

17 december 1984, 52e jaargang, nr 12
Auteursrecht voorbehouden



Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L.W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Mr J. W. van der Zanden.
Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen.
Medewerker: Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand.
Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-.
Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Ir P. L. Hazelzet †

De redactie heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van Ir P. L. Hazelzet, gedurende een lange reeks van jaren een zeer gewaardeerd medewerker van het Bijblad en als zodanig sedert 15 juni 1967 op de titelpagina van het Bijblad vermeld.

In de daaropvolgende jaren zijn van zijn hand in het Bijblad verschillende artikelen en een niet gering aantal boekbesprekingen verschenen, terwijl Ir Hazelzet ook

gedurende enkele jaren tijdschriftbesprekingen voor ons blad heeft verzorgd.

De bijdragen, die Ir Hazelzet aan het Bijblad heeft geleverd, getuigden zowel van zijn belangstelling voor als zijn inzicht in het recht van de industriële eigendom en de redactie prijst zich gelukkig zoveel jaren door de werkkraft van Ir Hazelzet gesteund te zijn geweest.

Inhoud van deze aflevering

Officiële mededelingen.

Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Orde van Octrooigemachtigden. — Nieuwe tarieven voor internationale octrooiaanvragen.

Necrologie.

In Memoriam Ir P. L. Hazelzet, door Ir R. A. Bijl (blz. 311).

Jurisprudentie.

a. Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht: *geen*.
2. Merkenrecht.

Nr 93. Hoge Raad, 3 februari 1984, Beiersdorf/Draijer Groep (*Hof*: vraag is of het merk "Atrix" in het geheel van het merk "Theratrix" in het niet zinkt en daardoor daarin niet meer herkenbaar aanwezig is; bij woordmerken moet meer betekenis worden gehecht aan auditieve vergelijking dan aan visuele vergelijking; onaanmerkelijk is dat het publiek associatief verband zal leggen tussen de merken Theratrix en Atrix en dat de onderscheidende kracht van het merk Atrix zal verwateren na verschijnen van het merk Theratrix op de markt. *H.R.*: de cassatiemiddelen falen).

Nr 94. President Rechtbank 's-Hertogenbosch, 24 oktober 1983, Meatex/Boekos (het verpakkingsteken van Boekos stemt overeen met het verpakkingmerk van Meatex (zie afbeeldingen); op het bezwaar tegen de inmiddels door Boekos gewijzigde verpakking kan niet worden ingegaan; geen termen zijn aanwezig voor veroor-

deling tot terughalen van leverworst in de inbreukmakende verpakking).

3. Modellenrecht.

Nr 95. Hof Leeuwarden, 6 april 1983, Bruynzeel Plastics/Enitor (ofschoon de geprofileerde vorm van het dakbeschotprofiel noodzakelijk is voor versteviging daarvan, kan voor het dakbeschotprofiel in die vorm de bescherming van de BTMW worden ingeroepen nu verschillende uitvoeringen mogelijk zijn zonder aan de eis van versteviging afbreuk te doen; de BTMW vereist slechts een nieuw uiterlijk en geen esthetische waarde).

4. Auteursrecht.

Nr 96. Hof Amsterdam, 15 juli 1982, Ankerslot/Borsumij (dievenklauw, montagevoorschrift en verpakking vormen niet één geheel, de rechtmatigheid van het beslag op het een impliceert niet rechtmatigheid van het beslag op het ander; de dievenklauw heeft van de ontwerper de aan eenvoud eigen sier verkregen, hetgeen echter bij eenvoudige gebruiksvoorwerpen nog niet in een kunstzinnig karakter resulteert).

Nr 97. President Rechtbank Haarlem, 2 februari 1983, Cox-Geelen/Helex (de kachel Kleine Willem maakt inbreuk op auteursrecht en modelrecht dat eiseres op de Cox-Stove heeft (zie afbeeldingen); spoedeisend belang aangenomen).

Nr 98. President Rechtbank Rotterdam, 15 december 1982, Black and Decker e.a./S.H.G. e.a. (de handstofzuiger "Kruimeldief" is van een nieuw en oorspronkelijk ontwerp; de Piccobello, die qua vormgeving zozeer door de Kruimeldief is geïnspireerd dat deze niet als nieuw en oorspronkelijk kan worden aangemerkt, maakt inbreuk op het auteursrecht op de Kruimeldief, daaraan doet de lopende octrooiaanvraag voor de Kruimeldief niet af; het verweer van strijdigheid met het beginsel van vrij verkeer van goederen binnen de EEG wordt verworpen, de gevorderde terugname toegewezen en de gevraagde overlegging van de lijst van afnemers afgewezen).

Nr 99. President Rechtbank Rotterdam, 23 maart 1983, S.H.G. e.a./Black and Decker e.a. (ook de nieuwe door

S.H.G. ontwikkelde minstofzuiger maakt inbreuk op het auteursrecht van Black and Decker op de Kruimeldief; de betekenis van de kleur van het apparaat is daarbij van ondergeschikte aard).

b. Beschikkingen van de Octrooiraad.

Nr 100. Afdeling van Beroep, 17 augustus 1984 (voor de te verlenen uitsluitende rechten is de inhoud van de oorspronkelijke stukken van de aanvraag maatgevend, doch deze bevatten geen aanwijzing dat elk willekeurig anti-turbulentieorgaan kan worden gebruikt; een ruimere formulering van de gevraagde uitsluitende rechten dan oorspronkelijk is gebezigd, is slechts dan toelaatbaar indien aanstonds duidelijk is dat een redelijke, de verdienste van de uitvinder naar waarde belonende, uitleg van het te verlenen octrooi meebrengt dat in enig opzicht de oorspronkelijke stukken niet naar de letter, doch naar de strekking van de geopenbaarde uitvinding dient te worden gelezen).

Nr 101. Afdeling van Beroep, 14 september 1981 (de materie in het kenmerk van een volconclusie, die voorkomt in een colliderende oudere aanvraag, heeft geen tot dusver niet onderkend effect met de overige maatregelen voorgesteld in de onderhavige aanvraag; deze materie moet derhalve tot het gebied van de oudere aanvraag worden gerekend en kan niet worden beoordeeld in de onderhavige aanvraag) (met noot L.W. K.).

Wetgeving.

Wet tot goedkeuring van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (blz. 336).

Industriële eigendom (blz. 336/7).

Boekbespreking.

Guy Vandenberghe, Bescherming van computersoftware, een rechtsvergelijkend onderzoek, Antwerpen/Deventer, 1984, besproken door Prof. Mr D. W.F. Verkade (blz. 337/8).

Litteratuur.

Officiële mededelingen

Personeel.

In dienst getreden.

De heer D. Dogger, is met ingang van 1 november 1984 als assistent-bibliothecaris in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 november 1984, nr Personeel 84095).

De heer L. W. Marée is met ingang van 1 november 1984 als medewerker van de Huishoudelijke Dienst in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 november 1984, nr Personeel 84094).

Beëindiging van dienstverband.

Aan mevrouw L. Duinker, directie-secretaresse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 december 1984 eervol ontslag verleend (besluit van de Minister

van Economische Zaken van 2 november 1984, nr Personeel 84092).

Benoemd in vaste dienst.

De heer J. G. van Moosel, werkvoorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom is met ingang van 1 december 1984 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 november 1984, nr Personeel 84099).

Register van Octrooigemachtigden.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de heren Drs C. W. R. Mulder en Ir J. A. Iemenschot op hun verzoek op 19 oktober 1984, respectievelijk 31 oktober 1984 in bovengenoemd register zijn ingeschreven en voorts dat de inschrijving van de heer Ir P. L. Hazelzet, wegens overlijden, op 5 november 1984 is doorgehaald.

Orde van Octrooigemachtigden.

Het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden is met ingang van 1 november 1984 als volgt samengesteld:

A. J. M. Dries	— voorzitter
Mr Ir J. H. F. Winckels	— secretaris
Ir J. J. H. Van kan	— penningmeester
Ir L. M. H. Faessen	
Drs A. van Grafhorst	— leden
Ir P. N. Hoorweg	
Drs J. P. Potter	

Het Ordebureau is gevestigd: Raamweg 44, 2596 HN 's-Gravenhage, tel. 070-461705.

De Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden is met ingang van 1 november 1984 als volgt samengesteld:

Leden:

Ir E. J. van der Brugh	— voorzitter
Ir L. C. de Bruijn	— secretaris
Drs A. Kupecz	
Drs I. M. Lerner	
Mr Ir H. Mulder	

Plaatsvervangende leden:

Drs R. E. W. Kropveld	
Ir H. Mathol	
Drs E. J. Mebius	
Drs H. J. Schenkman	
Ir J. J. H. Van kan	

Het secretariaat van de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden is gevestigd: Raamweg 44, 2596 HN 's-Gravenhage, tel. 070-461705.

Nieuwe tarieven voor internationale octrooiaanvragen.

De Algemene Vergadering van de Internationale Unie voor samenwerking inzake octrooien heeft nieuwe bedragen vastgesteld, die ingaande 1 januari 1985 verschuldigd worden bij de indiening of behandeling van internationale octrooiaanvragen.

Indien internationale octrooiaanvragen bij de Octrooi-raad worden ingediend, dienen de daarbij verschuldigde taksen krachtens Artikel 31 B van het Octrooireglement in Nederlandse valuta bij de Octrooiraad te worden betaald.

Hieronder volgen de desbetreffende, in guldens uitgedrukte, nieuwe bedragen.

1. De basistaks (regel 15.2 (a) van het samenwerkingsverdrag): Indien de internationale aanvraag niet meer dan 30 bladen omvat: f 900,—

Indien de internationale aanvraag meer dan 30 bladen omvat: f 900,— vermeerderd met f 18,— voor elk blad boven de 30 bladen.

2. De aanwijzingstaks (regel 15.2 (a)): f 217,— per aanwijzing waarvoor de taks is verschuldigd, met een maximum van f 2.170,— indien het aantal te betalen aanwijzingen meer dan 10 bedraagt.

3. De behandelingstaks (regel 57.2 (a)):

4. Idem, de aanvullingstaks daarop (regel 57.2 (b)): f 275,—

Necrologie**In Memoriam Ir P. L. Hazelzet.**

Op 4 november 1984 overleed op 76-jarige leeftijd Ir P. L. Hazelzet.

Na het behalen van het ingenieursexamen aan de Technische Hogeschool te Delft trad Piet Hazelzet in 1930 in dienst van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Hij kwam op de afdeling Octrooien en Merken te werken en zette daarmee zijn eerste schreden op het gebied van het recht van de Industriële Eigendom.

In 1934 legde Piet Hazelzet met goed gevolg het examen voor "octrooibezorger" (octrooigemachtigde) af en verwisselde kort daarna van werkkring. Tot 1957 was hij als octrooigemachtigde verbonden aan het Octrooibureau Vriesendorp & Gaade, waarna hij in dat jaar naar N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken terugkeerde en aldaar zijn actieve loopbaan als Directeur voor de afdeling Octrooien en Merken in 1970 beëindigde.

Hier moge opgemerkt worden dat Piet in de Afdeling Octrooien en Merken naast zijn specifieke octrooiwerkzaamheden tevens de verantwoordelijkheid had voor het merkenbeleid van Philips.

Naast het vele werk, dat Piet als octrooigemachtigde voor zijn cliënten heeft verzet, moge hier vermeld worden, dat hij in 1951 als lid van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden toetrad en van 1952-1956 in dat bestuur als Secretaris/penningmeester actief was. Van 1966-1970 was hij Voorzitter van de Orde van Octrooigemachtigden. Velen zullen hem uit dien hoofde hebben leren kennen als iemand, die met

grote inzet van krachten zijn werk deed. Zijn kennis van het recht van de Industriële Eigendom was groot en hij vond daardoor allereerst erkenning. In 1959 werd hij benoemd tot lid van de "Commissie ter bestudering van een wijziging der octrooiverleningsprocedure" (Staatscommissie Gelissen). Jaren heeft hij actief deelgenomen aan het werk van de Nederlandse CNIPA-delegatie en van de Studiecommissie Industriële Eigendom, waardoor hij in menig opzicht zijn invloed heeft doen gelden. Zo werkte hij niet alleen mede aan de totstandkoming van de herziene Nederlandse octrooiwetgeving van 1963, doch droeg ook veel bij aan het voorbereidende werk voor de totstandkoming van het Samenwerkingsverdrag (P.C.T.-1970) en het Europees Octrooiverdrag (E.P.C.-1973).

Piet's belangstelling beperkte zich niet tot het gebied van de Industriële Eigendom. Ook maatschappelijk had hij daadwerkelijke interessen, zo was hij o.a. gemeenteraadslid, later wethouder in de gemeente Rijswijk (Z.H.).

Piet was Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Met Ir P. L. Hazelzet is een veelzijdig man heengegaan, waaraan velen goede herinneringen zullen bewaren.

Eindhoven, 21 november 1984.

R. A. Bijl.

Jurisprudentie

Nr 93. De Hoge Raad der Nederlanden, Eerste Kamer,
3 februari 1984.
[N.J. 1984, 385 (L.W.H.)].

(Theratrix/Atrix)

President: Mr H. Drion;
Raadsheren: Mrs W. Sniijders, S. Royer, A. C. van
den Blink en A. R. Bloembergen.

*Art. 13 onder A, lid 1 aanhef en sub 1 Benelux-
Merkenwet.*

Rb. en Hof: *De merken Atrix en Theratrix,
betrekking hebbend op soortgelijke waren (kosmetica),
zijn geen "overeenstemmende merken".*

Rb.: *Wanneer een jonger merk de letters van een
ouder merk bevat in dezelfde of vrijwel dezelfde
volgorde en zich voorts van dat ouder merk slechts
onderscheidt door een voorvoegsel of achtervoegsel,
zal in het algemeen spoedig van overeenstemmende
merken dienen te worden gesproken, tenzij door dat
voor- of achtervoegsel een zowel visueel als auditief
ander (nieuw) woord ontstaat. Dat laatste is hier het
geval: hoezeer immers de merken van partijen
slechts verschillen doordat in het merk van gedaagde
aan "atrix" voorafgaan de letters "ther", maakt
gedaagdes merk zich door dat voorvoegsel zowel visueel
als auditief los van het merk van eiseres.*

Hof: *De maatstaf die de Rechtbank heeft aangelegd,
verschilt niet wezenlijk van die welke appellante
aangelegd wil zien, namelijk of het merk "Atrix" in het
geheel van het merk "Theratrix" in het niet zinkt
en daardoor daarin niet meer herkenbaar aanwezig is.*

*Nu het hier gaat om woordmerken en niet om
beeldmerken, moet meer betekenis worden toegekend
aan het resultaat van auditieve vergelijking dan aan
dat van visuele vergelijking. Lettend op het auditieve
aspect, acht het Hof het onaannemelijk dat het publiek,
het woordmerk Theratrix horend, associatief verband
zal leggen met het woordmerk Atrix, en voorts ook
onaannemelijk dat de onderscheidende kracht van het
merk Atrix zal verwateren wanneer daarnaast een merk
als Theratrix op de markt verschijnt. Ook bij visuele
vergelijking komt het Hof tot dezelfde conclusies.*

H.R.: *De cassatiemiddelen falen, grotendeels omdat
zij zich richten tegen feitelijke oordelen van het Hof
of omdat zij feitelijke grondslag missen.*

Beiersdorf Aktiengesellschaft te Hamburg,
Bondsrepubliek Duitsland, eiseres tot cassatie,
advocaat Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,
tegen

Draijer Groep B.V. te Heemstede, verweerster
in cassatie, advocaat Mr R. Laret.

a) Arrondissementsrechtbank te Haarlem, Derde
Kamer, 28 april 1981 (Mrs E. A. M. Hüffer, E. J.
Schreuder en P. Abas).

Overwegende ten aanzien van het recht:

1. Als niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken
en deels blijkend uit de overgelegde producties staat
tussen partijen — voor zover te dezen van belang — het
navolgende vast:

— eiseres [Beiersdorf, Red.] heeft krachtens het op
27 augustus 1971 verrichte en onder nummer 050.147
te haren name in het daartoe bestemde register inge-
schreven Beneluxdepot, in het Beneluxgebied het uit-
sluitende recht op het woordmerk Atrix voor een aantal
waren, omschreven in het afschrift uit het register over-

gelegd bij dagvaarding, welke waren globaal kunnen
worden aangeduid als cosmetica-artikelen;

— gedaagde heeft op 15 mei 1979 een Beneluxdepot
verricht onder nummer 358.265 te haren name van het
woordmerk Theratrix voor zepen, parfumerieën,
etherische oliën, cosmetische middelen en haarlotions.

2. In de onderhavige procedure vordert eiseres
enerzijds nietigverklaring van gedaagdes depot en
doorhaling daarvan in het Beneluxregister en anderzijds
een verbod om het merk Theratrix op enigerlei wijze
in het Beneluxgebied te gebruiken, daar zulk een
gebruik inbreuk maakt op haar — eiseresses — merk
Atrix. Eiseres baseert zich hierbij op het bepaalde
in artikel 14, lid B onder 1 jo 3, lid 1, respectievelijk
artikel 13, lid A van de Benelux Merken Wet (B.M.W.).
Voor de toewijsbaarheid van beide vorderingen is
vereist dat er sprake is van "overeenstemmende
merken", die betrekking hebben op "soortgelijke
waren". Nu gedaagde heeft erkend dat in het onder-
havige geding van bedoelde soortgelijkheid kan
worden uitgegaan, spitst de rechtsstrijd zich slechts
toe op de vraag of de merken Atrix en Theratrix in de
zin van genoemde bepalingen "overeenstemmend"
zijn te noemen.

3. Eiseres is van mening dat deze vraag bevestigend
dient te worden beantwoord en gedaagde heeft zich
met name tegen deze stelling verweerd, daarbij
wijzend op een aantal naar haar mening doorslag-
gevende verschillen tussen beide merken. Voorts heeft
gedaagde nog enige omstandigheden aangevoerd ter
ondersteuning van haar standpunt dat verwarring
omrent de herkomst van haar producten uitgesloten
moet worden geacht.

4. Ter beantwoording van de in rechtsoverweging 2
gestelde vraag stelt de rechtbank voorop dat, wanneer
een jonger merk de letters van een ouder merk bevat
in dezelfde of vrijwel dezelfde volgorde en zich voorts
van dat ouder merk slechts onderscheidt door een
voorvoegsel of achtervoegsel, in het algemeen spoedig
van overeenstemmende merken zal dienen te worden
gesproken, tenzij door dat voor- of achtervoegsel een
zowel visueel als auditief ander (nieuw) woord
ontstaat.

De rechtbank is van oordeel dat dit laatste hier
het geval is.

5. Hoezeer immers de merken van partijen slechts
verschillen doordat in het merk van gedaagde aan
"atrix" voorafgaan de letters "ther", maakt gedaagdes
merk zich door dat voorvoegsel zowel visueel als
auditief los van het merk van eiseres.

Visueel omdat de in eiseresses merk zo gepronon-
ceerde letter A (de toevoeging "trix" heeft gezien de
veelvuldige toepassing van die uitgang weinig onder-
scheidende kracht) door de invoeging in gedaagdes
merk tussen de twee medeklinkers "r" en "t" die
geprononceerdheid verliest en veeleer zal worden
beschouwd als te behoren tot de voorafgaande
lettergreep "Ther" dan op het volgende "trix", zoals
ook het geval zou zijn geweest als er tussen "Thera"
en "trix" een liggend streepje zou zijn geplaatst.
Auditief is hetzelfde het geval. Gezien de samenstelling
van het woord is de rechtbank van oordeel dat de
klemtoon niet op de middelste lettergreep zal vallen.
Aan het merk van eiseres — zo mag men uit haar
stilzwijgen terzake afleiden — ligt geen duidelijk motief
ten grondslag, hetgeen bij gedaagde wel het geval is.
Ook in dat opzicht maakt het merk van gedaagde
derhalve geen inbreuk op dat van eiseres.

6. Uit het bovenoverwogene vloeit voort dat de
vorderingen van eiseres dienen te worden afgewezen

en dat eiseres als in het ongelijk gestelde partij behoort te worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Rechtdoende:

Wijst de ingestelde vorderingen af;

Veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure aan de zijde van gedaagde gevallen en tot deze uitspraak begroot op f 75,- aan verschotten en f 1.680,- aan procureurssalaris. Enz.

b) Gerechtshof te Amsterdam, Derde Kamer, 3 juni 1982 (Mrs A. J. Roem, H. J. Sluijter en J. H. J. F. Cremers).

Overwegende ten aanzien van het recht:

1. De grieven luiden als volgt:

Grief I:

Ten onrechte heeft de Rechtbank is rechts-overweging 4 van het beroepen vonnis vooropgesteld, dat, wanneer een jonger merk de letters van een ouder merk bevat, in dezelfde of vrijwel dezelfde volgorde en zich voorts van dat oudere merk slechts onderscheidt door een voorvoegsel of achtervoegsel, in het algemeen spoedig van overeenstemmende merken zal dienen te worden gesproken, tenzij door dat voor- of achtervoegsel een zowel visueel als auditief ander (nieuw) woord ontstaat.

Grief II:

Ten onrechte heeft de Rechtbank op de in rechtsoverweging 5 van het aangevallen vonnis vermelde gronden aangenomen, dat toepassing van het door haar in rechtsoverweging 4 van het beroepen vonnis vooropgestelde — en door appellante met haar eerste grief bestreden — beginsel op het onderhavige merk Atrix en het nieuwe woord Theratrix tot het resultaat moet leiden, dat tussen de woordmerken Atrix en Theratrix overeenstemming in de zin der Wet ontbreekt.

Grief III:

Ten onrechte en op onjuiste gronden heeft de Rechtbank de vorderingen van appellante afgewezen in stede van deze toe te wijzen.

2. Geen van deze grieven richt zich tegen de eerste rechtsoverweging van het beroepen vonnis, zodat de aldaar door de Rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten ook het Hof tot uitgangspunt dienen.

3. Ter toelichting op grief I betoogt appellante:

Indien een jonger merk bestaat uit een ouder merk, waaraan een voorvoegsel of achtervoegsel is toegevoegd, bestaat door dat feit zelf overeenstemming in de zin van de Wet tussen ouder en jonger merk, omdat het jongere merk het oudere geheel bevat en daardoor het oudere merk van het jongere een zodanig deel uitmaakt, dat het jongere voor het oudere wordt aanzien, althans het jongere de indruk wekt een variant van het oudere te zijn en daarmee een zelfde serie van merken van dezelfde fabrikant of handelaar te vormen. Alleen indien aan het oudere merk zoveel wordt toegevoegd, dat het in het geheel van het jongere merk visueel en auditief in het niet zinkt en daardoor daarin niet meer herkenbaar aanwezig is, zou het anders kunnen zijn.

4. Naar de kern stemt dit betoog overeen met hetgeen de Rechtbank in de bestreden rechts-overweging tot uitdrukking heeft gebracht: Indien het ene merk de letters van het andere merk in dezelfde volgorde bevat zal in het algemeen spoedig van overeenstemmende merken dienen te worden gesproken; uitzonderingen zijn echter denkbaar.

In dit geval gaat het om de grens tussen regel en uitzondering. Wanneer appellante betoogt dat de uitzondering zich nimmer kan voordoen wanneer het ene merk zich uitsluitend van het andere onderscheidt door de "toevoeging van een voorvoegsel", dan gaat zij er klaarblijkelijk van uit dat aan de term "toevoeging van een voorvoegsel" een scherp omschreven betekenis

toekomt; en met name dat "toevoeging van een voorvoegsel" aan een merk nimmer tot gevolg zou kunnen hebben dat dat merk in het geheel van het nieuwe merk "in het niet zinkt en daardoor daarin niet meer herkenbaar aanwezig is".

Dit laatste berust op verkeerde lezing van de aangevallen rechtsoverweging. Blijkens de eerste volzin van rechtsoverweging 5 beschouwt de Rechtbank de letters "ther" als een voorvoegsel als waarvan sprake is in rechtsoverweging 4. Daaruit blijkt dat de Rechtbank de term "voorvoegsel" niet heeft gebezigd in de beperkte zin die daaraan in de taalkunde wordt toegekend. De Rechtbank heeft de term "voorvoegsel" klaarblijkelijk gebruikt in de neutrale zin van: lettercombinatie, voorafgaand aan de letters die het andere merk vormen.

In diezelfde, eerste volzin van rechtsoverweging 5 heeft de Rechtbank zich de vraag gesteld of de lettercombinatie "ther", voorafgaand aan de lettercombinatie "Atrix" tot gevolg heeft dat het merk "Theratrix" zich losmaakt van het merk "Atrix". Volgens appellante moet de vraag worden gesteld of het merk "Atrix" in het geheel van het merk "Theratrix" in het niet zinkt en daardoor daarin niet meer herkenbaar aanwezig is. Ook hier is het Hof van oordeel dat geen wezenlijk verschil bestaat tussen de maatstaf die de Rechtbank heeft aangelegd en de maatstaf die appellante aangelegd wil zien. Zowel met de ene term ("zich losmaken van") als met de andere ("in het niet zinken bij") wordt gepoogd in abstracto de grens te preciseren tussen overeenstemmende tekens en niet — meer — overeenstemmende tekens. Deze pogingen zijn onvermijdelijk gebrekkig. Uiteindelijk komt het aan op de vraag of overeenstemming bestaat tussen de merken Atrix en Theratrix. Die vraag leent zich slechts zeer ten dele voor beantwoording aan de hand van generaliserende criteria.

Waar grief I gebaseerd is op de stelling dat de Rechtbank een andere maatstaf heeft aangelegd dan door appellante wordt voorgestaan, mist deze grief derhalve feitelijke grondslag.

5. Grief II stelt ten principale de vraag aan de orde of tussen de woordmerken Atrix en Theratrix overeenstemming in de zin der Wet bestaat.

6. Nu het hier gaat om woordmerken, en niet om beeldmerken moet meer betekenis worden toegekend aan het resultaat van auditieve vergelijking dan aan dat van visuele vergelijking. Het visuele herinneringsbeeld dat het publiek van het merk Atrix bewaart zal immers veeleer worden bepaald door het aanzicht van het beeldmerk Atrix, dan door het feit dat het merk bestaat uit de lettercombinatie a-t-r-i-x.

