



16 februari 1995, 63e jaargang, nr 2  
Auteursrecht voorbehouden

## Bijblad bij

# De Industriële Eigendom

**Redactie:** Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof,  
Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise,  
Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,  
Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor,  
Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade.  
**Redactie-secretaris:** Mr J. L. Driessen.

**Redactie-adres:** Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV  
Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73  
Telefax (070) 390 01 90.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand.  
Prijs f 105,- per jaar met inbegrip van het jaarregister;  
een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-.  
**Administratie:** Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2,  
Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55.  
Postbank giro nr 17 300.  
ABN-AMRO Bank rek.nr. 40.45.00.714.

## Inhoud

### Officiële mededelingen.

Personeel. – Register van Octrooigemachtigden. –  
Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. –  
Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.). –  
Gemeenschapsoctrooiverdrag. – Schikking van Den Haag.

### Jurisprudentie.

#### a. Rechterlijke uitspraken.

#### 1. Octrooirecht.

Nr 11. President Rechtbank 's-Gravenhage, 20 augustus  
1993, Poot Lichtenergie/Technisch Bureau W.M. Bruine  
de Bruin e.a. (kans op herroeping octrooi in oppositie niet  
te verwaarlozen; inbreukverbod geweigerd; ook ten  
vervoer naar Nederlandse afnemer aanbieden van in-  
breukmakende zaken is inbreuk).

Nr 12. President Rechtbank 's-Gravenhage, 16 juli 1993,  
Venkon Tuinbouwkassen/P.L.J. Bom Beheer (onderzoek  
naar kans dat het octrooi in oppositie wordt gehandhaafd  
noodzakelijk; twijfel aan inbreuk op in oppositie gewij-  
zigde conclusie onvoldoende weggenomen; geen tech-  
nisch equivalent).

Nr 13. President Rechtbank 's-Gravenhage, 12 april 1994,  
A.G. van Eck e.a./M. Taken (inbreukverbod niet  
gevorderd door licentiehoudster; vordering licentie-  
houdster t.a.v. wanprestatie verwezen; verbod indirecte  
octrooiinbreuk afgewezen; bevel opgave afnemers gewei-  
gerd nu geen terughalingsbevel is gevorderd).

#### 2. Merkenrecht.

Nr 14. Hof Amsterdam, 5 december 1991, "Kaatje bij de  
Sluis"/Kaatje C.V. e.a. (teken "Kaatje" niet beschermd  
door depots van "Kaatje bij de Sluis", "Deli Kaatje" en  
"Kaatje's", gezien eerder gebruik van "Kaatje" door meer  
horecabedrijven; verwarring tussen handelsnamen niet  
waarschijnlijk).

Nr 15. Rechtbank Utrecht, 30 december 1992, B.D.A.  
Hagen/Schiesser International Nederland (eenmalige af-  
levering van sweatshirts met opschrift "Blue Bird" geen  
normaal gebruik; onrechtmatige opzegging krediet geen  
geldige reden).

Nr 16. Rechtbank Rotterdam, 26 maart 1993, Sony  
Overseas e.a./System Engineering & Components Inter-  
national (merk Soniquench voor rookgasconditioneerin-  
stallaties wekt geen associaties met het – algemeen  
bekende – merk Sony).

Nr 17. Rechtbank Arnhem, 28 april 1994, Automobiles  
Peugeot e.a./Presto Nijmegen (merkinbreuk door oud-  
Peugeot-dealer o.m. door plaatsen van advertenties met  
woord Peugeot in nagenoeg hetzelfde lettertype) (met  
noot D.W.F. V.).

#### 3. Modellenrecht.

Nr 18. Hof 's-Gravenhage, 9 september 1993, Shetland  
International Boats e.a./Nautica Sport Nederland e.a.  
(gedeponeerde modellen waren niet nieuw; namaken,  
invoeren enz. op zichzelf niet onrechtmatig; gevaar voor  
verwarring niet aannemelijk).

## 4. Handelsnaamrecht.

Nr 19. President Rechtbank Arnhem, 28 april 1994, J.F.J. Dekker-Hagoort, h.o.d.n. 't Zonnetje/A.C. Snel-van Droogenbroek, h.o.d.n. 't Zonnetje (eigenlijke vestiging en inschrijving in handelsregister niet doorslaggevend voor eerste gebruik; niet duidelijk wie als eerste naar buiten is getreden met naam "'t Zonnetje"; vorderingen geweigerd).

Nr 20. Kantonrechter Harderwijk, 28 juni 1993, V.o.f. Jan van Dijk/J.A. van Dijk Zuid (verzoekster heeft oudste rechten in het relevante gebied op de handelsnaam "Van Dijk"; verwarring te duchten; veroordeling tot wijziging handelsnaam; bevoegdheid kantonrechter Harderwijk).

## 5. Onrechtmatige daad.

Nr 21. President Rechtbank Leeuwarden, 8 maart 1994, Marianne Mode/Restpost Holding (geen - oneerlijke - concurrentie gezien uitdrukkelijke vermelding van rookschade; doorverkochte goederen door eiseres in het verkeer gebracht; geen beroep op wijziging van de waar door rookschade).

b. *Beslissingen van de Reclame Code Commissie.*

Nr 22. Reclame Code Commissie, 15 juni 1993, De Alternatieve Konsumentenbond/Mars (logo "Der Grüne Punkt" is geen milieu-aanduiding in de zin van de Milieu

Reclame Code; in Duitsland rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen moeten ook in Nederland op de markt kunnen worden gebracht; geen misleiding Nederlands publiek).

c. *Beslissingen van de Octrooiraad.*

Nr 23. Afdeling van Beroep, 3 november 1992 (octrooiverlening geweigerd omdat aanvraagster, op wie de bewijslast van inventiviteit rust, weigert mee te werken aan nadere proeven).

Nr 24. Afdeling van Beroep, 12 augustus 1993 (zakkenfilter voor de voorrangdatum reeds openbaar bekend o.g.v. beperkte levering zonder geheimhoudingsplicht).

**Mededelingen.**

New President of the European Patent Office (blz. 63).

Studiecommissie Industriële Eigendom (blz. 63).

Seminar "De betekenis van Europeesrechtelijke ontwikkelingen voor de intellectuele eigendoms-praktijk" (blz. 63).

P.A.O.-cursussen Universiteit Utrecht (blz. 63/4).

WIPO Arbitration Center (blz. 64).

**Litteratuur.****Rijksoctrooiwet 1995.**

Als Bijlage bij dit *Bijblad* heeft u aangetroffen de tekst van de Rijksoctrooiwet 1995 die door de Eerste Kamer op 13 december 1994 is aangenomen (*Stb.* 1995, 51). Deze tekst wijkt af van de wet zoals deze op 1 april 1995 in werking treedt (*Stb.* 1995, 52), omdat deze inmiddels is aangepast aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en wel door alle bepalingen waarin de Awb voorziet uit het wetsvoorstel te verwijderen. Zie verder de toelichting die bij de wettekst is gevoegd.

**Officiële mededelingen****Personeel.***Beëindiging van het dienstverband.*

Mevrouw J.A. Brunet de Rochebrune, chef sectie Administratie Enkelvoudige Aanvraagafdelingen in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is per 1 december 1994 overgeplaatst naar het Directoraat Generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken.

Aan mevrouw M.E. Strang-Houkes, administratief medewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 januari 1995 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 23 december 1994, nr Personeel 94041).

Aan de heer B. Houting, administratief medewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 februari 1995 op zijn verzoek eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 januari 1995, nr Personeel 95001).

Aan de heer M.J. van Berkel, bibliotheek-medewerker in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 februari 1995 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 november 1994, nr Personeel 94034).

**Register van Octrooigemachtigden.**

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de inschrijving van de heer Dr A.P. de Jonge (wegens overlijden) op 8 december 1994 in bovengenoemd Register is doorgehaald en dat de inschrijving van de heer Ir J. Duyfjes op zijn verzoek op 9 januari 1995 in bovengenoemd Register is doorgehaald en dat de heren Ir W.H.G. Deguelle, Dr Ir L.J. de Haas, Dr Ir A.G. Tangena en Dr Ir D. Visser op hun verzoek op 17 januari 1995 in bovengenoemd Register zijn ingeschreven.

**Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.**

Op 17 oktober 1994 is Laos toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Stockholm, 14 juli 1967. Het Verdrag is voor Laos in werking getreden op 17 januari 1995.

(*Industrial Property* 1994, blz. 392).

**Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.).**

Op 23 december 1994 heeft IJsland een Akte van toetreding tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement (*Trb.* 1973, 20, laatstelijk 1993, 198) gedeponereerd. Het Verdrag treedt voor IJsland in werking op 23 maart 1995.

(Mededeling W.I.P.O., 9 januari 1995).

**Gemeenschapsoctrooiverdrag.**

Het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien, met Bijlage, Luxemburg, 15 december 1989 (*Trb.* 1990, 121) en het Protocol inzake een eventuele wijziging van de voorwaarden voor de inwerkingtreding van het Akkoord zijn bekrachtigd door Luxemburg op 15 november 1994.

Akkoord en Protocol zijn nog niet in werking getreden.

(Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

**Schikking van Den Haag betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen.**

De Republiek Slovenië is op 12 december 1994 getreden tot de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 1925 betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen in 1934 en te 's-Gravenhage in 1960, met Protocol en Reglement (*Trb.* 1984, 100) en tot de Aanvullende Akte, Stockholm, 14 juli 1967, nadien gewijzigd op 28 september 1979 (*Trb.* 1989, 53).

