vakkennis verspreid onder de leden van de BMN, die het tijdschrift gratis krijgen toegezonden. Daarnaast heeft een kleine 500 niet-leden een abonnement op 'De Notarisklerk'. De uitgave en verspreiding van het tijdschrift worden deels bekostigd door middel van voornoemde abonnementsgelden. Een ander deel wordt bekostigd door de verkoop van advertentieruimte, met name personeelsadvertenties die in opdracht van notariskantoren, freelancers en bemiddelaars worden geplaatst.
5 Op 10 maart 2003 is Monkey-IT opgericht. Haar bedrijfsomschrijving luidt: de ontwikkeling van software, het bouwen en onderhouden van websites, en advisering op het ge-

bied van automatisering in het algemeen. Vennoten van Monkey-IT zijn Accuriaat en Van Hamburg.
6 Op 17 oktober 2002 is Accuriaat opgericht. Blijkens een uittreksel uit het handelsregister houdt zij zich bezig met zakelijke dienstverlening, in het bijzonder op financieel, organisatorisch en facilitair gebied, alles in de ruimste zin, alsmede met het ontwikkelen van software op maat, het uitvoeren van acquisitiemanagement voor derden en het bemiddelen ten behoeve van vermogensbeheer. Zij bedient zich onder meer van de handelsnamen 'De Notarisklerk', 'denotarisklerk.nl', 'notarieelpersoneel.nl', 'vacaturesnotariaat.nl', 'dekandidaat-notaris.nl'.
7 Op 27 november 2002 heeft Monkey-IT de domeinnaam 'www.denotarisklerk.nl' geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Via de aan deze domeinnaam gekoppelde internetsite biedt Monkey-IT een cv-bank aan, waar zowel notarissen die op zoek zijn naar nieuw personeel als klerken die op zoek zijn naar een baan hun gegevens kunnen registreren en op die wijze met elkaar in contact kunnen treden.

De vordering
8 De BMN vordert – kort samengevat – (1) Monkey-IT c.s, te gebieden om iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van de BMN, waaronder het gebruik van de naam denotarisklerk.nl/De Notarisklerk te staken en gestaakt te houden: (2) Monkey-IT c.s. te gebieden de domeinnaam denotarisklerk.nl kosteloos aan de BMN over te dragen; (3) Monkey-IT c.s. te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 819,29 aan buitengerechtelijke kosten; (4) de termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv te bepalen op vijf jaar na het in kracht van gewijsde gaan van het te wijzen vonnis, een en ander met veroordeling van Monkey-IT c.s. in de kosten van het geding en uitvoerbaar bij voorraad. Zij stelt daartoe het volgende.
9 Door de uitgifte van het tijdschrift 'De Notarisklerk' drijft de BMN een onderneming als bedoeld in artikel 1 Handelsnaamwet (Hnw). Zij heeft de naam 'De Notarisklerk' weliswaar niet als handelsnaam of als merk geregistreerd, maar heeft door deze naam langdurig en rechtmatig te voeren het recht op de handelsnaam verkregen. Door gebruik te maken van de domeinnaam www.denotarisklerk.nl maken Monkey-IT c.s. inbreuk op de handelsnaamrechten van de BMN. Voorts handelen zij jegens BMN onrechtmatig nu zij deze domeinnaam zonder reden of noodzaak gebruiken en aanhaken bij en profiteren van de reputatie van het tijdschrift, waardoor de wervingskracht van de BMN vermindert.

Het verweer
10 Monkey-IT c.s. hebben de vorderingen gemotiveerd weersproken. De inhoud van hun verweer zal hierna voor zover nodig nader worden omschreven.

De beoordeling
11 Primair hebben Monkey-IT c.s. betwist dat de BMN een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Dit verweer faalt. De door BMN gestelde inbreuk op haar handelsnaamrecht en het daaruit voortvloeiende gevaar voor verwarring bij het publiek kunnen bij voortduring tot schade leiden. Hiermee is het spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen gegeven.
12 Van de verste strekking is het verweer van Monkey-IT c.s. dat de BMN geen onderneming drijft als bedoeld in artikel 1 Hnw en dat haar derhalve geen handelsnaamrechtelijke bescherming toekomt. Dit verweer treft doel. De bescherming van de Handelsnaamwet geldt voor ondernemingen. Er is sprake van een onderneming indien in georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwezig is. Gelet op de doelstelling van de BMN zoals deze uit artikel 2 van haar statuten (zie 3.) blijkt, staat vooralsnog niet vast dat bij de BMN sprake is van een winstoogmerk. Het uitgeven van het tijdschrift is naar voorlopig oordeel veeleer te beschouwen als een middel voor de BMN om aan haar doelstelling te voldoen, hetgeen overigens ook volgt uit artikel 3 lid 1 sub a van de statuten, dan als het drijven van een zelfstandige onderneming binnen de vereniging. De omstandigheid dat de BMN ter gedeeltelijke financiering van het tijdschrift ook personeelsadvertenties verkoopt maakt dit niet anders. Ook uit artikel 4 van de statuten kan niet worden afgeleid dat de BMN met het uitgeven van het blad winst beoogt. Immers, de uitgave van het blad wordt niet als inkomstenbron genoemd. Voorts is hetgeen is gesteld omtrent de wijze waarop (het uitgeven van) het blad is georganiseerd onvoldoende om te kunnen concluderen tot een georganiseerd verband. Weliswaar is er kennelijk sprake van een redactiesecretariaat en zijn er (deels bezoldigde) medewerkers, maar verder is er omtrent de organisatie en de relatie tussen de gestelde onderneming en de BMN zelf niets aangevoerd. Van een (zelfstandige) financiële administratie of een boekhouding is niets gebleken. Er zijn weliswaar exploitatierekeningen en balansen overgelegd, maar die zijn van de BMN. Afsluitend zij overwogen dat niet geoordeeld kan worden dat de BMN door het uitgeven van het blad op commerciële wijze deelneemt aan het economisch verkeer door goederen of diensten aan te bieden aan het publiek. Zij tracht haar doelstelling te bereiken door ten behoeve van haar leden een blad uit te geven. Er is slechts een verhoudingsgewijs gering aantal niet-leden abonnementhouder. Het plaatsen van enkele (personeels-)advertenties maakt niet dat het blad daardoor deelneemt aan het economisch verkeer in vorenbedoelde zin. De conclusie van het hiervoor overwogene is dat de BMN door het uitgeven van 'De Notarisklerk' geen onderneming in de zin van de Hnw drijft. Zij moet derhalve de bescherming van deze wet ontberen.
13 Subsidiair heeft de BMN haar vorderingen gebaseerd op artikel 6:162 BW. In dit geding is voorshands niet aannemelijk geworden dat Monkey-IT c.s. op onrechtmatige wijze aanhaakt bij of profiteert van de bekendheid en de reputatie van 'De Notarisklerk'. De BMN heeft haar stelling dat haar wervingskracht door het gebruik door Monkey-IT c.s. van de domeinnaam www.denotarisklerk.nl vermindert in het geheel niet onderbouwd, terwijl de juistheid van deze stelling naar voorlopig oordeel ook overigens niet is gebleken. Tegenover de stelling van de BMN dat Monkey-IT c.s. de domeinnaam www.denotarisklerk.nl zonder reden of noodzaak gebruiken, hebben Monkey-IT c.s. voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de aanduiding 'notarisklerk' in de domeinnaam essentieel is ter onderscheiding van de functie van notarisklerk van andere functies binnen het notariaat. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen kan dan ook niet worden gezegd dat sprake is van onrechtmatig handelen aan de zijde van Monkey-IT c.s.

14 Vorenoverwogene brengt met zich dat de vorderingen van de BMN worden afgewezen en dat de BMN, als de in het ongelijk gestelde partij, zal worden veroordeeld in de proceskosten.

De beslissing in kort geding

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

b Eindarrest het Hof, enz.

Verdere beoordeling van het hoger beroep
1 Overgenomen wordt hetgeen in voormeld tussenarrest is overwogen.[1]
2 Grief 1 richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat geen sprake is van een handelsnaam in de zin van artikel 1 Handelsnaamwet (Hnw) omdat BMN geen onderneming drijft als bedoeld in dat artikel.
Indien de vraag of BMN een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet drijft bevestigend zou moeten worden beantwoord en de grief zou slagen, zou deze slechts tot vernietiging kunnen leiden als '*De Notarisklerk*' ook als de handelsnaam of één van de handelsnamen waaronder deze onderneming (of een onderdeel daarvan) wordt gedreven, kan worden aangemerkt. Als daarvan geen sprake is, kan om die reden geen beroep gedaan worden op de Handelsnaamwet.
Ten aanzien van het gebruik van de naam '*De Notarisklerk*' heeft BMN gesteld dat zij maandelijks een blad doet verschijnen, geheten '*De Notarisklerk*', welk blad een bron is van nieuws en vakkennis voor haar leden en niet-leden die een betaald abonnement hebben en dat BMN aldus het recht heeft op de handelsnaam '*De Notarisklerk*'. Ter griffie heeft BMN een (al eerder in kopie overgelegd) origineel exemplaar van haar maandblad '*De Notarisklerk*' overgelegd. Op de omslag is vermeld: '*BMN magazine*' en '*DE NOTARISKLERK maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat*'. In voormeld tussenarrest heeft het hof overwogen te begrijpen dat Monkey c.s. als verweer voeren dat '*De Notarisklerk*' weliswaar een naam is die door BMN voor haar verenigingsblad wordt gebruikt, maar daarmee nog niet een handelsnaam is waaronder een onderneming wordt gedreven.
Het hof heeft BMN in de gelegenheid gesteld zich hierover alsnog uit te laten tijdens de comparitie.
De raadsman van BMN heeft ter comparitie verklaard er bij te blijven dat het uitgeven van het blad '*De Notarisklerk*' kan worden gezien als een aparte onderneming, waarvan '*De Notarisklerk*' de handelsnaam is, zonder dit nader te onderbouwen.
Niet elk gebruik van een naam levert het voeren van een handelsnaam op. Daarvoor is nodig dat onder die naam een onderneming wordt gedreven. Daarvan is naar het voorlopig oordeel van het hof bij het gebruik van de naam '*De Notarisklerk*' in casu geen sprake, nu aannemelijk is dat dit slechts de naam van het desbetreffende tijdschrift is dat door 'de onderneming' die (uitsluitend) de naam *Bond van medewerkers in het Notariaat* als handelsnaam voert, wordt uitgegeven. Het bovenstaande brengt mee dat grief 1 niet tot vernietiging kan leiden.
3 Grief 2 richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat ook niet gezegd kan worden dat sprake is van (anderszins) onrechtmatig handelen aan de zijde van Monkey c.s. In zijn tussenarrest heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het antwoord op de vraag of '*De Notarisklerk*' als een merk in de zin van artikel 1 BMW kan worden beschouwd in verband met het bepaalde in artikel 12 BMW.
Op grond van artikel 12 A BMW kan geen bescherming in rechte worden ingeroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd zonder dat dat is ingeschreven. Het is in dat geval ook niet mogelijk bescherming (als merk) op grond van artikel 6:162 BW in te roepen. Blijkens artikel 12 B BMW geldt deze beperking niet ten aanzien van acties tegen onrechtmatig gebruik van niet-merken. Tijdens de comparitie van partijen heeft de raadsman van BMN verklaard dat het teken '*De Notarisklerk*' (ook) als een merk kan worden beschouwd en dat het teken niet is gedeponeerd als merk. Dit brengt mee dat de eigen stellingen van BMN er toe leiden dat de vordering op grond van artikel 6:162 BW niet kan slagen. Dat sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, waarvoor het bepaalde in artikel 12 A BMW niet geldt, is onvoldoende onderbouwd gesteld.
4 Indien evenwel – los van de stellingen van BMN – aannemelijk wordt geacht dat de aanduiding door het in aanmerking komende publiek niet als merk wordt beschouwd, overweegt het hof het volgende. Monkey c.s. wordt verweten de domeinnaam www.denotarisklerk.nl te hebben geregistreerd en te gebruiken voor een website en de handelsnaam De Notarisklerk te hebben ingeschreven. Ander 'gebruik' van de handelsnaam is overigens niet gemotiveerd gesteld of aannemelijk geworden.
Bij de registratie en het gebruik van domeinnamen geldt, tenzij daardoor sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, in beginsel dat wie het eerst komt het eerst maalt en dit slechts onrechtmatig is indien sprake is van bijkomende omstandigheden. Van Hamburg heeft tijdens de comparitie van partijen verklaard dat hij belang heeft bij een aparte (.nl) domeinnaam en handelsnaam, waarin het woord notarisklerk voorkomt in het kader van een door hem ontwikkeld concept betreffende de (digitale) werving en selectie van notarieel personeel. In dat kader plaatsen werkzoekenden op de desbetreffende website hun curricula vitae, die dan door potentiële werkgevers kunnen worden bekeken. Daarbij is het van belang voor specifieke functies afzonderlijke domeinnamen/websites te hebben ten behoeve van de overzichtelijkheid en het daarmee samenhangende zoekgemak. Een potentiële werkgever die een notarisklerk zoekt zal dan kunnen zoeken op de website met de domeinnaam www.denotarisklerk.nl waarop in beginsel slechts curricula vitae van notarisklerken zijn geplaatst.
In dit verband overweegt het hof dat uit de door BMN in eerste aanleg als productie 4 overgelegde personeelsadvertenties blijkt dat daarin regelmatig specifiek gezocht wordt naar een notarisklerk.
Voorts hebben Monkey c.s. onbetwist gesteld – en is door Van Hamburg nogmaals tijdens de comparitie herhaald –

[1] Deze overweging is juist doch tevens overbodig, aangezien in de volgende overwegingen de tekst van het tussenarrest vrijwel integraal wordt herhaald. *Red.*

dat de domeinnaam *denotarisklerk.nl* is geregistreerd, omdat het niet mogelijk was de domeinnaam *notarisklerk.nl* te registreren, omdat die al door BMN als domeinnaam was geregistreerd. In het licht van het bovenstaande gaat het hof er voorshands van uit dat Monkey c.s. de tot de Nederlandse taal behorende woorden 'de notarisklerk' gebruiken in de normale betekenis daarvan en Monkey c.s. een gerechtvaardigd belang/geldige reden hebben bij/voor het gebruik van de domeinnaam www.denotarisklerk.nl en in het verlengde daarvan het gebruik van de handelsnaam De Notarisklerk.
Gelet daarop is het hof voorshands van oordeel dat, ook als sprake zou zijn van de door BMN gestelde verwarring en/of afbreuk aan de wervingskracht van de naam van haar blad, niet kan worden gezegd dat Monkey c.s. door het onderhavige gebruik van de domeinnaam www.denotarisklerk.nl en de handelsnaam De Notarisklerk onrechtmatig hebben gehandeld.
Het bovenstaande brengt mee dat ook grief 2 faalt.
5 Op grond van het bovenstaande is het gevorderde terecht afgewezen, met veroordeling van BMN in de kosten van het geding in eerste aanleg. Grief 3, gericht tegen die kostenveroordeling, faalt dan ook eveneens.
6 Het bestreden vonnis zal derhalve worden bekrachtigd, met veroordeling van BMN in de kosten van het hoger beroep.

Beslissing

Het hof:
bekrachtigt het bestreden vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht van 21 augustus 2003; Enz.

Nr. 22 Vzr. Rechtbank te Zutphen, 13 februari 2006

(O-NE)

Mr. G. Vrieze

Art. 1 Hnw

De brief van 25 april 2005 wordt als het eerste – bepalende – voeren van de handelsnaam beschouwd. Nu deze brief is ondertekend met de namen van Van Den Hurk en Ilcken met daarachter de vermelding O-NE, is voldoende aannemelijk dat de naam voor het eerst werd gevoerd door een als een v.o.f. te kwalificeren samenwerkingsverband tussen Van Den Hurk en Ilcken. Dat het kantooradres van Van den Hurk Beheer BV en 'onderdeel van Van den Hurk Beheer BV' op het briefpapier vermeld staan en dat Van den Hurk Beheer BV voor het bedenken van de naam zou hebben betaald is niet relevant, nu dit niet betekent dat is voldaan aan het beslissende criterium van het zich onder de naam O-NE in het handelsverkeer begeven.

Art. 8 Aw

De v.o.f. van Ilcken en Van Den Hurk heeft de naam/het logo 'O-NE' in de brief van 25 april 2005 als van haar afkomstig openbaargemaakt. Op deze brief is niet de naam van de oorspronkelijke maker vermeld. Gesteld noch gebleken is dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was. Ingevolge artikel 8 Aw leidt dit ertoe dat de v.o.f. van Ilcken en Van Den Hurk als de maker van dat werk wordt aangemerkt. Onder deze omstandigheden wordt de gestelde overdracht van de auteursrechten van Studio Baz aan Van den Hurk Beheer BV als ongeldig gepasseerd, omdat er van wordt uitgegaan dat Studio Baz niet (meer) bevoegd was om de auteursrechten over te dragen. Daarbij komt nog dat voor deze overdracht een akte nodig is; het bestaan daarvan is niet aannemelijk geworden.

Van der Hurk Beheer BV te Eindhoven, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. A.J.H. Ozinga, advocaat mr. J.O. de Wilde te 's-Hertogenbosch,
tegen
Justus Albert George Ilcken te Hoog-Keppel, gedaagde in conventie, eiser in reconventie, procureur mr. F. Leemans, advocaat mr. S. van Ketel te Alkmaar.

2 De feiten in conventie en in reconventie

2.1 Van den Hurk Beheer BV is – onder meer – actief in de handel, ontwikkeling en coördinatie van duurzame energie. Bestuurder van Van den Hurk Beheer BV is Maurice van den Hurk (hierna: Van den Hurk).
2.2 Van Den Hurk en Ilcken hebben in het begin van het jaar 2005 gesprekken gevoerd over een zakelijke samenwerking bij de verkoop van een systeem om organische olie te vervaardigen (hierna: het pyrolyse-systeem). Er is ook sprake geweest van participatie door Ilckens vader Albert.
2.3 Bij brief van 25 februari 2005 heeft Van Den Hurk op 'blanco papier' een brief gestuurd aan een leverancier van de techniek voor het pyrolyse-systeem, BTG genaamd, waarin hij – onder meer – het volgende schrijft:
Als besproken, bevestig ik hiermee schriftelijk mijn intentie om te komen tot een samenwerking met 'BTG' inzake het vermarkten van de door BTG ontwikkelde Flash pyrolyse installatie ter vervaardiging van Organische olie (...).
Voorts heeft Ilcken kenbaar gemaakt binnen een gezamenlijke onderneming op vergelijkbare basis de Aziatische en dan met name de Indonesië markt verder te willen openen. Hij heeft deze brief met alleen zijn voornaam ondertekend.
2.4 Op 25 april 2005 hebben Van Den Hurk en Ilcken een brief gestuurd naar een potentiële afnemer van het pyrolyse systeem, Sita genaamd. Op dit briefpapier staat een logo (een rondje met de letters NE erin en het bijschrift 'new organic energy') met daarop de zinsnede *'O-ne is onderdeel van van den Hurk Beheer B.V.'* Deze brief is ondertekend met de namen en achtervoegsels *'J. Ilcken/O-NE en M. Van Den Hurk/O-NE'.*
2.5 Op 20 mei 2005 hebben Van Den Hurk en Ilcken een samenwerkingsovereenkomst gesloten met BTG. Zij hebben deze overeenkomst ondertekend met *'O-NE bv i.o.'* gevolgd door *'J. Ilcken en M. van Den Hurk.'*
2.6 Op het briefpapier met het logo 'O-NE' en de zinsnede *'O-ne is onderdeel van van den Hurk Beheer B.V.'* en door Van Den Hurk – na de vermelding *'O-ne, namens deze M. Van Den Hurk'* met daaronder *'en/of de heer J. Ilcken'* ondertekend, is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen O-NE en Sita.
2.7 Bij mail van 29 juli 2005, met het onderwerp 'samenwerking' schrijft Van Den Hurk Beheer het volgende aan Ilcken:
ja even over dat stuk wat je ooit stuurde, kijk dat zat zo vol punten waar ik me niet in vond, of die vooral niet waren geformuleerd op een wijze waar ik me in vond, dat ik het niet zag zitten er iets zinnigs over te zeggen. uiteraard moeten we wat gaan opstellen, maar dan is er ook nog het punt: fiscale regelingen. Ik stuur je in de loop van de dag

nog even een mailtje met het voorstel van mijn belastingman, en dan zie je dat dit eerst duidelijk moet zijn voor we een definitieve overeenkomst kunnen maken.
kijk voorlopig is er voldoende duidelijkheid. we hebben één project lopen en daar gaan we beide voor 50% in mee voor kosten, risico en opbrengst. helaas moet dit echter onder tafel blijven tot we een holdingstructuur definitief hebben. maar we hebben tijd tot afloop van de testfase van Sita. en wat betreft bestuur/zeggenschap moeten we meer duidelijkheid krijgen, maar ben ik geneigd om te gaan voor een 49/51 verhouding om geen padstellingen te krijgen. het idee om Albert een arbitrair recht te geven laat ik vallen na voorgaande.