7. Auditieve vergelijking van de merken Atrix en Theratrix, beide in hun geheel genomen, leert het volgende:

— beide merken eindigen met de lettercombinatie -trix; deze lettercombinatie is wél een achtervoegsel in de beperkte zin die de taalkunde aan de term "achtervoegsel" hecht, te weten in namen en zelfstandige naamwoorden van Latijnse herkomst; als zodanig heeft de lettercombinatie — trix slechts zeer geringe onderscheidende kracht;

— gelet op de geringe onderscheidende kracht van het achtervoegsel -trix valt in het merk Atrix een sterke nadruk op de "A"-klank, méér nog dan reeds het gevolg is van het feit dat op deze klank de klemtoon valt; in het merk Theratrix daarentegen is de "A"-klank nagenoeg toonloos, zó toonloos dat nauwelijks enig verschil in klank te bespeuren valt tussen het merk Theratrix en het fictieve woord Therotrix;

Appellante heeft nog wel de mogelijkheid geopperd dat een niet te verwaarlozen deel van het publiek het woordmerk Theratrix zal uitspreken met de klemtoon op de "A"-klank, doch het Hof acht deze mogelijkheid te onaannemelijk om rekening mee te houden.

8. Op grond hiervan acht het Hof het onaannemelijk dat het publiek, het woordmerk Theratrix horend, associatief verband zal leggen met het woordmerk Atrix. Zeker niet in die zin dat het publiek, Theratrix horend, zal denken met Atrix te doen te hebben; doch evenmin in die zin dat het publiek, Theratrix horend, zal denken te doen te hebben met een produkt van dezelfde herkomst als Atrix.

9. Nog steeds uitsluitend lettend op het auditieve aspect, acht het Hof het voorts onaannemelijk dat de onderscheidende kracht van het merk Atrix zal verwateren wanneer daarnaast een merk als Theratrix op de markt verschijnt.

Met name in dit verband heeft appellante nog gesteld dat de uitgang -trix wel degelijk is gaan bijdragen tot de onderscheidende kracht van juist haar merk Atrix, omdat de (gestelde) grote merkbekendheid van Atrix heeft geleid tot "inburgering" van die uitgang als bestanddeel van haar merk.

Het Hof verwerpt dit betoog. Grote bekendheid van een merk behoeft er geenszins noodzakelijk toe te leiden dat een bestanddeel van dat merk, dat op zichzelf geringe onderscheidende kracht bezit, ook dan met dat bekende merk zal worden geassocieerd wanneer het in andere combinaties voorkomt. Dat zal zelfs te minder het geval zijn naar gelang die uitgang van dat bekende merk een minder opvallend onderdeel uitmaakt. Dit laatste nu is, gelijk overwogen, het geval met de uitgang -trix in het merk Atrix.

10. Gelijk overwogen, het Hof acht het visuele aspect van geringer belang dan het auditieve, wanneer het gaat om vergelijking van twee woordmerken. Doch wat daarvan zij, ook bij visuele vergelijking acht het Hof geen overeenstemming in de zin der wet aanwezig. Bij visuele waarneming (geabstraheerd van de uitvoering) speelt de lengte van het woord een belangrijke rol; juist op dit punt is van gelijkenis geen sprake. Daarnaast is denkbaar dat langere woorden bij visuele waarneming door de lezer in stukjes worden gesplitst. Het Hof acht het aannemelijker dat een lezer, die aldus te werk gaat, het woord Theratrix zal splitsen in Thera/trix dan in Ther/atrx; zulks opnieuw op grond van de algemene bekendheid van het achtervoegsel -trix.

Derhalve acht het Hof het — lettend op het visuele aspect — evenmin aannemelijk, dat het merk Theratrix de onderscheidende kracht van het merk Atrix zal doen verwateren.

11. Ter toelichting op grief II heeft appellante ten slotte nog bezwaar gemaakt tegen de overweging van de Rechtbank dat aan het merk Atrix geen duidelijk motief ten grondslag ligt, hetgeen bij gedaagde wel het geval zou zijn. Appellante heeft dit laatste bestreden: naar haar inzicht is het motief, dat aan het merk Theratrix ten grondslag zou liggen, voor het in aanmerking komend publiek allerminst kenbaar voor de hand liggend.

Dit betoog kan appellante echter niet baten, aangezien het hoogstens tot de conclusie voert dat aan geen van beide merken enig motief ten grondslag ligt, zodat — naar de eigen stelling van appellante — tussen de beide merken geen overeenstemming naar betekenis bestaat.

12. Op grond van al het vorenstaande faalt grief II.

13. Grief III mist zelfstandige betekenis, en kan derhalve evenmin leiden tot vernietiging van het beroepen vonnis.

14. Nu geen van de aangevoerde grieven slaagt zal het Hof het beroepen vonnis bekrachtigen met veroordeling van appellante in de kosten van het geding in hoger beroep.

Rechtdoende:

Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Veroordeelt appellante (Beiersdorf) in de kosten

van het geding in hoger beroep aan de zijde van geïntimeerde (Draijer) gevallen, tot aan deze uitspraak begroot op f 3.450,— (. . .). Enz.

c) Cassatiemiddel.

Schending van het recht, althans verzuim van vormen waarvan nietigheid het gevolg is, doordat het Hof heeft overwogen en beslist zoals in het bestreden arrest (naar de inhoud waarvan thans korthedshalve wordt verwezen) is gedaan, een en ander ten onrechte om een of meer van de navolgende, ook in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen:

1. Onjuist is 's Hofs algemeen uitgedrukte overweging van de strekking dat bij woordmerken (voor de beoordeling van de vraag of deze in de zin van art. 13 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW) met andere merken of tekens overeenstemmen) meer betekenis moet worden toegekend aan het resultaat van auditieve vergelijking, dan aan visuele vergelijking. De voor die overweging in r.o. 6 gegeven motivering is bovendien niet steekhoudend, en (mede daarom) onvoldoende begrijpelijk. Een teken kan immers op degene die daarmee wordt geconfronteerd op (tenminste) drie wijzen indruk maken, en aldus op tenminste drie wijzen tot het vormen van een herinneringsbeeld bijdragen: door de klank (auditief), door het uiterlijk (visueel) en door de betekenis-associaties, die het teken oproept (begripsmatig). De resultante van deze drie het herinneringsbeeld bepalende factoren bij het publiek is van tal van de omstandigheden afhankelijk, waarvan de aard van het teken (woordmerk dan wel (woord)beeld-merk) er slechts één is. Een minstens even belangrijke omstandigheid is gelegen in de presentatie, waaronder het publiek met het teken wordt geconfronteerd. Dat kan o.a. zijn: mondeling (bijv. via radioreclame), of schriftelijk, of als beeld (laatstgenoemde presentaties kunnen *afzonderlijk*, maar ook gelijktijdig plaatsvinden in gedrukte media en in televisiereclame, terwijl in laatstgenoemde reclame een woordmerk ook mondeling kan worden uitgesproken). Behalve in reclame kan het publiek ook nog met een (merk)teken geconfronteerd worden, en wel: zowel mondeling en schriftelijk alsook in beeldvorm, wanneer het een merkartikel in een winkel aantreft, al dan niet bij gelegenheid van een aankoop. Voor de vraag of een mondeling overgebrachte (en dus als regel tot een in hoofdzaak auditief herinneringsbeeld bijdragende), danwel een schriftelijk of in beeldvorm overgebrachte merkpresentatie (waarvan in hoofdzaak, en althans mede, een visueel herinneringsbeeld als gevolg is te verwachten) voor de bij enig deel van het publiek bestaande impressie bepalend is, is daarom niet, althans niet zonder meer, doorslaggevend of het in het betreffende geval om een woordmerk dan wel om een (woord)beeldmerk gaat. In de onderhavige zaak was gesteld, niet weersproken, en door Rb. en Hof in het midden gelaten dat het merk Atrix een zeer bekend, zeer veelvuldig gebruikt, en in regelmatige tv-reclame voorkomend merk was. Aan deze stellingen is inherent dat verschillende sectoren van het publiek met zeer uiteenlopend gebruik van het merk — mondeling, schriftelijk en in beeldvorm — geconfronteerd moeten zijn, en nog geconfronteerd worden. In die omstandigheden is rechtens onjuist, althans in ontoelaatbare mate ongerijmd, 's Hofs overweging van de strekking dat (voor de beoordeling van de overeenstemmingsvraag) de auditieve vergelijking van grotere betekenis is (dan de visuele), en eveneens 's Hofs overweging dat het visuele herinneringsbeeld ten aanzien van het merk Atrix bij het publiek veeleer wordt bepaald door het aanzicht van het beeldmerk Atrix dan door het feit dat het merk uit de lettercombinatie a-t-r-i-x bestaat. Althans en in ieder geval heeft het Hof met zijn zoëven beoogde overwegingen feiten vastgesteld, die niet uit onweersproken gebleven feitelijke stellingen van pp. ten

processe konden worden afgeleid, hetgeen rechtens ongeoorloofd is.

2a. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het bestanddeel "-trix" uit de merken van pp. heeft het Hof gebruik gemaakt van het begrip "achtervoegsel in de beperkte zin die de taalkunde aan de term "achtervoegsel" hecht". Daardoor is het oordeel van het Hof in dit opzicht in rechtens ontoelaatbare mate onduidelijk, aangezien er geen welomschreven taalkundig begrip "achtervoegsel" bestaat, dat zou kunnen dienen om een woordbestanddeel als "-trix" in ruimere of beperktere zin te duiden, op een wijze die zou leiden tot relevant verschil met - bijv. - het woordbestanddeel "ther" uit het merk "Theratrix", zulks terwijl het Hof niettemin als zijn oordeel te kennen geeft dat "ther" in taalkundig opzicht een voorvoegsel van andere orde is dan het achtervoegsel "-trix" zou zijn.

b. Voorts, en onverminderd het hiervoor sub a gestelde, heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van het begrip "onderscheidend vermogen" (dan wel het begrip "onderscheidende kracht") en van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van de functie van bedoeld begrip bij de beoordeling van overeenstemming tussen merken c.q. tekens in de zin van art. 13 BMW, en is althans 's Hof's betreffende beslissing onvoldoende duidelijk gemotiveerd. Het is immers onjuist dat het (enkele) feit dat een lettercombinatie een "achtervoegsel", in de beperkte betekenis die de taalkunde aan die term hecht, zou zijn (in die zin dat die lettercombinatie in namen en zelfstandige naamwoorden van Latijnse herkomst zou voorkomen), reeds zou meebrengen, of (voldoende) zou motiveren, dat die lettercombinatie slechts zeer geringe onderscheidende kracht zou hebben in voor de beoordeling ex art. 13 BMW relevant opzicht. Daarentegen is voor de beoordeling van de zoëven bedoelde onderscheidende kracht (slechts) bepalend, in hoeverre het betreffende teken (de betreffende lettercombinatie) door een ieder slechts als een niet ter onderscheiding van de betreffende waren dienend teken zal worden opgevat, althans: in hoeverre dat teken (die lettercombinatie) door een overwegend deel van het publiek, of in elk geval een belangrijk, resp. een niet te verwaarlozen deel van dat publiek op de zoëven aangeduide wijze zal worden opgevat. De feiten waarop het Hof de beslissing dat het achtervoegsel "-trix" slechts zeer geringe onderscheidende kracht zou hebben, heeft gebaseerd (te weten: dat deze lettercombinatie wèl een achtervoegsel in de beperkte zin die de taalkunde aan die term hecht, zou zijn, te weten in namen en zelfstandige naamwoorden van Latijnse herkomst) leveren niet op, dat het publiek die lettercombinatie i.c. als een niet ter onderscheiding van de betreffende waren dienend teken zal opvatten, op de in de vorige volzin bedoelde voet, en die feiten zouden bovendien de (geïmpliceerde) conclusie niet kunnen dragen, dat de bedoelde opvatting bij het betreffende publiek te verwachten is, zulks mede in aanmerking genomen het feit dat, zoals van algemene bekendheid is, noch bekendheid met de Latijnse taal, of met Latijnse invloeden op de Benelux-voertalen, noch associatieve suggesties bij het vernemen van lettercombinaties die aan een Latijnse herkomst appelleren, bij het publiek in zijn algemeenheid heden ten dage meer bekend verondersteld mogen worden, en mede in aanmerking genomen het feit dat volgens de door het Hof aanvaarde, althans in het midden gelaten stellingen van eiseres tot cassatie aan het merk van eiseres tot cassatie (en trouwens ook aan dat van verweerster in cassatie) geen duidelijk motief ten grondslag ligt, zodat - uitgaande van de juistheid van bedoelde stelling - er geen aanknopingspunt kan zijn om enige beschrijvende of andersoortige betekenis aan het merk toe te kennen, welke betekenis tot het oordeel (bij het publiek, of enig deel daarvan) dat het merk in kwestie (of enig deel van dat merk) niet ter onderscheiding van de betreffende waren zou dienen, zou kunnen bijdragen.

3. Ten onrechte, en in ieder geval op onvoldoende duidelijke gronden, heeft het Hof verworpen het beroep door eiseres tot cassatie gedaan op het feit dat de grote bekendheid van haar merk Atrix heeft geleid tot "inburgering" van de uitgang "-trix" als bestanddeel van haar merk.

a. In de eerste plaats is 's Hof's overweging te dien aanzien niet steekhoudend, omdat het feit dat (zoals door het Hof overwogen) grote bekendheid van een merk er niet noodzakelijk toe behoort te leiden dat een bestanddeel van dat merk, dat op zichzelf geringe onderscheidende kracht bezit, ook met dat bekende merk geassocieerd zal worden wanneer het in andere combinaties voorkomt, niet zonder meer meebrengt dat het beroep van eiseres tot cassatie op het feit dat een en ander i.c. wèl het geval zou zijn, niet opgaat, zijnde dat beroep slechts te beoordelen aan de hand van onderzoek naar de vraag of, i.c., de (gestelde, en overigens niet weersproken) grote bekendheid van het merk Atrix inderdaad heeft geleid tot zgn. "inburgering" van het betreffende merkbestanddeel. Het enkele feit dat de bedoelde grote bekendheid het door eiseres tot cassatie gestelde effect van zogenaamde "inburgering" niet noodzakelijk tot gevolg heeft, levert niet op dat, en kan niet motiveren waarom, het zoëven bedoelde (feitelijke) onderzoek i.c. achterwege zou kunnen blijven, en levert evenmin op dat het Hof het betreffende onderzoek zou hebben gedaan, terwijl het Hof althans daarover in ontoelaatbare mate onduidelijkheid heeft laten bestaan.

's Hof's onderhavige overweging lijkt te miskennen, dat het door eiseres tot cassatie gestelde verschijnsel van "inburgering" juist hierin bestaat, dat een merk of merkbestanddeel dat (al dan niet vanwege zijn opvallend karakter) slechts een gering onderscheidend vermogen heeft, dit onderscheidend vermogen nochtans alsnog krijgt, door de grote mate van bekendheid van het betreffende merk. Met andere woorden: wil van het onderhavige verschijnsel sprake zijn, dan is het feit dat het om een weinig (of niet) onderscheidend teken moet gaan, uitgangsvoorwaarde voor het onderzoek, in plaats van een grond om van verder onderzoek af te zien.

b. In de tweede plaats is onjuist dat uit het door het Hof met betrekking tot de onderscheidende kracht van het merkbestanddeel "-trix" overwogene zou volgen, of zou kunnen worden afgeleid dat die uitgang van het bekende merk Atrix een minder opvallend onderdeel uitmaakt. (Mede) om de in onderdeel 2 sub b van dit middel aangevoerde redenen kan uit de door het Hof in r.o. 7 (bij de eerste en tweede gedachtestreep) vastgestelde feiten niet worden afgeleid dat het merkbestanddeel "-trix" voor een ieder, althans voor een overwegend deel, c.q. een belangrijk deel van het publiek niet (mede) als een ter onderscheiding van de betreffende waren dienend teken zal worden opgevat, en is rechtens onjuist 's Hof's in bedoelde r.o. 7 gegeven oordeel dat het merkbestanddeel "-trix" in het merk Atrix van eiseres tot cassatie slechts geringe onderscheidende kracht in de voor toepassing van art. 13 BMW relevante zin zou hebben. Het in het onderhavige middelonderdeel bestreden, in r.o. 9 neergelegde oordeel, dat kennelijk beoogt op het in r.o. 7 gegeven oordeel voort te bouwen, is daarom evenzeer onjuist. Bovendien gaat het in r.o. 9 gegeven oordeel er ten onrechte van uit dat een onderdeel van een merk ten aanzien waarvan geldt dat het (naar de ten rechte voor een zodanig oordeel relevante maatstaven) moet gelden als slechts in geringe mate onderscheidend, daarmee tevens heeft te gelden als een minder opvallend onderdeel van het betreffende merk, aangezien het één (het zijn van een onderdeel met een gering onderscheidend vermogen) geenszins met het ander (het zijn van een minder opvallend onderdeel van een merk) hoeft samen te gaan, terwijl het Hof klaarblijkelijk op

deze plaats het tegendeel heeft aangenomen; en terwijl althans in ontoelaatbare mate onduidelijk is of het Hof op deze plaats van een juiste opvatting van het verband tussen de grootheden "onderscheidende kracht" enerzijds, en "opvallendheid" (van een onderdeel van een merk) anderzijds, is uitgegaan, met name ook omdat 's Hofs oordeel, voor zover daarin besloten zou liggen dat van een uit vijf letters bestaand woordmerk Atrix het uit vier van die vijf letters bestaande, aaneengesloten te lezen bestanddeel "-trix", niettegenstaande het veronderstellenderwijs tot uitgangspunt te nemen feit dat noch aan het merk Atrix noch aan het merk Theratrix enig (duidelijk) motief ten grondslag ligt, een minder opvallend onderdeel zou uitmaken, wanneer men dat oordeel *niet* opvat als geheel of in hoofdzaak gebaseerd op de eerder in r.o. 7 gegeven, en hierboven bestreden beslissing, in die mate ongerijmd is, dat de uitspraak in dat geval op dit punt als onvoldoende gemotiveerd zou moeten gelden.

4. De beslissing van het Hof in r.o. 10, waarbij het Hof het visuele aspect van de merken van pp. onderzoekt, is onjuist, althans onvoldoende duidelijk, om de volgende redenen:

a. In de eerste plaats kan het te dezer plaatse door het Hof gebezigde argument, ontleend aan de verschillende lengte van de conflicterende tekens in deze zaak, inderdaad de conclusie ondersteunen dat de tekens niet voor elkaar aangezien zullen worden (direct met elkaar verward zullen worden), maar laat dit argument onverlet de (nadrukkelijk door eiseres tot cassatie in feitelijke instantie verdedigde) mogelijkheid dat het publiek (in zijn associatieve, gewoonlijk niet op het vlak van bewuste waarneming plaatsvindende appreciatie) wel zal onderkennen dat de betreffende tekens niet identiek zijn, maar nochtans door de gelijkenis tussen (delen van) die tekens zal vermoeden dat tussen die tekens, of de waren waarvoor zij gevoerd worden, of de ondernemingen van welke zij afstammen, enig verband bestaat, bijv. in die zin dat beide tekens varianten van elkaar zijn, afkomstig van dezelfde onderneming. Laatstgenoemde associatieve verwarring — die voldoende is om tot overeenstemming in de zin van art. 13 BMW te besluiten — kan zich slechts dan voordoen wanneer de betreffende tekens overigens in enig relevant opzicht — bijv. door een verschil in lengte — zodanig verschillend zijn, dat de hiervoor aangeduide zgn. "directe verwarring" daardoor wordt voorkomen. Ten onrechte heeft het Hof, blijkens de hier bestreden argumentatie, slechts eerstgenoemde mogelijkheid, en niet de (als reeds gezegd: door eiseres tot cassatie nadrukkelijk aan de orde gestelde) laatstgenoemde mogelijkheid onderzocht. Hetzelfde kan gelden ten aanzien van de argumentatie, door het Hof ontleend aan de verwachting dat lezers het woord Theratrix, wanneer zij dat splitsen, zullen splitsen als Thera/trix. Met name gezien de door het Hof zelf gebezigde (en hierna overigens nog te bestrijden) vaststelling dat "-trix" als achtervoegsel bekend zou zijn, is deze argumentatie immers niet sluitend, omdat in de betreffende gedachtengang de veronderstelling dat het publiek (minstens voor een relevant deel) ook het merk Atrix zal ontleden in de lettergrepen A/trix onder ogen gezien moet worden, en voor dat deel van het publiek dat deze splitsingen aanbrengt dient te worden onderzocht in hoeverre de associatie kan rijzen dat beide (gesplitste) merken in enig opzicht met elkaar verwant zijn in die zin dat zij, hoewel als niet-identiek onderkend, nochtans worden vermoed een verhouding met een en dezelfde onderneming, of met verwante ondernemingen, aan te geven.

Voorts is rechtens onjuist, althans onvoldoende duidelijk, 's Hofs oordeel dat het "aannemelijker" zou zijn dat een lezer het merk Theratrix in thera/trix zal splitsen. Met name laat dat onderdeel immers onverlet de mogelijkheid, dat een relevante minderheid onder

het publiek de minder aannemelijk bevonden splitsing zou aanbrengen, in welk geval rechtens tot overeenstemming tussen de in deze zaak conflicterende tekens zou moeten, althans, nader zou kunnen worden besloten; en is in ieder geval onvoldoende duidelijk of het Hof inderdaad beoogd heeft met het onderhavige oordeel mede (in voor eiseres tot cassatie ongunstige zin) te beslissen voor geval een relevante minderheid onder het publiek inderdaad de minder aannemelijk bevonden splitsing zou blijken aan te brengen.

Ten slotte is in deze r.o. onjuist, althans onvoldoende duidelijk, 's Hofs oordeel dat het achtervoegsel "-trix" algemeen bekend zou zijn, en wel: om redenen analoog aan die, aan het slot van middelonderdeel 3 sub b verdedigd.

d) Conclusie Advocaat-Generaal Th. B. Ten Kate.

1. Krachtens het op 27 aug. 1971 verrichte en onder nr 050 147 te haren name in het daartoe bestemde register ingeschreven Beneluxdepot heeft Beiersdorf (eiseres tot cassatie) in het Beneluxgebied het uitsluitende recht op het woordmerk Atrix voor onder meer de waren "Cl. 3 Produits hygiéniques et cosmétiques ...", zulks nader uitgewerkt (men zie de dit geding inleidende dagvaarding onder 1).

2. Beiersdorf heeft bij dit depot beroep gedaan op de door haar op voormeld merk zowel in Nederland (volgens de mem. v. gr. p. 2: sedert 1956) als in België en Luxemburg verkregen rechten, die daarmee in stand werden gehouden.

3. Draijer heeft op 15 mei 1979 te haren name een Beneluxdepot verricht van het woordmerk Theratrix onder nr 358 265 voor de warenklasse 3 "Zepen; parfumerieën; etherische oliën; cosmetische middelen; haarlotions."

4. Op de grond dat de beide voormelde woordmerken met elkaar overeenstemmen en voor soortgelijke waren zijn gedeponerd heeft Beiersdorf bij de dit geding inleidende dagvaarding van 31 juli 1980 de nietigverklaring van het jongere Beneluxdepot, hierboven onder 3 genoemd, gevorderd met doorhaling van de inschrijving van dit depot in het Beneluxregister (art. 14B onder 1 en art. 3 BMW).

5. Voorts werd een verbod verlangd vorenbedoeld woordmerk in het Beneluxgebied te gebruiken of te laten gebruiken voor de waren waarvoor het is gedeponerd, zulks op straffe van een dwangsom van f 10.000,— voor elke dag of elke keer dat Draijer in strijd met dat verbod of enig gedeelte daarvan mocht handelen (art. 13A BMW).

6. Draijer betwistte dat haar woordmerk Theratrix zou overeenstemmen met het woordmerk Atrix van Beiersdorf. Niet betwist is dat de inschrijving voor soortgelijke (verwante) waren had plaatsgevonden en jonger in rangorde in de zin van de BMW is.

7. Bij haar vonnis van 28 april 1981 nam de Rb. Haarlem geen overeenstemming van bedoelde merken in de zin van art. 14b onder 1 jo 3, lid 1 BMW, resp. art. 13A BMW aan.

8. Ze stelde in r.o. 4 voorop: "dat, wanneer een jonger merk de letters van een ouder merk bevat in dezelfde of vrijwel dezelfde volgorde en zich voorts van dat ouder merk slechts onderscheidt door een voorvoegsel of achtervoegsel, in het algemeen spoedig van overeenstemmende merken zal dienen te worden gesproken, tenzij door dat voor- of achtervoegsel een zowel visueel als auditief ander (nieuw) woord ontstaat".

9. Dit laatste achtte de Rb. i.c. het geval, daar Theratrix zich door het voorvoegsel "Ther" zowel visueel als auditief losmaakt van het merk Atrix. Men zie voor de motivering daarvan r.o. 5, waarin de Rb. nog opmerkt dat de toevoeging "trix" weinig onderscheidende kracht heeft, gezien de veelvuldige toepassing van die uitgang. Aan het merk Theratrix

ligt wel een duidelijk motief (nl. de associatie naar therapie, aldus c.v.a. onder 7) ten grondslag, zo oordeelt de Rb. voorts; dat is niet met Atrix het geval.

10. Beiersdorf ging in appel, doch zonder succes. Ook het Hof te Amsterdam, dat overigens het onder 8 vermelde uitgangspunt in stand liet, nam geen overeenstemming in de zin van de BMW tussen de voormelde merken aan en bekrachtigde bij arrest van 3 juni 1982 voormeld vonnis van de Rb. Haarlem.

11. Dit arrest is thans de inzet van *het cassatieberoep*.

12. De Rb. laste de pleitnota's uit de eerste aanleg in haar vonnis in, terwijl het Hof overweegt dat partijen de pleitnota's in hoger beroep onder de stukken van het geding hebben overgelegd. Deze pleitnota's zijn derhalve reeds hierom in cassatie kenbaar.