De Overeenkomst en de Aanvullende Akte zijn voor Slovenië op 13 januari 1995 in werking getreden.

(Medeling W.I.P.O., 23 december 1994).

**Jurisprudentie****Nr 11. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 20 augustus 1993.****(armatuur voor tuinbouwverlichting)**

Mr J.H.P.J. Willems.

*Art. 2 j° artt. 43 en 51, lid 1 Rijksoctrooiwet.*

*De uitvindingsgedachte van het octrooi is niet gelegen in het op simpele wijze verwisselen van de reflector. Dat vormde weliswaar het onderwerp van conclusie 1 in het prioriteitsdocument, maar deze conclusie is in de verleningsprocedure niet gehandhaafd omdat zij tot de stand der techniek bleek te behoren. Veeleer leert het octrooi dat een armatuur met verwisselbare reflectoren kan zijn voorzien van een zich boven huis en reflector uitstrekkende drager.*

*Aannemelijk is evenwel dat deze gedachte reeds is geopenbaard in het armatuur dat eiseres al voor de prioriteitsdatum in het verkeer bracht, mede gelet op hetgeen de vakman in de brochure voor dat armatuur zal lezen. Er is derhalve een niet te verwaarlozen kans dat conclusie 1 en wellicht ook de volconclusies in oppositie zullen worden herroepen, zodat er geen plaats is voor een inbreukverbod in kort geding.*

*Art. 30, lid 1 Row.*

*Zowel het aan een in Nederland gevestigde afnemer aanbieden, als het ten vervoer naar een Nederlandse afnemer aan een transportonderneming aanbieden van inbreukmakende zaken valt onder de handelingen die krachtens art. 30, lid 1 Row. zijn voorbehouden aan de octrooihouder.*

Poot Lichtenergie B.V. te Schipluiden, eiseres [in kort geding], procureur Jhr Mr R.E.P. de Ranitz, tegen

1. Technisch Bureau W.M. Bruine de Bruin B.V. te Aalsmeer,
2. Gavita A/S te Andebu, Noorwegen, en
3. Robertus Gerardus van Vliet, h.o.d.n. Attention Nederland, te Hilversum, gedaagden [in kort geding], procureur gedaagden sub 1 en 2 Mr Drs S.U. Ottevangers.

*Rechtsoverwegingen.*

*De feiten.*

1. In dit geding zal van het navolgende worden uitgegaan:

1.1 Eiseres, verder ook te noemen: Poot, is houdster van het Europees octrooi no. 0325003, haar op 21 april 1993 verleend voor een 'fitting for horticultural lighting', voor welk octrooi onder meer Nederland is gedesigneerd.

1.2 Conclusie 1 van dit octrooi luidt in de Nederlandse vertaling daarvan:

"1. Armatuur voor verlichting, omvattende een kast (1) voor aansluitapparatuur, een in de kast (1) aangebrachte lamphouder en een reflector (3), waarbij een in de lamphouder aan te brengen lamp zich uitstrekt tot in het gebied van de reflector (3), waarbij de reflector een opening omvat waar de lamp (4) zich doorheen uitstrekt, en waarbij de reflector kan worden vervangen door een reflector met een andere configuratie, gekenmerkt door een zich boven het huis (1) en de reflector (3) uitstrekkende drager (2), waarbij zowel de reflector (3) als het huis (1) voorzien zijn van verbindingsmiddelen (9, 22) voor het met de drager (2) verbinden van de reflector (3), respectievelijk het huis (1)." Voorts vermeldt het octrooischrift nog 13 volconclusies.

1.3 Een uitvoeringsvoorbeeld van de geoctrooide inrichting ziet er volgens figuur 2 van het octrooischrift uit als volgt:

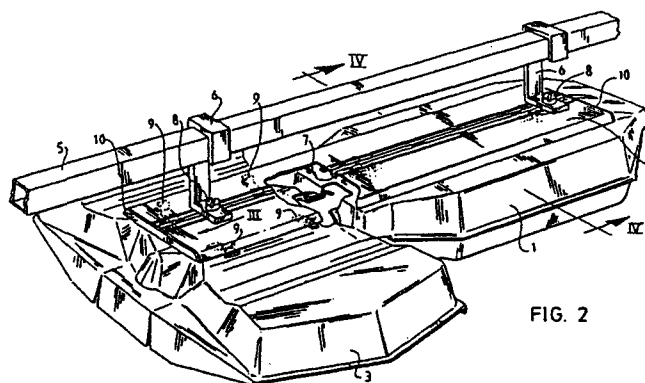


FIG. 2

1.4 Gavita vervaardigt in Noorwegen armaturen voor tuinbouwverlichting en levert deze aan Bruine de Bruin. Gavita levert deze armaturen aan bij een transportonderneming voor vervoer naar Nederland. Zij betaalt de daaraan verbonden kosten en factureert deze kosten door aan Bruine de Bruin.

1.5 Tegen het octrooi is door Gavita op 16 augustus 1993 oppositie ingesteld.

*Vordering en verweer.*

2. Poot vordert - zakelijk samengevat - een verbod aan elk van gedaagden direct of indirect inbreuk te maken op de octrooirechten van Poot, meer in het bijzonder een verbod aan elk van gedaagden de betref-

fende armaturen in het verkeer te brengen, te verhuren, verkopen, af te leveren of in voorraad te houden, zulks met nevenvorderingen en op verbeurte van dwangsommen.

3. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. Zij erkennen dat de door Gavita vervaardigde armaturen inbreuk maken op het octrooi doch menen dat een verbod als gevorderd desalniettemin achterwege behoort te blijven omdat het octrooi de aangespannen oppositieprocedure niet zal overleven.

#### Beoordeling.

4. Allereerst heeft Gavita betoogd dat hetgeen zij doet geen inbreuk op het octrooi oplevert nu zij geen handelingen in Nederland verricht.

5. De President is voorshands van oordeel dat dat verweer moet worden verworpen. Zowel het aan een in Nederland gevestigde afnemer aanbieden als het ten vervoer naar een Nederlandse afnemer aan een transportonderneming aanbieden van inbreukmakende zaken vallen onder de handelingen die krachtens artikel 30 lid 1 Row. zijn voorbehouden aan de octrooihouder.

6. Van Vliet heeft aangevoerd dat hij geen inbreuk op het octrooi heeft gemaakt omdat hij geen enkel inbreuk makend armatuur heeft verkocht. Hij heeft echter ter zitting meegedeeld dat hij wel offertes voor van Gavita afkomstige armaturen heeft uitgebracht en ook een monsterexemplaar in zijn bedrijf aanwezig heeft gehad. Een en ander levert op zichzelf octrooi-inbreuk op zodat het verweer, dat hij geen armatuur verkocht heeft, hem niet kan baten.

7. Ter beoordeling staat dus slechts de vraag of de kans dat het octrooi de oppositieprocedure niet (ongewijzigd) zal overleven dermate groot is dat een inbreukverbod in kort geding achterwege behoort te blijven.

8. Gedaagden hebben in dit opzicht betoogd dat het octrooi niet verleend had mogen worden omdat de materie waarvoor het is verleend niet nieuw was. In de overgelegde notice of opposition wordt bovendien betoogd dat geen sprake is van inventiviteit.

9. Gedaagden hebben zich, onder meer, beroepen op de armaturen welke door Poot onder typenummer PL-830 al lang vóór de prioriteitsdatum (22 januari 1988) in het verkeer werden gebracht, waarbij zij met name hebben gewezen op de "movable version" daarvan. Deze versie is weergegeven op pagina 39 van de door gedaagden als productie 3 overgelegde brochure van Poot, welke brochure in de verleningsprocedure bij het Europees Octrooibureau niet aan de orde is geweest. Gedaagden wijzen er op dat deze armatuur PL-830 geheel voldoet aan de tekst van conclusie 1 van het octrooi en dat met name ook sprake is van een zich boven de reflector en het huis bevindende drager.

10. Poot heeft erkend dat de "movable version" van haar armatuur PL-830 reeds vóór de prioriteitsdatum in het verkeer was. Zij is echter van mening dat deze armatuur niet nieuwheidsschadelijk is, met name niet omdat de reflector niet gemakkelijk van het huis te verwijderen is omdat daartoe eerst schroeven moeten worden losgedraaid. De uitvindingsgedachte – het op simpele wijze verwisselen van de reflector – is daarom naar haar mening niet in deze armatuur geopenbaard.

11. Poot ziet bij dit betoog over het hoofd, dat wat zij de uitvindingsgedachte noemt, niet datgene is waarvoor het octrooi is verleend. Weliswaar vormde de door Poot genoemde gedachte het onderwerp van conclusie 1 zoals geformuleerd in het prioriteitsdocument (de Nederlandse octrooi-aanvraag 8800149) maar deze conclusie is in de verleningsprocedure van het octrooi niet gehandhaafd kunnen worden omdat zij tot de stand der techniek (US-A-4628432) bleek te behoren.

12. Wat het octrooi leert – en om de nieuwheid waarvan het dus gaat – is veeleer dat een armatuur met verwisselbare reflectoren kan zijn voorzien van een zich boven huis en reflector uitstreckende drager.

13. Beschouwing van de "movable version" van de armatuur PL-830 laat zien dat daarbij duidelijk sprake is van een zich boven reflector en huis bevindende drager, te weten een stuk rail, waarop beide zijn gemonteerd. Deze drager is op zijn beurt met wieltjes opgehangen aan een vast in de tuinbouwkas gemonteerde rail.