2.8 Op 18 september 2005 heeft Van Den Hurk Beheer een wijzigingsformulier van de Kamer van Koophandel ingevuld, waarbij O-Ne als handelsnaam van Van den Hurk Beheer BV is ingeschreven.

2.9 Op 14 november 2005 heeft Ilcken bij de Kamer van Koophandel de besloten vennootschap in oprichting 'O-NE' ingeschreven.

2.10 In een verklaring van 18 december 2005 heeft de bedenker van de naam en de ontwerper van het logo 'O-NE' (S.A.J. Gruyters, handelend onder de naam 'Studio Baz') het volgende medegedeeld:

In januari 2005 is als zodanig een opdracht aanvaard om voor een nieuwe activiteit binnen Van den Hurk Beheer een handelsnaam en huisstijl te ontwerpen die recht doet aan de activiteit: het ontwikkelen van duurzame energie oplossingen voor derden. (...)
Alle betalingen betreffende de ontwerpen, naamgeving en diverse andere werkzaamheden die voor 'O-NE' zijn uitgevoerd zijn voldaan door Van den Hurk Beheer BV.
Alle (intellectuele) eigendomsrechten zijn met de betaling van de facturen, overgedragen aan Van den Hurk Beheer BV.
Voor zover nodig merk ik op dat (...) STUDIO BAZ als bedenker en ontwerper van voornoemde, ik de rechten daarop exclusief overgedragen heb aan Van den Hurk Beheer BV.

2.11 Ilcken en Van Den Hurk wensen hun samenwerking te beëindigen.

3 Het geschil in conventie
(...)

4 Het geschil in reconventie
(...)

5 De beoordeling in conventie
Handelsnaam

5.1 Van den Hurk Beheer BV legt allereerst aan haar vorderingen ten grondslag dat zij de oudste rechten heeft op de handelsnaam O-NE, die krachtens het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet aanspraak geven op bescherming van die naam.

5.2 Van den Hurk Beheer BV stelt dat zij de handelsnaam op 17 april 2005 dan wel 25 april 2005 voor het eerst heeft gebruikt, in het kader van een voorlopige samenwerking met Ilcken onder de vlag- en voor rekening en risico van Van den Hurk Beheer BV en met gebruik van haar adres als kantooradres.

Het actief gebruik van de handelsnaam door Van den Hurk Beheer BV blijkt volgens haar uit het volgende:

– de factuur van 17 april 2005 van Studio BAZ is gericht aan Van den Hurk Beheer/O-NE;
– op het briefpapier is vanaf 25 april 2005 O-NE aangeduid als onderdeel van Van den Hurk Beheer BV;
– op de website is aangegeven dat O-NE onderdeel is van Van den Hurk Beheer BV;
– de auteursrechten en de naam en het logo zijn overgedragen aan Van den Hurk Beheer BV.

In strijd met de realiteit was de samenwerkingsovereenkomst van 20 mei 2005 opgesteld met O-NE bv i.o. als partner van BTG, aldus Van den Hurk Beheer BV.

5.3 Ilcken verweert zich met de stelling dat Ilcken en Van Den Hurk (en niet Van den Hurk Beheer BV) samen gerechtigd zijn tot het gebruik van de handelsnaam O-NE, omdat Ilcken en Van Den Hurk de naam gezamenlijk hebben gevoerd in een als vennootschap onder firma (hierna: v.o.f.) te kwalificeren samenwerkingsverband tussen Ilcken en Van Den Hurk, dat uit zou monden in een gezamenlijke besloten vennootschap.

De vermelding 'onderdeel van Van den Hurk Beheer BV' gebeurde volgens Ilcken slechts omdat partijen dachten dat Sita niet met een BV i.o. zaken zou willen doen, zodat daaraan volgens Ilcken niet de betekenis kan worden gehecht dat hij handelde voor rekening en risico van Van den Hurk Beheer BV. Ware dit zo geweest dan hadden partijen niet zo hoeven te steggelen over de oprichting van een b.v. en een verdeling van de aandelen van de b.v. tussen hen, aldus Ilcken.

5.4 Het voeren van een handelsnaam betekent bij het publiek ter identificatie gebruiken van een naam. Het sturen van een rekening door BAZ aan Van den Hurk Beheer BV op 17 april 2005 wordt niet aangemerkt als het voeren van de handelsnaam 'O-NE' in voormelde zin, zodat de brief aan Sita van 25 april 2005 als het eerste – bepalende – voeren van de handelsnaam zal worden beschouwd.

Ilcken wordt gevolgd in zijn verweer dat de vermelding van 'onderdeel van Van den Hurk Beheer BV' op het briefpapier, nog niet betekent dat de handelsnaam 'O-NE' door Van den Hurk Beheer BV werd gevoerd.

Nu voormelde brief is ondertekend met de namen van Van Den Hurk en Ilcken met daarachter de vermelding O-NE, is voldoende aannemelijk geworden dat – zoals Ilcken stelt – de naam voor het eerst werd gevoerd door een als een v.o.f. te kwalificeren samenwerkingsverband tussen Van Den Hurk en Ilcken. Dat het kantooradres van Van den Hurk Beheer BV en 'onderdeel van Van den Hurk Beheer BV' op het briefpapier vermeld staan en dat Van den Hurk Beheer BV voor het bedenken van de naam zou hebben betaald is in de onderhavige procedure niet relevant, nu dit niet betekent dat is voldaan aan het beslissende criterium van het zich onder de naam O-NE in het handelsverkeer begeven.

5.5 Uit het vorenstaande volgt dat onvoldoende aannemelijk is dat Van den Hurk Beheer BV de oudste rechten heeft op het gebruik van de handelsnaam O-NE.

Auteursrecht

5.6 Uit hetgeen in de rechtsoverwegingen 5.1 tot en met 5.4 is vermeld, volgt dat de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk acht dat de vennootschap onder firma van Ilcken en Van Den Hurk de naam/het logo 'O-NE' in de brief van 25 april 2005 als van haar afkomstig heeft openbaargemaakt. Op deze brief is niet de naam van de oorspronkelijke maker vermeld. Gesteld noch gebleken is dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was. Ingevolge artikel 8 van de Auteurswet leidt dit ertoe dat de vennootschap onder firma van Ilcken en Van

Den Hurk als de maker van dat werk wordt aangemerkt. Onder deze omstandigheden wordt de gestelde overdracht van de auteursrechten van Studio Baz aan Van den Hurk Beheer BV als ongeldig gepasseerd, omdat er – zonder tegenbewijs, waarvoor in deze procedure geen plaats is – van wordt uitgegaan dat Studio Baz niet (meer) bevoegd was om de auteursrechten over te dragen. Daarbij komt nog dat voor deze overdracht een akte nodig is en dat een dergelijke akte in deze procedure niet is overgelegd noch dat het bestaan ervan op overige wijze aannemelijk is geworden.
5.7 Uit het vorenstaande volgt dat onvoldoende aannemelijk is dat Van den Hurk Beheer BV auteursrechtelijke aanspraken heeft op de naam en/of het logo 'O-NE'.

Onrechtmatige daad
5.8 Voor een geslaagd beroep op artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek heeft Van den Hurk Beheer BV onvoldoende gesteld.

Conclusie
5.9 Nu uit het vorenstaande volgt dat onvoldoende aannemelijk is dat Van den Hurk Beheer BV aanspraak kan maken op gebruik van de aanduiding en/of het logo 'O-NE', laat staan exclusief, zullen de vorderingen worden afgewezen.
5.10 Van den Hurk Beheer BV zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Ilcken worden begroot op: (...)

6 De beoordeling in reconventie
6.1 Uit hetgeen in conventie is overwogen volgt dat Ilcken ter zake van het exclusieve gebruik van de aanduiding en/of het logo 'O-NE' slechts een vorderingsrecht toekomt indien hij de (nog niet vereffende) v.o.f. rechtsgeldig vertegenwoordigt. Nu mede-vennoot Van Den Hurk als bestuurder van Van den Hurk Beheer BV ter zitting verweer heeft gevoerd tegen de reconventionele vordering, staat het voldoende vast dat Ilcken de procedure tegen Van den Hurk Beheer BV op persoonlijke titel voert en niet namens de v.o.f. Hij zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vorderingen.
6.2 Ilcken zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Van den Hurk Beheer BV worden begroot op: (...)

7 De beslissing

De voorzieningenrechter
in conventie
7.1 *wijst* de vorderingen *af*, (...)

in reconventie
7.4 *verklaart* Ilcken niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, enz.

Nr. 23 Hoge Raad der Nederlanden, 24 februari 2006

(kinetisch schema)

Mrs. O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, J.C. van Oven en F.B. Bakels

Art. 10 lid 1, aanhef en slot, Aw

Waar het kinetisch schema het productieproces van ethyleen en propyleen in de petrochemische industrie schematisch in onder andere een verzameling chemische reactievergelijkingen weergeeft, en de aldus in het schema opgenomen chemische reactievergelijkingen op zichzelf slechts een hoeveelheid objectieve wetenschappelijke gegevens vormen, die als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, heeft het hof terecht onderzocht of de selectie van die gegevens met het oog op het al dan niet opnemen ervan in het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.
De door het hof weergegeven nadere verklaring van betrokkene 1, ook al houdt deze niet met zoveel woorden in dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, houdt wel sterke aanwijzingen in dat bij de selectie de persoonlijke, onder meer op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt, zodat het nadere, door het hof niet gegeven, motivering behoefde waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt. Onder deze omstandigheden mocht het hof niet volstaan met de overweging dat betrokkene 1 niet heeft verklaard dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, en dat zulks in zijn verklaring ook niet besloten ligt.

Technip Benelux BV te Zoetermeer, eiseres tot cassatie, advocaat mr. R.S. Meier,
tegen
Ir. Arie Gerhard Goossens te Bilthoven, verweerder in cassatie, niet verschenen.

a Vzr. Rechtbank te Utrecht, 26 februari 2004 (mr. H.N. Brouwer)

In conventie en in reconventie
2 De feiten
2.1 Technip (voorheen genaamd Kinetics Technology International B.V., hierna telkens aangeduid met de naam Technip) is auteursrechthebbende op het computerprogramma Spyro (hierna: Spyro), een simulatieprogramma ten behoeve van onder meer de sturing van het productieproces van ethyleen en propyleen in de petrochemische industrie.
2.2 Essentieel onderdeel van Spyro is een kinetisch schema, waarin het voornoemde productieproces schematisch in onder andere een verzameling chemische reactievergelijkingen wordt weergegeven (hierna: het kinetisch schema).
2.3 Goossens is tot 1979 in dienst geweest van Technip en was in die hoedanigheid betrokken bij de ontwikkeling van Spyro. Na het einde van zijn dienstverband bij Technip heeft Goossens onder meer een computerprogramma ontwikkeld met dezelfde toepassing als Spyro, aanvankelijk genaamd Genics, later Primo (hierna: Primo/Genics).
2.4 Tussen Technip en Goossens is een verschil van mening ontstaan over de vraag of Primo/Genics een auteursrechtelijke inbreuk vormt op Spyro. Partijen hebben vervol-

gens een overeenkomst gesloten, die is vastgelegd in een akte van dading, die op 3 april 2002 door partijen is ondertekend. Deze akte vermeldt onder meer het volgende:
Goossens, tot de conclusie komende dat zijn simulatieprogramma PRIMO dan wel GENICS genaamd inbreuk maakt op het SPYRO programma van Technip, verbindt zich middels ondertekening van deze overeenkomst het gebruik door, c.q. ten behoeve van (een) derde(n), de aanbieding, verhandeling dan wel andere beschikkingshandelingen met betrekking tot het door hem vervaardigde PRIMO/GENICS computerprogramma te staken en gestaakt te houden.
2.5 Op 18 juli 2002 hebben partijen een 'Memorandum of Understanding' ondertekend (hierna: de consultancy overeenkomst), ondermeer inhoudende:
1. TECHNIP may hire the services of GOOSSENS on a project to project basis and will pay GOOSSENS for such services a remuneration of EUR 125,= per hour excluding only VAT, at present 19%.
2.6 Partijen hebben op 10 juli 2003 wederom een 'Memorandum of Understanding' ondertekend, waarin onder meer het volgende is opgenomen:
2. GOOSSENS furthermore hereby expresses his intent to sell in due course the PRIMO/GENICS program to TECHNIP for a total purchase price of EUR 50,000.= (...)
4. Both GOOSSENS and TECHNIP hereby commit to mutually respect each others businesses, not to interfere in any way with each others businesses and will mutually refrain from issuing any negative information about the other
2.7 Op 9 september 2003 heeft Technip per e-mail aan Goossens een conceptkoopovereenkomst toegezonden betreffende de aanschaf van Primo/Genics. Goossens heeft op 10 september 2003 aan Technip te kennen gegeven niet met de voorgestelde voorwaarden akkoord te gaan.
2.8 Goossens heeft op 10 september 2003 voorts aangegeven voornemens te zijn onderdelen van het kinetisch schema van Primo/Genics te publiceren. Technip heeft hierop aan Goossens bericht een dergelijke publicatie niet toe te staan, stellende dat daarmee Technips auteursrechten op Spyro worden geschonden.

In conventie
3 De vordering en het verweer
3.1 Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering van Technip wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding. Kort samengevat vordert zij:
a dat Goossens wordt verboden het kinetisch schema van Primo/Genics of enig ander aan Spyro ontleend gegeven openbaar te maken,
b voor zover dergelijke openbaarmakingen reeds hebben plaatsgevonden, dat Goossens wordt veroordeeld daarvan opgave te doen, en
c dat Goossens wordt veroordeeld deze openbaarmakingen ongedaan te maken; dit alles telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000,– per dag of gedeelte van een dag dat het verbod wordt overtreden.
Ter zitting heeft Technip haar vordering uitgebreid in die zin, dat zij tevens vordert dat het Goossens expliciet wordt verboden de voorgenomen publicatie, waarvan het concept in deze procedure is overgelegd, althans het daarin opgenomen kinetisch schema, openbaar te maken.
Aan haar vorderingen legt Technip ten grondslag, kort samengevat, dat publicatie van het kinetisch schema of enig ander aan Spyro ontleend gegeven inbreuk maakt op een bij Technips berustend auteursrecht op Spyro. Voorts stelt Technip dat Goossens door publicatie van deze gegevens in strijd handelt met haar uit de dadingsovereenkomst voortvloeiende verplichting zich te onthouden van beschikkingshandelingen met betrekking tot Primo,
3.2 De stellingen van Technip en het verweer van Goossens komen in het hierna volgende voor zover nodig aan de orde.

4 De beoordeling in conventie
4.1 Het geschil in conventie spitst zich toe op de vraag of het kinetisch schema voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Volgens vaste jurisprudentie is daarvoor bepalend of sprake is van een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Technip stelt dat hiervan sprake is, terwijl Goossens dat betwist.
4.2 Ter toelichting op het kinetisch schema hebben partijen ieder een schriftelijke verklaring van prof. ir. J. Grievink (hierna: prof. Grievink) in het geding gebracht, gedateerd respectievelijk 29 januari 2004 en 11 februari 2004. Uit deze verklaringen, waarvan de inhoud door partijen niet is weersproken, en uit de toelichting van partijen ter zitting dat het onderhavige kinetisch schema een zogenoemd actueel kinetisch model betreft, maakt de voorzieningenrechter het volgende op, voor zover voor deze procedure van belang: Het kinetisch schema is een representatie van een feitelijk bestaand chemisch reactiesysteem en heeft gewoonlijk ten doel om de vorming van producten en afvalstoffen hij verschillende omstandigheden en variabelen in het systeem bij benadering te voorspellen. Het schema bestaat onder meer uit een lijst van aanwezige chemische componenten en een lijst van optredende reacties tussen deze componenten. Het bepalen van relevante componenten en reacties is geen wiskundig automatisme met een eenduidig bepaalde uitkomst, maar vereist veel chemisch inzicht in de aard van het te beschrijven chemisch reactiesysteem. Voor een grootschalig reactiesysteem met een gewenst nauwkeurig voorspellend vermogen als de onderhavige zijn grote theoretische en experimentele inspanningen vereist. De effectiviteit van deze inspanningen hangt ten nauwste samen met het expertiseniveau en analysevermogen van de betrokken onderzoeker(s).
4.3 Goossens stelt zich op het standpunt, kort samengevat, dat het kinetisch schema een verzameling natuurwetenschappelijke wetmatigheden betreft en om die reden niet vatbaar kan zijn voor auteursrechtelijke bescherming. De voorzieningenrechter overweegt echter dat ook indien de afzonderlijke elementen van een verzameling naar hun aard niet vatbaar zijn voor auteursrechtelijke bescherming, een verzameling van deze elementen in beginsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, indien die verzameling als zodanig, ofwel de selectie van de elementen van die verzameling, een eigen oorspronkelijk karakter heeft. Technip heeft in dit verband aangevoerd, met verwijzing naar de verklaringen van prof. Grievink, dat de selectie van de componenten en reacties van het kinetisch schema uiteindelijk heeft plaatsgevonden op basis van een subjectieve beoordeling, gebaseerd op de kennis, het inzicht en de ervaring van de maker, Goossens heeft dit niet, althans onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat de voorzieningenrechter dit als vaststaand aanneemt. De stelling van Goossens dat het kinetisch schema een opsomming van getallen betreft waarin geen creatieve inbreng valt te ontdekken, kan