13. In *onderdeel 1 van het cassatiemiddel* wordt *primair* als onjuist en onvoldoende begrijpelijk (aan het slot: in de gegeven omstandigheden rechtens onjuist althans in ontoelaatbare mate ongerijmd) bestreden de in r.o. 10 verkort herhaalde r.o. 6: "Nu het hier gaat om woordmerken, en niet om beeldmerken moet meer betekenis worden toegekend aan het resultaat van auditieve vergelijking dan aan dat van visuele vergelijking. Het visuele herinneringsbeeld dat het publiek van het merk Atrix bewaart zal immers veeleer worden bepaald door het aanzicht van het beeldmerk Atrix, dan door het feit dat het merk bestaat uit de lettercombinatie a-t-r-i-x."

14. Met betrekking tot dit onderdeel dient vooropgesteld te worden dat het Hof niet is ontgaan, dat tenminste drie wijzen tot het vormen van een herinneringsbeeld van een woordmerk bij het publiek kunnen bijdragen: namelijk de klank (auditief), het uiterlijk (visueel) en de betekenis-associatie die het als merk gebruikte teken oproept (begripsmatig). Het Hof heeft immers – en zulks telkens met negatief resultaat ten aanzien van de stellingen van Beiersdorf – de voorliggende merken voor wat betreft hun gelijkheid naar klank (r.o. 7–9), naar uiterlijk (r.o. 10) en naar de betekenis-associatie (r.o. 11) onderzocht, ook los van zijn overweging dat het visuele aspect i.c. van geringer belang is dan het auditieve. Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II (1983), nr 758, p. 346, 347.

15. Op deze grond mist de onder 13 bedoelde klacht reeds belang.

16. Een tweede opmerking is deze, dat de tegenstelling "auditief" en "visueel", zoals deze in het onderdeel wordt aangegeven en hierboven onder 14 werd overgenomen, niet behoort samen te vallen met de wijze waarop men van het woordmerk kennis neemt, waarheen de termen "klank" en "uiterlijk" schijnen te verwijzen, mede gelet op de verdere uitwerking daarvan in het onderdeel. De begrippen "auditief" en "visueel" verwijzen immers ook naar de wijze waarop de waarnemer zijn indrukken van het woordmerk verwerkt.

17. Wie een woord ziet en leest, zal dit bijv. in zijn herinnering bergen met de accenten en de klankkleur die hij daaraan meende te moeten geven. Bij verkeerd accent kan soms geen herkenning van een overigens bekend woord, dat op de normale wijze is gespeld, optreden. Het herinneringsbeeld dat een geschreven woord bij waarneming oproept, zal dan ook veelal belangrijke auditieve aspecten kunnen vertonen.

18. Naar mijn gevoelen heeft het Hof, dat met name het oog heeft op de indruk die de woordmerken maken (het herinneringsbeeld dat ze oproepen), de term "auditief" en "visueel" in deze laatste zin gebruikt.

Daarop wijst ook de kale wijze waarop het Hof in r.o. 6 en r.o. 10 het visuele beeld dat de betrokken merken oproepen, benadert. Vgl. Van Nieuwenhoven

Helbach, "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II (1983), nr 758.

19. In dit licht gezien, lopen de klachten in onderdeel 1 langs de bestreden oordelen van het Hof heen.

20. Deze oordelen zijn verder van feitelijke aard en als zodanig aan het Hof voorbehouden. Ze zijn ook niet onbegrijpelijk. Men zie verder 23. Nu het Hof de indruk, die de merken maken, op de onder 16–18 vermelde wijze heeft vergeleken, doet daaraan niet af de wijze waarop het publiek met deze merken wordt geconfronteerd, afgezien van hetgeen hieronder nog onder 36–39 zal worden aangetekend. Dat er sprake zou zijn van een bepaalde presentatie van het woordmerk Theratrix, die – ook al zouden de omstreden merken niet op zichzelf met elkaar overeenstemmen – wel met het woordmerk Atrix zou overeenstemmen, is in dit geding niet de inzet. Vgl. Beneluxhof 1 juni 1978, NJ 1978, 480 (m. nt. LWH), B.I.E. 1979, 1, p. 3, *Jurisprudentie van het Beneluxhof* 1975–1979, p. 135.

21. *De klacht aan het slot van onderdeel 1*, die zich blijkt de bij pleidooi gegeven toelichting in cassatie (pleitnota onder 32) in hoofdzaak richt tegen de door het Hof in r.o. 6 gebezigde term "beeldmerk", is in het licht van het voorgaande evenzeer ongegrond te achten.

22. Met de term "beeldmerk" heeft het Hof, dat even tevoren met grote nadruk heeft gewezen op het belang dat het i.c. om "woordmerken" gaat, kennelijk niet het merkenrechtelijke begrip bedoeld. Naar het mij voorkomt is hier duidelijk sprake van een verschrijving in die zin dat het Hof, bezig met de visuele vergelijking, bedoelde te verwijzen naar het bij aanzicht waar te nemen beeld dat het woordmerk Atrix in dat verband oproept.

23. Voor het overige komt het mij voor dat het Hof, feitelijk waarderende bij de vergelijking van de betrokken woordmerken, vrij is daarbij te betrekken hetgeen het uit deze merken opvalt en karakteristiek lijkt, ook al hebben pp. daarop niet in het bijzonder gewezen. In de bestreden r.o. 6 heeft het Hof in dat verband in ieder geval niet van buiten komende feiten en omstandigheden in de weegschaal gelegd.

24. *Onderdeel 2a van het middel* is gericht tegen r.o. 7, eerste streepje in verband met r.o. 4, tweede en derde alinea van het bestreden arrest. Vgl. ook r.o. 10, eerste alinea, slotvolzin.

25. Het bestreden betoog van het Hof komt hierop neer, dat de voorvoeging van de lettercombinatie "Ther" voor het woordmerk "Atrix" niet op zichzelf leidt tot een nieuw woord, waarin deze lettercombinatie taalkundig als een "voorvoegsel" is te herkennen. Deze lettercombinatie verbindt zich in dit nieuwe woord volgens het Hof met de "A" van "Atrix" en leidt tot een tweelettergrepig voorvoegsel "Thera".

26. Met de éénlettergrepige uitgang "Trix", dat een (in onze taal overgegaan) bekend achtervoegsel in namen en zelfstandige naamwoorden van Latijnse herkomst is, oordeelt het Hof dit anders.

27. Meer overweegt het Hof op dit punt niet. Het lijkt mij niet onduidelijk, zoals in *onderdeel 2a* wordt geklaagd, zodat ook dit onderdeel faalt.

28. *Onderdeel 2b van het middel* komt op tegen het oordeel in r.o. 7, dat de lettercombinatie "trix" als in namen en zelfstandige naamwoorden van Latijnse herkomst bekend achtervoegsel slechts zeer geringe onderscheidende kracht heeft.

29. Uit de uitwerking van deze klacht in het onderdeel en uit de toelichting daarvan bij pleidooi in cassatie blijkt, dat eiseres tot cassatie hier een oordeel heeft gelezen over de vraag, of de uitgang "trix" geschikt is voor de merkfunctie dan wel of deze uitgang al dan niet zou mogen worden gemonopoliseerd, en wel in die zin dat op één van deze gronden het onderscheidend vermogen van deze uitgang althans

de bijdrage van deze uitgang aan het onderscheidend vermogen van het merk in zijn totaliteit door het Hof laag gewaardeerd zou zijn.

30. Ik meen dat het Hof zich niet in deze zin met de onderscheidende kracht van de merken in geding heeft bezig gehouden. In r.o. 7 heeft het Hof in het kader van de vraag naar de overeenstemming de merken Atrix en Theratrix "auditief" vergeleken. In dat verband meent het Hof wegens de bekendheid van het achtervoegsel "-trix" in namen en zelfstandige naamwoorden van Latijnse herkomst, dat dit achtervoegsel slechts een zeer geringe onderscheidende kracht bezit. Hiermee bedoelt het Hof slechts, zoals het Hof in de derde alinea van r.o. 9 ook met zoveel woorden overweegt, dat die uitgang bij deze vergelijking om gemelde reden een minder opvallend (een minder de aandacht van het publiek trekkend en in het herinneringsbeeld beklivend) onderdeel van het merk in zijn totaliteit uitmaakt (vgl. bijv. Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, 1976, p. 122 onder a) en met name op zichzelf ook niet ertoe zal leiden dat, wanneer deze uitgang in een andere woordcombinatie voorkomt, deze combinatie met het merk Atrix zal worden geassocieerd. Met de term "namen en zelfstandige naamwoorden van Latijnse herkomst" doelt het Hof kennelijk op in de Nederlandse taal overgegangene en algemeen ingeburgerde aanduidingen.

31. Het betreft hier derhalve een beperkt oordeel. Dit is verder van feitelijke aard en komt mij in voormeld licht — en voorts gelet op de in de vorige instanties ontwikkelde stellingen, waarin de in cassatie bepleite, in deze materie geldende onderscheidingen niet althans niet duidelijk naar voren zijn gebracht (vgl. pleitnota Mr Venbroek eerste aanleg, p. 3, 4; mem. v. gr., grief II, p. 5, 6; mem. v. antw., p. 5 bovenaan; pleitnota Mr Van Nieuwenhoven Helbach in appel onder 15 en ook 16; pleitnota Mr Venbroek in appel, p. 6 onder 6 met produktie) — ook niet onbegrijpelijk voor.

32. Dit oordeel kan in cassatie ook overigens niet bestreden worden met de in hoofdzaak feitelijke stelling dat de feiten, waarop het Hof voormeld oordeel heeft gebaseerd, niet opleveren dat het publiek die lettercombinatie in casu als een niet ter onderscheiding van de betreffende waren dienend tekend zal opvatten, zoals in onderdeel 2b verder uitgewerkt. Dit zou Uw Raad tot een feitelijke herwaardering uitnodigen, waartoe cassatie niet dient. Vgl. HR 11 april 1980, NJ 1980, 412 (m. nt. LWH), B.I.E. 1982, 25, p. 71. Vgl. ook Van Nieuwenhoven Helbach, "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II (1983), nr. 759, p. 347.

33. Het Hof heeft juist wel — met pp. — onderscheidende kracht van de in dit geding concurrerende merken aangenomen, maar in de totaliteit van de woordmerken de uitgang "-trix" — dit is ook iets anders dan de waardering van het zelfstandig als merk gebruikte woord trix (pleitnota in cassatie onder 17) — om de opgegeven reden als minder opvallend gewaardeerd.

34. Slechts in zoverre is hier nog een oordeel te lezen dat weer kan terugslaan op de onderscheidende kracht van de uitgang "-trix", op zichzelf genomen in de zin als bedoeld onder 29. Doch deze binnen voormelde grenzen liggende waardering komt, zoals gezegd onder 30, 31 en 32, als van feitelijke aard het Hof toe. Het getuigt in voormeld licht niet van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof mocht dit oordeel ook, zo gezien, in de vergelijking van de woordmerken meewegen. Vgl. Beneluxhof 5 okt. 1982, B.I.E. 1983, 24 p. 63, NJ 1984, 71 (m. nt. LWH), *Jurisprudentie van het Beneluxhof 1981-1982*, p. 20 t.a.v. de eerste vraag, t.a.v. de beschermingsomvang en ten aanzien van de tweede en derde vraag over het feitelijke karakter van de beantwoording van de vraag, of één of meer van een rechtsgeldig verkregen merk deel uitmakende

woorden als uitsluitend beschrijvend zijn aan te merken. Vgl. ook 39.

35. *Onderdeel 3* is gericht tegen de tweede en derde alinea van r.o. 9. Gesteld wordt dat het Hof ten onrechte en in ieder geval op onvoldoende duidelijke gronden heeft verworpen het beroep van Beiershof op het feit dat de grote bekendheid van haar merk Atrix heeft geleid tot "inburgering" van de uitgang "-trix" als bestanddeel van haar merk.

36. Het Hof heeft niet ontkend, dat het merk Atrix grote bekendheid heeft verworven. Het Hof gaat daarvan in de tweede alinea van r.o. 9 uit.

37. Het Hof heeft evenmin miskend, dat een merk door "inburgering" aan onderscheidend vermogen, ook in de zin als hierboven onder 29 bedoeld, kan winnen. Vgl. Beneluxhof 9 febr. 1977, NJ 1978, 415 (m. nt. LWH onder 416), B.I.E. 1977, 59, p. 195, *Jurisprudentie van het Beneluxhof 1975-1979*, p. 27, t.a.v. vraag 4; Beneluxhof 9 maart 1977, NJ 1978, 416 (m. nt. LWH), B.I.E. 1977, 60, p. 203, *Jurisprudentie van het Beneluxhof 1975-1979*, p. 50, t.a. vraag 2; Beneluxhof 19 jan. 1981, NJ 1981, 294 (m. nt. LWH), B.I.E. 1981, 32, p. 145 (v.d. Z.), *Jurisprudentie van het Beneluxhof 1980-1981*, p. 69 t.a.v. vraag 1; Van Nieuwenhoven Helbach, "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II (1983), nr 617, p. 280, 281; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth (1976), p. 104; Martens in Kluwers losbladige "Onrechtmatige Daad" VI, nr 129.2 slot.

38. Het Hof heeft — zoals ik het arrest meen te begrijpen — uitsluitend beslist, dat de grote bekendheid van het merk Atrix niet ertoe heeft geleid, dat de uitgang "-trix" ook op zichzelf in het herinneringsbeeld van het in aanmerking komende publiek op enige relevante wijze aan kracht heeft gewonnen, nu deze uitgang bij vergelijking van de i.c. omstreden merken om de reeds hierboven onder 30-34 besproken redenen in de totaliteit daarvan minder opvallend te achten is. Vgl. ook 42.

39. Het betreft hier een feitelijke waardering van het Hof zelf, welke het Hof toekomt. Vgl. ook voor verdere gegevens: Martens in Kluwers losbladige "Onrechtmatige Daad" VI, nrs. 114 en 115; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth (1976), p. 122 bovenaan, p. 124 onderaan; Van Nieuwenhoven Helbach in "Een Goede Proceorde", Haardtbundel (1983), p. 287 e.v. met de slotsom op p. 296 dat de rechter het onderzoek naar verwarringsgevaar naar eigen inzichten moet vervullen. Deze waardering is ook niet onbegrijpelijk.

40. Aan deze beslissing in de laatste volzin in verband met de voorlaatste volzin van de derde alinea van r.o. 9 doet niet af, dat het Hof vooraf in het algemeen constateerde dat grote bekendheid van een merk geenszins noodzakelijk ertoe behoeft te leiden dat een bestanddeel van dat merk, dat op zichzelf geringe onderscheidende kracht (ook in de zin bedoeld onder 30) bezit, ook dan met dat bekende merk zal worden geassocieerd wanneer het in andere combinaties voorkomt. Deze overweging vormt immers de noodzakelijke opening (voor de mogelijkheid) van het daarop volgende onderzoek voor het gegeven geval en de hierboven reeds vermelde, negatieve beslissing daarop.

41. Nu de klacht in *subonderdeel a van onderdeel 3* van een andere lezing van de bestreden overweging uitgaat, loopt deze reeds hierop vast.

42. Ten slotte zij in voormeld verband aangetekend, dat de klachten in *onderdeel 3*, met name *subonderdeel b*, uitgaan van een andere verhouding, tussen r.o. 7 en r.o. 9 dan hierboven onder 30 aangegeven. Ook in zoverre missen deze klachten feitelijke grondslag.

43. Tezamen genomen is *onderdeel 3* ongegrond te achten. Zoals onder 39 gezegd, betreft het hier een feitelijke waardering van het Hof zelf, welke het Hof

toekomst en welke niet onbegrijpelijk is. Zodanig oordeel kan ook niet in cassatie bestreden worden met de stelling dat een andere waardering meer voor de hand ligt. Vgl. 32.

44. *Onderdeel 4* is gericht tegen r.o. 10 en heeft het visuele aspect van de concurrerende merken tot object.

45. Vooropgesteld dient te worden dat in deze klacht onvoldoende in het oog wordt gehouden, dat het Hof in r.o. 10 zijn gedachtengang ontplooit tegen de achtergrond van hetgeen het Hof voorafgaand heeft overwogen. Deze samenhang volgt reeds uit de aanhef van r.o. 10 en de verwijzing aan het slot van de eerste alinea van r.o. 10.

46. In dit verband moet ik voorts weer de aandacht vestigen op hetgeen ik over de tegenstelling "auditief" en "visueel" hierboven aantekende onder 16-18 en met name over de wijze waarop het Hof deze begrippen naar mijn inzien gebruikt. Deze houdt in - ik herhaal hier -, dat visuele waarneming ook tot auditieve indrukken in het herinneringsbeeld bij het publiek kan leiden.

47. De klacht in *de eerste alinea van onderdeel 4* loopt hierop vast. De mogelijkheid van een associatief verband als in de klacht bedoeld heeft het Hof uitvoerig bij de "auditieve" vergelijking in de direct voorafgaande r.o. 7-9 besproken. Bij de bespreking van de "visuele" beschouwing van de merken komt het Hof tot dezelfde lettergreep-indeling en attendeert daarbij op het reeds aangetekende over de uitgang "-trix". Voor het overige achtte zij dit geschilpunt met het voorafgaande afgedaan. Gezien het aangetekende onder 45 en 46, is dit ook niet onduidelijk of onbegrijpelijk.

48. Bij de toelichting bij pleidooi in cassatie (pleitnota onder 30) heeft de raadsman van Beiersdorf in dit verband nog verwezen naar de pleitnotities in eerste aanleg, de drie met 14 genummerde alinea's (p. 14-19), de mem.v. gr. p. 4 en de pleitnotities in appel, p. 4 en p. 7-8. Op die plaatsen wordt, zonder dat daarbij verschil wordt gemaakt voor de auditieve of visuele benadering, een associatief verband tussen de betrokken merken verdedigd. Tegen deze achtergrond was er voor het Hof ook geen reden op deze plaats in het arrest nog tot een afzonderlijke motivering op bedoelde punten te komen.

49. Het onder 47 en 48 aangetekende geldt ook voor de klacht in *de tweede alinea van onderdeel 4*, gezien r.o. 7, tweede streepje en laatste alinea, en r.o. 8. Vgl. ook r.o. 9, derde alinea.

50. Voor wat betreft de klacht in *de derde alinea van onderdeel 4* meen ik dat het Hof de desbetreffende stellingen van Beiersdorf als onaannemelijk heeft beoogd te verwerpen. Het Hof heeft kennelijk geen plaats voor een relevante uitzondering aanwezig geacht. Het Hof heeft dit mijns inziens op voldoende duidelijke wijze tot uitdrukking gebracht.

51. Nu ik onderdeel 3b ongegrond bevond, zal de hierop voortbordurende klacht in *de vierde alinea van onderdeel 4* evenmin doel treffen.

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep tot cassatie met veroordeling van eiseres tot cassatie als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten op dit beroep gevallen.

e) De Hoge Raad, enz.

3. Beoordeling van het middel

3.1. Het middel bestrijdt in al zijn onderdelen de feitelijke oordelen waarop het Hof heeft gegrond dat er geen overeenstemming in de zin van de Benelux Merkenwet bestaat tussen het op 27 augustus 1971 door Beiersdorf gedeponeerde woordmerk ATRIX en het op 15 mei 1979 door Draijer gedeponeerde woordmerk THERATRIX.

3.2. Het eerste onderdeel is gericht tegen rechts-overweging 6, waarin het Hof vooropstelt: "Nu het

hier gaat om woordmerken, en niet om beeldmerken moet meer betekenis worden toegekend aan het resultaat van auditieve vergelijking dan aan dat van visuele vergelijking", welk oordeel het Hof als volgt motiveert: "Het visuele herinneringsbeeld dat het publiek van het merk Atrix bewaart zal immers veeleer worden bepaald door het aanzicht van het beeldmerk Atrix, dan door het feit dat het merk bestaat uit de lettercombinatie a-t-r-i-x".

Voor zover het onderdeel de door het Hof gekozen rangorde bestrijdt, faalt het bij gebrek aan belang. Het Hof heeft immers de onderhavige merken achtereenvolgens beoordeeld op de mate van overeenstemming bij auditieve vergelijking (rechtsoverwegingen 7-8), op de mate van overeenstemming bij visuele vergelijking (rechtsoverweging 10) en op hun "overeenstemming naar betekenis" (rechtsoverweging 11). Elk van die vergelijkingen afzonderlijk heeft het Hof gevoerd tot de conclusie dat tussen beide merken geen overeenstemming in de zin der wet bestaat.

De klacht dat het Hof, uitgaande van het in de zesde rechtsoverweging aangebrachte onderscheid, de gestelde overeenstemming onvoldoende in concreto en met inachtneming van de omstandigheden van het geval heeft onderzocht, mist feitelijke grondslag. Uit hetgeen het Hof in rechtsoverweging 4 heeft overwogen met betrekking tot de eerste grief van Beiersdorf, blijkt dat het Hof niet uit het oog heeft verloren dat het uiteindelijk gaat om een vergelijking van de concrete indruk die het publiek van de merken van partijen heeft (in het middel aangeduid als "de resultante van de drie het herinneringsbeeld bepalende factoren"). Er is geen reden om aan te nemen dat het Hof de grote merkbekendheid van ATRIX niet in zijn afweging heeft betrokken.

Waar het Hof in rechtsoverweging 6 spreekt van "het aanzicht van het beeldmerk Atrix" bedoelt het (vgl. rechtsoverweging 10) kennelijk "het aanzicht van het woordbeeld van het woordmerk Atrix", dat wil zeggen het beeld dat het woord "Atrix" in druk of schrift oplevert. De klacht aan het slot van dit onderdeel, blijkens de bij pleidooi gegeven toelichting hierop neerkomend, dat hetgeen het Hof omtrent het "beeldmerk Atrix" overweegt, niet uit de feitelijke stellingen van partijen kon worden afgeleid, mist derhalve eveneens feitelijke grondslag.

3.3. Het tweede onderdeel van het middel is gericht tegen 's Hof's oordeel in rechtsoverweging 7 dat de lettercombinatie "-trix" is "een achtervoegsel in de beperkte zin die de taalkunde aan de term "achtervoegsel" hecht, te weten in namen en zelfstandige naamwoorden van Latijnse herkomst" en als zodanig "slechts zeer geringe onderscheidende kracht heeft". Hiermee bedoelt het Hof dat die lettercombinatie het slotbestanddeel (door het Hof aangeduid als achtervoegsel) vormt van algemeen gebruikelijke namen en zelfstandige naamwoorden in de dagelijkse spreek- en schrijftaal, namelijk in namen en zelfstandige naamwoorden die van Latijnse herkomst zijn, en daarom niet of nauwelijks bijdraagt aan de geschiktheid van het merk om de waar of de waren van de merkhouder van soortgelijke waren te onderscheiden. Het oordeel van het Hof (in rechtsoverweging 4) dat het bestanddeel "ther" als voorvoegsel van een andere orde is dan "trix" als achtervoegsel, is in de gang van 's Hof's betoog niet onbegrijpelijk.

Deze oordelen geven niet blijk van een onjuiste opvatting van het begrip "onderscheidend vermogen". Het tweede onderdeel faalt derhalve.

3.4. Voor zover het derde onderdeel van het middel verwijst naar hetgeen in het tweede onderdeel is aangevoerd, faalt het op grond van wat hiervoor onder 3.3. is overwogen. Ook voor het overige faalt het. In rechtsoverweging 9 heeft het Hof geoordeeld dat de gestelde merkbekendheid van ATRIX niet heeft geleid

tot "inburgering" van de uitgang "trix" als bestanddeel van dat merk in die voege dat die uitgang ook dan met dat merk zal worden geassocieerd wanneer die uitgang in andere combinaties voorkomt, omdat de lettercombinatie "trix", die – zoals in rechtsoverweging 7 vastgesteld – op zichzelf reeds een geringe onderscheidende kracht bezit, van het woord Atrix een weinig opvallend bestanddeel uitmaakt. Dit oordeel behoefde geen nadere motivering. Het derde onderdeel wordt derhalve vruchteloos voorgesteld.

3.5. De tiende rechtsoverweging – die in onderdeel 4 van het middel wordt bestreden – bevat het resultaat van visuele vergelijking van de onderhavige woordmerken. Het Hof heeft eerst gewezen op het significante verschil in lengte van beide woorden. Vervolgens gaat het Hof er veronderstellenderwijze van uit ("is denkbaar") dat een lezer het langere woord bij zijn waarneming daarvan in stukjes knipt. Daarbij acht het Hof "aannemelijker dat een lezer die aldus te werk gaat, het woord Theratrix zal splitsen in Thera/trix dan in Ther/atrx". Daarmee bedoelt het Hof dat mag worden aangenomen dat in beginsel iedere lezer die het woord Theratrix splitst, die splitsing op de door het Hof veronderstelde wijze zal aanbrengen. Aldus verstaan laat dit oordeel – dat van feitelijke aard en niet onbegrijpelijk is – anders dan het middel betoogt, niet de mogelijkheid open dat een relevante minderheid onder het publiek de andere splitsing zou aanbrengen. Dat een lezer bij zijn waarneming ook het korte woord Atrix zou splitsen heeft het Hof kennelijk zo weinig waarschijnlijk geacht dat het die veronderstelling niet in zijn beschouwing heeft betrokken. Dit stond het Hof vrij.

Op grond van een en ander acht het Hof ook bij visuele vergelijking "geen overeenstemming in de zin der wet aanwezig". Waar het Hof in rechtsoverweging 8 er blijk van heeft gegeven zich bewust te zijn dat overeenstemming in de zin der wet mede aanwezig is indien gevaar voor associatieve verwarring bestaat, moet worden aangenomen dat het Hof, oordelend dat ook bij visuele vergelijking van beide merken "geen overeenstemming in de zin der wet" bestaat, daarmee bedoelt tot uitdrukking te brengen dat het Hof op grond van hetgeen het met betrekking tot visuele waarneming heeft overwogen, mede onaannemelijk acht dat bij iemand die met het woordmerk THERATRIX wordt geconfronteerd, associaties met het merk ATRIX zullen worden gewekt.

Het vierde onderdeel kan derhalve evenmin tot cassatie leiden.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Beiersdorf in de kosten van het geding in cassatie, aan de zijde van Draijer tot aan deze uitspraak begroot op f 305,45 aan verschotten en f 1.700,- voor salaris. Enz.