14. Resteert dus nog slechts de vraag of de PL-830 beschouwd kan worden als een armatuur met verwisselbare reflector. De President beantwoordt die vraag voorshands bevestigend, zulks om de navolgende redenen.

15. Allereerst lijkt van belang dat eerdergemelde brochure met betrekking tot individueel gemonteerde armaturen (waaronder de "movable version") vermeldt: "... a piece of support rail with a length of 60 cm. forms the 'backbone' of the fitting." (pag. 39/40). Bij dergelijke individueel gemonteerde armaturen is het – naar bij inspectie ter terechtzitting gebleken is – in elk geval mogelijk de reflector redelijk gemakkelijk te verwisselen, al was het maar omdat de armatuur eenvoudig van de als drager fungerende "backbone-rail" af te schuiven is.

16. Voorts is van belang dat de beschrijving van de PL-830 in de brochure op pagina 38 zegt:

- "The fitting PL-830 consists of three major parts:
- the support rail which forms the "backbone" of the fitting
  - the housing for the electric gear, which is "clicked" by one simple movement onto the support rail
  - the reflector which is fixed to the support rail in the same way."

Dit lijkt slechts te kunnen betekenen dat de reflector gemakkelijk, immers met één simpele beweging, op de bevestigingsrail is aan te brengen, waarbij van schroeven geen sprake is. Dat het ter terechtzitting vertoonde exemplaar van de PL-830 daaraan niet leek te voldoen, doet daaraan niet af omdat dit niet van doorslaggevende betekenis behoeft te zijn voor de vraag hoe deze armaturen er vóór januari 1988 uitzagen. Niet aanneemelijk lijkt dat Poot in haar brochure van 1988 aan haar afnemers een onjuiste voorstelling van het volgens haar aan de armaturen PL-830 inherente gebruiksgemak zou hebben gegeven. Niet onwaarschijnlijk lijkt, dat de vakman in de gemakkelijk aan te brengen klik-verbinding zal "meelezen" dat die verbinding ook weer gemakkelijk los te maken is, waarmee de verwisselbaarheid van de reflector gegeven, of althans voor de hand liggend, lijkt.

17. Omdat op grond van hetgeen hiervoor is overwogen een redelijke, althans een niet te verwaarlozen, kans aanwezig lijkt te zijn dat conclusie 1 van het octrooi in de oppositieprocedure zal worden herroepen en het de vraag is in hoeverre de volgconclusies dan nog in stand zullen kunnen blijven, is er – in elk geval zolang in die oppositieprocedure nog niet is beslist – geen plaats voor een inbreukverbod bij wege van voorlopige maatregel.

18. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel. Weliswaar heeft de octrooihouder groot belang bij handhaving op korte termijn van zijn rechten maar anderzijds is onweersproken dat Gavita een klein bedrijf is dat voor haar voortbestaan in hoofdzaak afhankelijk is van de vervaardiging en verhandeling van verlichtingsarmaturen als de onderhavige.

19. Het vorenstaande brengt mee dat de vorderingen moeten worden afgewezen. Eiseres moet daarbij, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten.

#### Beslissing

de President, recht doende in kort geding,:

- weigert de gevraagde voorzieningen;
- veroordeelt eiseres in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden Bruine de Bruin en Gavita begroot op f 3.275,- en aan de zijde van gedaagde van Vliet begroot op nihil. Enz.

Nr 12. President Arrondissementsrechtbank  
te 's-Gravenhage, 16 juli 1993.

(nokprofiel met roedenkoppeling)

Mr G.W.M. Bodewes.

Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.  
Bij de beoordeling of Bom haar rechten thans mag uitoefenen kan niet worden ontkomen aan een onderzoek naar de kans dat de bescherming van de nokconstructie van Bom in oppositie gehandhaafd zal worden, welk onderzoek zal moeten worden verricht met de terughoudendheid die past bij elke voorlopige voorziening waarbij wordt vooruitgelopen op een rechtstoestand die nog niet definitief is vastgesteld.

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet.

De twijfel die door Venkon is gewekt aan de aan haar verweten inbreuk op de tijdens de oppositieprocedure voorgestelde nieuwe conclusie is vooralsnog onvoldoende weggenomen. Ook al zou moeten worden aangenomen dat de nok van Venkon "een geprofileerd ankerstuk" bevat dat "een ankerruimte begrenst" en deze ankerruimte zou worden gevormd door de in afbeelding B aangegeven ruimte A, dan is deze niet, zoals die conclusie voorschrijft, bestemd "voor het opnemen van roedeverbindingsmiddelen van de roedenkoppeling". Het middel dat bij Venkon de roeden koppelt is niet verbonden met het nokprofiel maar wordt gevormd door een verbindingstuk en bouten en moeren. Om deze oplossing technisch equivalent te achten aan de constructie van Bom gaat vooralsnog te ver.

Venkon Tuinbouwkassen B.V. te Hoek van Holland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie [in kort

geding], procureur Mr G.M.H. Hoogvliet, advocaat Mr R.E. Ebbink te Amsterdam,  
tegen  
P.L.J. Bom Beheer B.V. te Naaldwijk, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie [in kort geding], procureur Mr T. Schaper.

De feiten:

In conventie en in reconventie:

2. Uit de stukken en de behandeling ter zitting is het volgende naar voren gekomen.

a. In de kassenbouw wordt bij uitstek gestreefd naar stevigheid, geringe schaduw, eenvoud van constructie en goedkope materialen.

b. Een veel voorkomend type warehouse is de zogenaamde Venlokas, die is geconstrueerd als volgt:

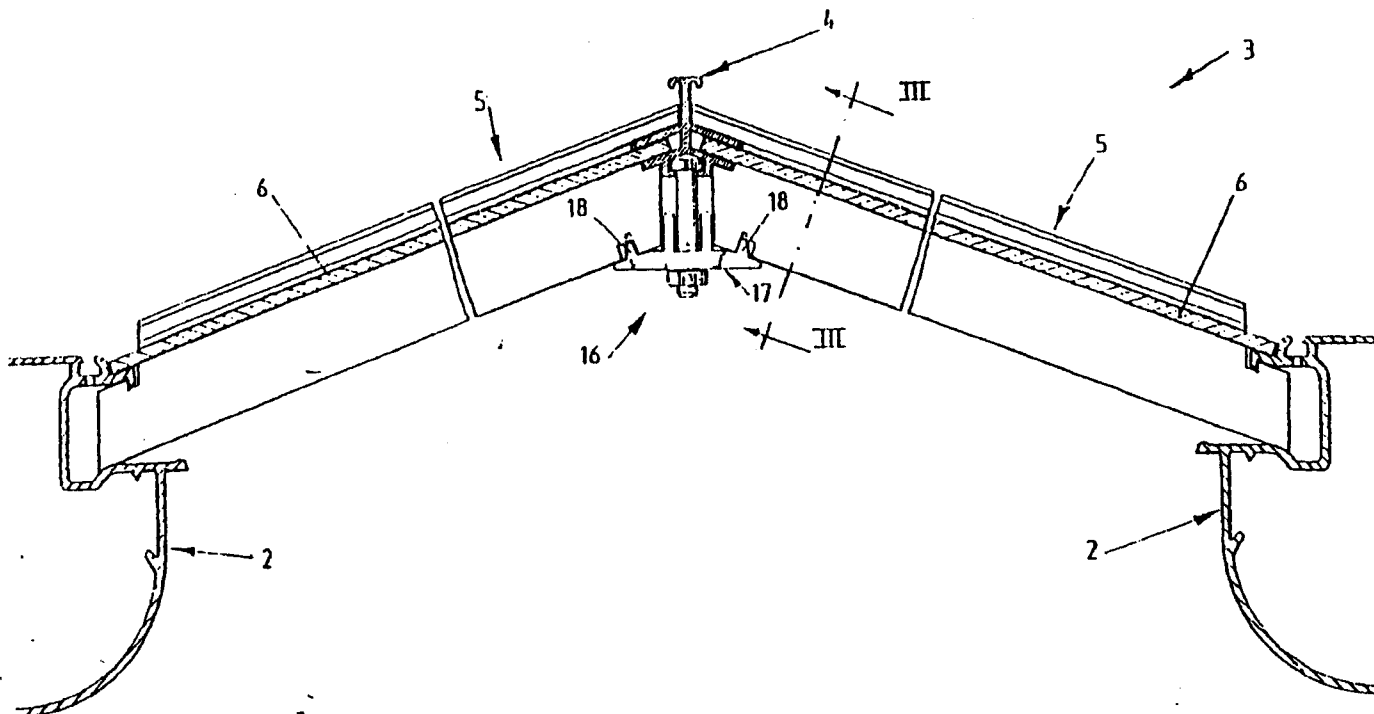
[tekening niet opgenomen; Red.]

c. Op 4 maart 1992 is aan Bom verleend Europees octrooi no. 369508, met aanwijzing van onder meer Nederland, voor een "greenhouse, ridgeprofile and bar coupling therefor".

d. Venkon heeft een nokprofiel met de kroedenbevestiging voor een kas ontwikkeld en daarop onder nummer 91.00676 Nederlands octrooi aangevraagd. Venkon wil deze constructie produceren en in het verkeer brengen.

e. Op 30 november 1992 heeft Bom een desbewustheidsexploot aan Venkon doen uitbrengen waarin wordt gesteld dat de constructie van Venkon inbreuk maakt op genoemd Europees octrooi.

f. Het octrooi van Bom beschrijft en claimt onder meer een warehouse van het type Venlokas met een nokprofiel met roedenkoppeling afgebeeld als volgt:



Afbeelding A

In het octrooischrift wordt (als dichtstbijzijnde stand van de techniek) afgebakend tegen het uit NL-C-168110 bekende nokprofiel dat evenals het door Bom geoctrooi-

eerde de roedenverankering tot stand brengt met een ankerkamer die de kop van een bout herbergt die met de moer een ankerklemplaat opsluit.