niet als een voldoende inhoudelijke weerlegging van dit standpunt van Technip worden aangemerkt. Dit geldt ook voor de door Goossens in het geding gebrachte verklaring van prof. mr. D.J.G. Visser, nu daarin onvoldoende feitelijke onderbouwing wordt verschaft voor de conclusie dat in dit geval sprake is van een verzameling die niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.
Gelet op het voorgaande moet de voorzieningenrechter het er voor houden dat het kinetisch schema in elk geval deels tot stand is gekomen op basis van subjectieve criteria. Op grond hiervan acht de voorzieningenrechter het aannemelijk dat het kinetisch schema een werk is met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker(s) draagt, zodat het werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.
4.4 Aangezien het kinetisch schema deel uitmaakt van Spyro, waarvan Technip auteursrechthebbende is, moet publicatie van (een deel van) dit schema als een inbreuk op het auteursrecht van Technip worden aangemerkt. Technip stelt zich op het standpunt dat publicatie van het kinetisch schema van Primo/Genics eveneens als een dergelijke inbreuk moet worden aangemerkt. Zij stelt in dit verband dat dit schema is gebaseerd en grotendeels overeenkomt met het kinetisch schema van Spyro. Ter onderbouwing verwijst Technip naar de onder 2.4 genoemde akte van dading en naar overgelegde verklaringen van P.J.M. Valkenburg, E. Ranzi en prof. Dente voornoemd over de inhoud van de door Goossens overgelegde conceptpublicatie. Goossens heeft deze onderbouwde stelling onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat de voorzieningenrechter dit als vaststaand aanneemt en op grond daarvan voorshands oordeelt dat publicatie van het kinetisch schema van Primo/Genics, zoals door Goossens aangekondigd, een inbreuk vormt op het auteursrecht van Technip op Spyro. Gelet op het voorgaande acht de voorzieningenrechter het gevraagde verbod tot (kort samengevat) openbaarmaking van het schema van Primo/Genics toewijsbaar. Tegen de gevorderde oplegging van een dwangsom van € 100.000,– voor elke dag of gedeelte van een dag dat dit verbod wordt overtreden is geen verweer gevoerd en de voorzieningenrechter acht dit toewijsbaar. De voorzieningenrechter ziet evenwel aanleiding aan de verschuldigde dwangsommen een maximum te verbinden van € 1.000.000,–.
4.5 Voor zover in het overgelegde artikel van Goossens, dat hij voornemens is te publiceren, (een deel van) het kinetisch schema van Primo/Genics is opgenomen, valt de publicatie daarvan reeds onder voornoemd toe te wijzen verbod tot openbaarmaking van het kinetisch schema. Niet is gesteld of gebleken dat dit artikel enig ander aan Spyro ontleend gegeven bevat, zodat voor een afzonderlijk verbod tot publicatie van het betreffende artikel naast het reeds toe te wijzen verbod onvoldoende belang aanwezig is, op welke grond dit wordt afgewezen.
4.6 Ook voor het overige is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk geworden dat Goossens voornemens is enig ander aan Spyro ontleend gegeven openbaar te maken. De vordering zulks bij vonnis te verbieden wordt daarom eveneens bij gebrek aan belang afgewezen.
4.7 Niet is gesteld of gebleken dat Goossens reeds (een deel van) het kinetisch schema heeft gepubliceerd, zodat het onder b en c gevorderde evenmin voor toewijzing in aanmerking komt.
4.8 Goossens zal, nu hij in conventie ten aanzien van het voornaamste geschilpunt tussen partijen in het ongelijk is gesteld, worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie.

In reconventie
5 De vorderingen het verweer
5.1 Goossens vordert in reconventie Technip hij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen om binnen twee dagen na het te wijzen vonnis het volgende schriftelijk op haar briefpapier aan Goossens te verklaren:
To whom it may concern: Technip Benelux B.V. has reached an agreement with Ir. A.G. Goossens (Bilthoven, NL) Ethylene Manufacture Consultant since 1994 and formerly involved in the initial marketing and further developments of Technip's Spyro® model for pyrolyses furnace simulation, that both parties wish to respect each others business interests. Mr. Goossens acknowledges and respects Technip's copyrights as it concerns the Spyro model and will refrain from commercializing similar models himself. Technip acknowledges that Mr. Goossens independently developed 'add-on' applications like E-SOLVER™ for the ethylene plant optimization through his proprietary pyrolysis simulation results regression technique. Furthermore, Technip acknowledges that Mr. Goossens is not under any secrecy obligation anymore that would inhibit him to apply or publish his intellectual property in the area of steam cracking and pyrolysis kinetics to advice third parties.
zulks op straffe van een in goede justitie te bepalen dwangsom voor iedere keer of iedere dag dat Technip nalaat aan de veroordeling te voldoen en met veroordeling van Technip in de kosten van de procedure.
5.2 Goossens legt aan zijn vordering kort samengevat het volgende ten grondslag. In de eerste plaats stelt Goossens dat Technip is tekortgeschoten in zijn uit de consultancyovereenkomst voortvloeiende verplichting hem opdrachten te verstrekken.
Daarnaast stelt Goossens dat Technip onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door bij uitgevers en anderen te insinueren dat Goossens in strijd handelt met industriële rechten van Technip en door daarover procedures tegen hem te voeren.
5.3 Technip heeft tegen deze vordering verweer gevoerd. Volgens Technip is hetgeen Goossens haar vraagt te verklaren niet in dispuut tussen partijen en heeft Goossens daarom geen belang bij het gevorderde. Enkel voor zover Goossens met 'his intellectual property' zou doelen op het kinetisch schema, voert Technip aan dat, zoals zij in conventie heeft betoogd, het auteursrecht daarop bij haar berust en het Goossens daarom niet vrij staat dit te publiceren.

6 De beoordeling in reconventie
6.1 De voorzieningenrechter is op de in conventie genoemde gronden voorshands van oordeel dat het auteursrecht op het kinetisch schema bij Technip berust, zodat de door Goossens genoemde zinsnede 'his intellectual property' geen betrekking kan hebben op het kinetisch schema. Aangezien Technip heeft verklaard dat hetgeen Goossens haar vraagt te verklaren voor het overige niet in dispuut is, heeft Goossens geen belang meer bij toewijzing van de vordering, op

welke grond deze wordt afgewezen. Aan een beoordeling van de aan de vordering ten grondslag gelegde stellingen van Goossens komt de voorzieningenrechter derhalve niet toe.
6.2 Goossens zal als in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure in reconventie worden veroordeeld.

7 De beslissing

De voorzieningenrechter:
In conventie:
7.1 *verbiedt* Goossens het kinetisch schema van het computerprogramma Primo/Genics te publiceren, aan te bieden, in het verkeer te brengen of anderszins aan derden te openbaren, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 100.000,– (...) voor elke dag of gedeelte van een dag dat dit verbod wordt overtreden, met een maximum van € 1.000.000,– (...);
7.2 *veroordeelt* Goossens in de proceskosten in conventie aan de zijde van Technip gevallen, tot op heden begroot op € 241,– aan verschotten en op € 703,– aan salaris procureur;

In reconventie:
7.3 *wijst* de vordering *af*;
7.4 *veroordeelt* Goossens in de proceskosten in reconventie aan de zijde van Technip gevallen, tot op heden begroot op nihil aan verschotten en op € 351,50 aan salaris procureur;

In conventie en in reconventie:
7.5 *verklaart* dit vonnis ten aanzien van de onder 5.1, 5.2 en 5.4 genoemde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
7.6 *wijst* het meer of anders gevorderde *af*. Enz.

b Gerechtshof te Amsterdam, 7 oktober 2004 (mrs. J.M.J. Chorus, M.C.M. van Dijk en A.N. van de Beek)

4 Beoordeling
4.1 Naar aanleiding van de vorderingen van Technip heeft de voorzieningenrechter in conventie:
I Goossens verboden het kinetisch schema van het computerprogramma Primo/Genics te publiceren, aan te bieden, in het verkeer te brengen, of anderszins aan derden te openbaren, zulks op straffe van een nader omschreven dwangsom.
Voor het overige heeft hij die vorderingen afgewezen; Technip is tegen die afwijzing in hoger beroep niet opgekomen. Technip heeft haar eis in conventie in hoger beroep vermeerderd. Zij vordert nu tevens dat het hof:
II Goossens zal verbieden het kinetisch schema of enig ander aan Spyro ontleend gegeven, daaronder begrepen de computerprogramma's Genics, Primo en/of PRIMX, te gebruiken in het kader van zijn commerciële activiteiten, zulks op straffe van een nader omschreven dwangsom;
III Goossens zal verbieden in reclame-uitingen of andere uitingen in commercieel verband te verwijzen naar het kinetisch schema of enig ander aan Spyro ontleend gegeven, daaronder begrepen de computerprogramma's Genics, Primo en/of PRIMX, zulks op straffe van een nader omschreven dwangsom.
Tegen de vermeerdering van eis als zodanig is geen bezwaar gemaakt.
De vordering van Goossens in reconventie strekt ertoe dat Technip zal worden veroordeeld: binnen een nader omschreven termijn aan Goossens schriftelijk op haar briefpapier te verklaren:
To whom it may concern: (Technip) has reached an agreement with (Goossens), Ethylene Manufacture Consultant since 1994 and formerly involved in the initial marketing and further developments of Technip's Spyro® model for pyrolysis furnace simulation, that both parties wish to respect each other's business interests. (Goossens) acknowledges and respects Technip's copyrights as it concerns the Spyro model and will refrain from commercializing similar models himself. Technip acknowledges that (Goossens) independently developed 'add-on' applications like E-SOLVER™ for the ethylene plant optimization through his proprietary pyrolysis simulation results regression technique. Furthermore, Technip acknowledges that (Goossens) is not under any secrecy obligation anymore that would inhibit him to apply or publish his intellectual property in the area of steam cracking and pyrolysis kinetics to advice third parties,
zulks op straffe van een nader omschreven dwangsom.
De voorzieningenrechter heeft deze vordering afgewezen en in hoger beroep verlangt Goossens alsnog toewijzing.
In hoger beroep zijn derhalve (alleen) de voormelde *vorderingen I, II en III in conventie* en de voormelde *vordering in reconventie* aan de orde.

Vordering I in conventie
4.2 De eerste rechter heeft de toewijzing van vordering I van Technip doen berusten, kort gezegd, op de volgende overwegingen (hierna: overwegingen 1 tot en met 5). (1) Hij acht het aannemelijk dat het kinetisch schema dat een essentieel onderdeel van het computerprogramma Spyro is, een werk is met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker(s) draagt, (2) zodat het werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. (3) Omdat het kinetisch schema deel uitmaakt van Spyro – waarvan Technip auteursrechthebbende is – merkt hij publicatie van (een deel van) het kinetisch schema aan als inbreuk op het auteursrecht van Technip. (4) Hij neemt als vaststaand aan dat het kinetisch schema van het computerprogramma Primo/Genics gebaseerd is op en grotendeels overeenkomt met het kinetisch schema van Spyro, (5) zodat hij voorshands oordeelt dat publicatie van het Primo/Genics kinetisch schema een inbreuk op het auteursrecht op Spyro vormt.
4.3 Overweging 1 is gebaseerd op het oordeel van de voorzieningenrechter dat hij het ervoor moet houden dat het kinetisch schema in elk geval deels tot stand is gekomen op de basis van subjectieve criteria, omdat hij als vaststaand aanneemt, als niet (voldoende) betwist, de met verwijzing naar schriftelijke verklaringen van professor Grievink (van 29 januari en 11 februari 2004, die in rechtsoverweging 4.2 van het bestreden vonnis zijn samengevat) aangevoerde stelling van Technip dat de selectie van de componenten en reacties van het kinetisch schema uiteindelijk heeft plaatsgevonden op de basis van een subjectieve beoordeling, gebaseerd op de kennis, het inzicht en de ervaring van de maker.
4.4 Voor zover Goossens met zijn *grieven I, II en III* opkomt tegen evengenoemd oordeel, zijn die grieven terecht voorgesteld. Vooreerst valt uit de verklaringen van professor Grievink, voor zover van belang in deze procedure, niet (zonder meer) op te maken dat de selectie van de componenten en reacties die in het kinetisch schema tot uitdrukking

zijn gekomen, uiteindelijk heeft plaatsgevonden op de basis van een *subjectieve* beoordeling.

4.5 Uit hetgeen professor Grievink verklaarde volgt niet anders dan dat die selectie geen wiskundig automatisme is, maar slechts kan plaatsvinden door de verkregen theoretische inzichten te toetsen en te verbeteren met behulp van experimenteel onderzoek, waarbij de maker van de selectie, die de litteratuur op het gebied van de chemische reactie moet kennen, een goed experimenteel programma moet opzetten en uitvoeren om hypothesen te toetsen; en voorts dat de vereiste theoretische en experimentele inspanningen langjarig kunnen zijn, waarbij de effectiviteit van die grote inspanningen afhankelijk is van het individuele vermogen tot expertise en analyse van de betrokken maker van de selectie. Professor Grievink verklaart aldus niet dat de beoordeling van de maker van de selectie *subjectief* is, terwijl dat in zijn verklaringen ook niet besloten ligt.

4.6 Vervolgens kan ook niet worden geoordeeld dat Goossens niet voldoende heeft betwist dat de selectie van componenten en reacties die in het kinetisch schema tot uitdrukking zijn gekomen, uiteindelijk heeft plaatsgevonden op de basis van een *subjectieve* beoordeling, gebaseerd op de kennis, het inzicht en de ervaring van de maker. Dat heeft hij wél en de betwisting wordt gestaafd door de verklaringen van professor Grievink.

4.7 De partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of het kinetisch schema – los van het computerprogramma Spyro, waarvan het een essentieel onderdeel is – zelf een werk is met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker draagt. Dat antwoord kan niet worden gegeven zonder feitelijk onderzoek waarvoor in dit korte geding geen plaats is. Dat betekent dat overweging 1 niet als juist kan worden aanvaard.

4.8 Daaruit volgt dat overweging 2 voorbarig is en voorshands evenmin als juist kan worden beschouwd.

4.9 Overweging 3 schiet eveneens tekort. De daartegen gerichte *grief IV* moet gegrond worden geacht, want de enkele omstandigheid dat het kinetisch schema een essentieel onderdeel van Spyro uitmaakt, kan niet meebrengen dat publicatie van dat onderdeel (of een deel ervan) moet worden aangemerkt als inbreuk op het auteursrecht van Technip ten aanzien van Spyro. Niet bestreden is dat het kinetisch schema zich ook leent voor toepassing in andere computerprogramma's dan Spyro.

4.10 Het voorgaande brengt mee dat ook de overwegingen 4 en 5 niet kunnen worden onderschreven, alsmede dat de door Technip gevorderde voorzieningen niet kunnen worden gegrond op de gestelde inbreuk van een auteursrecht van Technip ten aanzien van het kinetisch schema, dat een essentieel onderdeel van het computerprogramma Spyro is. Op een andere auteursrechtinbreuk is vordering I van Technip niet gegrond. De *grieven I tot en met VI* behoeven dan niet verder besproken te worden.

4.11 Technip heeft vordering I bovendien gegrond op de stellingen: dat ten aanzien van de handelingen van Goossens die Technip wil laten verbieden, Goossens zich in de dadingsovereenkomst van 3 april 2002 heeft verplicht deze te staken (de *tweede grondslag*); en dat die handelingen van Goossens inbreuk maken op het databankrecht met betrekking tot het kinetisch schema dat aan Technip toekomt (de *derde grondslag*).

4.12 De *tweede grondslag* heeft Technip in hoger beroep niet meer als zodanig genoemd. Voor zover zij hem heeft willen handhaven diene het volgende. Deze grondslag is niet toereikend. Technip heeft gesteld dat publicatie van het kinetisch schema in strijd is met de dadingsovereenkomst, maar laat na (voldoende) te stellen waarom de verplichting van Goossens – die naar luid van de dadingsovereenkomst (aangehaald in het bestreden vonnis onder 2.4) betrekking heeft op het door Goossens vervaardigde computerprogramma Primo/Genics – zich óók uitstrekt tot het kinetisch schema dat onderdeel uitmaakt van Primo/Genics. Mutatis mutandis geldt hier hetzelfde als onder 4.9 overwogen.

4.13 De *derde grondslag* heeft Technip voor het eerst in hoger beroep als zodanig benoemd. Technip stelt dat haar ten aanzien van Spyro een databankrecht toekomt en wil wellicht geacht worden tevens te hebben gesteld dat haar een databankrecht toekomt ten aanzien van het kinetisch schema.

4.14 Beide stellingen zijn ontoereikend als grondslag voor vordering I. Gelet op de gemotiveerde en met bescheiden gestaaf de betwisting van de kant van Goossens heeft Technip onvoldoende gesteld, althans aannemelijk gemaakt, dat Spyro of het kinetisch schema een databank in de zin van de Databankenwet is. Bovendien, voor het geval dat niettemin zou mogen worden aangenomen dat Spyro of het kinetisch schema wél een zodanige databank is, is gesteld noch aannemelijk geworden dat Goossens het kinetisch model heeft ontleend aan enige versie van Spyro ten aanzien waarvan Technip ten tijde van de ontlening een databankrecht had; integendeel, niet is weersproken dat Goossens het kinetisch schema in 1980 van professor Ranzi en niet van Technip (of dier rechtsvoorgangster) kreeg.

4.15 vordering I kan dus op geen van de drie daartoe aangevoerde grondslagen worden toegewezen en zal dus alsnog moeten worden afgewezen.

Vorderingen II en III in conventie

4.16 De vorderingen II en III berusten op de stelling dat Goossens, blijkens door hem in de periode van maart tot en met juli 2004 geplaatste advertenties, software en consultancydiensten aanbiedt op het gebied van het stoomkraken van ethyleen, waarbij hij zich richt tot dezelfde doelgroep als die van Technip (producenten en gebruikers van stoomkraakinstallaties), en dat dit onrechtmatige concurrentie oplevert omdat daarmee inbreuk wordt gemaakt op Technips auteursrechten.

4.17 Hierboven is reeds overwogen dat in dit kort geding niet kan worden aangenomen dat het kinetisch schema als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, noch dat publicatie van het kinetisch schema als inbreuk op het auteursrecht van Technip ten aanzien van Spyro (waarvan het kinetisch schema een essentieel onderdeel uitmaakt) kan worden aangemerkt.

4.18 Dat Goossens de computerprogramma's Genics of Primo dan wel enig aan Spyro ontleend gegeven dreigt te gebruiken in het kader van zijn commerciële activiteiten, of dat hij daarnaar dreigt te verwijzen in de door Technip aangeduide uitingen, is tegenover de gemotiveerde betwisting van de kant van Goossens onvoldoende aannemelijk gemaakt. Evenmin is tegenover de gemotiveerde betwisting van de kant van Goossens voldoende aannemelijk gemaakt dat het computerprogramma PRIMX zozeer verwant is met

de programma's Genics of Primo dat het onder de dadingsovereenkomst van 3 april 2002 valt, dan wel dat het anderszins geacht moet worden inbreuk te maken op Technips auteursrecht ten aanzien van Spyro.
4.19 Bij gebreke van toereikende stellingen waaruit kan volgen dat Goossens zich op nog andere wijze – dan door inbreuk te maken op auteursrechten van Technip – jegens Technip schuldig dreigt te maken aan onrechtmatige concurrentie, moeten de onderhavige vorderingen worden afgewezen.