Nr 94. President Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, 24 oktober 1983.

(leverworstverpakking)

Mr M. P. J. A. Cremers.



(teken van Boekos)



(merk van Meatex)

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 Benelux-Merkenwet.

Het verpakkings-teken van Boekos stemt overeen met het verpakkings-merk van Meatex (zie voor beschrijving van merk en teken het vonnis).

Bij de beantwoording van de vraag welke afstand na een merkinbreuk tot het werk moet worden genomen, speelt de omvang van de eerdere inbreuk een rol; de omvang van de inbreuk staat op dit moment nog onvoldoende vast, doch is in ieder geval naar tijdsduur gemeten beperkt.

Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Op het bezwaar door Meatex ingebracht tegen de inmiddels door Boekos gewijzigde verpakking van haar

artikel kan, nu Meatex haar vordering niet mede tegen het gebruik daarvan heeft gericht, in het onderhavige kort geding niet worden ingegaan (zie verdere motivering in het vonnis):

Geen veroordeling tot het terughalen van leverworst in de inbreukmakende verpakking, nu gedaagde het gebruik daarvan inmiddels heeft gestaakt en het, gelet op de nog uit te leveren voorraad en de hoge omloopsnelheid van het produkt, niet te verwachten is dat er op 1 nov. 1983 bij afnemers van gedaagde nog van betekenis zijnde aantallen leverworst in die verpakking voorhanden zullen zijn.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meatex Levensmiddelenmaatschappij B.V. te Cuijk, eiseres [in kort geding], procureur Mr C. M. van Leeuwen, advocaat Jhr Mr J. L. R. A. Huydecoper te 's-Gravenhage,

tegen

De besloten vennootschap Boekos B.V. te Boekel, gedaagde [in kort geding], procureur Mr H. B. S. Holla.

Overwegende ten aanzien van het recht:

1. Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken, alsmede uit de onbetwiste inhoud van de overgelegde produkties, staat tussen partijen het navolgende vast:

Eiseres brengt onder de naam Kips – onder meer – een assortiment verpakte leverworst op de markt; bedoeld assortiment wordt sedert 1974 geleverd in een verpakking, die, voor alle leverworstsoorten, een aantal kenmerkende elementen gemeen heeft, te weten: het Kips' beeldmerk gevat in een loverdecoratie, aangebracht op een transparant omhulsel waar doorheen de leverworst zichtbaar is. Op het gebied van leverworst geniet het merk Kips, onder meer door langdurige en intensieve radio- en televisiereclame, grote bekendheid; haar markt-aandeel is groot, voor leverworst in 250 grams verpakking, over welk produkt het in deze procedure met name gaat, bedraagt dat aandeel 80% of meer. De meest bekende en meest verkochte Kips' leverworst, is de zogenaamde Amsterdamse leverworst in 250 grams verpakking; de voorzijde van de verpakking van deze leverworst volgt in kopie onder deze rechtsoverweging. Bedoelde verpakking bevat voormelde kenmerkende elementen; de tekst "Kips' leverworst" is afgebeeld in warm rood tegen een witte achtergrond, terwijl het tot het beeldmerk behorende kroontje en de loverdecoratie zijn uitgevoerd in heldergroen. Eiseres is binnen het gebied van de Benelux, krachtens het op 20 september 1983, onder nummer 660526, bij het Benelux Merkenbureau gedane depot, uitsluitend rechthebbende op de alstoen als merk gedeponeerde, als voormeld door haar gebezigde, (lever-)worstverpakking [zie bovenstaande afbeelding, Red.]; de als merk gedeponeerde verpakking komt overeen met de onder deze rechtsoverweging op te nemen kopie van de voorzijde van de verpakking van Kips' Amsterdamse leverworst, met dien verstande, dat in het gedeponeerde merk het kroontje en de tekst "Kips' leverworst" ontbreekt.

Gedaagde produceert en verkoopt eerst sedert enkele maanden leverworst; aanvankelijk bracht zij dit produkt in dezelfde verpakking op de markt als haar overige produkten. Deze verpakking bestaat uit een transparant omhulsel waar doorheen het daarin verpakte produkt zichtbaar is en waarop of waaromheen een zelfklevende plakker is aangebracht die de vorm van een sigareband heeft; deze plakker is, in hoofdzaak, uitgevoerd in de kleuren rood, geel en groen. Een kopie van deze plakker volgt onder deze rechtsoverweging. Sedert eind juli/begin augustus 1983 brengt gedaagde de door haar geproduceerde leverworst, doch uitsluitend waar het de 250 grams verpakking betreft, op de markt in een transparant omhulsel waarop haar beeldmerk – Boekos –, alsmede de aanduiding "slagersleverworst" zichtbaar is tegen de achtergrond van een loverdecoratie; de voorzijde van

deze verpakking volgt in kopie onder deze overweging [zie hierboven, Red.]. Het beeldmerk Boekos is uitgevoerd in wit en warmrood, de tekst "slagersleverworst" is afgebeeld in warmrood tegen een witte achtergrond en de loverdecoratie is heldergroen van kleur.

2.1. Eiseres vordert, dat wij bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

a) aan gedaagde elke verdere inbreuk op haar merk als gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder depotnummer 660526 verbieden, en

b) aan gedaagde meer in het bijzonder elk verder gebruik van haar ten processe bedoelde leverworstverpakking verbieden en haar gelasten binnen een week na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de nog bij haar en haar afnemers aanwezige voorraad leverworstverpakkingen als voornoemd aan het verkeer te onttrekken en daartoe alle noodzakelijke inspanning in het werk te stellen om de nog bij haar afnemers aanwezige voorraad leverworstverpakkingen terug te halen, alles op straffe van verbeurte van (een) dwangsom(men) wanneer gedaagde niet aan het te wijzen vonnis voldoet.

2.2. Eiseres legt aan haar vorderingen, naast hetgeen hiervoor onder 1. reeds is weergegeven, het navolgende ten grondslag. De door gedaagde gebezigde leverworstverpakking met loverdecoratie is een teken dat met het, onder nummer 660526 bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde, merk van eiseres overeenstemt in de zin van artikel 13A, eerste lid van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken en gedaagde maakt mitsdien inbreuk op het uitsluitend merkrecht van eiseres door het bezigen van bedoelde verpakking voor waren die identiek zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven. Bij de beoordeling van die overeenstemming mag, naast het feit dat de loverdecoraties op de beide verpakkingen vrijwel niet van elkaar te onderscheiden zijn, volgens rechtspraak van het Benelux Gerechtshof, ook rekening worden gehouden met bijkomende omstandigheden, zoals de wijze van presentatie van merk en teken. In casu betekent zulks dat mede in aanmerking mag worden genomen:

– dat beide (lover-)decoraties voorkomen op hetzelfde produkt, dat in hetzelfde formaat, dezelfde uiterlijke vorm en in hetzelfde verpakkingsmateriaal wordt gepresenteerd;

– dat gevoerde decoraties ook qua kleur vrijwel overeenstemmen; en

– dat de overige tekens, die naast de decoraties gevoerd worden – namelijk de diverse merk- en aanprijzingsopdrukken – zowel qua plaatsing als qua kleur (warmrood tegen witte achtergrond) een zeer grote mate van overeenstemming vertonen.

Naast het gevaar voor herkomstverwarring, is er in casu ook sprake van een aantasting van het (oudere) merk van eiseres in zijn merkfunctie door het (jongere) teken van gedaagde; er is zowel sprake van aantasting van het oudere merk in zijn onderscheidende kracht (de zogenaamde verwatering van het merk) door het verschijnen van het jongere teken, als van een beïnvloeding van het koopgedrag door het wakker roepen door het jongere teken van positieve associaties, die het publiek met het oudere merk verbindt.

Eiseres heeft, nu gedaagde de door haar gepleegde inbreuk niet erkent, een spoedeisend belang bij de door haar gevraagde voorziening.

2.3. Eiseres heeft in de dagvaarding en in de pleitnotities nog opmerkingen gemaakt over de auteursrechtelijke aspecten van de onderhavige zaak, alsmede over het leerstuk van de slaafse nabootsing; gelet op de door ons te nemen beslissing, wordt hier volstaan met naar die opmerkingen te verwijzen.

2.4. Voorts verzoekt eiseres ons, ter voorkoming van toekomstige (executie)geschillen, om in een overweging uit te spreken, dat de door gedaagde voorgestelde nieuwe verpakking – het gaat hier om een verpakking waarbij de loverdecoratie is vervangen door een in heldergroen

uitgevoerd raster — zal vallen onder het te geven verbod. Eiseres voert daartoe aan, dat de voorgestelde verpakking de kleinste mogelijke stap is om het gebied van de merk-inbreuk te verlaten, doch dat er, gelet op de eerdere merkinbreuk, door gedaagde een grotere afstand tot het merk van eiseres in acht moet worden genomen.

3.1. Gedaagde heeft verweer gevoerd tegen de vorderingen van eiseres; zij is van oordeel dat er van schending van het merkrecht van eiseres — alle bijzondere omstandigheden van het geval in aanmerking genomen — geen sprake is. Zij stelt daartoe — onder meer — dat, gelet op de combinatie waarin de loverdecoratie (element in het omstreden beeldmerk) steeds en uitsluitend gebruikt wordt, zowel door eiseres als gedaagde — namelijk door elk dezer in combinatie met haar eigen, markante woord-beeldmerk ter onderscheiding van haar eigen produkten van die van andere producenten of distributeurs, en zulks op een wijze dat in deze combinatie van woord-beeldmerk met de loverdecoratie het woord-beeldmerk domineert — niet kan worden geconcludeerd, dat het door gedaagde gebezigde teken, te weten de loverdecoratie, hoewel overeenstemmend met de loverdecoratie, die element is van het door eiseres gebezigde beeldmerk (medaillon met loverdecoratie), een zodanige gelijkheid met het door eiseres gebezigde beeldmerk oplevert dat daardoor associaties met dat merk gewekt kunnen worden, dus dat de koper van Boekos' worst zou kunnen denken dat dit dezelfde worst is als Kips' worst. Gedaagde concludeert op die grond tot afwijzing van de vorderingen van eiseres.

3.2. Voor de door gedaagde gemaakte opmerkingen met betrekking tot de auteursrechtelijke aspecten van de onderhavige zaak, wordt hier eveneens volstaan met een verwijzing naar de conclusie van antwoord, waarin die opmerkingen zijn opgenomen.

3.3. Voorts heeft gedaagde nog aangevoerd, dat eiseres geen spoedeisend belang (meer) heeft bij de door haar gevraagde voorzieningen, omdat gedaagde inmiddels, onverplicht en zonder erkenning van eiseresses gelijk, een andere verpakking voor haar leverworst in de 250 grams verpakking is gaan gebruiken. Gelet op de omloopsnelheid van het produkt en de nog aanwezige voorraad, is het te verwachten dat er na 1 november 1983 geen leverworst in de omstreden verpakking meer in de winkels zal worden aangetroffen. Gedaagde concludeert op die grond tot afwijzing van de vorderingen van eiseres.

4.1. Allereerst stellen wij, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37B van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, vast, dat wij bevoegd zijn van deze vordering, welke steunt op bovenomschreven merkrecht, kennis te nemen, aangezien gedaagde binnen het arrondissement 's-Hertogenbosch is gevestigd en kantoor houdt.

4.2. Gedaagde heeft de haar verweten inbreuk op het merkrecht van eiseres gemotiveerd weersproken en zij stelt geheel vrijwillig en zonder daarmee het gelijk van eiseres te erkennen over te zijn gegaan op voormelde nieuwe verpakking voor haar leverworst in 250 grams verpakking. Het onder die omstandigheden gaan bezigen van die nieuwe verpakking heft naar ons oordeel het spoedeisend belang van eiseres bij de door haar gevorderde voorzieningen dan ook niet op.

4.3. Partijen zijn het oneens over het antwoord op de vraag of het door gedaagde gebezigde teken al dan niet overeenstemt, in de zin van artikel 13A, aanhef en onder 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, met het onder nummer 660526 bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde merk van eiseres. Het antwoord op deze vraag is van beslissende betekenis voor deze procedure. Leidraad bij de beantwoording van die vraag is het in het — door beide partijen genoemde — arrest van het Benelux Gerechtshof van 20 mei 1983 geformuleerde overeenstemmingscriterium; het Hof heeft bij bedoeld arrest voor recht verklaard, dat er van overeenstemming

in voormelde zin "sprake is, wanneer — mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk — merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkheid vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt". Wanneer wij, naar dat criterium, merk en teken (voor een omschrijving en afbeelding daarvan wordt verwezen naar de eerste rechtsoverweging van dit vonnis) met elkaar vergelijken en daarbij de bijzonderheden van het gegeven geval mede in aanmerking nemen, komen wij tot de navolgende uitkomsten:

- de door gedaagde op de voorzijde van de verpakking van haar leverworst in 250 grams verpakking gebezigde loverdecoratie is vrijwel identiek aan de als onderdeel van haar merk gedeponeerde loverdecoratie van eiseres;
- ook wat kleur en breedte van de door gedaagde gebezigde loverdecoratie geldt, dat deze nagenoeg identiek is aan die welke door eiseres wordt gebruikt voor haar Kips' Amsterdamse leverworst in 250 grams verpakking;

- het door gedaagde in combinatie met de loverdecoratie gebezigde beeld/woordmerk vertoont, zowel waar het de plaatsing als waar het de gebruikte kleuren betreft, een grote mate van overeenstemming met het door eiseres voor haar Kips' Amsterdamse leverworst gebruikte beeld/woordmerk;

- het gebruikte verpakkingmateriaal, de wijze waarop merk en teken daarin zijn opgenomen, alsmede het formaat van de van eiseres en gedaagde afkomstige leverworsten in 250 grams verpakking zijn hetzelfde;

- Kips' leverworst wordt al sedert 1974 in dezelfde verpakking op de markt gebracht en haar marktaandeel is, waar het leverworst in 250 grams verpakking betreft, 80% of meer; dit wettigt de conclusie dat het gedeponeerde merk grote onderscheidende kracht heeft;

- de door gedaagde sedert eind juli/begin augustus 1983 gebezigde verpakking voor haar leverworst in 250 grams verpakking past in het geheel niet in haar "huisstijl";

Op grond van het vorenstaande zijn wij van oordeel dat merk en teken met elkaar overeenstemmen in de zin van artikel 13A, aanhef en onder 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, zodat de vordering van eiseres tot een verbod aan gedaagde om verder inbreuk te maken op haar voormeld merkrecht voor toewijzing vatbaar is.

4.4. Nu gedaagde het gebruik van de inbreukmakende verpakking inmiddels heeft gestaakt en het, gelet op de nog uit te leveren voorraad (± 8000 st.), en de hoge omloopsnelheid van het produkt, niet te verwachten is, dat er op 1 november 1983 bij afnemers van gedaagde nog van betekenis zijnde aantallen leverworst in die verpakking voorhanden zullen zijn, achten wij geen termen aanwezig gedaagde te veroordelen tot het terughalen van leverworst in de inbreukmakende verpakking.

4.5. Het toe te wijzen deel van de vorderingen van eiseres is geheel gegrond op de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken; de beschouwingen van partijen met betrekking tot de auteursrechtelijke aspecten van de onderhavige zaak en met betrekking tot het leerstuk van de slaafse nabootsing kunnen — wat daar overigens van zij — in deze procedure dan ook verder onbesproken blijven.

4.6. Wij zullen niet ingaan op het door eiseres gedane en onder 2.4. omschreven verzoek. Het is onvermijdelijk dat van een dergelijk in een rechtsoverweging neergelegd oordeel een zekere prejudiciële werking zal uitgaan en wij achten zulks om twee redenen minder juist.

Eiseres was tijdig op de hoogte van de nieuwe verpakking van gedaagde en zij had deze verpakking in haar vordering kunnen betrekken; nu zij zulks heeft nagelaten,

mocht (de procureur van) gedaagde er op rekenen dat die nieuwe verpakking niet ter sprake zou komen. Voorts speelt bij de beantwoording van de vraag welke afstand, na een merkinbreuk, tot het merk moet worden genomen, de omvang van de eerdere inbreuk een rol; de omvang van de inbreuk staat op dit moment nog voldoende [lees: *onvoldoende, Red.*] vast, in ieder geval echter is zij naar de tijdsduur gemeten beperkt, zijnde immers tussen partijen in confesso dat die inbreuk eerst omstreeks juli van dit jaar een aanvang heeft genomen.

5. Gedaagde zal, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

Rechtdoende: In naam der Koningin!

In kort geding:

Verbieden aan gedaagde iedere verdere inbreuk op eiseresses merk als gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder depotnummer 660526 en meer in het bijzonder het gebruik van haar ten processe bedoelde leverworstverpakking (onder de eerste rechtsoverweging van dit vonnis in kopie genomen);

Veroordelen gedaagde tot betaling aan eiseres, ten titel van dwangsom, van een bedrag groot f 1.000,- voor elke leverworstverpakking, waarmee gedaagde na betekening van dit vonnis handelt in strijd met het gegeven verbod;

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Wijzen het meer of anders gevorderde en verzochte af;

Veroordelen gedaagde in de kosten van dit geding, aan de zijde van eiseres tot aan deze uitspraak begroot op f 1.090,45; enz.

Nr 95. Gerechtshof te Leeuwarden, Eerste Kamer voor Burgerlijke Zaken, 6 april 1983.

(dakbeschotprofiel)

President: Mr J. G. Beversluis;

Raadsheren: Mrs A. Wendel en Ch. H. Beekhuis.

Artt. 2, lid 1 en 14, lid 1 Benelux Tekeningen- en Modellenwet.

De geprofileerde vorm waarin de dakbeschotprofielen van partijen zijn geperst is noodzakelijk voor de versteviging daarvan. Dat wil echter nog niet zeggen dat het dakbeschotprofiel in die vorm geen bescherming verdient op grond van de BTMW; er zijn immers verschillende uitvoeringen mogelijk zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eis van versteviging.

De fabrikant van een dakbeschotprofiel in een geprofileerde vorm geniet, als hij zijn model heeft gedeponeerd, bescherming tegen een andere fabrikant die dezelfde, dan wel nagenoeg dezelfde, geprofileerde vorm aan zijn dakbeschotprofiel geeft, hoewel hij aan zijn produkt een meer afwijkende profilering had kunnen geven om toch aan bedoeld technisch beginsel recht te doen wedervaren.

De BTMW vereist slechts een nieuw uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft en vereist niet enige esthetische waarde. (Anders de President).

Art. 4, lid 1 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Het beroep van geïntimeerde op een eerder model-depot wordt verworpen omdat het betrekking heeft op dakbedekking en niet op dakbeschotprofielen. Het model geniet pas bescherming in samenhang met het gebruiksvoorwerp.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bruynzeel Plastics B.V. te Hendrik Ido Ambacht, appellante in het principaal appel, geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appel [in kort geding], procureur Mr B. D. van Raaij, advocaat Mr Th. Vermeulen te 's-Gravenhage,

tegen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Enitor B.V. te Buitenpost, geïntimeerde in het principaal appel, appellante in het voorwaardelijk incidenteel appel [in kort geding], procureur Mr W. Voorthuijsen, advocaat Mr C. C. Th. van Andel te Amsterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, 12 mei 1982 (Mr W. van den Berg).

Overwegende ten aanzien van het recht:

Voor zover ter zake thans van belang, is uit het verhandelde ter terechtzitting komen vast te staan, dat beide partijen produceren en in de handel brengen zogenaamde "dakbeschotprofielen", min of meer loodgrijs van kleur en vervaardigd van kunststof-p.v.c.. Deze profielen zijn geperst in een golflijn met dien verstande, dat één van de uiteinden uitloopt in een haakse hoek, die zo is gevormd, dat het gehele profiel over een panlat, althans over de smalle kant daarvan, kan worden geschoven en daarop kan worden bevestigd.

Eiseres [Bruynzeel, *Red.*] roept de bescherming van het door haar geproduceerde artikel in op grond van de door haar verkregen bij dagvaarding nader omschreven modelrechten.

Gedaagde bestrijdt het toekennen van die bescherming onder andere op grond van artikel 2 van de B.W.T.M. waarin van bescherming wordt uitgesloten "datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect". Volgens haar heeft het onderhavige produkt louter en alleen een technische functie, zodat van bescherming geen sprake kan zijn.

Nu eiseres bij repliek heeft staande gehouden, dat het model niet louter een technisch effect beoogt en dat bovendien dit technisch effect op diverse manieren is te bewerkstelligen.

Naar Ons voorlopig oordeel dient bij juistheid van het hier aan de orde gestelde verweer de primaire vordering van eiseres te worden afgewezen, zodat Wij zullen nagaan of dit verweer al dan niet opgaat.

Partijen zijn het erover eens, dat een dakbeschotprofiel wordt aangebracht tot bescherming van het gebouwde tegen nadelige invloed van het regenwater waaraan het gebouwde is blootgesteld. Eveneens zijn zij het erover eens, dat de onderhavige profielen dienen ter vervanging van de in het verleden toegepaste loodslabben die ter plaatse tegen het gebouwde werden aangebracht. Bedoelde golflijn bewerkt volgens beide partijen in elk geval een, technisch noodzakelijke, verharding van het profiel als gevolg waarvan het beschot zijn vorm behoudt. Dank zij die vorm wordt bij aanbrenge van het beschot bewerkt, dat het niet in zijn geheel vanaf de panlat loodrecht naar beneden hangt, maar dat het een hoek blijft maken met de bouwmuur. Hierdoor blijft ventilatie van lucht tussen bouwmuur en beschot permanent mogelijk. De in het beschot aangebrachte golflijn bewerkt voorts het tegengaan van eventueel hinderlijk te achten lichtreflectie.

Gedaagde concludeert uit voormelde gegevens omtrent het onderhavige dakbeschot, dat de onderhavige golflijn een louter technisch effect beoogt hetgeen eiser betwist.

Uitgaande van voormelde informatie van beide partijen dient het onderhavige model van eiseres — en ook dat van gedaagde — naar Ons voorlopig oordeel niet anders te worden gezien dan als een model, dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch

effect. Van bescherming op grond van de B.W.T.M. is het niet relevant of het technisch effect op diverse manieren is te realiseren doch of met de modelbepalende factoren een bepaald technisch effect is beoogd. Van enige esthetische waarde van het produkt is naar Ons voorlopig oordeel geen sprake. Weliswaar kan aan de toegepaste golflijn, evenals aan vele andere golflijnen, enige sierlijkheid niet worden ontzegd, maar, in aanmerking genomen de plaats waar het onderhavige produkt moet worden aangewend (tussen dakpannen en dakgoot), valt het effect van die sierlijkheid dermate weg tegen het, in elk geval mede beoogde overwegend technische effect van het produkt, dat Wij in een geding als het onderhavige — waarin geen diepgaand deskundig onderzoek kan worden ingesteld — aan dat restje esthetische waarde voorbijgaan. Wij zullen derhalve, met voorbijgaan aan het overige verweer, de primair ingeroepen bescherming weigeren.

Eiseres beklagt zich subsidiair over oneerlijke concurrentie door gedaagde jegens haar gepleegd, omdat duidelijk zou zijn, dat gedaagde het dakbeschotprofiel van eiseres slaafs navolgt.

Gedaagde ontkent dat van oneerlijke concurrentie sprake kan zijn en voert onder andere aan, dat geen verwarring te duchten zou zijn.

Bij beschouwing van beide produkten valt naar Ons voorlopig oordeel voldoende onderscheid in kleur en glans van het verwerkte materiaal alsmede van de buiging in de golflijn op te merken, dat bij gegadigden, die beroepshalve of in vrije tijd dergelijke profielen willen (doen) verwerken geen verwarring behoeft te worden gevreesd omtrent de herkomst van het produkt.

Wij merken ter zake daarvan op, dat het hier gaat om een produkt, dat gebruikt wordt in de woningbouw en derhalve ook wordt aangeboden en afgenomen binnen beperkte kring. Die kring pleegt veelal te worden benaderd door schriftelijke reclame in de vorm van folders, advertenties en dergelijke; door rechtstreekse offerte bij monde van daartoe aangestelde vertegenwoordigers en, ten slotte, door een algemeen aanbod vanuit grote, in bouwmaterialen gespecialiseerde, verkooppunten. Binnen die kring kan dus een goede oriëntatie omtrent de aangeboden produkten worden verondersteld, die zich niet beperkt tot de uiterlijke hoedanigheden van het produkt, maar zich ook uitstrekt tot prijs, kwantumkorting, levertijd en dergelijke.

Bovendien kan worden verondersteld dat in het algemeen aan een beslissing omtrent al dan niet aankoop nog mede ten grondslag zal worden gelegd het al dan niet bereiken van overeenstemming omtrent het afnemen van velerlei noodzakelijk te achten ander bouw materiaal, dat eveneens bij het uitvoeren van bouwwerken zoals de bouw van woningen moet worden aangewend.

Onder die omstandigheden achten Wij, zoals reeds overwogen gevaar voor verwarring niet aanwezig.

Voorts achten Wij, op grond van dezelfde omstandigheden, zelfs bij gevaar voor verwarring omtrent het produkt, het niet aannemelijk, dat eiseres als gevolg daarvan dermate veel schade zal gaan lijden, dat daartegen reeds thans voorlopige voorzieningen dienen te worden getroffen.

Wij zullen derhalve ook de subsidiair ingestelde vordering afwijzen.

Rechtdoende in naam der Koningin in kort geding!

Ontzeggen eiseres haar primaire en subsidiaire vordering.

Veroordelen haar in de kosten van het geding tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op f 2.500,— voor salaris van de procureur, enz.

b) Het Hof, enz.

Overwegende ten aanzien van het recht:

Bruynzeel B.V. heeft tegen het vonnis vier grieven opgeworpen die luiden:

Grief I:

Ten onrechte heeft de President overwogen dat het onderhavig model van Bruynzeel — en ook dat van Enitor — naar zijn voorlopig oordeel “niet anders dient te worden gezien dan als een model, dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect”, en voorts dat het voor bescherming op grond van de B.W.T.M. niet relevant is “of het technisch effect op diverse manieren is te realiseren doch of met de modelbepalende factoren een bepaald technisch effect is beoogd.”