Als doel van de uitvinding vermeldt de beschrijving het vermijden van het boren van gaten zoals bij een aantal genoemde voorbekende inrichtingen nodig is en het verminderen van de schaduw van het nokprofiel. Volgens het octrooischrift verschaft de uitvinding het inzicht dat roedenverankering mogelijk is aan een profiel van verminderde hoogte dat daardoor minder schaduw werpt en goedkoper is te produceren. De verminderde sterkte van het nokprofiel levert geen bezwaar op omdat de goten van het beschreven warehouse door hun kokerprofiel voldoende dragen.

g. Conclusie 1 van het octrooi, waarnaar in andere conclusies wordt verwezen, geeft – in navolging van de beschrijving – het kenmerk van het nokprofiel van het daarvoor beschreven warehouse onder meer weer als volgt:

”met het kenmerk dat het geprofileerd ankerstuk en ook de onderzijde van het nokprofiel op een hoger niveau zijn gesitueerd dan de onderranden van de naar het nokprofiel toegekeerde roedeprofielen van de roeden ...”.

h. Tegen het octrooi is tijdig geopponeerd onder meer door Venkon.

i. Door opposanten is gedocumenteerd aangevoerd dat een nokprofiel met roedenkoppeling, waarbij de onderzijde van het nokprofiel hoger ligt dan de onderzijde van de eraan te koppelen roeden is geanticipeerd.

j. Bom zal haar oorspronkelijke beschrijving en conclusies niet handhaven en heeft bij antwoord in oppositie een gewijzigde beschrijving en gewijzigde conclusies ingediend.

De nieuw voorgestelde conclusie 2 luidt als volgt:

2. Een warehouse (1) omvattende kolommen en spanten die goten (2) dragen die een draagvermogen hebben, welke goten (2) verbonden zijn aan genoemde spanten en/of genoemde kolommen en omvattende een dak (3), welk dak (3) tussen twee goten (2) in hoofdzaak bestaat uit een nokprofiel (4), roeden (5), die zich elk vanaf het nokprofiel (4) naar één van de genoemde goten (2) uitstrekken, en uit glasplaten (6), welk dak (3) in hoofdzaak door de goten (2) wordt gedragen, waarbij het warehouse omvat ten minste één nokprofiel (4) en daaraan door middel van ten minste één roedekoppeling (16) verbonden roeden (5), waarbij dit nokprofiel (4) voorzien is van ten minste één geprofileerd ankerstuk (11, 211), omvattende ten minste één zich in dwarsrichting uitstrekkend deel (12, 95) dat ten minste één ankerruimte begrenst voor het opnemen van roedeverbindingsmiddelen (15, 17, 97, 215, 220) van de roedekoppeling (16), waarbij de roeden (5) opgesteld zijn aan weerszijden van het nokprofiel (4) en aan zijn tussen zijn einden aanwezige stuk, waarbij het geprofileerde ankerstuk (11, 211) en ook de onderzijde (26) van het nokprofiel (4) op een hoger niveau (27) zijn gesitueerd dan de naar het nokprofiel (4) toegekeerde onderranden (28) van de roedeprofielen van de roeden (5), waarbij het geprofileerde ankerstuk (11, 211) aangebracht is tussen de dwars afgesneden einden van twee roeden (5) die zich aan weerszijden van het nokprofiel (4) bevinden, en waarbij het nokprofiel (4) een scharnierkop (7) bevat, waaraan dakramen scharnierbaar kunnen aangrijpen, alsmede een vertikaal lichaam (8) en bovenflenzen (9) en onderflenzen (10) die op neerwaarts hellende wijze aan genoemd lichaam zijn verbonden om de genoemde glasplaten (6) daartussen aan te brengen, met het kenmerk dat in genoemd dak (3), dat in hoofdzaak door de twee goten (2) wordt gedragen, genoemd nokprofiel (4) een hoogte heeft die kleiner is dan de hoogte van de dwarsdoorsnede van genoemde

twee roeden.

k. Tussen Boal B.V. te De Lier, die licentieneemster is onder het octrooi Bom en Bom zijn geschillen gerezen over de vraag of nokprofielen van Boal B.V. onder de beschermingsomvang van het octrooi van Bom vallen. Een uit een van die geschillen afkomstig deskundigenrapport van de octrooigemachtigde Mr Ir H. Mulder, waarin de vraag wordt behandeld of de onder j. weergegeven nieuwe conclusie 2 in oppositie stand zal houden is door Bom overgelegd.

*De vorderingen en verweren:*

*In conventie:*

3. Venkon vordert, uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van Bom in de proceskosten, een verbod aan Bom om haar rechten uit Europees octrooi no. 369508 uit te oefenen jegens Venkon, haar toeleveranciers en/of haar afnemers voor zover het betreft de bevestigingsconstructie geopenbaard in NL 91-00676, zolang niet bij rechterlijk gewijsde is uitgemaakt dat die constructie onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 100.000,- per overtreding en per dag dat een overtreding voortduurt.

4. Bom voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing met veroordeling van Venkon in de kosten.

*In reconventie:*

5. Bom vordert, uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van Venkon in de kosten een verbod aan Venkon om inbreuk te maken op Europees octrooi 369508 of straffe van verbeurte van een dwangsom van f 100.000,- per overtreding.

6. Venkon voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing met veroordeling van Bom in de kosten.

*De wederzijdse standpunten:*

*In conventie en in reconventie:*

7. Omdat vaststaat dat het octrooi van Bom niet in de vorm waarin het is verleend gehandhaafd zal worden is het (primaire) standpunt van Venkon dat haar conventionele vordering voor toewijzing gereed ligt en het inbreukverbod in reconventie moet worden afgewezen.

8. Bom bestrijdt dat en voert aan dat het vrijwel zeker is dat de gewijzigde conclusies de oppositie in zoverre zullen overleven dat haar nokconstructie met roedenkoppeling beschermd zal blijken te zijn.

9. Partijen zijn het erover eens dat – voorzover de opnieuw geformuleerde beschrijving en conclusies bij de beoordeling moeten worden betrokken – het geschil zich toespitst op de hierboven weergegeven nieuwe conclusie 2 (en hetgeen daarover in de beschrijving is terug te vinden).

10. Over de vraag hoe groot de invloed is die bedoelde nieuwe conclusie 2 mag hebben op het thans gevraagde voorlopig oordeel of na het voldingen van de oppositie zal blijken dat Bom een uitsluitend recht heeft op haar nokconstructie c.a. en dat recht tegen een nietigheidsactie bestand zal zijn verschillen partijen echter van mening.

11.1 *Venkon* wijst op jurisprudentie die de kort geding rechter maant tot terughoudendheid bij de bevestigende beantwoording van de inbreukvraag op een (Europees) octrooi waartegen is geopponeerd of een octrooi dat zich tegen een nietigheidsactie moet verdedigen.

11.2 Zij vindt dat een onderzoek naar de door Bom gestelde inbreuk – die zij overigens bestrijdt – pas mag worden ingesteld indien de kans dat het octrooi (voor wat betreft de bescherming van de nokconstructie c.a.) zal worden herroepen, te verwaarlozen is. *Venkon* acht die kans echter groot.

11.3 Zij voert daartoe aan dat de door Bom gepreterende uitvinding nieuw is noch inventief, dat laatste niet omdat de gemiddelde vakman al wist dat bij een Venlokas de nok geen dragende functie heeft en de goten stijf zijn.

11.4 Het kenmerk van de nieuwe conclusie 2 – hoogte nokprofiel kleiner dan de hoogte van de dwarsdoorsnede van de roedeprofielen – is volgens *Venkon* evenmin als het oorspronkelijke (corresponderende) kenmerk nieuw

omdat het ook in voorbekende inrichtingen voorkomt.

11.5 Het is weer wél nieuw ("novel") in die zin dat het niet in de oorspronkelijke beschrijving is terug te vinden en vormt – zo vervolgt Venkon – dus een niet geoorloofde uitbreiding ten opzichte van de aanvankelijk verleende beschermingsomvang.

11.6 Dat dit kenmerk zou zijn na te meten in de tekeningen bestrijdt Venkon en beschouwt zij (onder overlegging van een beslissing van een Technische afdeling van Beroep van het EOB) als een ongeldig argument omdat het om schematische weergave gaat.

12.1 het betoog van Bom komt erop neer dat de inbreuk, die zij aanwezig acht op de nieuwe conclusie 2, (onder afwijzing van de conventie) moet leiden tot het in reconventie gevorderde inbreukverbod, indien een reële kans bestaat dat het octrooi op basis van die conclusie zal worden gehandhaafd.

Bom is daar, met een beroep op het rapport Mulder, vrijwel zeker van.

12.2 Bom houdt de nieuwigheid en inventiviteit van haar nokconstructie c.a. staande en betoogd dat in oppositie slechts is gebleken dat de wijze waarop zij in het octrooi-schrift de gereduceerde hoogte van het nokprofiel had omschreven – onderkant nok hoger dan onderkant roeden – op het bezwaar stuitte dat er ook andere (niet wezenlijk anticiperende) constructies bestonden waarbij de onderkant van de nok boven die van de eraan te koppelen roeden ligt.