De vordering in reconventie
4.20 *Grief VIII*, gericht tegen de overweging in het bestreden vonnis dat voorshands geoordeeld wordt dat het auteursrecht op het kinetisch schema bij Technip berust, is blijkens het voorgaande gegrond omdat dit oordeel voorbarig is.
4.21 Dat betekent echter niet dat de vordering in reconventie op dit punt toewijsbaar is. Aan de vordering ligt Goossens' stelling ten grondslag dat het kinetisch schema 'auteursrechtvrij' is. De partijen verschillen evenwel van mening over het antwoord op de vraag of het kinetisch schema – los van het computerprogramma Spyro, waarvan het een essentieel onderdeel is – zelf een werk is met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het stempel van de maker draagt. Dat antwoord kan niet worden gegeven zonder feitelijk onderzoek waarvoor in dit korte geding geen plaats is. De vordering, die is gebaseerd op een negatieve beantwoording van die vraag, kan voorshands niet worden toegewezen en is op dit punt derhalve terecht afgewezen.
4.22 Goossens is in zijn appèldagvaarding en memorie van grieven niet opgekomen tegen de afwijzing, bij gebreke van belang, van de vordering in reconventie voor het overige. Voor zover hij bij de pleidooien in hoger beroep heeft bedoeld alsnog een grief dienaangaande voor te dragen, moet daaraan worden voorbijgegaan omdat Technip niet ondubbelzinnig bij die gelegenheid de rechtsstrijd ook op dit punt heeft aanvaard.

Verdere afdoening
4.23 Aan de over en weer gedane bewijsaanbiedingen zal worden voorbijgegaan, reeds omdat voor verdere bewijsvoering in dit korte geding geen plaats is. Het vonnis in conventie dient te worden vernietigd en de in conventie verlangde voorzieningen (ook voor zover voor het eerst in hoger beroep gevorderd) moeten alsnog worden geweigerd. Bij die uitkomst dient Technip de kosten van de eerste aanleg in conventie te dragen, zodat *grief VII* slaagt. Hoewel grief VIII gegrond is, blijkt niet van aanleiding tot vernietiging van het vonnis in reconventie, zodat dit moet worden bekrachtigd, zulks met inbegrip van de kostenveroordeling, omdat Goossens hier in het ongelijk is gesteld. *Grief IX* mislukt dus. In hoger beroep wordt Technip overwegend in het ongelijk gesteld, zodat zij in de kosten daarvan zal worden verwezen.

5 Beslissing

Het hof:
vernietigt het bestreden vonnis in conventie;
weigert alsnog de gevraagde voorzieningen in conventie;
bekrachtigt het bestreden vonnis in reconventie;
verwijst Technip in de kosten van de eerste instantie in conventie en van het hoger beroep en begroot die kosten, voor zover tot heden aan de zijde van Goossens gevallen, in eerste aanleg in conventie op € 944,– en in hoger beroep op € 2.686,07;
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

c Conclusie A.-G. mr. D.W.F. Verkade, 11 november 2005

1 Inleiding
Het geschil tussen partijen in dit kort geding is in cassatie beperkt tot de vraag of het hof rechtens juist en voldoende gemotiveerd tot het oordeel is gekomen dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat het zgn. kinetisch schema dat deel uitmaakt van Technips computerprogramma Spyro een werk in de zin van de Auteurswet is, respectievelijk of het hof daarnaar in dit kort geding nader onderzoek had moeten doen.
De klachten van Technip tegen 's hofs arrest kunnen m.i. niet tot cassatie leiden.

2 Feiten
In rov. 2.1 t/m 2.8 van het vonnis in eerste aanleg d.d. 26 februari 2004 heeft de voorzieningenrechter een aantal feiten als vaststaand aangenomen. Blijkens rov. 3 van het arrest a quo is ook het hof hiervan uitgegaan. In cassatie is van deze feitenvaststelling m.i. nog slechts het volgende van belang (in het vonnis nrs. 2.1, 2.2 en 2.8):
a Technip is auteursrechthebbende op het computerprogramma Spyro (hierna: Spyro), een simulatieprogramma ten behoeve van onder meer de sturing van het productieproces van ethyleen en propyleen in de petrochemische industrie.
b Essentieel onderdeel van Spyro is een kinetisch schema, waarin genoemd productieproces schematisch in onder andere een verzameling chemische reactievergelijkingen wordt weergegeven (hierna: het kinetisch schema).
c Goossens heeft op 10 september 2003 aangegeven voornemens te zijn het kinetisch schema van Primo/Genics te publiceren. Technip heeft hierop aan Goossens bericht een dergelijke publicatie niet toe te staan, stellende dat daarmee Technips auteursrechten op Spyro worden geschonden.

3 Procesverloop
3.1 Bij exploot d.d. 21 januari 2004 heeft Technip Goossens in kort geding voor de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht gedagvaard. Technip vorderde, kort samengevat, (A) Goossens te verbieden het kinetisch schema van Primo/Genics of elk ander aan Spyro ontleend gegeven aan derden te openbaren, (B) Goossens te gebieden opgave te doen van elke door hem geïnitieerde openbaarmaking, en (C) Goossens te gebieden eventuele openbaarmakingen voor zover mogelijk ongedaan te maken, een en ander op straffe van te verbeuren dwangsommen.
3.2 Goossens voerde gemotiveerd verweer. In reconventie vorderde hij, kort samengevat, Technip te veroordelen tot een schriftelijke verklaring die Goossens aan derden zou kunnen overleggen met de strekking dat Goossens gerechtigd is op zijn know-how te gebruiken en daarover te publiceren teneinde hem in staat te stellen daarmee inkomen te verwerven.

3.3 Bij vonnis van 26 februari 2004 heeft de voorzieningenrechter de vordering in conventie bedoeld onder (A) in hoofdzaak toegewezen en die bedoeld onder (B) en (C) afgewezen. Hij heeft de voorts de vordering in reconventie afgewezen.
3.4 In (spoed)appèl heeft Goossens gevorderd dat het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd wordt en dat alle vorderingen van Technip in conventie alsnog worden afgewezen, en alle vorderingen in reconventie van Goossens alsnog worden toegewezen.
Technip voerde gemotiveerd verweer, zonder in appèl te gaan ten aanzien van haar door de voorzieningenrechter afgewezen vorderingen.
Bij akte houdende vermeerdering van eis heeft Technip evenwel haar conventionele eisen vermeerderd met de eisen dat het hof, samengevat:
– Goossens zal verbieden het kinetisch schema of enig ander aan Spyro ontleend gegeven, daaronder begrepen de computerprogramma's Genics, Primo en/of PRIMX, te gebruiken in het kader van zijn commerciële activiteiten;
– Goossens zal verbieden in reclame-uitingen of andere uitingen in commercieel verband te verwijzen naar het kinetisch schema of enig ander aan Spyro ontleend gegeven, daaronder begrepen de computerprogramma's Genics, Primo en/of PRIMX, een en ander op straffe van het verbeuren van dwangsommen.
3.5 Na gehouden pleidooien heeft het hof bij arrest van 7 oktober 2004 het vonnis in conventie vernietigd en de door Technip gevraagde voorzieningen (alsnog) geweigerd. Het hof heeft het vonnis in reconventie bekrachtigd.
Het hof heeft daartoe, voor zover in cassatie van belang, overwogen:
(...) (rov. 4.2-4.10. *Red.*)
3.6 Tegen 's hofs arrest heeft Technip – tijdig – beroep in cassatie ingesteld. Tegen Goossens is verstek verleend. Technip heeft haar cassatiemiddel schriftelijk doen toelichten.

4 Bespreking van het cassatiemiddel
4.1 Deel A van het middel bevat een inleiding. De klachten zijn neergelegd in deel B, onderdelen 1, 2 en 3.
Onderdeel 1 verwijt het hof een onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot het auteursrechtelijke 'werk'-begrip. Voor het geval dat de Hoge Raad zou oordelen dat het hof ten deze niet van een onjuiste rechtsopvatting zou zijn uitgegaan, verwijt onderdeel 2 het hof dat de motivering om in casu geen auteursrechtelijk beschermd werk aan te nemen, onvoldoende begrijpelijk zou zijn. Onderdeel 3 ten slotte klaagt tegen de achtergrond van HR 4 juni 1993, *NJ* 1993, 659 (Vredo/Veenhuis) erover dat het hof als kort gedingrechter in te ruime mate ('onvoldoende terughoudend') gebruik gemaakt heeft van zijn bevoegdheid om, indien hij zich niet het voor een verantwoorde beslissing vereiste inzicht kan verschaffen, de gevraagde voorziening te weigeren, respectievelijk geen nadere instructie toe te staan.
4.2 Ten aanzien van de onderdelen 1 en 2 stel ik het volgende voorop.
Technip heeft (evenals Goossens) het beroep op auteursrecht in deze zaak toegespitst op het kinetisch schema als onderdeel van het computerprogramma Spyro (vgl. onder '2. Feiten' sub b en onder '3. Procesverloop' nr. 3.1). Niet gesteld of gebleken is dat het kinetisch schema zelf moet gelden als een computerprogramma of als 'voorbereidend materiaal' (in de zin van art, 10 lid 1 onder 12e Auteurswet 1912) voor een computerprogramma.
Ik plaats deze opmerking om aan te geven dat, tegen deze achtergrond, zowel partijen als de voorzieningenrechter en het hof, terecht zijn uitgegaan van de uitleg en toepassing van art. 1 en 10 Auteurswet 1912 ten aanzien van het auteursrechtelijke werkbegrip in het algemeen (vgl. art. 10, aanhef en art. 10, lid 1, slot: '...en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht').
Technip heeft zich (tegen deze achtergrond terecht) dus niet beroepen op kwalificatie van het kinetisch schema (als zodanig) als een 'computerprogramma' of 'het voorbereidend materiaal' voor een computerprogramma in de zin van art. 10 lid 1 onder 12 o Auteurswet 1912 en (daarmee) in de zin van art. 1 van Richtlijn 91/250/EEG van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. Communautairrechtelijke uitleg van aan de auteursrechtelijke bescherming van een computerprogramma (en het voorbereidend materiaal) te stellen drempeleisen is daarmee in deze zaak niet aan de orde.
Technip heeft ook geen beroep op bescherming van het kinetisch schema als 'geschrift' in de zin van art. 10 lid 1 onder 1 o Aw. Ook het bijzondere zgn. 'geschriftenbeschermingsregime' van de Auteurswet komt daarmee in deze zaak niet in beeld.

Onderdeel 1
4.3 Bij onderdeel 1 is aan de orde de auteursrechtelijke zgn. werktoets, waaraan het kinetisch schema naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldeed, maar waarover het hof anders oordeelde.
4.4 In aansluiting op het tussen partijen gevoerde debat hebben zowel de voorzieningenrechter als het hof zich hierbij – terecht – met name georiënteerd op het Van Dale/Rommearrest van uw Raad van 1991.[1] In vergelijking tot hetgeen het Amsterdamse hof in die zaak tóen oordeelde, bleek uw Raad de drempeleis voor een auteursrechtelijk beschermd werk hoger te stellen, blijkens gegrond bevonden klachten van Romme. Het hof had auteursrecht aangenomen op *Van Dales* loutere ca. 230.000 trefwoorden (lemmata), als zijnde 'een oorspronkelijke selectie' in verband met toevoeging en weglating van woorden ten opzichte van de vorige druk. De Hoge Raad oordeelde evenwel:
3.4 (...) Op zich zelf is zulk een verzameling immers niet meer dan een hoeveelheid feitelijke gegevens die als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming niet in aanmerking komt. Dat zou slechts anders zijn indien de verzameling het resultaat zou zijn van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt.
Uit hetgeen het hof heeft overwogen valt niet op te maken dat het om zulk een selectie gaat. Daarin is, integendeel, slechts sprake van 'de schat van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal', waarbij ten aanzien van de selectiecriteria niet anders blijkt dan dat het gaat om woorden die in een modern woordenboek als de Grote Van Dale *voor vermelding in aanmerking komen.*

[1] HR 4 januari 1991, *NJ* 1991, 608 m.nt. DWFV, *AA* 41 (1992) 1, p. 31 m.nt. HCJ, *AMI* 1991, p. 177 m.nt. JHS, *CR* 1991, p. 84 m.nt. Hugenholtz, *IER* 1991, nr. 38, p. 96 m.nt. FWG.

Uit het voorgaande volgt dat het hof hetzij is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van het begrip werk in de Auteurswet 1912, hetzij zijn oordeel niet genoegzaam heeft gemotiveerd. (...).

4.5 Het arrest Van Dale/Romme is destijds en ook later ampel becommentarieerd, waarbij het perspectief uiteraard niet alleen tot de inzet van díe zaak (het al dan niet eigen karakter van een selectie van 230.000 woorden uit de Nederlandse taal) is beperkt. De meest recente evaluatie valt aan te treffen in de 3e druk (2005) van Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht*, § 3.1 e.v., i.h.b. §§ 3.8-3.14. Ik neem de vrijheid[2] hieraan de volgende (voor de beoordeling van de onderhavige zaak meest relevante) citaten[3] te ontlenen:

(Uit § 3.9:) *Wellicht de belangrijkste aan een werk te stellen eis is, dat het een eigen karakter moet hebben. Dit kan in zeer uiteenlopende aspecten van het werk tot uitdrukking komen.*

(...)

Romans, schilderijen, symfonieën en dergelijke voldoen in feite altijd aan deze eis. Hoogstens kan het voorkomen dat de 'auteur' zijn werk van een ander heeft overgenomen; ook dan heeft het werk een eigen karakter, alleen is het niet het werk van degene die zich als maker voordoet, maar van degene van wie hij het heeft overgenomen.

Twijfel over de vraag of een werk een eigen karakter heeft, en dus wel als werk kan gelden, komt in de praktijk dan ook vrijwel alleen voor bij voortbrengselen waarvan de maker weinig ruimte heeft gehad voor eigen inbreng, dan wel vérgaand heeft voortgeborduurd op een bestaande stijl, zoals met name het geval kan zijn bij werken van toegepaste kunst, technische tekeningen, computerprogramma's, en voorts zeer kleine werken zoals slagzinnen, korte berichtjes en dergelijke. Het is niet toevallig dat met name over de vraag of een bepaald voorwerp van toegepaste kunst een auteursrechtelijk beschermd werk is, veel jurisprudentie bestaat (zie ook par. 3.38).

In de praktijk kan men voor de vraag of een werk een eigen karakter heeft veelal de volgende vuistregel hanteren: is denkbaar dat twee auteurs, onafhankelijk van elkaar, exact hetzelfde werk maken? Als dit menselijkerwijs uitgesloten moet worden geacht is al snel het vermoeden gerechtvaardigd dat het aan die eis voldoet.

Overigens dient men zich wel bewust te blijven van het feit dat het hier een vuistregel betreft, die niet als zelfstandig beslissend criterium mag worden gehanteerd.

(Uit § 3.10:) *Men zegt wel dat het auteursrecht alleen de vorm beschermt, niet de inhoud.*

(...)

Liever dan tussen vorm en inhoud willen wij onderscheiden tussen de subjectieve en objectieve trekken van een werk.

Objectief (feitelijk) is om te beginnen al het reeds bestaande materiaal dat de auteur in zijn werk heeft verwerkt: feiten, gegevens, gebruikelijke uitdrukkingen, bestaande stijlkenmerken, gangbare vormen, e.d.

Daarnaast is ook datgene objectief dat weliswaar van de auteur afkomstig is, maar dat een objectieve geldigheid bezit: logische – hoezeer wellicht ook verrassende – theorieën, redeneringen, ontdekkingen, onderzoeksresultaten e.d., alsmede datgene wat voortvloeit uit functionele eisen.

Subjectief (persoonlijk) is daartegenover al datgene waarvoor geen objectieve maatstaf aanwezig is, en dat de auteur dus bepaalt op grond van zijn eigen smaak, voorkeur of gewoonte. Voorbeelden kwamen hierboven al ter sprake, bij de bespreking van de vraag, wat het eigen karakter van een werk uitmaakt. De manier waarop een auteur zijn onderwerp, zijn materiaal, zijn voorbeelden en zijn woorden kiest, waarop hij zijn verhaal opbouwt; waarop de schilder zijn tafereel afbakent en het gestalte en kleur geeft – uit dat alles volgt het eigen karakter, steeds wanneer niet uit de gestelde taak en de regels van de kunst objectief volgt dat het op een bepaalde manier moet.

Huydecoper en Quaedvlieg hebben er terecht op gewezen dat ook constructies van zuiver technische aard de ontwerper ruimte laten voor subjectieve keuzes. Een te sterk (en eenzijdig) accent op de keuzevrijheid kan er daarom toe leiden dat men eerder geneigd kan zijn om ook dergelijke constructies, na toetsing op hun subjectieve eigen karakter, tot werken te bestempelen en langs auteursrechtelijke weg te beschermen. Quaedvlieg wil daarom min of meer toevallige keuzes van een ingenieur buiten beschouwing laten, omdat diens aandacht z.i. uitsluitend gericht was op het oplossen van technische problemen; dergelijke keuzes vormen daarom niet de 'uiting van datgene wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen'. Zie verder par. 3.14.

Hugenholtz merkt op, dat het criterium van de keuzevrijheid de keuzes vrijlaat die als de 'beste' vallen te beschouwen, met het gevolg dat 'alleen de suboptimale keuze gemonopoliseerd wordt'. O.i. is dat een wat al te sombere constatering. Veeleer kan men constateren dat het auteursrecht zijn bescherming richt op aspecten van een voortbrengsel welker optimalisering in het geheel niet aan de orde is.

Daarnaast constateert Hugenholtz dat het van de context kan afhangen of een keuze subjectief dan wel objectief is. Dat is juist, maar het zal gewoonlijk slechts spelen voor enkele van de vele keuzen die aan de orde zijn. Zo kan Hugenholtz net als ieder van ons in vrijheid, en dus subjectief kiezen om een boek over softwarebescherming te schrijven. Een aantal aspecten van het te schrijven boek vloeit vervolgens echter min of meer noodzakelijk uit die eerste keuze voort.

Uit het bovenstaande volgt dat auteursrechtelijk niet ter zake doet of een werk mooi of lelijk, goed of slecht, al dan niet van een hoog wetenschappelijk gehalte is; voor de beoordeling van het eigen karakter speelt het kwaliteitsoordeel geen rol.

Hetzelfde geldt voor de vraag of het al dan niet veel moeite heeft gekost om het werk te maken. Een in een ogenblik gemaakte foto kan dan ook even goed beschermd zijn als een schilderij waar de schilder maanden aan heeft gewerkt.

Ook de omvang van het werk is geen (zelfstandige) maatstaf voor de beoordeling van het eigen karakter. Weliswaar zal de auteur gewoonlijk meer speelruimte hebben voor eigen inbreng naarmate het werk omvangrijker en complexer is, maar veel zal daarbij afhangen van het soort werk, en beslissend blijft steeds of hij de beschikbare creatieve vrijheid ook daadwerkelijk heeft benut. Het eigen karakter van een kort gedicht kan dan ook groter zijn dan dat van een lang rapport.

Het eigen karakter moet worden beoordeeld naar de situatie ten tijde van het tot stand komen van het voortbrengsel. Voor de vraag of van een werk sprake is doet derhalve niet terzake of bepaalde aspecten daarvan sindsdien gebruikelijk geworden zijn en daardoor niet meer als origineel worden ervaren.

Het feit dat bepaalde aspecten in de loop der tijd gebruikelijk zijn geworden zou mogelijk wel een rol kunnen spelen bij de beschermingsomvang van het werk.