Grief II:

Ten onrechte heeft de President overwogen dat naar zijn voorlopig oordeel “van enige esthetische waarde van het produkt” geen sprake zou zijn en eveneens ten onrechte heeft de President waarde aan dit argument toegekend.

Grief III:

Ten onrechte heeft de President geen slaafse nabootsing door Enitor van het produkt van Bruynzeel aanwezig geacht.

Grief IV:

Ten onrechte heeft de President de primaire en subsidiaire vordering van Bruynzeel afgewezen.

Met betrekking tot grief I

Partijen zijn het er over eens, aldus hun uitlatingen ter gelegenheid van het pleidooi, dat de geprofileerde vorm, waarin het door hen vervaardigde en in de handel gebrachte dakbeschotprofiel is geperst, noodzakelijk is voor de versteviging daarvan. Deze vorm is dus in ieder geval noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect.

Dat wil evenwel nog niet zeggen dat, zodra het dakbeschotprofiel in die vorm wordt vervaardigd, het geen bescherming verdient op grond van de Eenvormige wet inzake tekeningen of modellen, hierna de Eenvormige wet te noemen. Verschillende uitvoeringen van die geprofileerde vorm van het dakbeschotprofiel zijn mogelijk zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eis van versteviging. Op zichzelf moet dus de geprofileerde vorm zonder dat daarbij wordt onderscheid gemaakt in welke uitvoering deze geschiedt niet als een hoedanigheid, noodzakelijk ter verkrijging van een technisch effect in de zin van de Eenvormige wet, worden beschouwd. Zij is veeleer te beschouwen als een technisch beginsel dat op verschillende manieren kan worden uitgewerkt. Voor het onderhavige geval brengt dit mee, dat de fabrikant van een dakbeschotprofiel als waarvan in casu sprake is zonder meer geen op de Eenvormige wet gegronde bescherming geniet tegen handelingen als bedoeld in artikel 14 van die wet door een andere fabrikant van een dakbeschotprofiel met een geprofileerde vorm. Die bescherming geniet hij wél, indien laatstgenoemde fabrikant dezelfde, dan wel nagenoeg dezelfde, geprofileerde vorm aan zijn dakbeschotprofiel geeft, hoewel hij aan zijn produkt een meer afwijkende profilering had kunnen geven om toch een bedoeld technisch beginsel recht te doen wedervaren.

Te beantwoorden is dus de vraag, of het dakbeschotprofiel van Enitor B.V. dezelfde, dan wel nagenoeg dezelfde profielvorm heeft als het dakbeschotprofiel dat Bruynzeel B.V. vervaardigt en in de handel brengt.

Naar het in dit kort geding te geven oordeel is de profielvorm van het door Enitor B.V. vervaardigde en in de handel gebrachte dakbeschotprofiel gelijk, dan wel nagenoeg gelijk aan het dakbeschotprofiel zoals dat voorkomt op het door Bruynzeel B.V. verrichte depot. Het Hof is tot dit oordeel gekomen na vergelijking van het door Enitor B.V. ten pleidooi overlegde profiel met de kopie van het bewijs van

inschrijving van het Bruynzeel-depot. Enitor B.V. had een meer afwijkende profielvorm kunnen kiezen zonder dat daarbij afbreuk aan meergenoemd technisch beginsel wordt gedaan.

Gelet op het door Bruynzeel B.V. verrichte depot, kan zij dus de in artikel 14 van de Eenvormige wet genoemde vorderingen tegen Enitor instellen, mits het depot voldoet aan de door de Eenvormige wet gestelde eisen. Op de vraag, of dit laatste, het geval is, zal hierna nog worden ingegaan.

De grief is terecht voorgedragen.

Met betrekking tot grief II

De Eenvormige wet vereist slechts een *nieuw* uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft om haar bescherming over zo'n voortbrengsel uit te strekken. Zodra een uiterlijk niet als noodzakelijk is voorgeschreven om een technisch effect te sorteren is variatie en dus ook originaliteit mogelijk. Bij het nastreven van originaliteit kan van een esthetische gerichtheid worden blijk gegeven — meermalen zal dit ook wel het geval zijn — doch de wet vereist dit niet.

De grief is eveneens terecht voorgedragen.

Met betrekking tot het voorwaardelijk incidenteel appel dat het Hof eerst zal behandelen alvorens na te gaan, of grief III in het principaal appel bespreking behoeft. Aan de voorwaarde van het instellen van dit appel is voldaan, nu op grond van het vorenoverwogene de op grond van de Eenvormige wet ingestelde vorderingen toewijsbaar zijn, tenzij het voorwaardelijk incidenteel appel terecht is ingesteld.

In de eerste plaats heeft Enitor B.V. aangevoerd dat het door Bruynzeel B.V. vervaardigde en in de handel gebrachte dakbeschotprofiel niet voldoet aan de vereiste van nieuwhed als bedoeld in artikel 4, lid 1 van de Eenvormige wet. Enitor B.V. heeft hierbij verwezen naar twee modeldepots nrs 22700 en 4977 welke van oudere datum zijn dan het Bruynzeel-depot. Voor wat het eerste depot betreft dient te worden opgemerkt, dat uit de bij dat depot vergezeld beschrijving blijkt dat het model betrekking heeft op dakbedekking en niet om dakbeschotprofielen. Het model geniet evenwel pas bescherming in samenhang met het gebruiksvoorwerp. Voor wat het tweede depot betreft, is naar 's Hof's oordeel duidelijk dat het model uiterlijk in het oog lopende verschillen vertoont met het Bruynzeel-depot. Enitor B.V. heeft in dit verband nog gesteld, dat reeds in 1961 P.V.C.-daklijsten in de handel waren, welke in wezen dezelfde functie hebben als het onderhavige dakbeschotprofiel en daarbij gewezen op enige pagina's uit het boek "Dakbedekkingen, constructieel voor loodgieters" en een pagina uit een lexicon voor dakbedekkers uit de D.D.R.. Uit deze bescheiden blijkt evenwel niet dat het daarbij gaat om dakbeschotprofielen als de onderhavige. Voor het overige zijn de stellingen te vaag om op juistheid te worden onderzocht.

In de tweede plaats voert Enitor B.V. aan dat uit het depot van Bruynzeel B.V. de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende blijken. Te dien aanzien is het Hof, gelet op de overgelegde kopie van het bewijs van inschrijving, van oordeel dat het depot niet zodanig is dat moet worden geoordeeld dat niet in voldoende mate zou blijken van de kenmerkende eigenschappen van het model.

Uit het vorenoverwogene volgt dat het voorwaardelijke incidenteel appel dient te worden verworpen.

Nu in het principaal appel de grieven I en II terecht zijn voorgedragen, behoeft, gelet op de verwerping van het voorwaardelijke incidenteel appel, *grief III* in het principaal appel geen bespreking meer.

Grief IV in het principaal appel kan eveneens onbesproken blijven nu zij is gegrond op hetgeen met betrekking tot de voorgaande grieven is naar voren gebracht.

Rechtsdoende:

In het principaal appel:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep.

En opnieuw rechtsdoende:

1. Verbiedt Enitor B.V. om dakbeschotprofielen te produceren of te doen produceren, te verkopen of ten verkoop aan te bieden of op enigerlei andere wijze in het verkeer te brengen, die hetzelfde uiterlijk vertonen — dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen — als de dakbeschotprofielen, die Bruynzeel B.V. vervaardigt en in het verkeer brengt, en die zijn gedeponeerd bij het Benelux-bureau voor tekeningen of modellen te 's-Gravenhage onder 0319000 d.d. 12 september 1977;

2. Veroordeelt Enitor B.V. om aan Bruynzeel B.V. een dwangsom te betalen van f 10.000,— per dag — zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig is — voor elke dag dat Enitor B.V. nalaat aan het sub 1. bedoelde verbod te voldoen.

Verklaart dit arrest in zoverre uitvoerbaar bij voorraad.

In het voorwaardelijk incidenteel appel:

Verwerpt het appel.

Verwijst Enitor B.V. in de kosten van deze procedure in beide instanties en begroot deze tot op heden, voor zover aan de zijde van Bruynzeel B.V. gevallen

in eerste instantie op f 2.500,— aan salaris en f 135,75 aan verschotten

en in hoger beroep in het principaal appel op

f 3.600,— aan salaris en f 254,40 aan verschotten

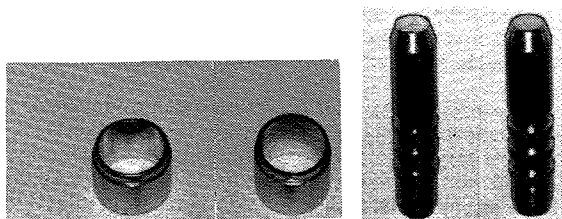
en in het voorwaardelijk incidenteel appel op

f 1.800,— aan salaris en nihil aan verschotten. Enz.

Nr 96. Gerechtshof te Amsterdam,
Derde Kamer, 15 juli 1982.

(Dievenklauwen met montagevoorschriften)

President: Mr J. H. F. J. Cremers;
Raadsheren: Mrs J. G. L. M. Bijnen en J. A. Vermeulen.



(dievenklauwen van Ankerslot)

Artt. 1 en 10 Auteurswet 1912.

Rb.: *Onjuist is de stelling dat het (auteursrechtelijk beschermde) montagevoorschrift, en de (niet auteursrechtelijk beschermde) dievenklauw en plastic verpakking (zakje) één geheel zouden vormen; de rechtmatigheid van het beslag op het één impliceert dus niet de rechtmatigheid van het beslag op het ander.*

Art. 10, lid 1 onder 10° Auteurswet 1912 jo art. 21 Benelux-Modellenwet.

Hof: *De ontwerper van de dievenklauw verdient het compliment dat hij zijn produkt de aan eenvoudige sier heeft gegeven, maar dat resulteert bij eenvoudige gebruiksvoorwerpen als de onderhavige nog niet in een kunstzinnig karakter.*

Art. 25 jo art. 14, lid 5 Benelux-Modellenwet jo art. 134 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Rb.: Het 'ontwikkelen' vóór 1975 van de dievenklauwen brengt niet mede dat daarvoor de bescherming krachtens het vroegere nationale recht kan worden ingeroepen.

Hof: In hoger beroep vermeldt Ankerslot terloops en zonder enige toelichting, dat de dievenklauwen al vóór 1 januari 1975 in het verkeer zijn gebracht. Ankerslot kan echter niet terugkomen op haar stellingname te dezen in eerste aanleg. De door Ankerslot in hoger beroep geopperde mogelijkheden, waardoor het vóór 1 januari 1975 ontwikkelen van de dievenklauw tot gevolg zou hebben dat deze niet meer rechtsgeldig kon worden gedeponeerd, worden – gelet op de betwisting door Borsumij – als onvoldoende gemotiveerd verworpen; geen reden om Ankerslot tot het bewijs van haar stelling toe te laten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ankerslot B.V. te Hengelo, appellante, procureur Mr J. Dubois, advocaat Mr Th. Vermeulen te 's-Gravenhage,

tegen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borsumij Bouw Specialiteiten B.V. te Weesp, geïntimeerde, procureur Mr F. C. Baron van der Feltz, advocaat Mr J. Voûte te 's-Gravenhage.

a) Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 3 juni 1981 (Mrs E. W. de Kruijff, J. P. Fokker en J. M. Vrakking).

Overwegende ten aanzien van het recht:

1. Met betrekking tot het door Ankerslot onder Borsumij gelegd revindicatoir beslag zijn de wettelijke termijnen en formaliteiten in acht genomen.

2. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken is het navolgende ten processe komen vast te staan.

3. Ankerslot verhandelt zogenoemde dievenklauwen (dat wil zeggen pennen die, mits op de juiste wijze aangebracht, het openen van gesloten deuren door verwijdering van de desbetreffende scharnierpennen voorkomen). Deze dievenklauwen zijn verpakt in zakjes van transparant plastic, waaraan de tekst van een bijbehorend montagevoorschrift met werktekening is bevestigd. In het bovenste gedeelte van het voorschrift is een gaatje aangebracht. Dit maakt het mogelijk dat de zakjes met inhoud en montagevoorschriften – bijvoorbeeld in de winkel – worden opgehangen aan pinnen.

4. Borsumij verhandelt dievenklauwen onder meer met bijbehorende plastic verpakking en montagevoorschriften, die in alle opzichten gelijk of nagenoeg gelijk zijn aan die van Ankerslot met dien verstande dat de montagevoorschriften van beide partijen in alle opzichten identiek zijn met uitzondering van de boven elk van beide voorschriften afgedrukte benamingen (de dievenklauwen van Ankerslot dragen de naam "Anker", die van Borsumij de naam "Homeguard").

In conventie voorts:

5. Stellende dat Borsumij aldus inbreuk maakt op haar auteursrecht met betrekking tot haar dievenklauwen, verpakking en montagevoorschrift, vordert Ankerslot thans kort gezegd primair een bevel aan Borsumij om in de toekomst soortgelijke inbreuken op haar auteursrecht na te laten op straffe van een dwangsom. Voorts vordert Ankerslot vanwaardeverklaring van het revindicatoir beslag ex. artikel 28 van de Auteurswet dat zij op 11 december 1980 onder Borsumij heeft gelegd op 117 kisten en 268 dozen met dievenklauwen

en schadevergoeding nader op te maken bij staat, een en ander als nader omschreven in het petitum der dagvaarding sub b. tot en met f.

Ten slotte vordert zij (sub a.) toestemming om de zich onder Borsumij bevindende dievenklauwen met verpakkingen en montagevoorschriften als de haren op te eisen, dan wel tot vernietiging of onbruikbaarmaking over te gaan.

6. Ten aanzien van de vraag of aan Ankerslot auteursrechtelijke bescherming toekomt uitsluitend op de tekst en werktekening van haar montagevoorschrift heeft Borsumij zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Het gevraagde verbod voor de toekomst en de vordering tot vanwaardeverklaring zijn in zoverre als niet weersproken toewijsbaar.

Dat Borsumij in dit verband nog heeft aangevoerd bereid te zijn haar dievenklauwen op zodanige andere wijze te verpakken, dat het inbreukmakende montagevoorschrift niet meer zichtbaar is, brengt hierin geen verandering. Zulks zou immers in de vaststaande inbreuk evenmin wijziging brengen.

7. Ankerslot stelt met betrekking tot haar auteursrechtelijke aanspraken nog, dat het plastic zakje waarin de door haar verhandelde dievenklauwen zijn verpakt en het daaraan bevestigde montagevoorschrift één – auteursrechtelijk te beschermen – geheel vormen. Uit de door Ankerslot zelf naar voren gebrachte omstandigheid dat het voorschrift en het zakje van elkaar gescheiden kunnen worden en uit het feit dat niet is gesteld of gebleken dat het na de eventuele scheiding resterende zakje zijn verpakkingsfunctie verliest volgt echter al dat deze stelling niet opgaat.

8. Subsidiair stelt Ankerslot dat Borsumij door zich te gedragen als haar wordt verweten zich schuldig maakt aan oneerlijke mededinging en onrechtmatig jegens haar handelt door haar produkten slaafs na te bootsen, aldus verwarring stichtend onder de afnemers van Ankerslot. Mitsdien vordert zij met een beroep op artikel 25 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BWTM) een bevel tot staking van die nabootsing op, alsmede schadevergoeding, nader op te maken bij staat, een en ander als nader omschreven in het petitum der dagvaarding sub g. tot en met j. Ook dit betoog faalt.

9. Weliswaar wordt in artikel 25 BWTM de mogelijkheid opgehouden, dat tekeningen of modellen die voor het in werking treden van deze wet (1 januari 1975) krachtens de nationale wet werden beschermd – in Nederland bijvoorbeeld krachtens de bepalingen omtrent onrechtmatige daad – deze bescherming ook verder in dat land genieten.

Nu vaststaat dat Ankerslot haar dievenklauwen sedert 1975, dus na het in werking treden van de BWTM, in het verkeer brengt kan voorbedeelde bepaling haar echter niet baten. Zij heeft er nog aan toegevoegd dat zij de bewuste dievenklauwen al voor die tijd had "ontwikkeld". Aan vóór '75 uitsluitend "ontwikkelde", maar nog niet in de handel gebrachte dievenklauwen komt de in artikel 25 BWTM beoogde bescherming echter niet toe.

10. Voor zover Ankerslot haar betoog betreffende oneerlijke mededinging ook op de plasticverpakking heeft willen betrekken, gaat het betoog evenmin op. Met betrekking tot deze verpakking komt mede gelet op hetgeen hiervoor onder 7. reeds is overwogen, namelijk geen zelfstandig in rechte te beschermen belang toe.

11. Al het vorenstaande leidt tot de slotsom dat van de stellingen waarop Ankerslot haar vorderingen grondt, uitsluitend de gestelde auteursrechtelijke inbreuk betreffende het montagevoorschrift kan worden aanvaard. Derhalve komen de vorderingen uitsluitend met betrekking tot dit montagevoorschrift voor toewijzing in aanmerking met dien verstande dat er geen termen aanwezig zijn om Ankerslot toestemming

te verlenen de bewuste voorschriften te vernietigen of onbruikbaar te maken, nu haar reeds wordt vergund deze als de hare op te eisen.

in reconventie voorts;

12. Stellende dat Ankerslot door ten onrechte en onrechtmatig beslag op haar gehele voorraad dievenklauwen te leggen een normale verkoop daarvan heeft verhinderd, vordert Borsumij kort gezegd voor recht te verklaren, dat Ankerslot aldus onrechtmatig heeft gehandeld.

Voorts vordert Borsumij primair dat Ankerslot zal worden veroordeeld om haar geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat, te vergoeden. Voorwaardelijk vordert Borsumij dat, indien de vordering van Ankerslot mocht worden toegewezen, zij eerst na een door Ankerslot aan haar te betalen vergoeding tot de door Ankerslot gevraagde afgifte zal worden verplicht.

13. Uit het in conventie overwogene, dat voor zover van belang hier als ingevoegd dient te worden beschouwd, volgt reeds dat als volgt dient te worden beslist ten aanzien van de gevraagde — overigens op zichzelf niet weersproken — verklaring voor recht en schadevergoeding op te maken bij staat. Voor toekenning van de door Borsumij voorwaardelijk gevraagde vergoeding acht de rechtbank geen termen aanwezig.

in conventie en in reconventie voorts;

14. Nu partijen over en weer deels in het ongelijk worden gesteld zullen de kosten waaronder die met betrekking tot het opgelegde beslag als volgt worden gecompenseerd.

Rechtdoende:

in conventie;

1. Vergunt eiseres de zich onder gedaagde bevindende montagevoorschriften als haar eigendom op te eisen.

2. Verklaart het door eiseres onder gedaagde gelegde beslag van waarde, voor zover het is gelegd op voormelde montagevoorschriften.

3. Beveelt gedaagde elke handeling in strijd met voormeld auteursrecht op voormeld montagevoorschrift te staken en gestaakt te houden met ingang van heden op verbeurte van een dwangsom van f 5.000,— (. . .) voor elke overtreding van dit bevel.

4. Veroordeelt gedaagde de door eiseres geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening, aan eiseres te vergoeden.

in reconventie:

5. Verklaart voor recht dat gedaagde jegens eiseres onrechtmatig heeft gehandeld door het leggen van voormeld beslag, behoudens voor zover het beslag is gelegd op voormelde montagevoorschriften.

6. Veroordeelt gedaagde de door eiseres geleden en te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 februari 1981 tot de dag der algehele voldoening, aan eiseres te vergoeden.

in conventie en in reconventie;

7. Compenseert de kosten aldus dat elk van beide partijen de eigen kosten draagt.

8. Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

b) Het Hof, enz.

Overwegende ten aanzien van het recht:

1. De door Ankerslot aangevoerde grieven luiden:

Grief I:

Ten onrechte heeft de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam in haar vonnis van 3 juni 1981 onder

rolnummer 80/7033 slechts erkend het auteursrecht van appellante op de tekst en werktekening van het montagevoorschrift van de door appellante ontworpen dievenklauwen, doch heeft niet gemotiveerd beslist op de door appellante aangevoerde argumenten waarom aan haar ook auteursrecht toekomt op de dievenklauwen als zodanig.

Grief II:

Ten onrechte heeft de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam in het aangevallen vonnis niet gehonoreerd het subsidiaire verweer van appellante dat, voor het geval het auteursrecht op de dievenklauwen niet zou worden erkend, aan appellante bescherming toekomt tegen de slaafse nabootsing van haar produkt op grond van art. 1401 B.W. nu de dievenklauwen reeds voor 1 januari 1975 zijn ontwikkeld en in het verkeer gebracht en derhalve niet wordt voldaan aan het nieuweheidsvereiste als omschreven in art. 4 Eenvormige Beneluxwet inzake de bescherming van tekeningen of modellen (B.W.T.M.) althans had de Arrondissementsrechtbank appellante in de gelegenheid moeten stellen te bewijzen, zoals door haar uitdrukkelijk is aangeboden, dat de dievenklauwen niet voldoen aan het nieuweheidsvereiste.

2. Door deze grieven en ook anderszins wordt in hoger beroep niet bestreden dat ten processe vaststaat hetgeen de Rechtbank in de rechtsoverwegingen 3 en 4 in het vonnis waarvan beroep als vaststaand heeft aangemerkt; het Hof zal dan ook eveneens van die feiten uitgaan.

3. Eerst dient te worden onderzocht de juistheid van hetgeen Ankerslot in haar tweede grief als basis aangeeft voor wat zij noemt haar subsidiaire verweer, te weten dat "de dievenklauwen reeds voor 1 januari 1975 zijn ontwikkeld en in het verkeer gebracht en derhalve niet wordt voldaan aan het nieuweheidsvereiste van art. 4 B.W.T.M."

In eerste instantie heeft Ankerslot eerst gesteld dat zij de klauwen sedert 1975 verhandelt, althans in het verkeer brengt, en later dat zij de klauwen reeds had ontwikkeld voor het in werking treden op 1 januari 1975 van de B.W.T.M. en dit produkt niet meer rechtsgeldig kon deponeren zoals wordt voorgeschreven in artikel 3 van die Wet, aangezien het niet meer voldeed aan het nieuweheidsvereiste als omschreven in artikel 4 van de Wet. In hoger beroep vermeldt zij nog, in haar tweede grief, als terloops en zonder enige toelichting, dat de klauwen al voor 1 januari 1975 in het verkeer gebracht zijn. Ankerslot kan echter niet terugkomen op haar stellingname te dezen in eerste aanleg. Voorts oppert Ankerslot in hoger beroep enige mogelijkheden waardoor het (voor 1 januari 1975) ontwikkelen van een produkt tot gevolg zou hebben dat dat produkt niet meer aan het nieuweheidsvereiste voldeed, zonder overigens aan te geven waardoor nu haar dievenklauwen al voor 1 januari 1975 bekendheid genoten zouden hebben.

Al met al stelt Ankerslot slechts (en biedt te bewijzen aan) dat de door haar ontworpen dievenklauw op of na 1 januari 1975 niet rechtsgeldig meer kon worden gedeponeerd, wat door Borsumij wordt bestreden, zonder echter concrete feiten en omstandigheden te stellen, die — indien bewezen — steun zouden kunnen bieden aan deze verder oncontroleerbare stelling. Het Hof acht mitsdien geen reden aanwezig om Ankerslot, die daarvoor niet voldoende heeft gesteld, hoewel zulks bij genoemde betwisting door Borsumij op haar weg lag, tot het door haar aangeboden bewijs toe te laten en verwerpt de stelling als onvoldoende gemotiveerd.

4. Nu het tegendeel niet is komen vast te staan gaat het Hof ervan uit dat de dievenklauwen niet reeds voor 1 januari 1975 (enige bekendheid hadden en) krachtens Nederlandse wetgeving (Auteurswet c.q. 1401 BW) werden beschermd.

Gelet op het in art. 14, lid 5 en in art. 21, leden 1 en 1 BWTM bepaalde is thans alleen nog van belang de vraag of de dievenklauwen een duidelijk kunstzinnig karakter hebben. Deze vraag beantwoordt het Hof ontkennend. Naar het oordeel van het Hof is in de kennelijk uitsluitend door eisen van doelmatigheid bepaalde vormgeving van de staven en bijbehorende cilindertjes geen blijk van artisticeit te vinden; niet duidelijk is overigens waartoe van deze voorwerpen, die — naar uit de montage-instructie blijkt — steeds geheel (de cilindertjes) en veelal geheel (de staven bij gesloten deur) en soms op hooguit 17 millimeter na (de staven bij geopende deur) in het hout van kozijn en/of deur zijn weggestoken, meer verlangd zou moeten worden dan een doelmatige vormgeving. De ontwerper verdient het compliment dat hij zijn produkt de aan eenvoud eigen sier heeft gegeven, maar dat resulteert bij eenvoudige gebruiksvoorwerpen als de onderhavige nog niet in een kunstzinnig karakter.

5. Voor het geval dat Ankerslot in hoger beroep nog wil handhaven hetgeen zij onder 4 heeft gesteld in de conclusie van antwoord in reconventie merkt het Hof op dat, nu niet is gesteld dat Borsumij de tekeningen van Ankerslot heeft gekopieerd, daarop niet kan worden ingegaan.

6. De eerste grief is in zoverre gegrond dat de Rechtbank niet met zoveel woorden is ingegaan op al hetgeen Ankerslot aangaande haar pretens auteursrecht op de dievenklauw als zodanig had gesteld; naar uit het voorgaande blijkt heeft de Rechtbank wel terecht geoordeeld dat Ankerslot ten deze geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, zodat de grief niet tot vernietiging van het aangevallen vonnis kan leiden.

Uit het voorgaande volgt eveneens dat de tweede grief geen doel treft.

7. Nu beide grieven tevergeefs zijn voorgedragen zal het Hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigen; Ankerslot dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep te worden verwezen.

Rechtdoende:

Bekrachtigt het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, waarvan beroep;

Verwijst appellante in de kosten van het geding in hoger beroep aan de zijde van geïntimeerde tot dusver begroot op f 1.250,—. Enz.