12.3 Zij koos er toen voor haar uitvinding opnieuw te kenmerken en wel op een wijze – hoogte nokprofiel kleiner dan hoogte dwarsdoorsnee roeden – die valt binnen de beschrijving in het octrooi-schrift. De hoge situering van de nok-onderzijde voerde zij als stand van de techniek op vóór het kenmerk van conclusie 2.

12.4 Het nieuwe kenmerk is volgens Bom terug te vinden in de bij het octrooi-schrift behorende tekeningen die (volgens een door Bom op haar beurt overgelegde beslissing van een Kamer van Beroep) geschikt zijn om een kenmerk te openbaren.

13. Elk van partijen voerde tenslotte argumenten aan voor het standpunt dat niet, respectievelijk wél van inbreuk sprake is.

*Beoordeling van het geschil:*

*In conventie en in reconventie:*

14. De enkele omstandigheid dat het octrooi niet in stand zal blijven zoals verleend is onvoldoende voor toewijzing van de conventionele vordering en afwijzing van die in reconventie.

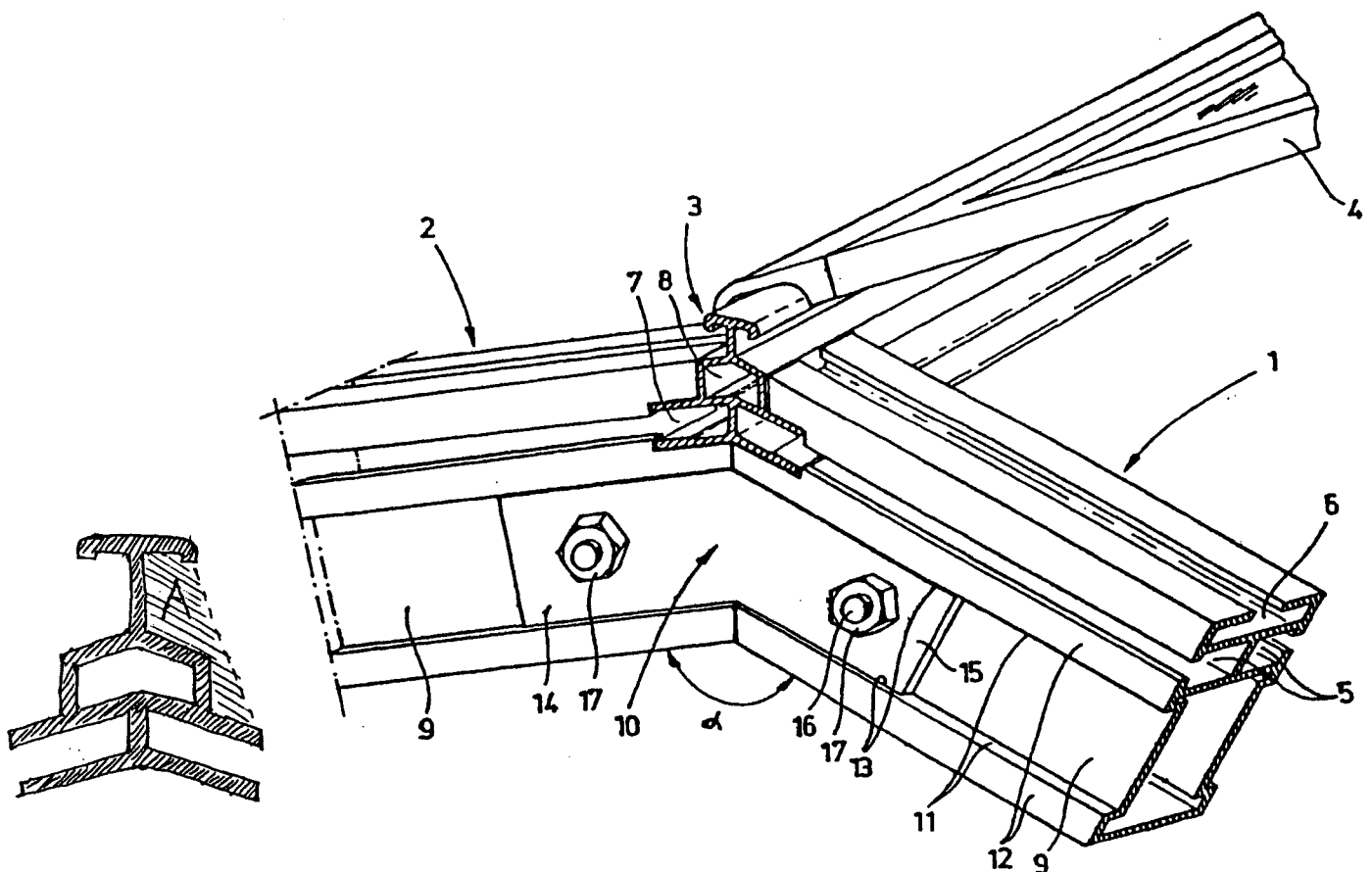
15. Bij de beoordeling of Bom haar rechten thans mag uitoefenen kan niet worden ontkomen aan een onderzoek naar de kans dat de bescherming van de nokconstructie c.a. van Bom gehandhaafd zal worden en dat onderzoek zal moeten worden verricht met de terughoudendheid die past bij elke voorlopige voorziening waarbij wordt vooruitgelopen op een rechtstoestand die nog niet definitief is vastgesteld.

16. Wanneer aldus de hierboven weergegeven standpunten omtrent het al dan niet overleven van conclusie 2 (nieuw) in ogenschouw worden genomen, kan thans met onvoldoende zekerheid worden vastgesteld dat die conclusie in de oppositie zal worden gehandhaafd en nadien tegen een nietigheidsactie bestand zal zijn.

17. Met name is daarbij onvoldoende zeker of het kenmerk nieuw is en of het, als hoogstens terug te vinden in de niet op schaal vervaardigde tekeningen, niet als een ongeoorloofde uitbreiding van de beschermingsomvang terzijde zal moeten worden gesteld.

18. Voorzover de inbreukvraag dan nog aan de orde behoeft te komen, komt daar nog bij dat de twijfel die door Venkon is gewekt aan de aan haar verweten inbreuk op de nieuwe conclusie 2 vooralsnog onvoldoende is weggenomen.

19. De inrichting van Venkon is in de Nederlandse octrooiaanvraag weergegeven als volgt (de afzonderlijk getekende nokdoorsnede met letteraanduiding komt niet voor op de oorspronkelijke tekening, maar is door de president geplaatst):





20. Ook al zou moeten worden aangenomen dat de nok van Venkon "een geprofileerd ankerstuk" bevat dat "een ankerruimte begrenst" en deze ankerruimte zou worden gevormd (zoals Bom aanvoert en Venkon bestrijdt) door de ruimte A, dan is deze niet, zoals de conclusie voorschrijft, bestemd "voor het opnemen van roedeverbindingsmiddelen van de roedekoppeling".

21. Het middel dat bij Venkon de roeden koppelt is niet verbonden met het nokprofiel maar wordt gevormd door het verbindingsstuk (10) en de bouten en moeren (16 en 17). Om deze oplossing technisch equivalent te achten aan de constructie van Bom gaat vooralsnog te ver.

*In conventie:*

22. Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat de vordering moet worden toegewezen behoudens het volgende.

23. Alle bezwaren van een vijftal opposanten zullen door (een oppositie-afdeling en wellicht een afdeling van Beroep van) het Europees octroobureau grondig worden getoetst.

24. Er is dus geen reden om, bij wijze van voorlopige maatregel aan Bom de mogelijkheid te ontzeggen om vanaf een (gewijzigde) handhaving, haar octrooirechten uit te oefenen. Over de hierboven voorlopig besproken beweerdelijke inbreuk zal zonodig op initiatief van de meest gerede partij nader kunnen worden geprocedeerd.

25. Bom zal echter niet, zoals de vordering vraagt, worden genoodzaakt om na het voldingen van de oppositie een procedure tot verklaring voor recht te voeren om verbeurte van dwangsommen te vermijden, zodra zij door het uitbrengen van exploiten of anderszins een begin wil maken met handhaving van haar rechten.

26. De dwangsom voor het voortduren van een overtreding zal worden gematigd.

*In reconventie:*

27. De vordering zal worden afgewezen.

*In conventie en in reconventie:*

28. Bom zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten.

*Beslissing:*

De President, rechtdoende in kort geding:

*In conventie:*

I Verbiedt Bom om haar rechten uit Europees octrooi no. 369508 uit te oefenen jegens Venkon, haar toeleveranciers en/of afnemers voorzover het betreft de bevestigingsconstructie geopenbaard in NL 91-00676 zolang niet na oppositie de nieuw voorgestelde conclusie 2 zal zijn gehandhaafd.

Bepaalt dat Bom aan Venkon een dwangsom zal verbeuren van f 100.000,- per overtreding en van f 10.000,- voor elke dag dat een overtreding voortduurt.

II Wijst af het meer of anders gevorderde.

*In reconventie:*

III Wijst de vordering af.

*In conventie en in reconventie:*

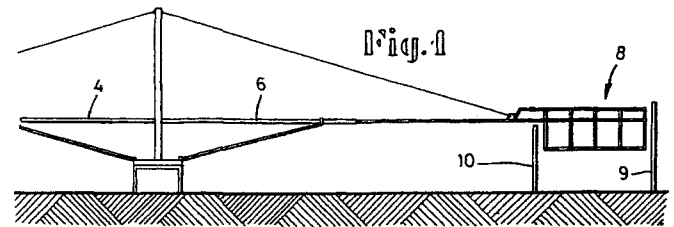
IV Veroordeelt Bom in de kosten van deze procedure welke aan de zijde van Venkon tot op de dag van deze uitspraak worden begroot op f 2.000,- inclusief verschotten.