(Uit § 3.12, na weergave Van Dale/Romme-arrest:) *O.i. heeft de HR met de hier besproken formulering geen zwaardere toets willen introduceren dan voordien gold. (...) Wel maakt de HR met nadruk duidelijk dat betrokkenheid van de auteur bij het ontstaan van het werk voorwaarde blijft voor bescherming. Behalve in de woorden 'persoonlijk stempel' ligt dat o.i. eveneens besloten in het woord 'eigen, oorspronkelijk karakter'.*

Waarom de HR dit woord hier gebruikt (in de oude werktoets kwam het niet voor) valt niet met zekerheid te zeggen. Zoals in par. 3.3 reeds besproken, wordt oorspronkelijkheid gebruikt in verschillende betekenissen; het kan zowel een aanduiding zijn van kwaliteit (wat alle-

[2] En toegegeven, ook wel het gemak.

[3] Voetnoten uit dat boek zijn hier niet overgenomen.

daags is kan geen werk zijn), van verbondenheid met de auteur (het werk is het resultaat van persoonlijke schepping), als van uniciteit (onafhankelijk identieke schepping is uitgesloten). Het laatste ligt reeds min of meer besloten in de woorden 'eigen karakter', en gezien het feit dat de huidige formulering haar intrede deed in het Screenoprints-arrest, gewijd aan autojaloezieën welker bescherming niet a priori werd afgewezen, gaat het ons vooralsnog te ver om aan te nemen dat de HR met 'oorspronkelijkheid' een kwaliteitseis heeft willen introduceren. Het meest aannemelijk lijkt ons, dat de HR de 'verbondenheid met de auteur' die ook in de woorden 'persoonlijk stempel' besloten ligt extra heeft willen benadrukken.

Daarmee lijkt de HR althans een grens te willen stellen aan een waarneembare tendens in literatuur en lagere jurisprudentie om het enkele eigen karakter tot een geheel zelfstandige toets te maken.

Van oudsher heeft men gezocht naar objectieve criteria waaraan een werk – liefst eens en voor altijd – herkend kan worden. De rechtspraktijk heeft behoefte aan eenvoudige en betrouwbare maatstaven, en er werd en wordt naar gestreefd om subjectieve waardeoordelen – niet denkbeeldig bij de invulling van op papier hoogdravende begrippen als letterkunde, wetenschap en kunst – zoveel mogelijk te vermijden als het gaat om de auteursrechtelijke beschermbaarheid.

Op zich zelf is dit een begrijpelijk en toe te juichen streven. Het uitbannen van het subjectieve oordeel kan echter ook leiden tot een onwenselijke reductie, iets wat bij de toepassing van het eigen karakter als enige maatstaf inderdaad soms lijkt te gebeuren. In haar uiterste consequentie kan deze ontwikkeling er toe leiden dat alleen wordt nagegaan of het product 'statistisch gezien uniek' is. De hierboven beschreven vuistregel: 'is denkbaar dat twee auteurs, onafhankelijk van elkaar, exact hetzelfde werk maken?' is dan niet langer een hulpmiddel, maar wordt tot enige maatstaf. Dit bergt het gevaar in zich dat de relatie tussen auteur en werk, die het fundament van het auteursrecht vormt, uit het beeld kan verdwijnen. Verschillende auteurs, zoals Gerbrandy en Quaedvlieg waarschuwen dan ook tegen al te gemakkelijke bescherming van allerhande voortbrengselen door middel van het auteursrecht.

Terecht wijst Gerbrandy erop dat oorspronkelijkheid een rechtsbegrip is. Het begrip leent zich niet voor mechanische toepassing, maar zal altijd geïnterpreteerd moeten worden. Recht is nu eenmaal geen exacte wetenschap, maar blijft een ars boni et aequi.

Deze kwestie ontleent ook actualiteit aan het toenemende gebruik van computers bij het maken van werken, en de daaruit resulterende vraag of producten die aldus zonder menselijke sturing tot stand komen, bijv. computervertalingen (die overigens nog steeds in het experimentele stadium zijn) of door een computer gegenereerde muziek beschermd kunnen zijn. De Engelse Copyright Act van 1988 beantwoordt deze vraag bevestigend, maar de HR lijkt aan te geven dat in ons systeem geen plaats is voor een auteursrecht zonder auteurs.

(Uit § 3.13:) *Het persoonlijk stempel moet blijken uit het werk zelf, niet uit daarbuiten gelegen omstandigheden.*

Dat volgt uit de formulering die de HR in o.m. het Van Dale-arrest gebruikt: beschermd wordt een voortbrengsel dat [...] het persoonlijk stempel van de maker draagt. Weliswaar overweegt de HR eveneens dat de trefwoordenverzameling slechts in aanmerking komt voor bescherming indien zij 'het resultaat zou zijn van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt', maar dat betekent niet dat die persoonlijke visie nu ook geëxpliciteerd zou moeten worden. Kenbron voor het persoonlijk stempel blijft het werk.

Gerbrandy lijkt van oordeel te zijn dat een persoonlijk stempel ook zonder eigen, oorspronkelijk karakter van het werk mogelijk is, en toereikend kan zijn voor bescherming. Als voorbeelden noemt hij o.a. een concordantie op de bijbel, alsmede een volledigheid nastrevende inventarisatie (zoals Koechels Verzeichnis van Mozarts composities) of uitgave van de werken van één auteur (zoals Heijermans' toneelwerken). Zelfs buiten het werk gelegen factoren komen in aanmerking, zoals het door een fotograaf genomen risico. Dit lijkt evenwel niet verenigbaar met de jurisprudentie van de HR, die immers allereerst een eigen, oorspronkelijk karakter van het werk vereist, iets wat o.i. in de genoemde aspecten niet te vinden valt. Naar onze mening nemen verdienstelijkheid en begrijpelijke bewondering hier de plaats in van oorspronkelijkheid.

Tot zover deze voor de beoordeling van onderdelen 1 en 2 relevante citaten.

4.6 De door onderdeel 1 opgeworpen vraag is of in het licht van met name het arrest Van Dale/Romme geoordeeld moet worden dat het hof in de onderhavige zaak Technip/Goossens van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan.

4.7 Het inleidende subonderdeel 1.a betoogt dat 's hofs rov. 4.4-4.6 berusten op een onjuiste rechtsopvatting van de criteria 'eigen oorspronkelijk karakter' en/of 'persoonlijk stempel', voor zover het hof met zijn criterium 'subjectieve beoordeling' heeft bedoeld:

(i) dat dit karakter en/of stempel niet (slechts) gebaseerd mag zijn op wetenschappelijk(e) en/of technisch(e) – uit intensieve en langdurige onderzoeken en experimenten verkregen – kennis, inzicht en ervaring gebaseerde keuzes bij (in casu) de selectie ten behoeve van zo'n kinetisch schema van een groot aantal chemische componenten en reacties uit een veel groter (schier oneindig) aantal van dergelijke componenten en reacties;

(ii) dat dergelijke selecties vanwege het objectieve wetenschappelijke en dus als zodanig niet-auteursrechtelijk beschermde karakter van alle afzonderlijke aldus in het kinetisch schema opgenomen componenten en reacties en/of vanwege de technische doeleinden die met deze selecties voor zo'n schema worden nagestreefd, niet of onvoldoende van de rechtens vereiste, persoonlijke oorspronkelijkheid, invloed en/of creativiteit zouden getuigen.

Subonderdeel 1.b betoogt dat aan de vervulling van de vereisten van een 'eigen oorspronkelijk karakter' en/of 'persoonlijk stempel' voor de auteursrechtelijke bescherming van een selectie of verzameling immers rechtens niet – althans zeker niet zonder meer – afdoet:

(i) dat de beoordeling resp. keuzes op basis waarvan de betreffende selectie of verzameling is tot stand gebracht, gestuurd is door des makers expertise en analyse, resp. gericht is op doeleinden, van wetenschappelijke en/of technische aard, in plaats van bijvoorbeeld gestuurd door persoonlijke smaak of voorkeur en gericht op een esthetisch of opiniërend doel;

(ii) dat geen van alle elementen van de op basis van bovenbedoelde inzichten en doeleinden gemaakte selectie of verzameling, afzonderlijk en als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, omdat zij objectieve wetenschappelijke en/of technische gegevens en wetmatigheden vormen.

4.8 Kennelijk uit beduchtheid voor het oordeel dat de hier weergegeven klachten feitelijke grondslag missen, omdat Technip in de aangevallen rechtsoverwegingen van het hof meer of anders leest dan het hof nu eenmaal overwogen hééft, geeft het slot van subonderdeel 1.b ten deze nog het volgende schot voor deze boeg:

Aangezien 1e) in Goossens' betoog (verweer resp. grieven) zo'n grote nadruk lag op aspecten als 'persoonlijke smaak of voorkeur' (i.t.t. 'judicious choices'; zie o.a. MvG § 39 en plta II § 20) en 'objectieve weten-

schappelijke gegevens resp. wetmatigheden' (zie bij onderdeel 2.b sub i hierna) en 2e) het hof in r.o. 4.6 – zonder enige nadere specificatie – Goossens' betoog als een 'voldoende betwisting' heeft aangemerkt van Technips beroep op het 'werk'-karakter van haar kinetisch schema, moet althans mag in cassatie worden aangenomen dat het hof de juist hierboven sub (i) en (ii) bedoelde rechtsopvattingen – volgens Technip dus ten onrechte – afwijst.'

4.9 Ook als ik met Technip ervan uitga dat de subonderdelen 1.a en 1.b niet (althans niet aanstonds) feitelijke grondslag missen, kunnen zij m.i. niet tot cassatie leiden, omdat het door Technip in subonderdeel 1.a aan het hof toegeschreven rechtsoordeel in het licht van het arrest Van Dale/Romme m.i. niet van een onjuiste rechtsopvatting getuigt.

4.9.1 's Hofs oordeel komt er samengevat op neer dat een selectie die op basis van 'kennis of kunde' of technische vereisten is gemaakt (nog) niet in voldoende mate van subjectiviteit getuigt om (al) als werk te kunnen worden aangemerkt. Voorts gaat het hof ervan uit dat de elementen waaruit deze selectie bestaat auteursrechtelijk niet beschermd zijn, omdat het (enkel) om wetenschappelijke of technische gegevens en wetmatigheden gaat.

4.9.2 Dat oordeel wordt dus in subonderdeel 1.a als rechtens onjuist aangevallen. In subonderdeel 1.b wordt deze klacht uitgewerkt met behulp van de zojuist geciteerde stellingen (i) en (ii); het hof zou hebben miskend dat aan het werkkarakter niet afdoet dat de selectie door expertise of technische vereisten is bepaald, of dat de selectie auteursrechtelijk niet beschermde gegevens omvat.

4.9.3 Aan de hand van een bespreking van de in subonderdeel 1.b geponeerde stellingen ga ik na of de door subonderdeel 1.a bestreden rechtsopvatting onjuist is.

4.10 In subonderdeel 1.b benadrukt Technip dus vooreerst onder (i) dat aan de vervulling van de vereisten van een 'eigen oorspronkelijk karakter' en/of 'persoonlijk stempel' voor de auteursrechtelijke bescherming van een selectie of verzameling rechtens niet (zonder meer) afdoet dat de beoordeling resp. keuzes op basis waarvan de betreffende selectie of verzameling is tot stand gebracht, gestuurd is door des makers expertise en analyse, resp. gericht is op doeleinden, van wetenschappelijke en/of technische aard, in plaats van bijvoorbeeld gestuurd door persoonlijke smaak of voorkeur en gericht op een esthetisch of opiniërend doel.

4.10.1 Ook als uitgegaan wordt van de juistheid van deze stelling, moet (in de eerste plaats) gelden dat zij, anders dan de klacht suggereert, niet zo maar omkeerbaar is. Dat de aan een tot stand gebrachte selectie of verzameling ten grondslag liggende beoordeling resp. keuzes gestuurd is door des makers expertise en analyse, resp. gericht is op doeleinden, van wetenschappelijke en/of technische aard, hoeft inderdaad niet (zonder meer) aan het werkkarakter af te doen, maar de vraag is nu juist of met dit een en ander het werkkarakter gegeven is. Díe vraag is, naar het mij voorkomt, door de Hoge Raad in het Van Dale/Romme-arrest nu juist ontkennend beantwoord. Vgl. andermaal rov. 3.4, eerste alinea van dat arrest, met door mij toegevoegde cursivering:

3.4 (...) Op zich zelf is zulk een verzameling immers niet meer dan een hoeveelheid feitelijke gegevens die als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming niet in aanmerking komt. Dat zou slechts anders zijn indien de verzameling het resultaat zou zijn van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt.

Ik wijs andermaal op de inzet van die zaak, waarbij *Van Dale's* selectie van 230.000 trefwoorden, niet (zonder, ontbrekende, nadere motivering) kon gelden als 'een oorspronkelijke selectie', óók niet met het argument dat sprake was van 'de schat van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal', nu ten aanzien van de selectiecriteria niet anders gebleken was dan dat het gaat om woorden die in een modern woordenboek als de *Grote Van Dale* voor vermelding in aanmerking komen.

Ik teken hierbij ten overvloede aan dat naar men mocht en mag aannemen, ook de *Van Dale*-redactie niet naar willekeur of persoonlijke smaak te werk ging, doch zich daarentegen – naar men eveneens mag aannemen – baseerde op keuzes gestuurd door expertise en analyse, resp. gericht op doeleinden van wetenschappelijke aard.

4.10.2 In de tweede plaats roept Technips onderhavige stelling m.i. een al te zwart/witte (en in zoverre onzuivere) tegenstelling op, waar tegenover elkaar gesteld worden enerzijds beoordeling resp. keuzes gestuurd door expertise en analyse, of gericht op doeleinden van wetenschappelijke en/of technische aard, en anderzijds keuzes op grond van persoonlijke smaak of voorkeur en gericht op een esthetisch of opiniërend doel. Hoewel het onderscheid tussen beide categorieën op zichzelf dienstig is bij het onderscheiden tussen subjectieve en objectieve (wél resp. níet) voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende trekken, ligt het voor de hand om te onderkennen dat de werkelijkheid hier grijstinten kan laten zien, waarbij redelijke mensen over de meest passende categorisering van mening kunnen verschillen. De vorige volzin is uiteraard een opmaat naar mijn nu geëxpliciteerde mening dat er tussen notoir 'zwart' en notoir 'wit' een gebied ligt dat aan de feitenrechter moet worden voorbehouden, en waarbij diens oordeel in cassatie dus niet op juistheid, doch slechts op begrijpelijkheid kan worden getoetst.

4.11 Thans mijn commentaar op de in subonderdeel 1.b onder (ii) door Technip verdedigde stelling dat aan de vervulling van de vereisten van een 'eigen oorspronkelijk karakter' en/of 'persoonlijk stempel' voor de auteursrechtelijke bescherming van een selectie of verzameling rechtens óók niet (zonder meer) afdoet dat geen van alle elementen van de op basis van onder (i) bedoelde inzichten en doeleinden gemaakte selectie of verzameling, afzonderlijk en als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, omdat zij objectieve wetenschappelijke en/of technische gegevens en wetmatigheden vormen.

Deze stelling komt mij op zichzelf juist voor, maar ook hier moet (net zoals ik hierboven aangaf met betrekking tot stelling (i) van subonderdeel 1.b) gelden dat zij niet zo maar omkeerbaar is. Dat geen van alle elementen van de op basis van onder (i) bedoelde inzichten en doeleinden gemaakte selectie of verzameling, afzonderlijk en als zodanig voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, omdat zij objectieve wetenschappelijke en/of technische gegevens en wetmatigheden vormen, behoeft (wederom) niet of niet zonder meer aan het werkkarakter af te doen, maar de vraag is (wederom) nu juist of onder deze omstandigheden het werkkarakter gegeven is. Dat (ook) die vraag door de Hoge Raad in het Van Dale/Romme-arrest ontkennend is beantwoord, blijkt m.i. uit hetgeen ik in nr. 4.10.1 uit dat arrest aanhaalde en over de inzet van die zaak vermeldde.

4.12 Het hof heeft, door in rov. 4.4-4.5, voor zover hier relevant, te oordelen:

4.4 (...) Vooreerst valt uit de verklaringen van [betrokkene 1], voor zover van belang in deze procedure, niet (zonder meer) op te maken dat de selectie van de componenten en reacties die in het kinetisch schema tot uitdrukking zijn gekomen, uiteindelijk heeft plaatsgevonden op de basis van een subjectieve beoordeling.
4.5 Uit hetgeen [betrokkene 1] verklaarde volgt niet anders dan dat die selectie geen wiskundig automatisme is, maar slechts kan plaatsvinden door de verkregen theoretische inzichten te toetsen en te verbeteren met behulp van experimenteel onderzoek, waarbij de maker van de selectie, die de litteratuur op het gebied van de chemische reactie moet kennen, een goed experimenteel programma moet opzetten en uitvoeren om hypothesen te toetsen; en voorts dat de vereiste theoretische en experimentele inspanningen langjarig kunnen zijn, waarbij de effectiviteit van die grote inspanningen afhankelijk is van het individuele vermogen tot expertise en analyse van de betrokken maker van de selectie. [Betrokkene 1] verklaart aldus niet dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, terwijl dat in zijn verklaringen ook niet besloten ligt.
m.i. dan ook, als gezegd, geen rechtsregel geschonden. Daarop stuit subonderdeel 1.a af. Voorzover subonderdeel 1.b een zelfstandige klacht vertolkt over het miskennen van de daarin verwoorde stellingen, mist deze feitelijke grondslag.
Voorzover de rechtsklacht van subonderdelen 1.a en 1.b zich mede richt tegen rov. 4.6, deelt die klacht hetzelfde lot.
4.13 Hieraan kan subonderdeel 1.c niet afdoen. Volgens dat subonderdeel zou het in de subonderdelen 1.a en 1.b gestelde temeer klemmen omdat Technip, onweersproken door Goossens, heeft gesteld dat het – juist vanwege de ontelbare keuzemogelijkheden en de overwegende invloed van de persoonsgebonden inzichten, expertise en analyse bij dit (onderzoeken, experimenteren en) selecteren – ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar door verschillende (teams van) wetenschappers, ook voor dezelfde doeleinden ontwikkelde kinetische schema's (in relevante mate) zouden overeenstemmen.
4.14 De in subonderdeel 1.c vervatte rechtsklacht[4] faalt omdat niet aangegeven wordt, noch anderszins duidelijk is welke rechtsregel het hof geschonden zou hebben.
Er bestaat niet een rechtsregel die inhoudt dat onder de in het subonderdeel geschetste omstandigheden uitgegaan zou moeten worden van een auteursrechtelijk beschermd werk. In de literatuur wordt in dit verband slechts van een 'vuistregel' gesproken, en gewaarschuwd tegen verabsolutering daarvan.[5]
Het is immers zo dat – zelfs – ontelbare keuzemogelijkheden en de overwegende invloed van de persoonsgebonden inzichten, expertise en analyse bij dit onderzoeken, experimenteren en selecteren, niet dwingen tot de conclusie dat er sprake is van een persoonlijke keuze in de zin van 's Hogen Raads Van Dale/Romme-arrest. De inzet van dat arrest bevestigt het weer: bij de vraag hoeveel van de – ook zo goed als ontelbare – in de Nederlandse taal (ooit) voorkomende woorden in de *Grote Van Dale* zouden moeten worden opgenomen, en welke, was en is uiteraard evenzeer ondenkbaar dat, gelet op de ook daar ontelbare keuzemogelijkheden en de overwegende invloed van de persoonsgebonden inzichten, expertise en analyse bij dit onderzoeken en selecteren twee onafhankelijk van elkaar werkzame (teams van) wetenschappers tot een resultaat gekomen zouden zijn dat (in relevante mate) zouden overeenstemmen.