Nr 97. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 2 februari 1983.

(Kleine Willem/Cox-Stove)

Mr H. F. van den Haak.

Artt. 10 en 15 Auteurswet 1912.

Artt. 1 en 14 Benelux Tekeningen- en Modellenwet.

De kachel die gedaagde onder de naam Kleine Willem in de handel brengt, maakt inbreuk op het auteursrecht en het modelrecht dat eiseres heeft op de door haar eerder onder de naam Cox-Stove in de handel gebrachte kachel (waarvan het model is gedeponeerd bij het Benelux-bureau voor Tekeningen en Modellen).

Artt. 289 en 291 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Spoedeisend belang aangenomen.

De besloten vennootschap Cox-Geelen B.V. te Eijssden, eiseres [in kort geding], procureur Mr

F. M. Oberman, advocaat Jhr Mr R. E. P. de Ranitz te 's-Gravenhage, tegen

De besloten vennootschap Helex B.V. te Heemstede, gedaagde [in kort geding], procureur Mr F. M. Oberman, advocaat Mr Th. H. Weyland te Amsterdam.

(Post Alia)

De vaststaande feiten

6. Als gesteld en erkend of niet dan wel onvoldoende weersproken, alsmede op grond van in zoverre niet weersproken bewijsstukken, staat in dit geding tussen partijen het volgende vast:

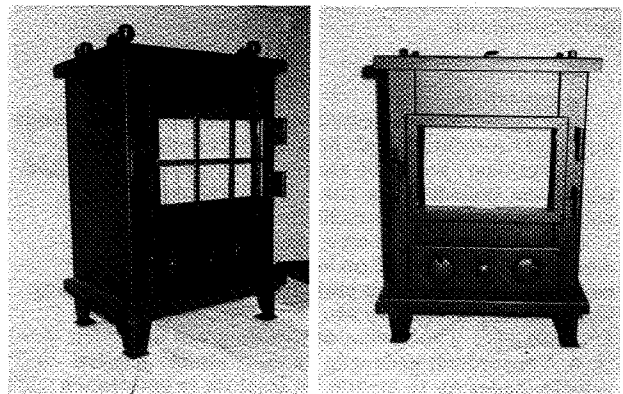
— Op verzoek van eiseres heeft de ontwerper J. J. D. Harm een kachel voor eiseres ontworpen. Deze kachel wordt door eiseres sinds medio 1981 in de handel gebracht.

— Onder dagtekening "2 augustus 1982" heeft Harm aan eiseres een door hem ondertekend schriftelijk stuk doen toekomen, waarvan de inhoud als volgt luidt:

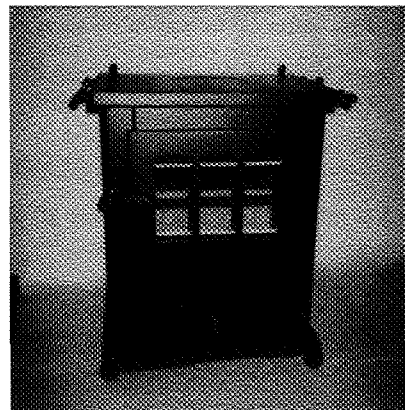
"Hiermee verklaart ondergetekende

J. J. D. Harm dat hij de auteursrechten met betrekking tot de door hem ontworpen kachels, zie onderstaande foto's, overdraagt aan Cox Geelen B.V.."

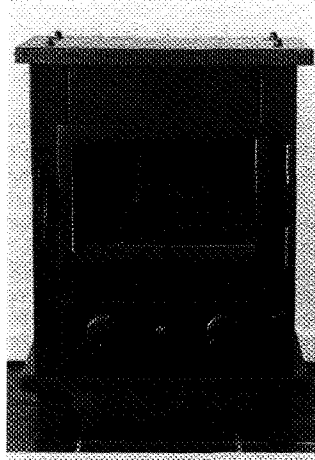
— De bij die brief gevoegde foto's, aan de achterzijde voorzien van het naamstempel van Harm, hebben de volgende afbeeldingen:



— Eiseres heeft op 22 april 1981 een model van Harms ontwerp gedeponeerd bij het Benelux-bureau voor Tekeningen of Modellen. Het gedeponeerde model ziet er, wat de voorzijde betreft, uit als volgt:



– Sinds 1982 brengt gedaagde een kachel in de handel met een model waarvan een afbeelding hieronder is weergegeven:



– In september 1982 heeft eiseres gedaagde gesommeerd het verhandelen van laatstgenoemde kachel te staken. Aan deze sommatie heeft gedaagde niet voldaan.

De grondslag van de vordering

7. Tegen de achtergrond van de vastgestelde feiten legt eiseres aan haar vordering ten grondslag dat gedaagde door het verhandelen van de laatstbedoelde kachel inbreuk maakt op eiseresses auteursrecht terzake en handelt in strijd met eiseresses modelrecht.

Subsidiar stelt eiseres dat gedaagde onder de door haar bij pleidooi nader uiteengezette omstandigheden dusdoende onrechtmatig jegens eiseres handelt.

Het verweer

8. Gedaagde heeft aangevoerd dat de door haar verhandelde kachel in (meer dan) voldoende mate afwijkt van die van eiseres en dat er daarom voor de gevraagde voorziening geen grond is.

Op modellen als die van eiseres rust volgens gedaagde geen auteursrecht; voor zover er in casu al van modelbescherming sprake zou kunnen zijn, zou die bescherming zeer zwak zijn.

Ten slotte heeft gedaagde het spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening betwist in het licht van de omstandigheid dat eiseresses sommatie al enkele maanden geleden heeft plaatsgevonden.

Beoordeling van het geschil van partijen Auteursrecht

9. Ten betoge dat eiseres geen bescherming op grond van de Auteurswet toekomt heeft gedaagde overgelegd drie afbeeldingen van kachels met een uiterlijk dat in verschillende opzichten op dat van eiseresses kachel, de Cox-stove, lijkt. Gedaagde heeft echter niet betwist dat die andere kachels later op de markt zijn gekomen dan de Cox-stove. Dat betekent dat op zichzelf die omstandigheid nog niet aan auteursrechtelijke bescherming van de Cox-stove in de weg staat.

10. Vergelijking met een groot aantal andere kachels, afgebeeld in het overgelegde boek "De grote houtkachelgids" van R. Rook, leert dat de Cox-stove een eigen en oorspronkelijke vormgeving heeft en op dat punt geen relevante gelijkenis vertoont met andere kachels (afgezien van de bovenbedoelde, die later dan de Cox-stove bekend zijn geworden). Ook kan aan de Cox-stove een kunstzinnig karakter niet worden ontzegd. De rechthoekige, enigszins stoer aandoende vorm, de vier pootjes waardoor er ruimte

is tussen de kachel en de vloer, de boven en onder de buitenzijde van de glasdeur aan de voorzijde doorlopende naden en de ronde ventilatie-openingen onder de glasdeur geven blijk van een werkstuk van de ontwerper, dat zijn persoonlijk stempel draagt.

11. Aldus is voldaan aan de vereisten voor een beroep op de bescherming die de Auteurswet verleent en moet er met het oog op de gevraagde voorziening van worden uitgegaan dat aan eiseres ten aanzien van de Cox-stove de door haar gestelde auteursrechtelijke bescherming toekomt.

12. Vervolgens is aan de orde de vraag of gedaagde met de openbaarmaking van haar kachel "de Kleine Willem" inbreuk maakt op eiseresses auteursrecht.

13. Bij de beoordeling hiervan wordt vooropgesteld, dat de technische vereisten waaraan een kachel als de onderhavige moet voldoen, blijkens de overgelegde afbeeldingen een vrijwel onbegrensde vorm-variëteit toelaten, zodat er kachels met een zeer uiteenlopend uiterlijk op de markt zijn.

14. In het licht hiervan is de overeenstemming tussen de "Kleine Willem" en de "Cox-stove" des te opvallender. Ook de "Kleine Willem" heeft immers dezelfde uiterlijke kenmerken als hiervoor ten aanzien van de "Cox-stove" zijn opgesomd. Op grond daarvan moet ervan worden uitgegaan dat de Kleine Willem [Cox-stove, Red.] de maker van de Kleine Willem tot voorbeeld heeft gediend en dat Kleine Willem is te beschouwen als een nabootsing van de Cox-stove.

15. Gedaagde heeft nog gewezen op de navolgende verschillen tussen de Kleine Willem en de Cox-stove, die zijn opgesomd in het door haar overgelegde rapport d.d. 14 januari 1983 van Professor E. A. H. Truijten, emeritus hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft:

- de afmetingen van de Kleine Willem zijn enkele centimeters groter;
- de Kleine Willem heeft koperkleurige bolle piken op het bovenblad;
- de deur, de lade en het rooster van de Kleine Willem hebben koperen handgrepen;
- de Kleine Willem is voorzien van koperen zijstangen;
- de ventilatie-openingen van de Kleine Willem zijn voorzien van een reliëfvormige decoratie;
- de scharnieren van de Kleine Willem zijn kleiner;
- de poten van de Kleine Willem zijn balvormig;
- de lijst van de Kleine Willem is groter en het venster is in zes ruitjes verdeeld;
- op de bovenplaat van de Kleine Willem is een verdiepte cirkel aangebracht;
- de oppervlakte-afwerking van de Kleine Willem is afwijkend.

16. Al deze verschillen zijn echter niet meer dan afwijkingen in de details van de afwerking die aan de overeenstemming van de kachel als geheel geen afbreuk doen en die niet tot gevolg hebben dat ten aanzien van de Kleine Willem van een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden gesproken, zodat die afwijkingen er niet aan afdoen dat gedaagde met het verhandelen van de Kleine Willem inbreuk pleegt op eiseresses auteursrecht op de Cox-stove.

17. Haar daarop gebaseerde vordering is dan ook in beginsel toewijsbaar.

Modellenrecht

18. Bij de beoordeling van de op de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW) gebaseerde vordering, gelet op artikel 29, lid 2 BTMW, vooropgesteld dat de President bevoegd is op de voet van de BTMW in deze te oordelen, aangezien gedaagde in Heemstede – derhalve binnen het rechtsgebied van het arrondissement Haarlem – gevestigd is.

19. De toetssteen voor de vordering is of de Kleine Willem te beschouwen is als een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde

model van de Cox-stove, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont.

20. Evenzeer is hier van belang het hiervoor al gegeven oordeel dat er tussen de beide modellen een opvallende overeenstemming bestaat en dat de gesignaleerde afwijkingen niet meer betreffen dan details in de afwerking. In verband daarmee zijn die afwijkingen, in het licht van de overeenstemming van de modellen als geheel, als ondergeschikt te beschouwen, zodat eiseresses stelling dat gedaagde met het verhandelen van de Cox-stove, handelt in strijd met eiseresses uitsluitend recht op het gedeponerd model van de Cox-stove gegrond is en de daarop gebaseerde vordering in beginsel toewijsbaar is. Niet valt in te zien dat er zoals gedaagde nog heeft betoogd, sprake zou kunnen zijn van een "zwakke" bescherming van eiseresses model.

Onrechtmatige daad

21. Nu de beide primaire grondslagen van de gevraagde voorzieningen deugdelijk zijn bevonden, kan deze – na wijziging van de eis subsidiair aangevoerde – grondslag buiten beschouwing blijven.

Spoedeisend belang

22. Het spoedeisend belang dat eiseres heeft bij een onverwijlde staking van de inbreuk op haar rechten is daaraan – anders dan gedaagde heeft doen betogen – niet komen te ontvallen doordat de dagvaarding niet onmiddellijk na de sommatie is uitgebracht. Ook heeft gedaagde niet aangevoerd in hoeverre haar belangen onredelijk zouden zijn geschaad door de gang van zaken in dit opzicht, zodat ook in zoverre geen beletsel aanwezig is voor de gevraagde voorziening.

Proceskosten

23. Gedaagde moet als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld.

Beslissingen

De President, rechtdoende in Kort Geding:

1. Verbiedt gedaagde inbreuk te maken op eiseresses modelrechten, meer in het bijzonder door in de Benelux de "Kleine Willem" of enig ander produkt dat hetzelfde uiterlijk vertoont als eiseresses in dit vonnis weergegeven model dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont te verhandelen, waaronder tevens is te verstaan het (doen) vervaardigen, (doen) invoeren, (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden, (doen) verhuren, te huur (doen) aanbieden, ten toon te stellen, te (doen) tentoonstellen, te (doen) leveren, te (doen) gebruiken;
2. Verbiedt gedaagde inbreuk te maken op eiseresses auteursrechten, meer in het bijzonder door de allesbrander "Kleine Willem" te vervaardigen en/of openbaar te maken in Nederland;
3. Beveelt gedaagde binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis de inbreukmakende produkten bij al haar afnemers terug te nemen;
4. Beveelt gedaagde binnen 20 dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres ter controle over te leggen een lijst van de onder 3. bedoelde afnemers;
5. Veroordeelt gedaagde ten titel van dwangsom aan eiseres te betalen f 10.000,- voor ieder produkt of – naar keuze van eiseres – iedere dag of gedeelte daarvan dat gedaagde in gebreke is geheel te voldoen aan de hiervoor gegeven verboden en bevelen.
6. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
7. Veroordeelt gedaagde in de gedingkosten, tot de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van eiseres begroot op f 141,- aan verschotten en f 2.000,- wegens procureurssalaris. Enz.

Nr 98. President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 15 december 1982.

(Kruimeldief I)

Mr L. F. D. ter Kuile.

Art. 10, lid 1, aanhef en sub 10° en art. 13 Auteurswet 1912.

Bij de handstofzuiger van B & D (Kruimeldief) kan worden gesproken van een nieuw en oorspronkelijk ontwerp, waarbij in de vormgeving, gebonden als zij is aan een aantal functionele eisen, zich het streven van de ontwerper openbaart om tot een harmonisch, kunstzinnig resultaat te komen.

Bij aanschouwing van de Kruimeldief en de Piccobello (stofzuiger van SHG) moet worden vastgesteld, dat deze laatste handstofzuiger qua vormgeving zozeer geïnspireerd is door de Kruimeldief, dat de Piccobello niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Inbreuk op auteursrecht aangenomen.

De lopende octrooiaanvraag van B & D doet daaraan niet af. De doelstelling van het (aangevraagde) octrooi is geenszins een zodanig beperkende factor dat daardoor zou zijn uitgesloten tot een andere uiterlijke vormgeving dan juist die van de Kruimeldief te geraken.

Artt. 30, 36, 85 e.v. EEG-Verdrag.

Het verweer van strijdigheid met het beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de EEG, nu in de Bondsrepubliek Duitsland voor de Kruimeldief de auteursrechtelijke bescherming niet kon worden verkregen, wordt verworpen: niet gesteld noch gebleken is dat een beroep op het auteursrecht in dit geval zou moeten afspringen op het feit, dat de gewraakte import in Nederland betrekking heeft op goederen die in een andere lidstaat, de Bondsrepubliek Duitsland, door B & D of met haar toestemming in het verkeer zijn gebracht.

Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Het gevorderde bevel tot terugname van inbreukmakende produkten toegewezen, doch niet, als zijnde te bezwaarlijk, de gevraagde overlegging van de lijst van afnemers.

1. De vennootschap naar het recht van de staat Delaware Black and Decker Inc. te Towson-Maryland, Verenigde Staten van Amerika, en

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Black and Decker Nederland B.V. te Rotterdam eiseressen [in kort geding], procureur Mr M. A. van Peski, advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam, tegen

1. S.H.G.-Vertriebsgesellschaft für Hausgeräte GmbH te München, Bondsrepubliek Duitsland,

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.H.G. Nederland B.V. te Weesp, en

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boogaard Electriciteit B.V. te Vlaardingen, gedaagden [in kort geding], procureur Mr J. J. van Wessem, advocaat Jhr Mr R. E. P. de Ranitz te 's-Gravenhage.

2. De vaststaande feiten.

Voor zover thans nog van belang staan tussen partijen de volgende feiten vast.

De eiseres Black & Decker Inc. heeft een zogenaamde mini-stofzuiger ontwikkeld, welke in Nederland sinds 1980 op de markt wordt gebracht door de eiseres Black & Decker Nederland B.V. onder het merk "Kruimeldief". In het navolgende worden de beide

eiseressen gemakshalve vereenzelvigd en aangeduid met B. & D. B. & D. geldt als de maker in de auteursrechtelijke zin.

Na de introductie van de Kruimeldief op de Nederlandse markt importeert de gedaagde sub 1. in Nederland een mini-stofzuiger onder de naam "Piccobello", welke onder meer door de gedaagde sub 3. aan het publiek wordt verkocht. De gedaagde sub 2. verleent service aan Nederlandse afnemers van gedaagde sub 1.

B. & D. hebben in Amerika octrooi aangevraagd voor de Kruimeldief, terwijl ook een aanvraag voor een Europees octrooi loopt.

De Kruimeldief en de Piccobello, beide handstofzuigers van ongeveer gelijke grootte, vertonen een zekere mate van uiterlijke gelijkenis. Indien niet in gebruik, worden zij geplaatst in een bijbehorende houder, welke aan de muur dient te worden bevestigd.

3. *Het geschil.*

De stellingen van B. & D. komen, voor zover thans van belang, hierop neer dat aan haar het auteursrecht op de Kruimeldief toekomt; dat de gedaagden op dit auteursrecht inbreuk maken door het op de markt brengen van de Piccobello, die een getrouwe nabootsing is van de Kruimeldief, welke laatste in tegenstelling tot de Piccobello als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt; dat aan haar, B. & D., dan ook het uitsluitend recht op openbaarmaking en verveelvoudiging is voorbehouden; dat zij een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening.

Volgens de gedaagden sub 1. en 2. is in de eerste plaats de Kruimeldief van bescherming uit hoofde van de Auteurswet uitgesloten wegens het ontbreken van een duidelijk kunstzinnig karakter aan het model; wordt voorts de vorm van de Kruimeldief geheel voorgeschreven door de eisen van de techniek, zoals uit de octrooi-aanvraag blijkt; wijkt de vorm van de Piccobello in een aantal opzichten zodanig af van die van de Kruimeldief, dat van auteursrechtelijke inbreuk geen sprake kan zijn, te meer niet nu daarbij betrokken behoort te worden het duidelijke onderscheid tussen de beide voorwerpen wanneer zij in de eigen houder zijn geplaatst. In de tweede plaats moet volgens de gedaagden sub 1. en 2. auteursrechtelijke bescherming aan de Kruimeldief worden onthouden wegens strijdigheid met het beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Economische Gemeenschap, nu in de Bondsrepubliek Duitsland voor de Kruimeldief die bescherming niet kon worden verkregen.

4. *De beoordeling van het geschil.*

Bij aanschouwing van de handstofzuiger van B. & D. is de President gebleken, dat hier kan worden gesproken van een nieuw en oorspronkelijk ontwerp, waarbij in de vormgeving, gebonden als zij is aan een aantal functionele eisen, zich het streven van de ontwerper openbaart om tot een harmonisch, kunstzinnig resultaat te komen. Dit oordeel wordt gesteund door het aan de raadsman van de eiseressen uitgebrachte schriftelijk advies van Prof. W. H. Crouwel te Delft.

Aan B. & D. komt mitsdien het uitsluitend recht toe van het maken en verveelvoudigen van deze zogenaamde Kruimeldief.

Bij aanschouwing van de Kruimeldief en de Piccobello moet worden vastgesteld, dat deze laatste handstofzuiger qua vormgeving zozeer geïnspireerd is door de Kruimeldief, dat de Piccobello niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Derhalve maakt de gedaagde sub 1. inbreuk op het voormeld uitsluitend recht van B. & D.

De lopende octrooiaanvraag van B. & D. doet aan het vorenoverwogene niet af. Immers, anders dan de gedaagden sub 1. en sub 2. uit die aanvraag menen te kunnen opmaken, is de doelstelling van het octrooi geenszins een zodanig beperkende factor dat daardoor zou zijn uitgesloten tot een andere uiterlijke vormgeving

dan juist die van de Kruimeldief te geraken.

De betekenis van de houder, waarin de apparaten worden geplaatst, is van slechts ondergeschikte aard en kan evenmin afdoen aan het voorgaande.

Wat ten slotte het vrije verkeer van goederen binnen de E.E.G. betreft, is niet gesteld noch gebleken dat een beroep op het auteursrecht in dit geval zou moeten afspringen op het feit, dat de gewraakte import in Nederland betrekking heeft op goederen die in een andere lidstaat, de Bondsrepubliek Duitsland, door B. & D. of met haar toestemming in het verkeer zijn gebracht. Ook dit verweer kan de gedaagden sub 1. en 2. derhalve niet baten.

5. *De conclusie.*

De gevraagde voorziening is mitsdien toewijsbaar behoudens ten aanzien van de gevraagde overlegging van de lijst van afnemers, welke maatregel voor de gedaagden sub 1. en 2. te bezwaarlijk zou zijn. Nu de gedaagden sub 3. zich aan het oordeel van de President heeft gerefereerd, kan zij buiten de kostenveroordeling blijven.

6. *De beslissing.*

De President, rechtdoende in kort geding:

1. *verbiedt* elk der gedaagden de handstofzuiger Piccobello openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, waaronder tevens is te verstaan het (doen) vervaardigen, (doen) invoeren, (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden, (doen) verhuren, te huur (doen) aanbieden, ten toon te stellen, te (doen) tentoonstellen, te (doen) leveren, te (doen) gebruiken dan wel het in voorraad te (doen) hebben voor een van deze doeleinden, een en ander op straffe van een direct opeisbare dwangsom van f 10.000,— per keer of dag dat door een van hen in strijd met dit verbod wordt gehandeld;

2. *beveelt* de gedaagden sub 1. en 2. binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis om te doen wat in hun vermogen ligt om alle inbreukmakende produkten bij hun afnemers terug te (doen) nemen;

3. *veroordeelt* de gedaagden sub 1. en 2. ieder afzonderlijk tot betaling van een direct opeisbare dwangsom van f 5.000,— per keer of dag dat zij in gebreke blijven aan het onder 2. bevolene te voldoen;

4. *verklaart* dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5. *wijst af* het meer of anders gevorderde;

6. *veroordeelt* de gedaagden sub 1. en 2. in de kosten van dit geding, aan de zijde van de eiseressen tot op deze uitspraak begroot op f 155,20 voor verschotten en f 1.000,— voor salaris voor de procureur;

7. *verstaat* dat de gedaagde sub 3. haar eigen kosten draagt. Enz.

Nr 99. President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 23 maart 1983.¹⁾

(Kruimeldief II)

Mr L. F. D. ter Kuile.

Art. 13 Auteurswet 1912.

Ook ten aanzien van een nieuwe door SHG ontwikkelde mini-stofzuiger bij vergelijking met de Kruimeldief van B. & D. vastgesteld, dat er tussen de modellen als geheel beschouwd, onvoldoende verschil is en dat de ten processe getoonde mini-stofzuiger van SHG qua afmeting en vormgeving zozeer is geïnspireerd door de Kruimeldief dat de mini-stofzuiger van SHG niet als een

¹⁾ Vervolg op vonnis gepubliceerd onder no 98, blz. 330/1 Red.

nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Derhalve maakt SHG inbreuk op het uitsluitende recht van het maken en veeleelvoudigen van de Kruimeldief toekomstende aan B & D.

De betekenis van de kleur van het apparaat is slechts van ondergeschikte aard en kan evenmin afdoen aan het voorgaande.

1. S.H.G.-Vertriebsgesellschaft für Hausgeräte GmbH te München, Bondsrepubliek Duitsland, en

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S.H.G. Nederland B.V. te Weesp, eiseressen [in kort geding], procureur Mr J. J. van Wessem, advocaat Jhr Mr R. E. P. de Ranitz te 's-Gravenhage, tegen

1. De vennootschap naar het recht van de staat Delaware Black and Decker Inc. te Towson-Maryland, Verenigde Staten van Amerika, en

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Black and Decker Nederland B.V. te Rotterdam, verweersters [in kort geding], procureur Mr M. A. van Peski, advocaat Mr E. A. Mout-Bouwman te Amsterdam.

2. De vaststaande feiten.

Voor zover hier van belang staat als onweersproken het volgende vast:

Verweerster, Black and Decker Inc., heeft een zogenaamde mini-stofzuiger ontwikkeld, welke in Nederland sinds 1980 op de markt wordt gebracht door verweerster, Black and Decker Nederland, onder het merk "Kruimeldief". Verweersters gelden als de makers in auteursrechtelijke zin.

Na de introductie van de Kruimeldief op de Nederlandse markt exporteerde eiseres sub 1., S.H.G. (B.R.D.) een mini-stofzuiger naar Nederland onder de naam "Picobello". Eiseres sub 2., S.H.G. Nederland, verleent service aan Nederlandse afnemers van S.H.G. (B.R.D.).

De Kruimeldief en de Picobello, beide handstofzuigers van ongeveer gelijke grootte, vertonen een zekere mate van uiterlijke gelijkenis. Indien niet gebruikt, worden zij geplaatst in een bijbehorende houder, welke aan de muur dient te worden bevestigd.

Op 8 december 1982 is voor de President van de rechtbank te Rotterdam een kort geding gehouden tussen partijen met S.H.G. als gedaagden en B & D als eiseressen. De President heeft bij vonnis van 15 december 1982 de vorderingen van B & D toegewezen en S.H.G. onder meer:

- verboden om de handstofzuiger Picobello openbaar te maken en/of te veeleelvoudigen, waaronder tevens is te verstaan het (doen) vervaardigen, (doen) invoeren, (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden, (doen) verhuren, te huur (doen) aanbieden, ten toon te stellen, te (doen) tentoonstellen, te (doen) leveren, te (doen) gebruiken dan wel het in voorraad te (doen) hebben voor een van deze doeleinden, een en ander op straffe van een dwangsom van f 10.000,-, per keer of dag dat door haar in strijd met dit verbod wordt gehandeld;
- bevolen binnen vijf dagen na betekening van het vonnis om te doen wat in haar vermogen ligt om alle inbreuk makende producten bij haar afnemers terug te (doen) nemen;

Vervolgens heeft S.H.G. weer een mini-stofzuiger ontwikkeld.