V Verklaart dit vonnis (met uitzondering van de afwijzing in reconventie) uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr 13. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 12 april 1994.

(trainingscarrouzels)

Mr E.J. Numann.



(fig. 1 van Eur. octr. 0424788)

*Art. 43 Rijksoctrooiwet.*

Gelet op de beletselen die art. 43 daarvoor opwerpt, neemt de President aan dat de inbreukverboden slechts door de octrooihouders en niet door de exclusieve licentiehoudster worden gevorderd.

*Art. 54 Row.*

De vorderingen welke uitvloeisel zijn van de wanprestatie die gedaagde door de exclusieve licentiehoudster wordt aangewreven en het aanverwante onrechtmatig handelen, zijn niet onder de bevoegdheidsbepaling van art. 54 te rangschikken. Zaak in zoverre verwezen naar de woonplaats van gedaagde.

*Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering j° artt. 43 en 51 Row.*

In het kader van dit kort geding kan eerst dan niet worden aangenomen dat de octrooihouders het hun verleende octrooi kunnen handhaven indien een redelijke kans aanwezig is dat het octrooi de oppositie niet zal overleven. Dat is hier niet het geval.

*Art. 44A Row.*

Het verbod van indirecte octrooiinbreuk wordt afgewezen, niet omdat het welbewust ten verkoop aanbieden of leveren van een molen met starre, doch eenvoudig verend te maken hekken niet op de voet van art. 44A lid 1 te verbieden zou zijn, maar omdat gedaagde tot dusverre dergelijke molens niet heeft geleverd en er ook geen aanwijzingen bestaan dat hij daartoe zou willen overgaan.

*Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.*

Geen wettelijke grondslag bestaat voor het gevorderde verbod van gebruik van de aanduiding Superieur voor niet onder het octrooi vallende trainingscarrouzels, ook al zijn onder die benaming in het verleden inbreukmakende carrouzels aangeboden en verhandeld. Nu van gedaagde niet verlangd wordt eventueel door hem geleverde inbreukmakende molens terug te roepen, bestaat er geen aanleiding hem te bevelen de gevorderde lijst van afnemers te verschaffen. Geen voldoende rechtvaardiging daarvoor vormt dat bij eventueel toekomstige inbreuken eisers kunnen vaststellen of de leverantie van na dit kort geding dateert zonder daartoe de betreffende afnemers te hoeven benaderen.

1. Arie Gysbert van Eck te Vleuten,  
2. Arthur Wolf te Harmelen, en  
3. Gea Zwart en Dorte Christensen, h.o.d.n. V.o.f. Stall Magic, te Wachenheim, Bondsrepubliek Duitsland, eisers [in kort geding], procureur Mr J.M.L.F. Keijser, tegen  
Michaël Taken, h.o.d.n. Handelonderneming Michael Taken, te Gorssel, gedaagde [in kort geding], procureur Mr S.U. Ottevangers.



1. In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

a. Eisers sub 1 en 2 - hierna ook aan te duiden als: Van Eck en Wolf - zijn rechthebbenden op het Europees octrooi 0424788, hun op 4 augustus 1993 verleend, met prioriteit sedert 21 oktober 1989, voor een 'trainingscarrousel voor paarden'.

b. De conclusies van het octrooi luiden, in de bij de Nederlandse Octrooiraad ter inzage gelegde vertaling:

1. Trainingscarrousel (1) voor paarden met een centrale aandrijfinrichting (2) en met daardoor ronddraaiend aangedreven spaken (3, 4, 5, 6) aan de buitenste einden waarvan bij het gebied van de loop van het paard (7) een uit een bovenbalk, onderbalk en verticale balken bestaand rooster (8) is aangebracht, *met het kenmerk*, dat het rooster (8) slechts onder tussenplaatsing van tenminste één spiraalveer (11, 12) op de spaken (3, 4, 5, 6) aansluit.

2. Trainingscarrousel volgens conclusie 1, *met het kenmerk*, dat de spaken (3, 4, 5, 6) aan hun buitenste einden vorkvormig zijn uitgevoerd en dat het rooster (8) twee daarmee in lijn gelegen aansluitbalken (14, 15) heeft en twee boven elkaar geplaatste spiraalveren (11, 12) zijn aangebracht.

3. Trainingscarrousel volgens conclusie 1 of 2, *met het kenmerk*, dat één van de aansluitbalken (14) als bovenbalk van het rooster (8) is uitgevoerd.

4. Trainingscarrousel volgens één of meer van de voorgaande conclusies, *met het kenmerk*, dat de onderbalk (16) door middel van naar onderen open klemmiddelen aan de onderste einden van de verticale balken (17) is bevestigd.

c. Eiseressen sub 3 - hierna ook tezamen: Stall Magic - hebben in of omstreeks mei 1990 van Van Eck en Wolf een exclusieve licentie verkregen voor de exploitatie van de (later) geoctrooieerde trainingsmolen, die zij onder de naam 'Freedom' op de markt hebben gebracht.

d. Gedaagde - hierna ook: Taken - heeft - al dan niet op exclusieve basis - sedert begin 1991 voor Stall Magic 'Freedom'-molens verkocht. Hij bediende zich daarbij van een in zijn opdracht vervaardigde brochure.

e. Vanaf medio-1993 is Taken ertoe overgegaan, buiten Stall Magic om, trainingsmolens te (doen) vervaardigen met verende verbindingen tussen de in het octrooi-schrift bedoelde roosters (8) en spaken (3, 4, 5, 6) en met een voorziening als bedoeld in conclusie 4. Deze molens, die Taken onder de naam 'Superieur' op de markt is gaan brengen, maakten inbreuk op het octrooi.

f. Na daartoe namens Van Eck en Wolf te zijn gesommeerd, heeft Taken aan Van Eck en Wolf, bij brieven van zijn raadsman van 10 december 1993 en 4 januari 1994 een 'onthoudingsverklaring' verstrekt en toegezegd nog slechts trainingsmolens met star aan de spaken bevestigde roosters te zullen aanbieden en verkopen. Hij zegde voorts toe geen folders meer in omloop te zullen brengen die - zo begrijpt de president - de indruk zouden kunnen wekken dat Taken molens aanbood die inbreuk maken op het octrooi. Nog voorradig foldermateriaal had Taken volgens de laatstgenoemde brief reeds vernietigd.

g. Intussen heeft Taken, op of omstreeks 28 maart 1994, bij het Europees Octrooibureau oppositie ingesteld tegen het octrooi. Onder verwijzing naar een zestal bijgevoegde verklaringen vecht Taken daarin het octrooi aan op de grond dat Van Eck en Wolf, voorafgaand aan de prioriteitsdatum, zelf ruchtbaarheid aan hun vinding hebben gegeven als gevolg waarvan deze op 21 oktober 1989 niet meer 'nieuw' was in de zin van het Europees Octrooiverdrag.

2. Stellende dat Taken, in weerwil van de onthoudingsverklaring, is voortgegaan met het produceren van inbreukmakende molens en dat hij de overeenkomst met Stall Magic onrechtmatig heeft verbroken, klantgegevens en contracten van Stall Magic heeft meegenomen en zich meester heeft gemaakt van haar goodwill,

vorderen eisers in dit geding - kort gezegd -: (1) een verbod tot inbreuk op het meerbedoelde octrooi, (2) een verbod tot indirecte inbreuk, (3) een verbod tot het gebruik van de naam 'Superieur' voor de door Taken verhandelde molens, (5) een lijst van afnemers van inbreukmakende molens, alles op verbeurde van dwangsommen, alsmede (6) betaling van een bedrag van f 30.000,- als voorschot op schadevergoeding. Taken voert gemotiveerd verweer, waarop hierna zal worden ingegaan.

#### *De bevoegdheid van de president*

3. Taken betwist allereerst de bevoegdheid van de president voor wat betreft de door Stall Magic ingestelde vorderingen, aangezien daarvoor niet de in art. 54 ROW geregelde bijzondere bevoegdheid geldt en noch Stall Magic, noch Taken in het arrondissement 's-Gravenhage zijn gevestigd.

4. De vorderingen, zoals deze in de dagvaarding zijn verwoord, maken niet duidelijk of het onder (1) en (2) vermelde ook door Stall Magic wordt gevorderd. Gelet op de beletselen die art. 43 ROW daarvoor opwerpt, neemt de president aan dat die vorderingen slechts door Van Eck en Wolf zijn ingesteld. Voor zover de vordering sub (5) is aangemerkt als een middel tot controle op de naleving van de verboden sub (1) en (2) geldt daarvoor hetzelfde. Voor de vorderingen (3) en (6) geldt dat die inderdaad niet onder de bevoegdheidsbepaling van art. 54 ROW zijn te rangschikken; deze zijn blijkens het in de dagvaarding onder (9) betoogde, uitvloeisel van de Taken door Stall Magic aangewreven wanprestatie en het aanverwante onrechtmatig handelen. Hetzelfde geldt voor het gevorderde sub (5) voor zover het niet in verband staat met de inbreukverboden onder (1) en (2).

5. Het vorenstaande brengt mede dat, waar geen der partijen in dit arrondissement woonachtig is en het gevorderde evenmin een ander aanknopingspunt met dit arrondissement bezit, de president niet bevoegd is kennis te nemen van de door Stall Magic ingestelde vorderingen. De zaak zal in zoverre, op de voet van het bepaalde in art. 157a Rv, worden verwezen naar de president van de arrondissementsrechtbank te Zutphen, binnen wiens arrondissement de woonplaats van Taken gelegen is.