Onderdeel 2
4.15 Onderdeel 2 gaat, als gezegd, uit van de veronderstelling dat het hof niet van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, maar klaagt dan over ontoereikende motivering.
4.16 Subonderdeel 2.a verwijt het hof dat het onvoldoende heeft gerespondeerd op Technips volgende (expliciet bij het Van Dale/Romme-arrest aansluitende) stellingen:
– (i) het kinetische schema veel meer is dan een verzameling objectieve, feitelijke gegevens, omdat het – op basis van intensieve en langdurige onderzoeken – de persoonlijke ervaringen, inzichten en visie van de maker ([A] c.s.) tot uitdrukking brengt;
– (ii) het creatieve, oorspronkelijke en persoonlijke karakter van het kinetisch schema is gelegen in de – door het analytisch vermogen en de persoonlijke veronderstellingen en beoordelingen bepaalde – selectie uit de ontelbare, potentieel relevante reactievergelijkingen;
– (iii) dat ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar ontwikkelde modellen/schema's overeenstemmen.
4.17 De klachten met betrekking tot de onder (i) en (ii) gereleveerde stellingen falen, omdat het hof deze stellingen klaarblijkelijk wél onder ogen heeft gezien, nu het hof zich in de aangevallen rechtsoverwegingen immers de vraag gesteld heeft of er sprake was van een subjectieve beoordeling respectievelijk subjectieve selectie van componenten en reacties in het kinetisch schema, waarbij het hof het woord 'subjectieve beoordeling' kennelijk als synoniem (pars pro toto) heeft gebezigd voor de vraag naar het 'creatieve, oorspronkelijke en persoonlijke karakter'. Het hof heeft evenwel zodanige selectie (als in de middelonderdelen en de daar aangehaalde vindplaatsen bedoeld) onvoldoende aannemelijk (gemaakt) geacht, met name omdat het hof de daartoe door Technip overgelegde tweede verklaring van [betrokkene 1] onvoldoende redengevend achtte, evenals diens door Goossens overgelegde eerste verklaring. Dit – gemotiveerde – oordeel van het hof is niet onbegrijpelijk. Het behoefde, temeer nu het hier een kort geding betreft, geen verdere motivering.
Ik merk hierbij nog op dat het oordeel omtrent de vraag waar een op expertise gebaseerde optimale keuze overgaat in 'persoonlijke keuze', m.i. een feitelijk oordeel is (vgl. hierboven nr. 4.10.1).
Voor wat betreft Technips stelling omtrent de selectie uit de 'ontelbare, potentieel relevante reactievergelijkingen', dringt zich wederom een vergelijking op met de Van Dale/Romme-zaak (zie hierboven nr. 4.10.2).
4.18 Ook de klacht met betrekking tot de onder (iii) gereleveerde stelling faalt.
Nu, naar eerder bleek (nr. 4.14 hierboven), het – veronderstelde – gegeven 'dat ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar ontwikkelde modellen/schema's overeenstemmen' niet de weerspiegeling vormt een rechtsregel die aanleiding moet geven tot het aannemen van het eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van een werk, doch slechts als een in de literatuur – met reserves – genoemde 'vuistregel' opgeld kan doen, was het hof m.i. niet

[4] Vgl. de aanhef van onderdeel 1.
[5] Vgl. de citaten in nr. 4.5 uit Spoor/Verkade/Visser, a.w. (2005), § 3.9 en § 3.12.

gehouden op Technips desbetreffende stelling te responderen. Ook zonder behandeling van die stelling blijft 's hofs oordeel begrijpelijk.

4.19 Volgens subonderdeel 2.b heeft het hof in rov. 4.6 onvoldoende gemotiveerd zijn oordeel dat Goossens 'voldoende heeft betwist' dat de in het kinetisch schema tot uitdrukking komende selectie uiteindelijk heeft plaatsgevonden op de basis van een subjectieve beoordeling. Uit het bestreden arrest blijkt volgens het subonderdeel immers niet, althans onvoldoende, wélke stelling(en) van Goossens – laat staan op wélke gronden – het hof als een voldoende betwisting van het 'werk'-karakter van Technips kinetisch schema heeft aangemerkt.

Het subonderdeel noemt de volgende stellingen van Goossens die het hof, gelet op onderdeel 1 en subonderdeel 2.a hierboven, in elk geval niet als een 'voldoende betwisting' van Technips auteursrecht mocht aanmerken:

(i) dat de in het schema opgenomen componenten en reacties – afzonderlijk en als zodanig –, omdat het (in het 'publieke domein' vallende) wetenschappelijke feiten, gegevens, ontdekkingen of wetmatigheden betreft, niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen;

(ii) dat Technip zelf [anders dan haar rechtsvoorgangers, [A] c.s.] geen substantiële investeringen heeft gedaan in de totstandkoming van het fundamentele kinetisch schema;

(iii) dat het kinetisch schema an sich wel kan bestaan zonder het Spyro programma, maar niet vice versa;

(iv) dat de benodigdheid van veel kennis, tijd en ervaring voor het opstellen van het kinetisch schema niet volstaat om daaraan een beschermd 'werk'- karakter toe te kennen;

(v) dat nu in het kinetisch schema [volgens het subonderdeel: een geselecteerd deel van] de uitslagen van empirisch onderzoek worden opgenomen, de maker daaruit geen subjectieve keuze kan maken.

4.20 Ook dit subonderdeel kan niet tot cassatie leiden.

Ik wijs erop dat de uitleg van de processtukken is voorbehouden aan de feitenrechter. Dat het hof in (een of meer van) de door subonderdeel 2.b aangehaalde stellingnamen zijdens Goossens een voldoende betwisting heeft gelezen dat de in het kinetisch schema tot uitdrukking komende selectie uiteindelijk heeft plaatsgevonden op de basis van een subjectieve beoordeling – om vervolgens in samenhang met de motivering in rov. 4.5 aan de hand van de beoordeling van de verklaringen van [betrokkene 1] tot het oordeel te komen dat, kort gezegd, de op auteursrecht op de selectie uit het kinetisch schema gebaseerde grondslag voor vordering I in conventie onvoldoende aannemelijke te achten – is niet onbegrijpelijk. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de in het subonderdeel onder (iv) en (v) aangehaalde betwistingen.

Overigens claimt subonderdeel 2.b geen volledigheid ten aanzien van de betwistingen door Goossens dat het kinetisch schema aan de werktoets voldoet. En subonderdeel 2.b noemt inderdaad niet de (in de context van subonderdeel 1.b wél genoemde) stellingen van Goossens waarin (zie bij subonderdeel 1.b): 'zo'n grote nadruk lag op aspecten als 'persoonlijke smaak of voorkeur' (i.t.t. 'judicious choices'; zie o.a. MvG § 39 en plta II § 20)'. De klacht faalt ook om die reden.

4.21 In onderdeel 2.c verwijt Technip het hof dat het in rov. 4.5 – blijkens zijn stellige formulering ('volgt niet anders'; 'ligt ook niet besloten') – heeft miskend dat de laatste verklaring van [betrokkene 1] wel degelijk steun biedt, althans kan bieden, voor Technips beroep op de aanwezigheid en het belang van de 'subjectieve beoordeling' en daarmee op het 'werk'-karakter van haar kinetisch schema. Het subonderdeel wijst erop dat [betrokkene 1] t.a.p. spreekt van: 'altijd een benaderend karakter'; 'geen eenduidig bepaalde uitkomst'; de vereisten van een 'goed experimenteel programma' en 'significante inspanningen'; de afhankelijkheid van 'het expertiseniveau en analysevermogen van de betrokken onderzoekers' en 'verfijnen tot de gewenste precisie'.

4.22 Ook de uitleg die het hof aan de verklaringen van [betrokkene 1] heeft gegeven kan in cassatie niet op juistheid, doch slechts op begrijpelijkheid worden getoetst. Voor zover het subonderdeel het hof een onbegrijpelijke uitleg verwijt, deel ik die opvatting niet.

Ook ten aanzien van de door het onderdeel aangehaalde strofen uit de tweede verklaring van [betrokkene 1] (d.d. 11 februari 2004) heeft het hof niet onbegrijpelijk kunnen oordelen dat daaruit niet meer volgt dan het in rov. 4.5 heeft aangegeven, en dat in de verklaring van [betrokkene 1] ook niet besloten ligt dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is. Ik herinner in dit verband mede aan het – aan de feitenrechter voorbehouden – gebied waarop door redelijke mensen verschillend gedacht kan worden over een overwegend objectief dan wel overwegend subjectief karakter van een bepaalde selectie (hierboven nr. 4.10.2) en aan de in dit verband te trekken parallel met de inzet van het Van Dale/Romme-arrest (hierboven nr. 4.10.1).

4.23 Aan het slot van de bespreking van onderdeel 2 merk ik nog op dat blijkens HR 29 juni 2001 (Vijf spellen)[6] althans in kort geding de motiveringseisen ten aanzien van de vraag of een object (al dan niet) aan de auteursrechtelijke drempeleis van het eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel bepaald niet hoog zijn. Ik moge verwijzen naar de analyse in mijn noot onder het arrest in *NJ* 2001, 602, par. 13-20, waar ik de daar aangelegde motiveringseisen ook vergeleek met die in het Van Dale/Romme-arrest. Ook in nog recentere arresten van de Hoge Raad heb ik in dit opzicht geen zware motiveringseisen ontmoet.[7]

Onderdeel 3

4.24 Onderdeel 3 ten slotte klaagt tegen de achtergrond van HR 4 juni 1993, *NJ* 1993, 659 (Vredo/Veenhuis) erover dat het hof als kort-geding-rechter in te ruime mate ('onvoldoende terughoudend') gebruik gemaakt heeft van zijn – als zodanig niet betwiste – bevoegdheid om, indien hij zich niet het voor een verantwoorde beslissing vereiste inzicht kan verschaffen, de gevraagde voorziening te weigeren, respectievelijk geen nadere instructie c.q. bewijslevering, bijvoorbeeld door getuigen en/of deskundigen, toe te staan. Het hof heeft, aldus de klacht, in omstandigheden als in casu gegeven, mede omdat daarbij (blijkens onderdeel 1) rechtsvragen zijn betrokken waarvan de beantwoording in cassatie toetsbaar is, niet op voor partijen en de hogere rechter voldoende inzichtelijke en controleerbare wijze gemoti-

[6] HR 29 juni 2001, nr. C99/218, *NJ* 2001, 602 m.nt. DWFV, *AMI* 2001, nr. 15, p. 111 (met ill.) m.nt. P.B. Hugenholtz, *IER* 2001, nr. 41, p. 227 (met ill.) m.nt. HMHS, LJN AB2391.

[7] Zie HR 29 november 2002, nr. C01/093, *NJ* 2003, 17, *AMI* 2003, nr. 1, p. 15 m.nt. Visser, *IER* 2003, nr. 17, p. 93 m.nt. FWG, *TBR* 2003, p. 224 m.nt. Quanjel-Schreurs (Una voce particolare), alsmede, afgedaan op de voet van art. 81 RO, HR 11 juli 2003, nr. C02/069 (Baby Dan).

veerd waarom hij zich niet in staat heeft geacht een verantwoord voorlopig oordeel te vormen en/of waarom er geen plaats is voor nader onderzoek terzake. Volgens het onderdeel klemt dit temeer nu door Technip, voorzover volgens de rechter nodig, uitdrukkelijk dergelijke nadere voorlichting en/of bewijslevering is aangeboden.
Mede blijkens de klachten van de onderdelen 1 en 2 is het hof in deze motiveringsplicht tekortgeschoten, nu 's hofs – apodictisch geformuleerde – rov. 4.6 en 4.7 geen enkel inzicht bieden in de aard van de door het hof gevoelde twijfel resp. gemiste gegevens inzake het 'werk'-karakter resp. van de gestelde onmogelijkheid van nader feitelijk onderzoek binnen dit kort geding.
Het onderdeel voert nog aan dat net als in de zaak Vredo/Veenhuis gold ten aanzien van een gestelde inbreuk op octrooirecht, in de hier gegeven omstandigheden gesteld is dat de dreigende inbreuk door Goossens op het (gestelde) auteursrecht van Technip – nu de integriteit van dat recht immers onbetwist van wezenlijke betekenis is voor haar bedrijfsvoering en concurrentiepositie – tot voor Technip zeer nadelige en niet of nauwelijks herstelbare gevolgen zal leiden.
4.25 Naar mijn mening faalt ook dit onderdeel. Aan de steller van het onderdeel kan weliswaar worden toegegeven dat onderdeel 4.7, los gelezen van zijn context, onvoldoende duidelijk maakt waarom het hof zich niet in staat heeft geacht een verantwoord voorlopig oordeel over het werkkarakter van het kinetisch schema te vormen en/of waarom er geen plaats is voor nadere instructie terzake.
Leest men rov. 4.7 evenwel ín de context van 's hofs voorafgaande overwegingen, dan is rov. 4.7 ook in dit opzicht m.i. wél begrijpelijk.
4.25.1 In rov. 4.2 analyseert het hof de redenering van de voorzieningenrechter, leidend tot diens oordeel dat er sprake is van auteursrechtinbreuk. Daarbij onderscheidt het hof vijf (door het hof genummerde) overwegingen (of, in mijn woorden, 'schakels') in de redenering van de voorzieningenrechter. De – voor toewijzing van de vordering op de auteursrechtelijke grondslag essentiële – schakel 1 is vervolgens voorwerp van 's hofs rov. 4.3-4.7.
Het hof onderzoekt in rov. 4.3 nader de pijlers waarop het oordeel van de voorzieningenrechter ten aanzien van schakel 1 berust, nl. (in de woorden van het hof) dat deze 'het ervoor moet houden dat het kinetisch schema in elk geval deels tot stand is gekomen op de basis van subjectieve criteria, omdat hij als vaststaand aanneemt, als niet (voldoende) betwist, de met verwijzing naar schriftelijke verklaringen van [betrokkene 1] (...) aangevoerde stelling van Technip dat de selectie van de componenten en reacties van het kinetisch schema uiteindelijk heeft plaatsgevonden op de basis van een subjectieve beoordeling, gebaseerd op de kennis, het inzicht en de ervaring van de maker.'
In rov. 4.4 oordeelt het hof dat, en in rov. 4.5 motiveert het hof waarom, de verklaringen van [betrokkene 1] het oordeel van de voorzieningenrechter niet kunnen dragen. In rov. 4.6 oordeelt het hof ook onjuist de pijler dat Goossens niet voldoende heeft betwist dat de selectie van componenten en reacties die in het kinetisch schema tot uitdrukking zijn gekomen, uiteindelijk heeft plaatsgevonden op de basis van een subjectieve beoordeling, gebaseerd op de kennis, het inzicht en de ervaring van de maker.
4.25.2 Nu gaat het in 's hofs rov. 4.5, bij de bespreking van de verklaringen van [betrokkene 1], niet om een 'sideline', maar om de kern van het auteursrechtelijk debat. Ter motivering van haar stelling dat het kinetisch schema aan de werktoets voldeed had Technip – in haar systeem vanzelfsprekend – immers één- en andermaal gesteld dat daarin de persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking was gebracht (vgl. dagvaarding sub 4.4, 5.4; pleitnota in eerste aanleg sub 4.2; MvA sub 2.4, 3.1, 3.3).
Het was, naast de betwisting door Goossens zelf, de door Goossens in het geding gebrachte eerste verklaring van [betrokkene 1] d.d. 29 januari 2004 die hieromtrent – zacht gezegd – twijfel kon doen rijzen. Dat moet voor Technip aanleiding zijn geweest om aan [betrokkene 1] een tweede verklaring te vragen, die van 11 februari 2004. In rov. 4.4 en 4.5 heeft het hof vervolgens geoordeeld dat ook de tweede verklaring, die, net als de eerste – onmiskenbaar – gegeven is tegen de achtergrond van de vraag naar het subjectief karakter (oftewel het eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel), nog steeds niet concludent is voor het aannemen van dat persoonlijk stempel.
4.25.3 Met dat al heeft het hof in rov. 4.5 een gemotiveerd oordeel gegeven over deze auteursrechtelijke kernvraag die partijen verdeeld hield, en wel aan de hand van de meest pertinente producties terzake over en weer.
4.26 Terwijl rov. 4.7 geïsoleerd bezien wellicht de indruk wekt dat het hof meende aan deze kernkwestie voorbij te kunnen/moeten gaan, is dat in werkelijkheid dus niet het geval.
4.27.1 Daarmee mist het onderdeel feitelijke grondslag, voor zover het het hof verwijt dat het (mede blijkens de klachten van de onderdelen 1 en 2) 'in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten is, nu 's hofs – apodictisch geformuleerde – rov. 4.6 en 4.7 geen enkel inzicht bieden in de aard van de door het hof gevoelde twijfel resp. gemiste gegevens inzake het 'werk'-karakter'.
4.27.2 Daarmee gaat ook de klacht van het onderdeel, die het hof verwijt zijn oordeel niet op voor partijen en de hogere rechter voldoende inzichtelijke en controleerbare wijze gemotiveerd omdat daarbij (blijkens onderdeel 1) rechtsvragen zijn betrokken waarvan de beantwoording in cassatie toetsbaar is, niet op. Het oordeel dat het hof (met name in rov. 4.5) met betrekking tot deze kernkwestie gegeven heeft, is immers gegeven aan de hand van rechtscriteria en is, ook blijkens de middelonderdelen 1 en 2, wél toetsbaar in cassatie.
4.27.3 Ook overigens gaan de klachten van het onderdeel niet op. Tegen de hierboven vermelde achtergrond laat rov. 4.7 zich m.i. niet anders verstaan dan dat volgens het hof in dit kort geding geen plaats was voor een nader, feitelijk onderzoek naar de vraag of het kinetisch schema (los van het computerprogramma Spyro) al dan niet een werk is met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het (persoonlijk) stempel van de maker draagt. Dat oordeel acht ik, ook in het licht van het Vredo/Veenhuis-arrest, en ook zonder nadere motivering, niet onbegrijpelijk. Het laat zich – in het licht van het partijdebat – immers allicht denken dat, nu de twee verklaringen van een door elk van beide zijden daartoe aangezochte deskundige ([betrokkene 1]) ten deze geen uitsluitsel konden geven, het hof hetzij zelf tot (nadere) bestudering van het betrokken, omvangrijke kinetisch schema zou dienen over te gaan, vermoedelijk in vergelijking tot andere

kinetische schemata en verdere literatuur, en zulks tegen de achtergrond van de – volgens Technip talloze – chemische reactievergelijkingen; en/of een deskundigenbericht zou dienen te bevelen. Nadat het hof zich, als gezegd, aan de hand van de op de stellingen van Technip betrekking hebbende door partijen overgelegde verklaringen wel degelijk over de kernvraag had uitgelaten, kon het m.i. gevoeglijk en zonder daaraan nog een expliciete overweging te wijden een zodanige nadere ronde voor dit kort geding te belastend oordelen, zowel in conventie als in reconventie.
Ik teken hierbij nog aan dat het voor Technip mogelijk was geweest (en ook wel op haar weg gelegen had) om eerder in eerste aanleg en/of in hoger beroep te trachten een of meer haar standpunt (wél) ondersteunende verklaringen van deskundigen uit te lokken, maar dat zij dit niet gedaan heeft (of daarin niet geslaagd is). Ik teken voorts aan dat Technip zelf bij dagvaarding (sub 4.1) had gesteld: 'In het kader van een kort geding bestaat voor discussie over auteursrechten slechts beperkte ruimte.'
4.28 Al met al faalt onderdeel m.i. bij gemis aan feitelijke grondslag. Op de door Technip gestelde parallellie van haar belangen met die van Vredo in de zaak Vredo/Veenhuis, behoef ik m.i. niet in te gaan.