3. Het geschil.

S.H.G. heeft ter terechtzitting van 23 maart 1983 een prototype van een mini-stofzuiger getoond en gesteld dat deze mini-stofzuiger een nieuw en oorspronkelijk ontwerp is, waarbij in de vormgeving, gebonden als zij is aan de eisen van de techniek, zich het streven van de ontwerper openbaart om tot een harmonisch, kunstzinnig resultaat te komen; dat de vorm van de ten processe getoonde mini-stofzuiger van S.H.G. in een aantal opzichten afwijkt van de Kruimeldief, zodat van auteursrechtelijke inbreuk geen sprake kan zijn; dat de ten processe

getoonde mini-stofzuiger van S.H.G. bruin van kleur is en een witte schakelaar heeft; dat het accent op de achterkant van het apparaat ligt, in tegenstelling tot de Kruimeldief, die een lange "snuif" heeft; dat de schakelaar is verwerkt in de onderkant van het handvat en niet bovenop het apparaat zit; dat S.H.G. er belang bij heeft dat B & D zal worden verboden jegens ieder der eiseressen executiemaatregelen, gebaseerd op bovenvermeld vonnis, te treffen of daarmee te dreigen wegens de verhandeling - in de ruimste zin des woords - door haar van de ten processe getoonde mini-stofzuiger.

Volgens B & D daarentegen zijn de modellen - als geheel beschouwd - van de Kruimeldief en het ten processe getoonde model van S.H.G. in wezen nog gelijk; blijft de karakteristieke vorm van de Kruimeldief in het ten processe getoonde model van S.H.G. gehandhaafd; maakt de bruine kleur niet dat er sprake is van een geheel nieuw en oorspronkelijk ontwerp; is dit model van S.H.G. wederom een getrouwe nabootsing van de Kruimeldief; nu het uitsluitende recht van het maken en veeleelvoudigen van de Kruimeldief haar toekomt, S.H.G. inbreuk maakt op dit uitsluitend recht van B & D.

4. De beoordeling van het geschil.

In het vonnis van de President van deze rechtbank van 15 december 1982 werd reeds overwogen dat de Kruimeldief een nieuw en oorspronkelijk ontwerp is, waarbij in de vormgeving, gebonden als zij is aan een aantal functionele eisen, zich het streven van de ontwerper openbaart om tot een harmonisch kunstzinnig resultaat te komen. Aan B & D komt derhalve het uitsluitend recht toe van het maken en veeleelvoudigen van de Kruimeldief.

Bij aanschouwing van de Kruimeldief en de ten processe getoonde mini-stofzuiger van S.H.G. moet worden vastgesteld dat er tussen de modellen als geheel beschouwd, onvoldoende verschil is en dat de ten processe getoonde mini-stofzuiger van S.H.G. qua afmeting en vormgeving zozeer is geïnspireerd door de Kruimeldief dat de mini-stofzuiger van S.H.G. niet als een nieuw en oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt. Derhalve maakt S.H.G. inbreuk op het voormeld uitsluitend recht van B & D.

De betekenis van de kleur van het apparaat is slechts van ondergeschikte aard en kan evenmin afdoen aan het voorgaande.

5. De conclusie.

De gevraagde voorziening dient derhalve te worden afgewezen.

6. De beslissing.

De President, rechtdoende in kort geding:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt S.H.G. in de kosten van dit kort geding, welke tot op heden aan de zijde van B & D worden bepaald op nihil aan verschotten en f 1.000,- aan salaris voor de procureur. Enz.

Nr 100. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 17 augustus 1984.

Voorzitter: Mr Drs J. J. Bos;

Leden: Drs J. C. H. Perizonius, Mr W. Neervoort, Ir J. Bochart en Mr E. van Weel (b. lid).

Art. 1A jo 5A Rijksoctrooiwet.

Aanvraagster: Van meet af aan, althans na ontvangst van het nieuwheidsrapport, was het duidelijk dat de aanvraag twee uitvindingen betrof:

- 1) de constructie van een antiturbulentie-orgaan en
- 2) de constructie van de toevoer van het te scheiden mengsel aan een scheidingsruimte (en de plaats van een antiturbulentie-orgaan).

Daarom kan de aanvraag thans worden voortgezet met alleen onderwerp 2).

Aanvraagafdeling: De wijze waarop het antiturbulentie-orgaan is geconstrueerd, is, blijkens de oorspronkelijke stukken, niet triviaal, en essentieel voor het verkrijgen van goede resultaten. Door in de hoofdconclusie van de aanvraag de bepaalde constructie van het antiturbulentie-orgaan weg te laten, zijn de gevraagde uitsluitende rechten ontoelaatbaar verruimd.

Afdeling van Beroep: Tegen de aanvraag bestaat niet het bezwaar dat deze op meer dan één uitvinding betrekking heeft. Voor de te verlenen uitsluitende rechten is de inhoud van de oorspronkelijke stukken maatgevend. Deze bevatten geen enkele aanwijzing dat bij de scheidingsinrichting elk willekeurig antiturbulentie-orgaan kan worden gebruikt. Een ruimere formulering van de uitsluitende rechten dan oorspronkelijk is gebezigd, is toelaatbaar in die gevallen, waarin het de deskundige aanstonds duidelijk is dat een redelijke, de verdienste van de uitvinder naar waarde belonende uitleg van het te verlenen octrooi meebrengt, dat in enig opzicht de oorspronkelijke stukken niet naar de letter, doch naar de strekking van de geopenbaarde uitvinding dienen te worden gelezen.¹⁾

Dit geval doet zich hier echter niet voor (zie verder de tussenbeschikking).

Beschikking nr 15.384 bis/artikel 24A Rijsoctrooiwet inzake octrooiaanvraag nr 78.04982; inmiddels openbaargemaakt onder nr 176145.

a) Tussenbeschikking dd. 27 juni 1984.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep,

Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir A. F. Arnold;

Gezien de stukken;

Overwegende, dat aanvraagster bij tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling dd. 21 juli 1982, waarbij tot niet-openbaarmaking van de aanvraag werd besloten;

dat aanvraagster de door de Aanvraagafdeling beoordeelde gevraagde uitsluitende rechten, neergelegd in de op 8 januari 1982 ingediende conclusie, in beroep heeft gehandhaafd, en haar memorie van grieven vergezeld heeft doen gaan van een desbetreffende met "I" aangeduide complete beschrijving met conclusie, terwijl zij daarbij voorts subsidiair een met "II" aangeduide complete beschrijving met conclusie heeft ingediend, welke laatste identiek zijn met de stukken die de Aanvraagafdeling in beginsel geschikt zou hebben bevonden voor openbaarmaking; enz.

O.:

dat de onderhavige aanvraag betrekking heeft op een bepaald, op zichzelf bekend type inrichting voor het scheiden van een mengsel van vloeistoffen van verschillend soortelijk gewicht, bijvoorbeeld olie en water;

dat in dergelijke inrichtingen altijd een zekere turbulentie optreedt, die de scheiding nadelig beïnvloedt;

dat aanvraagster zich ten doel heeft gesteld door het tegengaan van turbulenties de scheiding tussen de componenten te verbeteren;

dat de Aanvraagafdeling blijkens haar, thans bestreden, beschikking in de maatregelen die aanvraagster heeft genomen om evengoemd doel te bereiken in beginsel inventieve materie kon waarderen;

dat de Aanvraagafdeling niettemin heeft besloten de onderhavige aanvraag niet openbaar te maken omdat aanvraagster zich niet kon verenigen met de beperkte —

met de conclusie volgens de met "II" aangeduide tekst overeenkomende — formulering van de gevraagde uitsluitende rechten, op basis waarvan de Aanvraagafdeling bereid was de aanvraag openbaar te maken, terwijl de gevraagde uitsluitende rechten volgens de met "I" aangeduide tekst dd. 8 januari 1982 naar het oordeel van de Aanvraagafdeling ruimer zijn geformuleerd dan op grond van de oorspronkelijke stukken te rechtvaardigen is;

dat blijkens de beschikking van de Aanvraagafdeling aanvraagster bij brief dd. 8 januari 1982 alsook mondeling ter zitting van de Aanvraagafdeling tegen het standpunt van de Aanvraagafdeling heeft aangevoerd, dat er van een verruiming van de oorspronkelijke gevraagde uitsluitende rechten geen sprake is, omdat de onderhavige aanvraag van meet af aan betrekking heeft gehad op twee onafhankelijke onderwerpen van uitvinding, namelijk 1) de constructie van een antiturbulentie-orgaan, en 2) de constructie van de toevoer van het te scheiden mengsel aan een scheidingsruimte;

dat er volgens aanvraagster geen technische argumenten zijn voor het combineren in één inrichting van enerzijds de constructie van de toevoer van het mengsel en de plaats van het antiturbulentie-orgaan en anderzijds de constructie van het antiturbulentie-orgaan;

dat aanvraagster dan ook een niet-eenheidsbezwaar had verwacht, waarna zij had gedacht te kunnen kiezen met welk onderwerp zij verder wenste te gaan;

dat een en ander aanvraagster er toe heeft gebracht om, toen uit het nieuwheidsrapport bleek dat de constructie van het betreffende antiturbulentie-orgaan bekend was, het accent van de aanvraag, dat aanvankelijk lag bij het onder 1) genoemde onderwerp, te verleggen naar het onder 2) genoemde onderwerp; enz.

dat de Aanvraagafdeling, afgezien van deze formele bezwaren, ook op materiële gronden bezwaren had tegen de formulering van de uitsluitende rechten volgens voorstel I, en haar standpunt heeft gehandhaafd, dat de oorspronkelijke stukken geen steun geven voor een ruime formulering van het antiturbulentie-orgaan, zoals neergelegd in het conclusievoorstel I van aanvraagster;

dat de door de Aanvraagafdeling dienaangaande gevolgde argumenten als volgt kunnen worden samengevat:

a aanvraagster heeft op 10 oktober 1979 in reactie op het nieuwheidsrapport een nieuw tekstvoorstel voor de hoofdconclusie ingediend; deze nieuwe hoofdconclusie verschilt van de oorspronkelijke hoofdconclusie enerzijds doordat de materie van de oorspronkelijke conclusies 5 en 6 daarin is opgenomen en anderzijds doordat de nadere definitie van het antiturbulentie-orgaan volgens de oorspronkelijke hoofdconclusie daaruit is geschraapt; de bepaalde wijze waarop dit antiturbulentie-orgaan is geconstrueerd, is niet triviaal en blijkens de oorspronkelijke stukken essentieel voor het verkrijgen van goede resultaten volgens de aanvraag (zie blz. 2, regels 15 e.v.);

uit de oorspronkelijke stukken kan niet worden afgeleid, dat de drukvereffening in horizontale richting tussen de verticale kanalen van dit bepaalde antiturbulentie-orgaan zou kunnen worden gerealiseerd met ieder willekeurig geconstrueerd antiturbulentie-orgaan, integendeel, blijkens die stukken zou alleen de in de oorspronkelijke hoofdconclusie aangegeven constructie daarvoor geschikt zijn;

door in de nieuwe hoofdconclusie de bepaalde constructie van het antiturbulentie-orgaan weg te laten, heeft aanvraagster de gevraagde uitsluitende rechten derhalve ontoelaatbaar verruimd (vergelijk Afdeling van Beroep, 10 augustus 1977, *B.I.E.* 1977, blz. 296 en Afdeling van Beroep 5 mei 1971, *B.I.E.* 1971, blz. 293);

dat aanvraagster in beroep zowel de formele als de

¹⁾ Vergelijk Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 16 december 1983, *B.I.E.* 1984, nr 80, blz. 244 (met noot V. d. Z.) [*Red.*].

materiële bezwaren van de Aanvraagafdeling heeft bestreden en haar standpunt heeft gehandhaafd, dat de Aanvraagafdeling ten onrechte heeft geëist, dat de gevraagde uitsluitende rechten worden aangevuld met de vermelding van het specifieke antiturbulentie-orgaan volgens de oorspronkelijke conclusie 1;

dat aanvraagster dienaangaande in haar memorie van grieven naar voren heeft gebracht, dat het technische effect van de golfplatenstructuur van het antiturbulentie-orgaan niets te maken heeft met het technische effect van de combinatie van de verdeelde mengseltoevoer en de plaats van een antiturbulentie-orgaan ten opzichte van die toevoer, en dat zonder meer duidelijk is dat de daarop betrekking hebbende oorspronkelijke conclusies 1 t/m 4 enerzijds en de oorspronkelijke conclusies 5 en 6 anderzijds betrekking hebben op verschillende uitvindingen die niet zodanig samenhangen dat zij op één uitvindingsgedachte berusten;

dat de conclusie volgens de bij de memorie van grieven ingediende met "II" aangeduide tekst van de aanvraag naar de mening van aanvraagster hetzelfde gebrek van "innerlijke niet-eenheid" vertoont;

dat aanvraagster in haar memorie van grieven ter ondersteuning van haar standpunt heeft aangevoerd, dat combinatie van de bijzondere constructie van het antiturbulentie-orgaan met de gelijkmatig verdeelde mengseltoevoer en de plaats van het antiturbulentie-orgaan ten opzichte van die toevoer niet leidt tot een beter effect;

dat aanvraagster voorts heeft gewezen op het tijdens de behandeling van de aanvraag reeds ter tafel gebrachte Britse octrooischrift 1.378.260, waaruit een antiturbulentie-orgaan bekend is, dat — zij het duur van constructie — een nog iets betere horizontale drukvereffening heeft dan het spiraalorgaan volgens de onderhavige aanvraag;

dat volgens aanvraagster ook uit de aanwezigheid van de oorspronkelijke conclusies 2 t/m 4, die bijzondere uitvoeringsvormen van het antiturbulentie-orgaan volgens conclusie 1 betreffen, blijkt dat conclusie 1 een ruimere strekking heeft en dus niet alleen het van een spiraalvormig opgewikkelde golfstrook voorziene antiturbulentie-orgaan volgens de figuren 2, 3 en 4 omvat;

dat de door de Aanvraagafdeling aangehaalde jurisprudentie betreffende de mogelijkheid van verruiming van een conclusie naar de mening van aanvraagster in casu irrelevant is, aangezien de onderhavige oorspronkelijke aanvraag duidelijk twee onafhankelijke onderwerpen bevat, waartussen geen dwingend verband bestaat;

dat in feite het enige, waarop het verband tussen beide onderwerpen zou kunnen worden gebaseerd, volgens aanvraagster hierin bestaat, dat de oorspronkelijke conclusie 5 verwijst naar de voorgaande conclusies;

dat een zodanige onderlinge band volgens aanvraagster echter teniet gaat, zodra de niet-eenheid tussen de materie van de betreffende conclusies is vastgesteld, in welk geval de keuze van de aanvrager is met welk onderwerp hij in het kader van de betreffende aanvraag wenst verder te gaan, en welk onderwerp hij eventueel in een afgesplitste aanvraag wenst onder te brengen;

dat ook de formele bezwaren van de Aanvraagafdeling volgens aanvraagster niet de door haar gewenste wijziging van de conclusie in de weg kunnen staan;

dat de uitvinding — aldus aanvraagsters gemachtigde ter zitting van de Afdeling van Beroep — schuilt in de plaats waar het antiturbulentie-orgaan is aangebracht, waarbij de uitvoering van het antiturbulentie-orgaan slechts een ondergeschikte rol speelt, omdat het afhankelijk van het geval is, welk antiturbulentie-orgaan dient te worden gebruikt;

dat aanvraagster de onderhavige aanvraag dan ook wenst voort te zetten met een conclusie gericht op de gelijkmatig verdeelde mengseltoevoer en de bijzondere plaats van een antiturbulentie-orgaan, zoals neergelegd in de bij de memorie van grieven overgelegde met "I" aangeduide tekst, en niet akkoord kan gaan met een

conclusie in de vorm waarmee de Aanvraagafdeling in beginsel akkoord zou zijn gegaan;

dat aanvraagster het lot van de aanvraag hiervan echter niet afhankelijk wil stellen en daarom subsidiair ook een met "II" aangeduide tekst heeft overgelegd met een overeenkomstig de eis van de Aanvraagafdeling beperkte conclusie;

O. dienaangaande:

dat de argumenten van aanvraagster de Afdeling van Beroep niet hebben kunnen overtuigen;

dat de Afdeling van Beroep vooropstelt, op gronden verderop uiteen te zetten, dat zij van oordeel is dat tegen de onderhavige aanvraag, noch in de vorm van de met I aangeduide tekst, noch in de vorm van de met II aangeduide tekst, bezwaar bestaat op grond van het bepaalde in art. 5A Rijksoctrooiwet;

dat derhalve de argumenten van aanvraagster ter ondersteuning van het door haar in deze instantie verdedigde conclusie-voorstel I, voor zover berustende op beweerde niet-eenheid van uitvinding, niet ter zake zijn;

dat de Afdeling van Beroep vervolgens met de Aanvraagafdeling van oordeel is dat materiële bezwaren de formulering van de uitsluitende rechten volgens de door aanvraagster ingediende met "I" aangeduide tekst in de weg staan;

dat volgens de gangbare praktijk van de Octrooiraad de inhoud van de oorspronkelijke stukken ten aanzien van de wijze waarop bepaalde materie daarin als mogelijk onderwerp van uitvinding is weergegeven, maatgevend is voor de mogelijkheid om de uitsluitende rechten in de loop van de procedure van een aanvraag opnieuw te formuleren;

dat het nu onmiskenbaar is en door aanvraagster niet ontkend, dat in de oorspronkelijke stukken van de onderhavige aanvraag geen enkele aanwijzing of suggestie is te vinden, dat bij de scheidingsinrichting volgens de oorspronkelijke conclusie 5 elk willekeurig antiturbulentie-orgaan kan worden gebruikt;

dat waar aanvraagster meegedeeld heeft prijs te stellen op een octrooi waarvan de conclusies niet beperkt zijn tot de uitvoering van de inrichting zoals deze in de oorspronkelijke stukken is weergegeven, nagegaan dient te worden of desniettemin een goede grond aanwezig is een ruimere formulering van de rechten toe te laten;

dat aan de hiervoor genoemde gangbare praktijk volgens verschillende uitspraken van de Afdeling van Beroep niet in de weg staat om een ruimere formulering toe te staan dan oorspronkelijk is gebezigd in gevallen waarin het de deskundige aanstonds duidelijk is dat een redelijke, de verdienste van de uitvinder naar waarde belonende, uitleg van het op de aanvraag te verlenen octrooi meebrengt dat in enig opzicht de oorspronkelijke stukken niet naar de letter doch naar de strekking van de geopenbaarde uitvinding dienen te worden gelezen;

dat dit geval zich hier naar het oordeel van de Afdeling van Beroep niet voordoet;

dat in de onderhavige oorspronkelijke beschrijving naar voren is gebracht, dat in de inrichting volgens de aanvraag een antiturbulentie-orgaan van een in de oorspronkelijke stukken nader gedefinieerd type aanwezig is, waarbij ook andere delen van de inrichting nabij zijn beschreven met een nadere toelichting in de tekeningen;

dat de oorspronkelijke conclusie 1 de door het bijzondere antiturbulentie-orgaan volgens de aanvraag gekenmerkte scheidingsinrichting betreft;

dat in de direct of indirect van conclusie 1 afhankelijke conclusies 2 t/m 4 nadere details van het antiturbulentie-orgaan worden gegeven;

dat in de "van één der voorgaande conclusies" afhankelijke conclusie 5 wordt vermeld dat voor de toevoer van de te scheiden vloeistof een ringvormige kamer aanwezig is, die enerzijds aan de mengseltoevoerleiding is aangesloten, anderzijds slechts nabij zijn bovineinde en nabij zijn onderende via een aantal zich langs de omtrek van de wand van de scheidingsruimte bevindende

gaten met die ruimte in verbinding staat;

dat in de naar conclusie 5 verwijzende conclusie 6 verder nog wordt aangegeven, dat het antiturbulentie- orgaan zich in hoofdzaak tussen de bovenste en de onderste rij gaten in de wand tussende ringvormige kamer en de scheidingsruimte in deze ruimte bevindt;

dat in de beschrijving verder een term als "als uitvinding" of een soortgelijke aanduiding uitsluitend gebruikt wordt in samenhang met de constructie van het bijzondere antiturbulentie- orgaan volgens de aanvraag, en dat in de beschrijving van de inrichting de constructie van dat antiturbulentie- orgaan als essentieel en de aanwezigheid van de ringvormige kamer (en de plaats van het antiturbulentie- orgaan) als facultatief is (zijn) vermeld;

dat in figuur 1 de constructie van het antiturbulentie- orgaan weliswaar niet gepreciseerd is weergegeven;

dat echter uit de toelichting bij de figuren 2 t/m 4 – waarin dat wel het geval is – blijkt, dat fig. 2 impliciet deel uitmaakt van fig. 1 (namelijk door de vermelding dat "fig. 2 een axiale doorsnede is van het van de scheidingsinrichting volgens fig. 1 deel uitmakende antiturbulentie- orgaan, dat nabij zijn beide horizontale eindvlakken is voorzien van afstandsstroken");

dat uit de vermelding van de constructie van de ringvormige kamer en de plaats van het antiturbulentie- orgaan ten opzichte van de uitstroomopeningen van deze kamer in volconclusies nog wel zou kunnen worden afgeleid, dat aanvraagster deze onderdelen als meer dan triviaal heeft beschouwd, doch naar het oordeel van de Afdeling van Beroep niet als op zichzelf gevraagde constructiedetails;

dat dit naar het oordeel van de Afdeling van Beroep wordt bevestigd door het feit, dat de betreffende volconclusies 5 en 6 afhankelijk van conclusie 1 zijn opgesteld;

dat de Afdeling van Beroep dan ook van oordeel is dat het niet evident is dat slechts een uitleg van de uitvinding overeenkomstig conclusie-voorstel I een redelijke de verdienste van de uitvinder naar waarde belonende interpretatie van de uitvinding vormt;

dat de materie volgens conclusievoorstel I niet als een zelfstandig onderwerp van uitvinding gepresenteerd is in de oorspronkelijke stukken, zodat daarvoor in het kader van de onderhavige aanvraag geen octrooi verleend kan worden en er evenmin grond aanwezig is te beslissen dat de aanvraag in strijd met het bepaalde in art. 5A Rijksoctrooiwet;

dat de door aanvraagster met "II" aangeduide tekst van de aanvraag naar het oordeel van de Afdeling van Beroep in beginsel wel voor openbaarmaking in aanmerking kan komen, waarbij zij het niet als een bezwaar ziet dat – als consequentie van de door aanvraagster gekozen opzet voor de oorspronkelijke stukken – in het kenmerk van de conclusie zowel constructiedetails van het antiturbulentie- orgaan als constructiedetails van de organen voor toevoer van het te scheiden mengsel worden vermeld, welke constructiedetails onderling naar de mening van aanvraagster niet samenhangen;

dat de Afdeling van Beroep echter van oordeel is, dat de genoemde met "II" aangeduide tekst nog enige wijzigingen behoeft, zoals aangegeven in het bij deze tussenbeschikking meegezonden gewijzigde exemplaar daarvan; enz.

b) Eindbeschikking.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep,

Gezien de stukken; waaronder de tussenbeschikking van deze Afdeling dd. 27 juni 1984;

Overwegende, dat aanvraagster bij evengenoemde tussenbeschikking in de gelegenheid is gesteld in te stemmen met de wijzigingen welke de Afdeling van Beroep had aangegeven in een met die tussenbeschikking medegezonden exemplaar van de beschrijving met conclusie; dat aanvraagster bij brief dd. 16 juli 1984 het haar

toegezonden gewijzigde exemplaar van de beschrijving met conclusie voor akkoord geparafeerd heeft teruggezonden;

dat de aanvraag hiermee een voor openbaarmaking geschikte vorm heeft verkregen; enz.

Nr 101. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 14 september 1981.

Voorzitter: Ir J. Dekker;

Leden: Mr W. Neervoort en Ir J. P. Molenkamp.

Art. 2, lid 3 Rijksoctrooiwet.

De materie in het kenmerk van een volconclusie komt voor in een niet-voorgepubliceerde Nederlandse octrooiaanvraag van oudere rang. Van enig tot dusver niet onderkend effect met de overige in de onderhavige aanvraag voorgestelde maatregelen is niet gebleken. Deze materie moet daarom worden beschouwd als behorende tot het gebied van de oudere aanvraag en kan in de onderhavige aanvraag niet worden beoordeeld. 1)

Beschikking nr 15.043/artikel 24A Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvraag nr 70.11825.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep;

Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir G. E. Bakker;

Gezien de stukken;

Overwegende, dat aanvraagster bij tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 8 mei 1980, waarbij werd besloten tot niet-openbaarmaking van de aanvraag; enz.

dat conclusie 1 derhalve niet voor openbaarmaking in aanmerking komt;

dat na het wegvallen van conclusie 1 de conclusies 2, 3 en 4 niet voor zelfstandige octrooiering in aanmerking komen;

dat de materie van conclusie 5 bekend is uit het Belgische octrooischrift 476.522;

dat de materie van conclusie 6 voorkomt op blz. 7, regel 7 t/m 20 van de niet-voorgepubliceerde Nederlandse octrooiaanvraag 7012356, waarvoor onder meer en naar het oordeel van de Afdeling van Beroep terecht een voorrang is ingeroepen vanaf 21 augustus 1969, berustend op de indiening van de Duitse octrooiaanvraag P 19 42 643.8, liggend vóór de voorrangsdatum van de onderhavige aanvraag;

dat dit door aanvraagster overigens ook is erkend, zie haar brief van 19 september 1979;

dat, nu ook niet is gebleken van enig tot dusver niet onderkend effect met de overige in de onderhavige aanvraag voorgestelde maatregelen, deze materie moet worden beschouwd als behorende tot het gebied van de oudere hiervoor genoemde Nederlandse octrooiaanvraag 7012356;

dat deze materie derhalve in de onderhavige aanvraag niet meer ter beoordeling kan komen;

dat de Afdeling van Beroep ten deze aansluit aan en verwijst naar de beslissing van de Afdeling van Beroep in de tussenbeschikking van 6 december 1979 (B.I.E. van 15 februari 1980, blz. 29 t/m 31, no 6);

dat mitsdien conclusie 6 evenmin voor openbaarmaking in aanmerking komt;

dat de geciteerde jurisprudentie evenals trouwens de tekst van art. 2, derde lid, Rijksoctrooiwet tevens een afdoend antwoord geeft op de in de memorie van grieven vervatte stelling, dat een ouder recht niet in aanmerking mag worden genomen voor beoordeling van de nieuwigheid; enz.