#### *De oppositie tegen het octrooi*

6. Het verweer van de meest vergaande strekking tegen de vorderingen van Van Eck en Wolf is de stelling dat het octrooi met een aan zekerheid grenzende mate van waarschijnlijkheid de door Taken ingestelde oppositie niet zal overleven.

7. Blijkens het door Taken overgelegde oppositieschrift vecht Taken het octrooi aan louter met de stelling dat de uitvinding ten tijde van de prioriteitsdatum (21 oktober 1989) niet meer nieuw was, als gevolg van het feit dat Van Eck en Wolf bij een vijftal gelegenheden voordien hun vinding reeds aan de openbaarheid hadden prijsgegeven. Ter adstructie beroept Taken zich op zes bij de schriftuur overgelegde verklaringen.

8. In het kader van dit kort geding kan eerst dan niet worden aangenomen dat Van Eck en Wolf het hun verleende octrooi kunnen handhaven, indien een redelijke kans aanwezig is dat het octrooi de oppositie niet zal overleven. Naar het oordeel van de president kan dat in het onderhavige geval op de enkele grond van de zes bij het oppositieschrift gevoegde verklaringen niet worden gezegd. De door Taken geproduceerde, niet-beëdigde, verklaringen zijn summier; zij vermelden niet hoe het mogelijk is dat de betrokkenen met zo grote stelligheid nauwkeurig kunnen verklaren omtrent de datum van de door hen beschreven gebeurtenissen, resp. dat zij de op zichzelf nietszeggende facturen in verband kunnen brengen met het waarnemen van de beschermde trainingsmolens; de verklaringen zijn voorts (met uitzondering van de ene, handgeschreven verklaring) klaarblijkelijk alle met dezelfde schrijfmachine vervaardigd en derhalve hoogstwaarschijnlijk niet door de ondertekenaars opgesteld. Bovendien hebben Van Eck en Wolf met de door hen

overgelegde verklaringen en bescheiden aan het bewijsmateriaal van Taken het nodige afgedaan. De uitkomst van de oppositieprocedure is daarom minstgenomen twijfelachtig, zodat er in dit kort geding van moet worden uitgegaan dat het octrooi de oppositie zal overleven.

*Inbreuken na de onthoudingsverklaring?*

9. Voor een aan Taken op te leggen inbreukverbod is in dit kort geding slechts plaats indien vaststaat, althans aannemelijk is, dat Taken, in weerwil van de in r.o. 1 onder f. bedoelde onthoudingsverklaring, is voortgegaan met het verrichten van inbreukmakende handelingen. Dienaangaande hebben Van Eck en Wolf gesteld dat Taken nog steeds het foldermateriaal gebruikt waarin hij de onder zijn merk 'Superieur' aangeboden molens aanbiedt, waarin foto's voorkomen van molens met door het octrooi beschermde verende hekken, alsmede dat Taken in februari van dit jaar een molen met verende hekken heeft geplaatst bij Manege Marcroix te Amersfoort.

10. Het gestelde gebruik van de genoemde folders wordt bevestigd door de overgelegde verklaring van G.J. Remmerswaal. Taken heeft de gestelde feiten bovendien erkend. Hetgeen hij ter verdediging daarvoor heeft aangevoerd heeft de president er niet van kunnen overtuigen dat inderdaad sprake is geweest van een gesprek dat slechts over bodems ging waarbij de foto's van de inbreukmakende molens geen rol hebben gespeeld, en dat Taken de folder heeft afgegeven onder invloed van een door Remmerswaal gegeven onjuiste voorstelling van zaken. Ook de plaatsing van een inbreukmakende molen te Amersfoort is door Taken erkend. Aan zijn stelling dat hier sprake zou zijn geweest van een vergissing aan zijn zijde moet als ongeloofwaardig voorbij worden gegaan.

11. Het vorenstaande brengt mede dat er alle aanleiding bestaat voor de veronderstelling dat Taken de in de namens hem verstrekte onthoudingsverklaring gedane toezeggingen niet gestand heeft gedaan, zodat er termen zijn het gevraagde inbreukverbod, versterkt met een dwangsom als verzocht, toe te wijzen.

*De overige vorderingen*

12. Het onder (2) gevorderde verbod van 'indirekte octrooibreuk' zal worden afgewezen, niet omdat het welbewust ten verkoop aanbieden of leveren van een molen met starre, doch eenvoudig verend te maken hekken niet op de voet van het bepaalde in art. 44A lid 1 ROW te verbieden zou zijn, doch omdat gesteld noch gebleken is dat Taken tot dusverre dergelijke molens heeft geleverd en er ook geen aanwijzingen bestaan die aanleiding kunnen vormen voor de vrees dat hij daartoe zal overgaan. Mocht in de toekomst blijken dat Taken toch aldus te werk gaat, dan staat het Van Eck en Wolf vrij daartegen alsnog in kort geding op te komen.

13. Voor het verbod sub (3) - betreffende het gebruik van de aanduiding 'Superieur' voor niet onder het octrooi vallende trainingscarroussels - bestaat geen wettelijke grondslag. Van Eck en Wolf kunnen (en willen) op de betreffende benaming geen rechten doen gelden en de enkele omstandigheid dat Taken onder die benaming in het verleden inbreukmakende molens heeft aangeboden en verhandeld rechtvaardigt niet een dergelijk verbod. Taken zal er in zijn welbegrepen eigenbelang immers wel voor waken zijn potentiële afnemers een produkt met bepaalde gunstige eigenschappen aan te bieden dat hij niet kan leveren.

14. Nu van Taken - terecht - niet verlangd wordt dat hij eventueel door hem (sedert de octrooiverlening) geleverde inbreukmakende molens terugroept, bestaat er geen aanleiding hem te bevelen de onder (5) gevorderde lijst van afnemers te verschaffen. De daarvoor door Van Eck en Wolf opgegeven redenen - bij eventueel toekomstige inbreuken te kunnen vaststellen of de leverantie van na dit kort geding dateert zonder daartoe de betreffende afnemers te behoeven te benaderen - vormt geen voldoende rechtvaardiging.

15. Al het vorenstaande leidt tot de navolgende beslissingen.

Als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij dient Taken in de proceskosten te worden verwezen.

*Beslissing:*

De president

*in de zaak tussen Stall Magic en Taken:*

Verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van de vorderingen, en

Verwijst de zaak, in de stand waarin zij zich thans bevindt, naar de terechtzitting van de president der arrondissementsrechtbank te Zutphen, rechtsprekend in kort geding, ter verdere berechting;

Reserveert de uitspraak omtrent de kosten van het tot dusverre gevoerde geding tot aan de einduitspraak;

*in de zaak tussen eisders sub 1 en 2 en Taken:*

Verbiedt Taken inbreuk te maken op het Europese octrooi 0424788 en in het bijzonder elk vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen, verder verkopen, verhuren, afleveren, invoeren of anderszins verhandelen, dan wel voor een en ander aan te bieden of in voorraad hebben van trainingscarroussels voor paarden die onder de beschermingsomvang van genoemd octrooi vallen, zulks

Op verbeurte van een dwangsom van f 100.000,- voor elke keer dat Taken dit verbod mocht overtreden.

Veroordeelt Taken in de kosten van het geding, aan de zijde van Van Eck en Wolf tot aan deze uitspraak begroot op f 1.540,-, met inbegrip van griffierecht.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

**Nr 14. Gerechtshof te Amsterdam, 5 december 1991.**

**(Kaatje)**

Mrs H.F. van den Haak, L.E. de Brauw-Huydecoper en M.A.J. de Vreeze-Oostvogel.

*Art. 4, aanhef en onder 6 Benelux Merkenwet.*

*Aan het depot van de merken "Kaatje bij de Sluis", "Deli Kaatje" en "Kaatje's" kan voorshands geen bescherming voor het teken "Kaatje" worden ontleend. Het staat vast dat meer horecabedrijven de naam "Kaatje" hanteren: Café Kaatje sedert 1977 en het restaurant "Kaatje van de Wal" sedert september 1980. De door "Kaatje bij de Sluis" gebruikte merken zijn pas gedeponneerd op een tijdstip dat, naar haar in ieder geval ten aanzien van "Kaatje van de Wal" bekend moet zijn geweest, derden ook gebruik hebben gemaakt van het teken "Kaatje" en geïntimeerden reeds "Kaatje's Drink- en Eetsalon" hadden geopend. Het is dan ook niet uitgesloten dat door "Kaatje bij de Sluis" geen merkrecht is verkregen.*

*Art. 5 Handelsnaamwet.*

*Het bestanddeel Kaatje in de handelsnaam van partijen is niet aan te merken als het kenmerkende bestanddeel. Omdat de horeca-ondernemingen van partijen in een onderling totaal verschillende ambiance gevoerd worden en hun doelgroepen wezenlijk verschillen, is niet waarschijnlijk dat verwarring bij het publiek zal optreden.*

B.V. "Kaatje bij de Sluis" te Blokzijl, gemeente Brederwiede, appellante [in kort geding], procureur Mr Tj.A. Meijer, advocaat Mr H.P. van der Veen te Zwolle, tegen

1. Kaatje C.V. te Utrecht, en

2. Carla Petronella Maria Nederveen-Valkenburg te Odijk, gemeente Bunnik, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr H.C.M. Hoorneman, advocaat Mr Chr.J.M. van Slagmaat te Utrecht.

a) President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 27 november 1990 (Mr L. Schuman).