5 Conclusie

Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Enz.

d Hoge Raad, enz.

1 Het geding in feitelijke instanties
Eiseres tot cassatie – verder te noemen: Technip – heeft bij exploot van 21 januari 2004 verweerder in cassatie – verder te noemen: Goossens – in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht en gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
(A) Goossens te verbieden het kinetisch schema van het computerprogramma Primo/Genics of elk ander aan het computerprogramma Spyro ontleend gegeven te publiceren, aan te bieden, in het verkeer te brengen of anderszins aan derden te openbaren, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 100.000,– voor elke dag of gedeelte van een dag dat bedoeld verbod wordt overtreden;
(B) Goossens te gebieden opgave te doen van elke door hem geïnitieerde openbaring van het kinetisch schema van het computerprogramma Primo/Genics of elk ander aan het computerprogramma Spyro ontleend gegeven, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 100.000,– voor elke dag of gedeelte van een dag dat bedoeld verbod wordt overtreden;
(C) Goossens te gebieden om eventuele openbaringen als bedoeld onder (A) en (B) binnen drie dagen na het in deze te wijzen vonnis ongedaan te maken voor zover dit mogelijk is, waaronder in ieder geval begrepen verwijdering van eventuele publicaties op internet, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 100.000,– voor elke dag of gedeelte van een dag dat bedoeld gebod wordt overtreden;
(D) Goossens te veroordelen in de kosten van dit kort geding.
Ter zitting heeft Technip haar vordering in die zin uitgebreid dat zij tevens vordert dat het Goossens expliciet wordt verboden de voorgenomen publicatie waarvan het concept in deze procedure is overgelegd, althans het daarin opgenomen kinetisch schema, openbaar te maken.
Goossens heeft de vordering bestreden en zijnerzijds in reconventie, kort samengevat, gevorderd Technip te veroordelen tot een schriftelijke verklaring die Goossens aan derden zou kunnen overleggen met de strekking dat Goossens gerechtigd is zijn know-how te gebruiken en daarover te publiceren teneinde hem in staat te stellen daarmee inkomen te verwerven.
Technip heeft de reconventionele vordering bestreden.
De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 26 februari 2004 in conventie Goossens verboden het kinetisch schema van het computerprogramma Primo/Genics te publiceren, aan te bieden, in het verkeer te brengen of anderszins aan derden te openbaren, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 100.000,– voor elke dag of gedeelte van een dag dat dit verbod wordt overtreden, met een maximum van € 1.000.000,–, en het meer of anders gevorderde, alsmede de vordering in reconventie afgewezen.
Tegen dit vonnis heeft Goossens hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.
Technip heeft in hoger beroep haar eis vermeerderd en tevens gevorderd:
(A) Goossens te verbieden het kinetisch schema of enig ander aan Spyro ontleend gegeven, daaronder begrepen de computerprogramma's Genics, Primo en/of PRIMX, te gebruiken in het kader van zijn commerciële activiteiten, en
(B) Goossens te verbieden in reclame-uitingen of andere uitingen in commercieel verband te verwijzen naar het kinetisch schema of enig ander aan Spyro ontleend gegeven, daaronder begrepen de computerprogramma's Genics, Primo en/of PRIMX, telkens op straffe van verbeurte van dwangsommen.
Bij arrest van 7 oktober 2004 heeft het hof het betreden vonnis in conventie vernietigd, de gevraagde voorzieningen in conventie alsnog geweigerd, en het bestreden vonnis in reconventie bekrachtigd.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof heeft Technip beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Tegen de niet verschenen Goossens is verstek verleend.
Technip heeft de zaak doen toelichten door haar advocaat.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.
De advocaat van Technip heeft bij brief van 25 november 2005 op die conclusie gereageerd.

3 Uitgangspunten in cassatie
3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.
(i) Technip is auteursrechthebbende op het computerprogramma Spyro (hierna: Spyro), een simulatieprogramma ten behoeve van onder meer de sturing van het productieproces van ethyleen en propyleen in de petrochemische industrie.
(ii) Essentieel onderdeel van Spyro is een kinetisch schema, waarin genoemd productieproces schematisch in onder an-

dere een verzameling chemische reactievergelijkingen wordt weergegeven (hierna: het kinetisch schema).
(iii) Goossens heeft op 10 september 2003 medegedeeld voornemens te zijn het kinetisch schema van een door hem ontwikkeld computerprogramma, aanvankelijk genaamd Genics en later Primo, met dezelfde toepassing als Spyro, te publiceren. Technip heeft hierop aan Goossens bericht een dergelijke publicatie niet toe te staan, stellende dat daarmee haar auteursrechten op Spyro worden geschonden.
3.2 In het onderhavige kort geding heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat het kinetisch schema niet louter een opsomming van getallen betreft waarin geen creatieve inbreng valt te ontdekken, maar in elk geval deels tot stand is gekomen op basis van subjectieve criteria, zodat aannemelijk is dat het een werk met een eigen, oorspronkelijk karakter is, dat het stempel van de maker(s) draagt, en aldus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De voorzieningenrechter heeft het door Technip gevorderde verbod tot openbaarmaking van het kinetisch schema toegewezen. Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en die vordering alsnog afgewezen.
3.3 Het hof overwoog daartoe het volgende.
(...) (rov. 4.2-4.10. *Red.*)
3.4 Bij de beoordeling van de onderdelen 1 en 2 van het middel wordt vooropgesteld dat het in deze zaak niet gaat om de vraag of het kinetisch schema zelf moet gelden als een computerprogramma of als 'voorbereidend materiaal' (in de zin van art, 10 lid 1, onder 12 o, Auteurswet 1912) voor een computerprogramma, noch om de vraag of het kinetisch schema als 'geschrift' in de zin van art. 10 lid 1, onder 1 o, Auteurswet 1912, in aanmerking komt voor toepassing van 'geschriftenbescherming' ingevolge de Auteurswet 1912. Het gaat om de vraag of het kinetisch schema kan gelden als 'werk' in de zin van art. 10 lid 1, aanhef en slot, Auteurswet 1912: '...en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht'. Daartoe is vereist dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (zie HR 4 januari 1991, nr. 14449, *NJ* 1991, 608).
3.5 Uit de door het hof gekozen bewoordingen moet, mede tegen de achtergrond van het debat van partijen, die zich beiden op evengenoemd arrest hebben beroepen, worden afgeleid dat het hof de juiste maatstaf heeft toegepast. Anders dan in onderdeel 1a en 1b wordt verondersteld, heeft het hof met de – ook door de voorzieningenrechter gebruikte – term 'subjectieve beoordeling' kennelijk niets anders voor ogen gestaan dan het hiervoor bedoelde vereiste dat het voortbrengsel, hier het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen om als 'werk' voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Waar het kinetisch schema het productieproces van ethyleen en propyleen in de petrochemische industrie schematisch in onder andere een verzameling chemische reactievergelijkingen weergeeft, en de aldus in het schema opgenomen chemische reactievergelijkingen op zichzelf slechts een hoeveelheid objectieve wetenschappelijke gegevens vormen, die als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, heeft het hof terecht onderzocht of de selectie van die gegevens met het oog op het al dan niet opnemen ervan in het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Uit rov. 4.4-4.6 valt niet af te leiden dat het hof zou hebben miskend dat aan dit vereiste kan zijn voldaan indien de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische componenten en reacties uit een veel groter (schier oneindig) aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op wetenschappelijke of technische kennis, inzicht en ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard. Voorzover onderdeel 1c is gebaseerd op de opvatting dat het hof blijk had moeten geven van een onderzoek naar de vraag of het ondenkbaar is dat twee onafhankelijk van elkaar werkende (teams van) wetenschappers tot dezelfde selectie zouden zijn gekomen, faalt het, omdat het antwoord op die vraag slechts een van de gezichtspunten vormt, die bij de beoordeling in aanmerking kunnen komen. Het onderdeel faalt derhalve.
3.6.1 Onderdeel 2 richt zich, voor het geval de in onderdeel 1 aangevoerde rechtsklachten falen, tegen rov. 4.4-4.6 met op die klachten voortbouwende motiveringsklachten. Onder meer wordt daarin geklaagd dat het hof onvoldoende acht heeft geslagen op een aantal in onderdeel 2a vermelde stellingen en dat het hof in het licht van de overgelegde nadere verklaring van [betrokkene 1] nader had moeten motiveren waarom het van oordeel was dat aan het hiervoor in 3.5 bedoelde vereiste niet is voldaan. Onderdeel 3 bouwt in zoverre voort op onderdeel 2 dat het tevens erover klaagt dat het hof in rov. 4.7 geen enkel inzicht heeft gegeven welke feitelijke gegevens, waarnaar volgens het hof in dit kort geding geen onderzoek kan worden ingesteld, wel een antwoord hadden kunnen geven op de vraag of het kinetisch schema als 'werk' in de zin van de Auteurswet 1912 kan worden beschouwd. De aldus samengevatte klachten, die zich voor een gezamenlijke behandeling lenen, zijn terecht voorgesteld.
3.6.2 Hierbij is in de eerste plaats van belang dat de door het hof in rov. 4.5 weergegeven nadere verklaring van [betrokkene 1], ook al houdt deze niet met zoveel woorden in dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, wel sterke aanwijzingen inhoudt dat bij de selectie de persoonlijke, onder meer op ervaring en analytisch vermogen berustende visie van de maker(s) van het kinetisch schema een belangrijke rol speelt, zodat het nadere, door het hof niet gegeven, motivering behoefde waarom dit schema niet een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker(s) draagt. Onder deze omstandigheden mocht het hof niet volstaan met de overweging dat [betrokkene 1] niet heeft verklaard dat de beoordeling van de maker van de selectie subjectief is, en dat zulks in zijn verklaring ook niet besloten ligt.
3.6.3 Tegen deze achtergrond behoefde voorts nadere motivering op welke punten het hof in rov. 4.7 nader feitelijk onderzoek noodzakelijk achtte en waarom de noodzakelijk geachte feitelijke opheldering niet kon worden verkregen door het stellen van nadere vragen aan [betrokkene 1] of op een andere wijze, die passend kan worden geacht in het kader van een kort geding waarin volgens de stellingen van beide partijen voor hen grote belangen zijn gemoeid, terwijl het hier een zaak betreft, waarin het belang van de aan-

legger bij het verkrijgen van een voorziening met het oog op een effectieve bescherming van het recht bijzonder klemmend is.
3.6.4 De onderdelen 2 en 3 behoeven voor het overige geen behandeling.

4 Beslissing

De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 7 oktober 2004;
verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Goossens in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Technip begroot op € 509,98 aan verschotten en € 2.600,– voor salaris. Enz.

Nr. 24 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 29 juni 2005

(Fico/Boschman II)

Mr. HÆ. Uniken Venema

Art. 3:13 BW (misbruik van procesrecht)
Bij vonnis van 4 mei 2005 heeft de Voorzieningenrechter de zaak verwezen naar zijn Haagse ambtsgenoot omdat om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen ook octrooirechtelijke stellingen van partijen in het oordeel moesten worden betrokken. In het onderhavige kort geding heeft Fico haar stellingen ten aanzien van de octrooirechtelijke geschilpunten echter voorlopig laten vallen en heeft zij de standpunten van Boschman hierover tot uitgangspunt genomen. Onder deze omstandigheden is er geen sprake van misbruik van procesrecht dan wel handelen in strijd met de goede procesorde, omdat de zaak in het vonnis van 4 mei 2005 niet reeds inhoudelijk is beoordeeld.

Artt. 3 en 4 Wet conflictenrecht onrechtmatige daad
De door Boschman verzonden brief richt zich alleen tegen (de communicatie door) Fico. Derhalve is niet art. 4, lid 1 maar art. 3 lid 3 van toepassing nu dader en benadeelde in dezelfde staat hun gewone verblijfplaats onderscheidenlijk plaats van vestiging hebben.

Art. 6:162 BW
De stelling dat Boschman de bewuste brief heeft verspreid onder afnemers in landen waar zij geen octrooirechten heeft, miskent dat een bedrijf dat is gevestigd in een land waar Boschman niet over octrooirechten beschikt, actief kan zijn op de markt van een land waarin Boschman wel octrooirechten heeft; in casu is dat het geval. Fico komt geen beroep toe op de stelling dat Boschman in haar brief ten onrechte heeft vermeld dat op basis van octrooiaanvragen juridische stappen kunnen worden ondernomen nu Fico dezelfde werkwijze hanteert.

Fico Molding Systems BV te Duiven, eiseres, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. P. Burgers te Amsterdam,
tegen
Boschman Technologies BV te Duiven, gedaagde, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. K.A.J. Bisschop te Amsterdam.

Het geschil
1 Fico vordert dat de voorzieningenrechter Boschman:
a op straffe van een dwangsom met onmiddellijke ingang (na betekening dit vonnis) zal verbieden om zowel in Nederland als daarbuiten in woord en/of geschrift de in de dagvaarding omschreven mededelingen te doen in landen waar zij geen octrooirechten heeft;
b op straffe van een dwangsom zal gebieden om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis Fico te voorzien van een schriftelijke, door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde opgave met de NAW-gegevens, met inbegrip van de namen van contactpersonen, alsmede de faxnummers en e-mailadressen van alle personen en bedrijven aan welke Boschman vorenbedoelde brief of daaraan gelijk te stellen berichten heeft verzonden;
c op straffe van een dwangsom zal gebieden om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis aan ieder van de personen of bedrijven aan welke Boschman vorenbedoelde brief of daaraan gelijk te stellen berichten heeft verzonden, per aangetekende post een brief te versturen, met gelijktijdige verzending van een kopie van die brief aan de advocaat van Fico, welke is opgesteld naar goed drukkersgebruik en op haar eigen briefpapier, met uitsluitend de in de dagvaarding weergegeven inhoud en zonder verder commentaar;
d zal veroordelen tot betaling aan Fico van een bedrag van € 10.000,– ter vergoeding van de door Fico geleden schade, alsmede de door Fico gemaakte buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening.
2 Fico legt aan haar vordering ten grondslag dat Boschman onrechtmatig jegens haar handelt door de hiervoor weergegeven brief en/of soortgelijke mededelingen aan buitenlandse afnemers te verspreiden nu, op de eerste plaats, deze brief verschillende onjuiste mededelingen bevat. Bovendien heeft Boschman de brief verspreid onder afnemers in landen waar zij geen octrooirechten heeft. De kring van afnemers is derhalve te ruim geformuleerd. Ten slotte is de wijze waarop Boschman de mededelingen heeft verspreid onzorgvuldig. Als gevolg van deze handelwijze lijdt Fico reputatie- en vermogensschade.
3 Boschman voert gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil
1 Boschman stelt dat Fico misbruik maakt van procesrecht, dan wel handelt in strijd met de goede procesorde, omdat Fico Boschman reeds eerder in kort geding heeft doen dagvaarden waarbij volgens Boschman sprake was van een zelfde feitelijke en juridische grondslag als waarvan thans sprake is en het gevorderde nagenoeg identiek is. In het eerste kort geding heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank (bij vonnis van 4 mei 2005) zich onbevoegd verklaard om van de door Fico ingestelde vordering kennis te nemen en heeft hij de zaak verwezen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gavenhage. Het starten van het onderhavige kort geding is daarom volgens Boschman een verkapt appèl tegen het vonnis van 4 mei 2005. Bovendien is het 'verwezen' kort geding niet door Fico ingetrokken.
2 Hoewel er sprake is van dezelfde feiten en nagenoeg dezelfde vorderingen verwerpt de voorzieningenrechter het voorgaande verweer. Bij vonnis van 4 mei 2005 heeft de

voorzieningenrechter van deze rechtbank de zaak verwezen omdat – kort gezegd – om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, ook octrooirechtelijke stellingen van partijen in het oordeel moesten worden betrokken. In het onderhavige kort geding heeft Fico haar stellingen ten aanzien van de octrooirechtelijke geschilpunten echter voorlopig laten vallen en heeft zij de standpunten van Boschman hierover tot uitgangspunt genomen. Onder deze omstandigheden is er voorshands geen sprake van misbruik van procesrecht dan wel handelen in strijd met de goede procesorde, omdat de zaak in het vonnis van 4 mei 2005 niet reeds inhoudelijk is beoordeeld.

3 Partijen verschillen voorts van mening over de vraag welk recht op het onderhavige geschil van toepassing is. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat aannemelijk is dat de door Boschman verzonden brief zich alleen richt tegen (de concurrentie door) Fico. Daarmee is artikel 4 lid 1 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (hierna: WCOD) niet van toepassing (zie artikel 4 lid 2 WCOD). Dit leidt tot de conclusie dat op grond van artikel 3 lid 3 WCOD Nederlands recht van toepassing is, nu 'dader en benadeelde in dezelfde staat hun gewone verblijfplaats onderscheidenlijk plaats van vestiging hebben'.

4 Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van Fico.

5 Als (voorlopig) uitgangspunt in dit kort geding heeft te gelden, zoals Fico bij monde van haar advocaat bij aanvang van de behandeling ter zitting uitdrukkelijk heeft bevestigd, dat:

a de octrooirechten van Boschman geldig zijn, en

b Fico daarop inbreuk maakt.

Hiervan uitgaande dient de vraag te worden beantwoord of de uitlatingen van Boschman, zoals deze zijn gedaan in de brief die hiervoor onder 3 van de vaststaande feiten is weergegeven, onrechtmatig zijn jegens Fico.

6 Voor beantwoording van deze vraag is niet relevant óf Boschman haar (octrooi)rechten gaat handhaven. Daarmee kan de stelling van Fico, dat slechts degene die als eigenaar van een octrooi is ingeschreven in het octrooiregister kan worden aangemerkt als octrooihouder en dus zijn rechten kan handhaven, onbesproken blijven. Dit gaat pas (eventueel) een rol spelen als Boschman daadwerkelijk tot handhaving van haar rechten overgaat. Nu vooralsnog voldoende aannemelijk is geworden dat Boschman rechthebbende is op de octrooirechten, gaat het thans alleen om de vraag of de uitlatingen van Boschman onrechtmatig zijn jegens Fico.

7 Fico stelt allereerst dat genoemde brief verschillende onjuiste mededelingen bevat. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dit niet het geval. De mededeling '*some of our competitors are infringing our intellectual property rights*', is niet onjuist nu als uitgangspunt heeft te gelden dát Fico inbreuk maakt op de octrooirechten van Boschman. Voor zover de brief de indruk zou wekken dat deze zich alleen richt tot Fico, is dit om dezelfde reden niet relevant. Ten slotte is met de zinsnede '*Boschman Technologies B.V. (hereafter Boschman) has been informed that your company has the intention to buy molding equipment, equipped with adhesive film technology for molding QFN-MAP lead frames*' voorshands voldoende omschreven waar het precies om gaat.