¹⁾ *Fictieve nieuwheid.*

De Afdeling van Beroep weigerde volgconclusie 6 te beoordelen omdat:

a) de materie van deze conclusie reeds voorkwam in een niet-voorgepubliceerde Nederlandse octrooiaanvraag met oudere voorrangdatum en

b) niet gebleken was van enig tot dusver niet onderkend effect met de overige in de beoordeelde aanvraag voorgestelde aanvraag.

Op het eerste gezicht lijkt het of de weigering om volgconclusie 6 te beoordelen op deze gronden in strijd is met artikel 2A, lid 1 Row., omdat in feite in volgconclusie 6 rechten worden gevraagd voor de combinatie van de daarin genoemde maatregel met de maatregelen van één of meer van de voorafgaande conclusies en deze combinatie van maatregelen niet voorkwam in de niet-voorgepubliceerde Nederlandse octrooiaanvraag van oudere voorrang.

Bij nader inzien acht ik het echter mogelijk, dat de

Afdeling van Beroep zich heeft laten leiden door de gedachte, dat genoemde conclusie 6 niet voldoet aan de eis van eenheid van uitvinding, omdat niet gebleken is, dat de maatregel van deze volgconclusie leidt tot enig tot dusver niet onderkend effect bij combinatie met de overige, in het bijzonder in de eerste conclusie, voorgestelde maatregelen.

In casu betekent dit, dat de materie van conclusie 6 uit de beoordeelde aanvraag zou kunnen worden afgesplitst los van de overige daarin beschreven maatregelen. Deze afgesplitste materie zou dan moeten worden afgewezen, omdat zij reeds was beschreven in de geciteerde niet-voorgepubliceerde Nederlandse octrooiaanvraag met oudere voorrang. Zo gezien is de beslissing van de Afdeling van Beroep juist. Een wat nadere toelichting in deze beslissing had echter misverstanden kunnen voorkomen.

L.W. K.

Wetgeving

Wet van 3 oktober 1984 tot goedkeuring van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken; Brussel, 10 november 1983

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 10 november 1983 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken¹⁾ ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het op 10 november 1983 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, van welke Protocol de Nederlandse en Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 1983, 187, wordt voor Nederland goedgekeurd.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 3 oktober 1984.

(*Staatsblad* 1984, 481)

¹⁾ Het Protocol is te zamen met de Memorie van Toelichting opgenomen in *B.I.E.* 1984, blz. 271/6. *Red.*

Industriële eigendom.

De memorie van toelichting, hoofdstuk XI, Industriële eigendom, bij het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk XIII (Ministerie van Economische Zaken) van de begroting van de uitgaven van het Rijk voor het jaar 1985, luidt als volgt (*Bijlage bij de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal*, Vergaderjaar 1984-1985, 18 600, hoofdstuk XIII, nr 2, blz. 132/3):

1. Algemeen

In september 1984 zal de Algemene Vergadering van de Unie van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom bijeenkomen om een consultatieprocedure vast te stellen waarbij bezien moet worden of er nog vooruitzichten zijn om tot positieve resultaten te komen ten aanzien van de herziening van het Verdrag van Parijs. De vierde zitting van de diplomatieke conferentie tot herziening van dat verdrag, van 27 februari tot 24 maart 1984 te Genève gehouden, heeft namelijk geen resulta-

ten opgeleverd, maar alleen meer inzicht gebracht in de aard en diepte van de verschillen tussen de drie landengroepen, te weten die van de westerse geïndustrialiseerde landen (B-groep), ontwikkelingslanden (groep van 77) en Oostbloklanden (D-groep). Vooral over de vraag of het nieuwe artikel 5A de mogelijkheid van verlening van exclusieve dwanglicenties geheel zou moeten uitsluiten — het standpunt van de opmerkelijk eensgezinde B-groep — dan wel in beperkte mate voor ontwikkelingslanden moest toelaten — het standpunt van de groep van 77 — kon geen overeenstemming worden bereikt. Doch ook ten aanzien van de vraag of artikel 1 van het verdrag de staten, die de bescherming door middel van uitvindercertificaten kennen, moet verplichten voor alle gebieden van de techniek ook octrooibescherming te verlenen (beginsel van vrije keuze), werd geen enkele voortgang geboekt. In overleg met belanghebbende Nederlandse kringen zal worden bezien in hoeverre nog ontwikkeling van de standpunten kan worden bevorderd.

2. Octrooien

De voorstellen van rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet en tot goedkeuring van het Verdrag van Straatsburg tot eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht en het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening zullen in de eerste helft van het vergaderjaar 1984/85 worden ingediend.

Een wetsvoorstel met betrekking tot de bescherming van gebruiksmodellen zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 1985 worden ingediend. Met belanghebbende kringen wordt over deze materie overleg gepleegd.

Een onderwerp van aanhoudende aandacht vormt het beleid inzake de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Europese Octrooiorganisatie. Deze organisatie neemt informeel deel aan het overleg terzake binnen de zogenaamde Gecoördineerde Organisaties, maar is daartoe nog niet formeel toegelaten, omdat ten aanzien van die toelating bij bepaalde Organisaties aarzelingen zouden bestaan. De Nederlandse regering beziet nauwlettend op welke wijze deze aarzelingen zouden kunnen worden overwonnen. Een volgend aandachtspunt is de

status van de vertegenwoordigers van het personeel in dienst van de Gecoördineerde Organisaties in het gecoördineerde overleg. Mede ten gevolge van Nederlandse initiatieven bestaan goede vooruitzichten op het toekennen in het kader van dit overleg van een recht van initiatief aan de vertegenwoordigers van het personeel.

3. Merken

Het overleg in een werkgroep van de Raad van de Europese Gemeenschappen over de ontwerp-verordening inzake het Gemeenschapsmerk en de ontwerp-richtlijn betreffende aanpassing van het merkenrecht van de lid-staten vindt voortgang. De vestigingsplaats van het Europees Merkenbureau, waarvoor alle EG-staten op een na een kandidatuur hebben gesteld, heeft de voortdurende aandacht van de regering.

Bij de Tweede Kamer is aanhangig een voorstel tot goedkeuring van een protocol tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, dat ertoe strekt de invoering van dienstmerken mogelijk te maken. Ambtelijke besprekingen in Benelux-verband zijn gaande over mogelijke andere wijzigingen in de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken.

Boekbespreking

Guy Vandenberghe, *Bescherming van computersoftware, een rechtsvergelijkend onderzoek* (Reeks Informatica en recht nr 1).

Antwerpen/Deventer, Kluwer, 1984, XXI en 222 blz. Prijs f 83,-.
(Bibliotheek Octrooiraad nr AA 3538.)

Door de feestelijke winkelstraten van Gent's oude centrum zocht ik aan de vooravond van Kerstmis 1983 het universiteitsgebouw, waar Guy Vandenberghe zou promoveren. Twijfels over de juistheid van het opgegeven adres bekwamen mij, toen ik wat vroeg arriveerde in een zaaltje met, naar het mij voorkwam, afgedankt bioscoopmeubilair. Niettemin zou in deze zaal — op overigens zeer stijlvolle wijze — even later het doctoraat in de rechtsgeleerdheid "met de hoogste lof" aan Vandenberghe worden verleend.

Het toen verdedigde proefschrift is medio dit jaar in een handelseditie verschenen. De lof acht ik ten volle verdiend, ook al hebben Vandenberghe en ik elkaar tijdens die oppositiezing niet kunnen overtuigen over één voorname kwestie. Daarover dadelijk meer.

De ondertitel van het boek van Vandenberghe luidt "een rechtsvergelijkend onderzoek". Dat is de hoofdmoot. Er gaat het een en ander aan vooraf en er volgt een soort toegift op.

In een Inleiding plaatst de auteur zijn onderzoek in het gebied van "Informatica en recht". Aan dit onderdeel, dat een algemener karakter heeft, moge ik enkele woorden wijden in mijn bespreking van dit zelfde boek in het *Nederlands Juristenblad*.

In deel I van dit boek geeft Vandenberghe een voor de jurist goed verstaanbare "inleiding op de computertechnologie", uitmondend in een uitvoerig gemotiveerde omschrijving van software. In die omschrijving wordt al een aanzetje gegeven voor de criteria die bij de problematiek van de softwarebescherming een rol spelen.

Op blz. 62 begint deel II: het eigenlijke rechtsvergelijkende onderzoek. In een uiterst gedegen opzet — die voor het gehele boek geldt — komen achtereenvolgens aan de orde de bescherming via het auteurs-

recht, het octrooirecht en het gemene recht (c.q. bescherming als bedrijfsgeheim). In elk van deze hoofdstukken wordt telkens uitvoerig aandacht besteed aan de informatica-koploper, de V.S., en de continentaaleuropese landen (met name Frankrijk, Duitsland, België en Nederland). De tot medio 1983 bekende rechtspraak wordt degelijk besproken, evenals een aanzienlijke hoeveelheid literatuur (Vandenberghe's bibliografie omvat zo'n 650 titels).

De hoofdstukken 4 en 5 van deel II geven een evaluatie van de status praesens, en vervolgens een zienswijze van de auteur op het wenselijk komend recht. Een en ander mondt uit in een eigen voorstel van de auteur voor een *sui-generis*-bescherming, waarvoor hij een concept-wettekst, vergelijkbaar met de WIPO-Model Provisions aanbiedt.

De reeds genoemde degelijkheid van het rechtsvergelijkend onderzoek, en voorts de scherpe analyse van de (deel-)problemen en de prettige, heldere betoogtrant van de schrijver hebben hem terecht "de hoogste lof" bezorgd.

Dat Vandenberghe ten aanzien van de auteursrechtelijke bescherming van software een — zoals hij het zelf noemt — "minderheidsstandpunt" inneemt, doet daaraan op zichzelf allerminst af. Iets anders is dat dit standpunt m.i. zwak gemotiveerd en onpraktisch is.

Volstrekt openhartig schrijft Vandenberghe op blzz. 89-90: "Het lijkt geen twijfel dat computerprogramma's werken van de geest zijn, en dat ze nagenoeg ook alle origineel zijn in de beperkte mate dat dit door het auteursrecht wordt vereist. Vandaar dat de meerderheidsstelling, dat auteursbescherming geldt voor software, juist is in de mate dat men zich beperkt tot een lineaire toepassing van de auteurswet op computersoftware".

Niettemin wil Vandenberghe, althans *de lege ferenda*, anders. Reeds drie bladzijden verder (blz. 93) lezen we: "De minderheidsstelling is correct. Computersoftware hoort niet thuis in het auteursrecht."

Hetgeen daartoe wordt aangevoerd zijn weinig meer dan *gevoelens*, de schrijver geeft het zelf toe (blz. 92).

Wat zijn de argumenten? Vandenberghes noemt allereerst een mijns inziens antiquarisch argument: de auteurswet zou erop gericht zijn *kunstenaars* van levensonderhoud te voorzien. Zien wij naar de huidige communicatie-industrie (uitgeverij, grammofoonplaten- en filmindustrie voorop), die haar bestaan in belangrijke mate dankt aan het auteursrecht, dan is die stelling niet vol te houden.

Dan is er een zogenaamd *systematisch* argument. Auteursrecht zou bedoeld zijn voor de bescherming van de kunst, en het octrooirecht voor de industrie. Aan een definitie van kunst waagt de schrijver zich echter niet. In navolging van Axster zoekt Vandenberghes het criterium dan in "gerichtheid op communicatie met de mens".

Ook dát criterium kan naar mijn mening de opvatting van Vandenberghes niet steunen. Het werken met een computer en met computerprogramma's is toch een kwestie van interactie tussen het programma — dus de programmeur — en de computergebruiker. Allebei mensen. Ik geef toe dat het een ingewikkelde interactie is, maar ik meen dat zij niet wezenlijk anders is dan het geval waarbij de schrijver een leerboek maakt, dat vervolgens in lood (of op elektronische wijze) wordt gezet, daarna gedrukt, en vervolgens de medemens bereikt. Ook hier is er sprake van een indirecte communicatie met de medemens via tussenschakels. Intussen heeft Hugenholtz in *AMR* 1984, blzz. 90–91 de onhaalbaarheid van Vandenberghes criterium naar mijn mening duidelijk, en met een alleraardigst niet eens zo futuristisch voorbeeld aangetoond.

Vandenberghes voert verder aan (blz. 100) dat de consequentie van auteursrechtelijke bescherming van software zou zijn dat ook machines, en dus ook computerhardware, auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. En dat acht hij in de systematiek van de intellectuele eigendomsrechten een ondenkbare zaak.

Ook dit lijkt mij niet juist. Bij machinerieën zal er veel vaker en veel sterker dan bij computersoftware sprake zijn van een sterk door de techniek bepaalde vormgeving zonder veel keuzevrijheid van de ontwerper, zodat het voor de auteursrechtelijke bescherming vereiste persoonlijk stempel dan zal ontbreken. Is zo'n persoonlijk stempel er wel, dan behoeft auteursrechtelijke bescherming niet uitgesloten geacht te worden. We zien dan ook dat in landen als bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk auteursrechtelijke bescherming verkregen kan worden voor fabrieksgebouwen, automodellen of schepen en scheepsonwerpen.

Dat ook ik de (Nederlandse) rechter nog niet gauw auteursrechtelijke bescherming zal zien toekennen aan het echte "raderwerk" van een machine, zelfs al zou er een persoonlijk stempel in zitten, heeft te maken met de omstandigheid dat er een octrooiwetgeving bestaat. Daarop wijst ook Vandenberghes. Anders dan Vandenberghes meen ik echter niet dat "machines" per se van auteursrechtelijke bescherming uitgesloten zijn. Gegeven het feit dat er een octrooiwet is, die met name hiervoor is geschreven, en waarbij een specifieke wettelijke bescherming kan worden verkregen, zal de rechter zich vanuit de systematiek hic et nunc geroepen voelen om bij auteursrechtelijke

bescherming van machinerieën terughoudend te zijn. Dat is echter geen principieel argument. En nu bij computersoftware (doorgaans) de mogelijkheid van octrooirechtelijke bescherming ontbreekt, zal de rechter de gebruikelijke auteursrechtelijke principes, "lineair" op computersoftware kunnen en m.i. ook dienen toe te passen.

Vandenberghes opvatting acht ik voorts onpraktisch. Zij zou praktisch zijn indien Vandenberghes bescherming van computersoftware *ongewenst* zou achten. Zo is het echter niet; sterker nog, Vandenberghes *sui-generis*-systeem is een systeem dat geheel en al met de auteursrechtelijke bescherming overeenkomt, op een enkele uitzondering na. De ene uitzondering is dat de beschermingsduur tot vijftien jaar beperkt zou moeten zijn; Vandenberghes acht de bescherming tot vijftig jaar na de dood van de auteur veel te lang en daaraan bestaat volgens hem ook geen enkele behoefte. Dat laatste zal wel juist zijn. Maar dan is er ook geen enkele reden om zich over die langere wettelijke beschermingsduur zorgen te maken. Ook berichten in een krant zijn tot vijftig jaar na de dood van de auteur c.q. na publikatie beschermd, hoewel ze na een week veelal al "waardeloos" zijn. Ook daarvan ligt niemand wakker. Het andere verschil is dan dat de semi-auteursrechtelijke bescherming van Vandenberghes geen auteursrecht mag *heten*. Dit is inderdaad alleen maar te verdedigen met "gevoelens".

Voor die gevoelens kan men respect hebben, maar ik acht het onpraktisch om zonder werkelijke reden voor het een of het andere nieuwe object of fenomeen, of het nu computersoftware of iets anders is, telkens maar weer een nieuwe beschermingswet te ontwerpen. In dat opzicht is bijvoorbeeld de geschiedenis rond het verdrag van Wenen, en de aanvankelijk voorziene wet inzake bescherming van typografische tekens, waaraan ook geen werkelijke behoefte bestaat, leerzaam.

Uiteraard kan het debat over een aparte beschermingswet gevoerd worden. Ernstig — praktisch — bezwaar maak ik echter als Vandenberghes (op blz. 104) die discussie lijkt te willen gaan voeren over de rug van de huidige belanghebbenden bij software-bescherming. Zou men er vrede mee kunnen hebben (al wordt de wetgevingsmachine m.i. overbodig in werking gezet) dat, ná invoering van specifieke wetgeving computersoftware van de bescherming van de auteurswet wordt uitgesloten, de omgekeerde volgorde acht ik omineus. Toch lijkt Vandenberghes dat te verdedigen waar hij schrijft: "De rechter moet computersoftware van auteursbescherming uitsluiten". En dat, terwijl de schrijver de beschermingsbehoefte geheel erkent en een para-auteursrechtelijk beschermingssysteem de meest aangepaste vorm van bescherming acht. In het auteursrecht behoort computersoftware, in het systeem van Vandenberghes, dan vooralsnog maar een "zwarte zwaan" te zijn.

Bij het meest controversiële deel van Vandenberghes boek heb ik het langst stilgestaan. In pagina's gaat het slechts om een betrekkelijk gering deel. Over al die andere pagina's — nogmaals — niets dan lof.

Nijmegen, december 1983/oktober 1984.

D.W.F. V.

Litteratuur

Tijdschriftartikelen.

NEDERLAND

- Draijer, W., Uitvindingscentrum lokt Amerikanen naar Nederland. Uitvinder staat in VS alleen.
NRC Handelsblad (14) 17 augustus 1984 (271) blz. 11.
- Komarnicki, Dr E. R. J. Z., Strekking en reikwijdte van Artikel 2, lid 1 van de Benelux Tekeningen- en Modelwet.
BMM-bulletin (10) juni 1984 (2) blz. 19-25.
- Rüder-Ehlermann, Mr A. L., Het auteursrecht losbandig?
Auteursrecht Tijdschrift voor auteurs- en mediarecht (8) juli 1984 (3) blz. 50/5.
- Steinhausser, Mr P. J. M., Noot bij Hoge Raad, 13 jan. 1984 (*B.I.E.* 1984, nr 81, blz. 257.)
BMM-bulletin (10) juni 1984 (2) blz. 32/3.
- Wichers Hoeth, Mr L., Mini-monopolies: een reactie (op *R M Themis* 1983, blz. 342).
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1984 (4) blz. 356/7.

INTERNATIONAAL

- Ball, W. H., Attitudes of developing countries to trademarks.
The Trademark Reporter (New York) (74) maart-april 1984 (2) blz. 160-174.
- Becker, S. A. en C. Bolton, Computer assisted prior art searching.
Journal of the Patent Office Society (65) 1983 (10) blz. 536-585.
- Beier, F.-K., One Hundred Years of International Cooperation - The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future.
A.I.P.P.I., Quarterly Journal of the Japanese Group of AIPPI (9) maart 1984 (1) blz. 3-18.
- Bigger, S., European Economic Community (Toltec-Dorcet).
The Trademark Reporter (74) jan.-febr. 1984 (1) blz. 84-94.
- Cade, G. N., European Patent Convention - Refund of appeal fees under rule 67.
C.I.P.A. the Journal of the Chartered Institute of Patent Agents (1984) (4) blz. 255-260.
- Dausies, M. A., Dogmatik des freien Warenverkehrs in der Europäischen Gemeinschaft.
Recht der Internationalen Wirtschaft (Heidelberg) 1984 (3) blz. 197-206.
- Devitt, T. P. en M. S. Donahay, International arbitration of patent disputes.
Journal of the Patent Office Society (65) 1983 (11) blz. 621-631.
- Eisenschütz, T., Theft of trade secrets.
European Intellectual Property Review (6) april 1984 (4) blz. 91/2.
- Engel, F.-W., Protection of personal rights in scientific discoveries.
IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law (15) juni 1984 (3) blz. 302-321.
- Françon, A., Die Rechtslage im internationalen Bereich und in Frankreich (Urheberrechtliche Probleme der Reprografie in Forschung und Lehre).
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil juli-aug. 1984 (7/8) blz. 385/7.
- Guy, D., Latest Draft of the Commission's Block Exemption for Patent Licenses.
European Intellectual Property Review (6) juni 1984 (6) blz. 164/9.
- Hodik, K. H., Der Rechtsschutz des Theater- und Konzertveranstalters in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil juli-aug. 1984 (7/8) blz. 421/5.
- Hoffmann, D., en O. O'Farrell, The open exclusive license - Scope and consequences. (Mais-zaad)
European Intellectual Property Review (6) april 1984 (4) blz. 104-110.
- Jolliet, R., La licence de marque et le droit européen de la concurrence.
Revue trimestrielle de droit européen (1) jan.-maart 1984, blz. 1-59.
[Samenvatting in *Propriété Industrielle - bulletin documentaire*, 1 aug. 1984 (351) blz. II-174/5.]
- Karnell, G., Die rechtliche Beurteilung der Reprografie in den Nordischen Staaten.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil juli-aug. 1984 (7/8) blz. 388-391.
- Korah, V., Exclusive licenses of patent and plant-breeders' rights under EEC law after Maize Seed.
The Antitrust Bulletin (New York) (XXVIII) herfst 1983 (3) blz. 699-755.
- Kreye, P., Intellectual Property Aspects of Plant Variety Genetic Engineering; View of a European Lawyer.
Blz. 63/8 in: *Genetic Engineering and Plant Breeding Records of a Symposium held on the occasion of the sixteenth ordinary Session of the Council of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants, Genève, 13 okt. 1982. Genève, UPOV, 1983.*
[Bibliotheek Octrooiraad, UPOV 340 (E)]
- Kuijk, A. J. G. van, en M. A. Lobeck, A model title for patent specifications.
World Patent Information (6) 1984 (1) blz. 24-31.
- Latest developments within the E.P.O.
A.I.P.P.I. Journal of The Japanese Group of AIPPI (9) juni 1984 (2) blz. 85/7.
- Lawrence, P. R. B., Regional Patents and Community Patent Appeal Court.
C.I.P.A., the Journal of the Chartered Institute of Patent Agents (13) april 1984 (7) blz. 270.
- Marino, M. Th., Zwangslizenzen im griechischen Patentrecht - Ihre Vereinbarkeit mit dem EWG-Vertrag und dem Gemeinschaftspatentübereinkommen.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil juni 1984 (6) blz. 348-355.
- Matter, H., Patentinformationen als Hilfsmittel der Innovationsberatung.
Nachrichten für Dokumentation (35) 1984 (2) blz. 93/7.
- Meyer, V. H., Problems and issues in depositing micro-organisms for patents purposes.
Journal of the Patent Office Society (65) 1983 (8) blz. 455-466.
[Samenvatting in *Propriété Industrielle-bulletin documentaire* 1 juni 1984 (347) blz. II-127.]
- Notaro, A., Patents and secret prior user rights: a comparative view.
Patent and Trademark Review (New York) (81) 1983 (9) blz. 347-364.
- Ntabgoba, J. H., Le protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans la cadre de l'Organisation de la Propriété Industrielle de l'Afrique anglophone.

- La Propriété Industrielle* (100) mei 1984, blz. 205/7.
- Owen, L., The Licensing of Literary Works between the United Kingdom and the USSR.
European Intellectual Property Review (6) mei 1984 (5) blz. 134/7 (Part I) en juni 1984 (6) blz. 158–163 (Part II).
- Patent Law of the People's Republic of China of March 12, 1984.
IIC International Review of Industrial Property and Copyright Law (15) juni 1984 (3) blz. 350–362.
- Perot-Morel, M.-A., Prospects for Unification of the Laws on Designs and Models in the EEC.
European Intellectual Property Review (6) mei 1984 (5) blz. 129–133.
- Plant, D. W., Patents and publications/Patenting life.
IDEA (24) 1984 (4) blz. 201–228.
- Richards, J., Recent developments concerning trademarks and the European Economic Community.
The Trademark Reporter (New York) (74) maart–april 1984 (2) blz. 146–159.
- Schick, G., Zum Erfindungsbegriff von A. Troller.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil juli–aug. 1984 (7/8) blz. 406/9.
- Schmieder, H.-H., Die Aufgabenstellung als Schutz zur Erfindung.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (86) aug. 1984 (8) blz. 549–552.
- Skaupy, W., Zur Frage der Unvereinbarkeit eines Franchise-Vertrages mit der Gruppenfreistellungs-VO 67/67 der EG.
Wirtschaft und Wettbewerb (Düsseldorf) 1984 (5) blz. 383–390.
- Stahelin, J. C. A., Zur Informationsaufgabe der Patentämter.
Nachrichten für Dokumentation (35) 1984 (2) blz. 87–92.
- Straus, J., Rechtsvergleichende Bemerkungen zum Begriff des Arbeitnehmererfinders.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil juli–aug. 1984 (7/8) blz. 402/6.
- Tak, Ir J. D., Microbiological patent information.
World Patent Information (6) 1984 (1) blz. 4–11.
- Taylor, R. J. en V. Bentata, Trademark user requirements in Latin America.
The Trademark Reporter (New York) (74) maart–april 1984 (2) blz. 109–145.
- Ubertazzi, L., Urheberrecht und freier Warenverkehr.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil juni 1984 (6) blz. 327–341.
- Vincent, D., Le rôle des brevets en tant qu'instruments du transfert de techniques.
La Propriété industrielle (100) juli/aug. 1984 (718) blz. 281/6.
- Williams, S. B., Jr, Intellectual Property Aspects of Plant Variety Genetic Engineering; View of an American Lawyer. Blz. 23–51 in: Genetic Engineering and Plant Breeding. Records of a Symposium held on the occasion of the sixteenth ordinary Session of the Council of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants, Genève, 13 okt. 1982. Genève, UPOV, 1983.
[Bibliotheek Octrooiraad, UPOV 340 (E)]
- Woodley, J. H., Patents on life-forms – does Abitibi show us the way?
CIPA Journal of the Chartered Institute of Patent Agents (13) juni 1984 (6) blz. 326–332.