8 Fico stelt vervolgens dat Boschman de bewuste brief heeft verspreid onder afnemers in landen waar zij geen octrooirechten heeft. Hiermee miskent Fico dat een bedrijf, dat is gevestigd in een land waar Boschman niet over octrooirechten beschikt, actief kan zijn op de markt van een land waarin Boschman wél octrooirechten heeft. Voorshands geoordeeld heeft Boschman voldoende aannemelijk gemaakt dat de ondernemingen waaraan de brief is verzonden (gevestigd in Singapore, Thailand en China), mondiaal opererende ondernemingen zijn. Boschman was dus wel gerechtigd om deze ondernemingen aan het adres van hun hoofdvestigingen aan te schrijven.

9 Voorts stelt Fico dat Boschman op onzorgvuldige wijze (in te stellige bewoordingen en op een dreigende toon) de mededelingen heeft verspreid. Ook deze stelling dient te worden gepasseerd als in ogenschouw wordt genomen dat als voorlopig uitgangspunt geldt dát Fico inbreuk maakt op de octrooirechten van Boschman.

10 Ten slotte stelt Fico dat Boschman in haar brief ook ten onrechte heeft vermeld dat op basis van octrooiaanvragen ('patent applications') juridische stappen kunnen worden ondernomen. Dit kan namelijk alleen op basis van octrooirechten. Voor zover deze indruk door Boschman in haar brief is gewekt, komt Fico een beroep hierop niet toe. Uit de zich ook bij de stukken bevindende brief van 28 mei 2003 van Fico aan Boschman blijkt dat Fico dezelfde werkwijze hanteert: '*(...) you should be aware that the Fico mold design contains specific patents and specific patent applications (...) we will take any action necessary defending our properties*.'

Bovendien gaat het, zoals hiervoor onder 8 reeds is overwogen, om mondiaal opererende ondernemingen die dagelijks met octrooien te maken hebben. Zij moeten voorshands in staat worden geacht het onderscheid te kunnen maken tussen octrooiaanvragen en octrooirechten. Tevens moeten zij kunnen inschatten wat dit onderscheid in de diverse landen aan (rechts)gevolgen met zich mee brengt/kan brengen.

11 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Boschman niet onrechtmatig handelt jegens Fico. Het gevorderde zal daarom worden afgewezen. De vraag of de voorzieningenrechter grensoverschrijdend bevoegd is kan daarmee onbesproken blijven. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Fico in de kosten van dit kort geding worden verwezen.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

1 *weigert* de gevorderde voorziening;

2 *veroordeelt* Fico in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Boschman bepaald op € 816,– voor salaris en op € 244,– voor verschotten. Enz.

WETGEVING

Rijkswet van 30 november 2006, houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van Richtlijn nr. 2004/27/EG en Richtlijn nr. 2004/28/EG

In verband met Richtlijn nr. 2004/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 (*PbEG* L 136) tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en Richtlijn 2004/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 (*PbEG* L 136) tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, is de Rijksoctrooiwet 1995 gewijzigd (*Stb*. 2006, 650):

Artikel I
Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde respectievelijk zesde lid wordt een nieuw lid ingevoegd in artikel 53 van de Rijksoctrooiwet 1995, luidende:
4. Het uitvoeren van de noodzakelijke studies, tests en proeven met het oog op de toepassing van artikel 10, eerste tot en met vierde lid, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (*PbEG* L311) of artikel 13, eerste tot en met het vijfde lid van Richtlijn 2001/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (*PbEG* L 311) en de daaruit voortvloeiende praktische vereisten worden niet beschouwd als een inbreuk op octrooien met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk gebruik, respectievelijk geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Artikel Ia
1. Indien artikel 42, tiende lid, van het bij koninklijke boodschap van 8 december 2003 ingediende voorstel van Wet houdende vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet, Kamerstukken II, 2003/04, 29 359, tot wet wordt verheven en in werking treedt vóór het tijdstip waarop deze rijkswet in werking treedt, vervalt artikel 42, tiende lid, van de Geneesmiddelenwet op het tijdstip waarop deze rijkswet in werking treedt.
2. Indien deze rijkswet in werking treedt vóór of op het tijdstip waarop artikel 42, tiende lid, van het bij koninklijke boodschap van 8 december 2003 ingediende voorstel van Wet houdende vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet, Kamerstukken II, 2003/04, 29 359, tot wet wordt verheven en in werking treedt, vervalt artikel 42, tiende lid, van de Geneesmiddelenwet op het tijdstip waarop laatstgenoemde wet in werking treedt.

Artikel II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

De Rijkswet van 30 november 2006, houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van Richtlijn nr. 2004/27/EG en Richtlijn nr. 2004/28/EG is op 1 februari 2007 in werking getreden (*Stb*. 2006, 672).

Verordening (EG) Nr. 1901/2006 van 12 december 2006 (Pediatrische geneesmiddelen)

Op 27 december 2006 is de Verordening (EG) Nr. 1901/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 van 12 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1768/92, Richtlijn 2001/20/EG, Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 gepubliceerd in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
De Verordening is, conform artikel 57, 30 dagen na de publicatie (op 26 januari 2007) in werking getreden.

Zoals blijkt uit persbericht 295 van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2006 heeft de Verordening tot doel de gezondheid van kinderen te verbeteren, dankzij een grotere beschikbaarheid in de Gemeenschap van geneesmiddelen die terdege zijn getest en voor pediatrisch gebruik zijn toegestaan, en tegelijk de belemmeringen voor de intracommunautaire handel in pediatrische geneesmiddelen weg te nemen.
Met name wordt beoogd dat:
– geneesmiddelen die bij kinderen worden gebruikt aan een ethisch verantwoord en kwalitatief hoogwaardig onderzoek en aan passende klinische proeven zijn onderworpen;
– deze geneesmiddelen naar behoren zijn toegelaten;
– betere voorlichting wordt verstrekt over het gebruik van geneesmiddelen die speciaal voor kinderen zijn bedoeld, en pediatrische klinische proeven transparanter worden gemaakt;
zonder dat onnodige klinische proeven op kinderen worden uitgevoerd en zonder dat de toelating van geneesmiddelen voor andere leeftijdsgroepen nodeloze vertraging oploopt.

De Verordening bevat daartoe een combinatie van verplichtingen en stimulansen.
De voornaamste verplichting is dat, in het kader van een procedure ter verkrijging van een vergunning om het geneesmiddel in de handel te brengen, of de uitkomst van klinische studies volgens een plan voor pediatrisch onderzoek, of het bewijs dat een vrijstelling voor geneesmiddelen zonder pediatrisch nut is verleend, moet worden overgelegd.
Ten aanzien van geneesmiddelen die onder een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat (SPC) vallen, gelden stimulansen in de vorm van een uitbreiding van de exclusiviteitsrechten.
Om haar doelstellingen te verwezenlijken, brengt de nieuwe Verordening tevens enkele wijzigingen aan in (onder meer) Verordening 1768/92 (betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen).

De tekst van Verordening 1901/2006 kan worden geraadpleegd via http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2006/l_378/l_37820061227nl00010019.pdf

Onderstaand zijn de voor het Aanvullend beschermingscertificaat relevante bepalingen van Verordening 1901/2006 overgenomen:
artikel 36, dat betrekking heeft op de verlenging van een Aanvullend beschermingscertificaat;
en artikel 52, dat de wijzigingen in Verordening 1768/92 betreft.

Verordening 1901/2006

Artikel 36
1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van artikel 7 of 8 de resultaten van alle overeenkomstig een goedgekeurd plan voor pediatrisch onderzoek uitgevoerde onderzoeken bevat, heeft de houder van het octrooi of van het aanvullende beschermingscertificaat recht op een verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 1768/92 bedoelde termijn met zes maanden.
De eerste alinea is ook van toepassing wanneer de voltooiing van het goedgekeurde plan voor pediatrisch onderzoek niet leidt tot toelating van een pediatrische indicatie, maar de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken wel in de samenvatting van de kenmerken van het product, en in voorkomend geval in de bijsluiter van het betrokken geneesmiddel tot uitdrukking komen.
2. De toepassing van lid 1 van dit artikel wordt gebaseerd op de opname van de in artikel 28, lid 3, bedoelde verklaring in een vergunning voor het in de handel brengen.
3. Wanneer de procedures van Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt de in lid 1 bedoelde verlenging van de termijn met zes maanden uitsluitend toegekend indien het product in alle lidstaten is toegelaten.
4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op producten die door een aanvullend beschermingscertificaat uit hoofde van Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een voor de verlening van het aanvullende beschermingscertificaat in aanmerking komend octrooi worden beschermd. Zij zijn niet van toepassing op geneesmiddelen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 141/2000 als weesgeneesmiddelen zijn aangewezen.
5. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op vergunningsaanvragen overeenkomstig artikel 8 die tot een vergunning voor een nieuwe pediatrische indicatie leiden, wanneer de aanvrager om verlenging met een jaar van de beschermingstermijn voor het in de handel brengen van het betrokken geneesmiddel verzoekt met als motivering dat deze nieuwe pediatrische indicatie, overeenkomstig artikel 14, lid 11, van Verordening (EG) nr. 726/2004 of artikel 10, lid 1, vierde alinea, van Richtlijn 2001/83/EG een significant klinisch voordeel biedt in vergelijking tot bestaande therapieën, en dit verzoek om verlenging wordt gehonoreerd.

Artikel 52
Verordening (EEG) nr. 1768/92 wordt als volgt gewijzigd:
1) Aan artikel 1 wordt de volgende definitie toegevoegd:
„e) aanvraag voor verlenging van de duur: de aanvraag voor verlenging van de duur van een reeds verleend certificaat ingevolge artikel 13, lid 3, van deze verordening en artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1901/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik*

2) Aan artikel 7 worden de volgende leden toegevoegd:
„3. De aanvraag voor verlenging van de duur kan worden ingediend op het tijdstip waarop de aanvraag voor een certificaat wordt ingediend of wanneer de aanvraag voor het certificaat in behandeling is en er wordt voldaan aan de passende voorschriften van respectievelijk artikel 8, lid 1, onder d), of artikel 8, lid 1 bis.
4. De aanvraag voor verlenging van de duur van een reeds verleend certificaat moet uiterlijk twee jaar voordat het certificaat vervalt, worden ingediend.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 moet, gedurende een periode van vijf jaar na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1901/2006, de aanvraag voor verlenging van de duur van een reeds verleend certificaat uiterlijk zes maanden voordat het certificaat vervalt, worden ingediend.”.

3) Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
a) aan lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:
„d) indien de aanvraag voor een certificaat een verzoek om verlenging van de duur omvat:
i) een afschrift van de verklaring dat wordt voldaan aan een voltooid goedgekeurd plan voor pediatrisch onderzoek als bedoeld in artikel 36, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1901/2006;
ii) zo nodig, naast het onder b) bedoelde afschrift van de vergunning voor het in de handel brengen, het bewijs dat de aanvrager in het bezit is van de vergunningen om het product in alle andere lidstaten in de handel te brengen als bedoeld in artikel 36, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1901/2006.”;
b) de volgende leden worden ingevoegd:
„1 bis. Indien een aanvraag voor een certificaat in behandeling is, omvat de aanvraag voor verlenging van de duur overeenkomstig artikel 7, lid 3, de in lid 1, punt d), bedoelde gegevens, alsmede een verwijzing naar de reeds ingediende aanvraag voor een certificaat.
1 ter. De aanvraag voor verlenging van de duur van een reeds verleend certificaat omvat de in lid 1, punt d), bedoelde gegevens, alsmede een afschrift van het reeds verleende certificaat.”;
c) lid 2 wordt vervangen door:
„2. De lidstaten kunnen voorschrijven dat er voor de aanvraag voor een certificaat en voor de aanvraag voor verlenging van de duur van een certificaat een taks wordt betaald.”;

4) Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
a) aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„De aanvraag voor verlenging van de duur van een reeds verleend certificaat moet worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat.”;
b) aan lid 2 wordt het volgende punt f) toegevoegd:
„f) Indien van toepassing, een vermelding dat de aanvraag een aanvraag voor verlenging van de duur omvat.”:
„3. Lid 2 is van toepassing op de kennisgeving van de indiening van een aanvraag voor verlenging van de duur van een reeds afgegeven certificaat of wanneer een aanvraag voor een

* *PB* L 378 van 27.12.2006, blz. 1”.;

certificaat in behandeling is. De kennisgeving bevat bovendien een vermelding van de aanvraag voor verlenging van de duur van het certificaat.";

5) Aan artikel 10 wordt het volgende lid toegevoegd:
„6. De leden 1 tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag voor een verlenging van de duur.";

6) Aan artikel 11 wordt het volgende lid toegevoegd:
„3. De leden 1 en 2 zijn van toepassing op de kennisgeving van het feit dat er een verlenging van de duur van een certificaat is toegekend of van het feit dat de aanvraag voor verlenging is afgewezen.";

7) Aan artikel 13 wordt het volgende lid toegevoegd:
„3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen worden met zes maanden verlengd indien artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1901/2006 wordt toegepast. De duur van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn kan in dat geval slechts eenmaal worden verlengd.";

8) Het volgende artikel wordt toegevoegd:
„Artikel 15 bis
Intrekking van een verlenging van de duur
1. De verlenging van de duur kan worden ingetrokken indien zij werd toegekend in strijd met artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1901/2006.
2. Eenieder kan een aanvraag voor intrekking van de verlenging van de duur indienen bij de instantie die krachtens het nationaal recht verantwoordelijk is voor de intrekking van het overeenkomstige basisoctrooi.";

9) Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
a) Artikel 16 wordt artikel 16, lid 1;
b) het volgende lid 2 wordt toegevoegd:
„2. Indien de verlenging van de duur wordt ingetrokken overeenkomstig artikel 15 bis, wordt dit door de in artikel 9, lid 1, bedoelde autoriteit bekendgemaakt.";

10) Artikel 17 wordt vervangen door:
„Artikel 17
Rechtsmiddelen
Tegen de door de in artikel 9, lid 1, bedoelde autoriteit of door de in artikel 15, lid 2, en artikel 15 bis, lid 2, bedoelde instanties uit hoofde van de onderhavige verordening genomen besluiten staan dezelfde rechtsmiddelen open als die waarin de nationale wetgeving tegen soortgelijke besluiten op het gebied van nationale octrooien voorziet".

BERICHTEN

Symposium Intellectuele Eigendom 2007

Op *woensdag 14 maart 2007* zal de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (Nederlandse Groep van de A.I.P.P.I) het drieëntwintigste 'Intellectuele Eigendom' Symposium houden.
Tijdens het symposium zullen inleidingen worden gehouden over uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de intellectuele eigendom. Na iedere inleiding bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie.
Sprekers: mr. W. Pors, mr. R. van Peursem, mr. J. van Manen, ir. A. Zeestraten, mr. dr. S. Bosteyn, mw. mr. A.A. Hirschfeld, mr. B.J. Berghuis van Woortman, mw. mr. I. Davies en M. Sterpi;
Voorzitters: dr. R. Jorritsma, prof. mr. D. Visser en prof. mr. Ch. Gielen;
Locatie: Hotel Figi te Zeist;
Tijd: 9.00 – 17.30 uur;
Deelnamekosten: € 180,–;
NOvA/PO: 4;
Cursuscode: PO117;
Inlichting en aanmelding: Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs, Universiteit van Amsterdam; www.jur.uva.nl/eggens; tel.: (020) 525 34 07, fax: (020) 525 33 07, e-mail: pao-fdr@uva.nl.

PAO-cursus 'Basiscursus IE'

Datum: 15 en 22 maart 2007;
Tijd: 10.00 – 16.30 uur;
Locatie: Leiden;
Docenten: mr. P.A.C.E van der Kooij, mr. T.F.W. Overdijk, prof. mr. G.A.I. Schuijt, mr. D.E. Stols, mr. A. Tsoutsanis en prof. mr. D.J.G.Visser;
NOvA/PO: 10;
Prijs: € 795,– (incl. consumpties, lunches en cursusmateriaal);
Inlichtingen: www.paoj.nl, of tel.: (071) 527 86 66.

PAO-cursus 'Contracteren en Procederen in IE-zaken'

Datum: 20 en 27 maart 2007;
Tijd: 10.00 – 16.30 uur;
Locatie: Leiden;
Docenten: mr. Th.J.C.A. van Engelen, mr. M.J. Frequin, mw. mr. M.T.M. Koedooder, mr. R.S. Le Poole, jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, mr. A. Killan, mr. G.R.B. van Peursem en prof. mr. D.J.G. Visser;
NOvA/PO: 10;
Prijs: € 795,– (incl. consumpties, lunches en cursusmateriaal), prijs voor één dag: € 425,–;
Inlichtingen: www.paoj.nl, of tel.: (071) 527 86 66.

PAO-cursus 'ICT contracten in de praktijk'

Datum: 5 april 2007;
Tijd: 12.30 – 20.30 uur;
Locatie: Utrecht;
Docenten: prof. mr. F.W. Grosheide, mr. G.M.R. Alsbach, mr. R. van den Hoven Genderen, mw. dr. M. van den Linden-Smith en mr. W. Seinen;
KNB / NOvA / PO: 6;
Prijs: € 655,–;
Inlichtingen: www.jpao.nl, of tel.: (030) 253 90 76.

PAO-cursus 'Recente ontwikkelingen geneesmiddelenreclamerecht'

Datum: 19 april 2007;
Tijd: 12.30 – 17.15 uur;
Locatie: Utrecht;
Docenten: prof. mr. drs. M. de Cock Buning, mr. A.W.G. Artz, mw. mr. E.J. Morée , mw. mr. S.H. Poelmann-Teijgeler en mw. prof. mr. M.D.B. Schutjens;
NOvA/PO: 4;
Prijs: € 495,–;
Inlichtingen: www.jpao.nl, of tel.: (030) 253 90 76.

PAO-cursus 'Actualiteiten Kwekersrecht'

Datum: 14 mei 2007;
Tijd: 13.00 – 17.45 uur;
Locatie: Leiden;
Docenten: mr. K.A. Fikkert, mr. P.A.C.E. van der Kooij, mr. P.E. Mazel en mr. T.F.W. Overdijk;
NOvA/PO: 4;
Prijs: € 375,– (incl. consumpties, lunches en cursusmateriaal);
Inlichtingen: www.paoj.nl, of tel.: (071) 527 86 66.

Nieuwe boeken

Alian Strowel en François Tulkens, '*Droit d'auteur et liberté d'expression. Regards francophones, d'Europe et d'ailleurs*'; Larcier, Brussel 2006; ISBN: 2-8044-2107-4.

R.W. Holzhauer, '*Inleiding intellectuele rechten*'; Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2005; ISBN: 90-5454-541-0.

Prof. dr. Hans-Jürgen Ahrens, '*Der Wettbewerbsprozeß. Ein Praxishandbuch*' (5. Auflage), Carl Heymanns Verlag, Keulen 2005; ISBN: 3-452-25765-7.

Mr. P.A.C.E. van der Kooij, mr. S.J.A. Mulder en prof. mr. D.J.G. Visser, '*Hoofdzaken intellectuele eigendom*' (serie Hoofdzaken Handelsrecht); Kluwer, Deventer 2004; ISBN: 90-13013112.

Mr. A. Tsoutsanis, '*Het Merkdepot te kwader trouw*'; Kluwer, Deventer 2006; ISBN: 9013032524.

B.J. Lenselink, '*De verlening van expoitatiebevoegdheden in het auteursrecht*'; Sdu, Den Haag 2005; ISBN: 9012111048.