## 2. *Het geschil van partijen*

### 2.1. *De vaststaande feiten*

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of niet voldoende gemotiveerd weersproken en ten dele door de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bescheiden gestaafd, staat in dit geding tussen partijen – voor zover hier van belang – het volgende vast:

a. Onder de naam "Kaatje bij de Sluis" heeft eiseres op 17 mei 1974 haar restaurant in Blokzijl geopend. De naam "Kaatje bij de Sluis" is in het handelsregister ingeschreven op 11 mei 1976.

b. Eiseres heeft op 10 april 1990 het woordmerk "KAATJES" en het woordmerk "DELI-KAATJE" aangeboden bij het Benelux Merkenbureau. De afstempeling door het Benelux Merkenbureau van deze aanbiedingen hebben plaatsgevonden op 16 april 1990.

c. Gedaagden oefenen sinds 7 maart 1990 een broodjeszaak/cateringbedrijf/restaurantbedrijf uit te Utrecht onder de handelsnaam "Kaatje C.V." en/of "Kaatje's Drink- en Eetsalon". De officiële opening van deze eetgelegenheden heeft plaatsgevonden op 9 april 1990.

d. Eiseres heeft gedaagden gesommeerd het gebruik van het woord "Kaatje" in de handelsnaam van de laatsten te staken, aan welke sommatie gedaagden geen gehoor hebben gegeven.

### 3. *De beoordeling van het geschil tussen partijen*

3.1. Gelet op het bepaalde in artikel 37 van de BMW stelt de president voorop dat hij wat de territoriale bevoegdheid betreft, bevoegd is kennis te nemen van de vordering van eiseres, voor zover deze vordering stoelt op de BMW, aangezien gedaagden in dit arrondissement gevestigd zijn.

3.2. Gedaagden hebben in de eerste plaats de spoedeisendheid van de zaak betwist. Zij hebben daartoe aangevoerd dat eiseres heeft nagelaten de speciaal voor geschillen als de onderhavige bedoelde verzoekschriftenprocedure ex artikel 6 Handelsnaamwet op te starten, hoewel zij daarvoor, gezien het tijdsverloop tussen het eerste schrijven van haar raadsman – 28 mei 1990 – en de dag van dagvaarding – 2 november 1990 –, ruimschoots de tijd heeft gehad. Voorts hebben gedaagden betoogd dat eiseres in het onderhavige exploit van dagvaarding haar spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.

Dit verweer van gedaagden moet echter worden verworpen. De bevoegdheid van eiseres om het onderhavige geschil tussen partijen bij de kantonrechter aanhangig te maken, staat niet in de weg aan de bevoegdheid van de president om in kort geding voorlopige voorzieningen te geven. Voorts is uit het door eiseres gestelde en gevorderde voldoende aannemelijk geworden dat zij een spoedeisend belang bij haar vordering heeft. De omstandigheid dat eiseres de onderhavige vordering eerst thans aanhangig heeft gemaakt vormt geen beletsel, nu haar raadsman reeds op 28 mei 1990, derhalve vrij kort na de officiële opening van de door gedaagden geopende onderneming, gedaagden erop heeft gewezen dat eiseres onder geen beding kan instemmen met de naamvoering "Kaatje C.V." en "Kaatje's Drink- en Eetsalon" door gedaagden en eiseres onweersproken heeft gesteld dat in het kader van de besprekingen tussen partijen op verzoek van gedaagden telkens uitstel is verleend.

3.3. Voorts hebben gedaagden betwist dat zij door hun eethuisje "Kaatje's Drink- en Eetsalon" te noemen, onrechtmatig jegens eiseres handelen.

3.4. De naam Kaatje geniet bekendheid als een oud Hollandse voornaam van een vrouw. Gedaagden hebben aannemelijk gemaakt, dat in ieder geval in een bepaalde wijk van de stad Utrecht deze naam ook thans nog wel door vrouwen wordt gedragen. Het woord Kaatje in de handelsnamen van partijen kan dan ook voorshands niet als het bij uitstek kenmerkende bestanddeel worden aangemerkt. Met name in de handelsnaam van eiseres is het bestanddeel "bij de Sluis" minstens even kenmerkend

te noemen, te meer nu het bedrijf van eiseres ook bij een sluis of daarop gelijkende situatie in Blokzijl is gelegen. Het ligt dan ook geenszins voor de hand, dat het publiek een onderneming die optreedt onder een handelsnaam met daarin het bestanddeel "Kaatje" met het bedrijf van eiseres zal associëren.

3.5. Voor de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is, zijn de volgende bijzonderheden van belang:

– Eiseres houdt zich bezig met culinaire activiteiten op hoog niveau.

– Op 17 mei 1974 heeft eiseres onder de naam "Kaatje bij de Sluis" haar restaurant te Blokzijl geopend. Eiseres beperkt haar culinaire activiteiten niet tot een territoriaal beperkt gebied – Blokzijl en omgeving –, doch haar clientèle komt uit geheel Nederland en zelfs uit omliggende landen.

– Eiseres heeft voor haar gasten een luxe hotelaccommodatie laten bouwen.

– De onderneming van eiseres is gevestigd in het hart van het pittoreske havenstadje Blokzijl en ligt aan weerszijden van de ophaalbrug. Per openbaar vervoer is het door eiseres geëxploiteerde hotel/restaurant moeilijk te bereiken.

– De commanditaire vennootschap "Kaatje C.V." is blijkens inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht op 1 november 1989 opgericht.

– Gedaagden hebben op 7 maart 1990 feitelijk en op 9 april 1990 officieel hun bescheiden onderneming (een broodjeszaak/cateringbedrijf/restaurantbedrijf) onder de naam "Kaatje's Drink- en Eetsalon" geopend in een pand gelegen nabij de binnenstad van Utrecht.

– Gedaagden richten hun activiteiten op mensen die snel, gezond en ongecompliceerd willen eten. Hierbij denken zij met name aan tweeverdieners, kantoormensen, verplegend personeel en bezoekers van het nabij gelegen Diaconessenhuis en voor het overige mensen uit de directe omgeving.

– Gedaagde sub 2 bereidt al haar gerechten zelf en de gerechten in de onderneming van gedaagden zijn aanzienlijk eenvoudiger en goedkoper dan de gerechten in de onderneming van eiseres.

– Het is niet mogelijk in de onderneming van gedaagden te overnachten.

3.6. Gezien de hierboven vermelde feiten en omstandigheden met betrekking tot de ondernemingen van ieder van partijen en de naam "Kaatje", is het voorshands nog zeer de vraag of de bodemrechter, zo daartoe geroepen, zal oordelen dat bij het publiek verwarring zal ontstaan, in die zin dat men zal denken dat gedaagden op de een of andere wijze een band met eiseres hebben.

3.7. Een beslissing dat gedaagden de naam "Kaatje" niet meer in hun handelsnaam mogen gebruiken zal voorts voor gedaagden verstrekkende gevolgen hebben; in dit geding is voldoende aannemelijk geworden dat gedaagden, bij een verbod de naam "Kaatje" nog langer te gebruiken, aanzienlijke schade zullen lijden. In verband hiermede moet dan ook grote voorzichtigheid worden betracht.

3.8. Hoewel op zichzelf wel voorstelbaar is dat eiseres door het gebruik door gedaagden van het woord "Kaatje" in de handelsnaam van hun onderneming schade zou kunnen gaan lijden, heeft zij in dit geding niet aannemelijk gemaakt dat thans reeds van enige schade sprake is. Het valt dan ook niet in te zien dat eiseres de beslissing in een door haar te entameren bodemprocedure niet zou kunnen afwachten.

3.9. Eiseres heeft voorts nog een beroep gedaan op het bepaalde in artikel 13A sub 1 van de BMW, nu zij het merk "Kaatjes" gedeponereerd heeft bij het Benelux Merkenbureau.

3.10. Voorshands is echter onvoldoende duidelijk geworden of aan eiseres thans reeds merkenrechtelijke bescherming met betrekking tot het teken "Kaatje"

toekomst. Eiseres heeft slechts de onder 2.1.b vermelde aanbiedingsformulieren overgelegd, maar daaruit valt niet met voldoende zekerheid af te leiden of deze ook tot het vereiste depot hebben geleid. Aangenomen dat eiseres die bescherming geniet, dan is dat pas sedert 16 april 1990, terwijl gedaagden hun handelsnaam reeds voeren sedert de opening van hun zaak op 7 maart 1990. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de vordering van eiseres, voor zover deze is gebaseerd op de BMW, niet voor toewijzing vatbaar is.

3.11. Voorts heeft eiseres nog gesteld dat zij door de naamvoering door gedaagden gehinderd wordt in het in de markt brengen van een variëteit aan produkten, welke een wezenlijk deel van haar omzet uitmaken. In dit geding is echter onvoldoende aannemelijk geworden dat eiseres, met betrekking tot die produkten, door het handelen van gedaagden schade lijdt. Daarbij is van belang dat eiseres zelf heeft verklaard dat haar produkten slechts op geselecteerde verkooppunten, maar niet in Utrecht, verkrijgbaar zijn.

3.12. Tenslotte heeft eiseres nog betoogd dat zij naast reeds gerealiseerde plannen, nog nieuwe in ontwikkeling zijnde plannen heeft om al dan niet door haar zelf doch in ieder geval wel onder haar (kwaliteits)controle activiteiten te ontwikkelen onder haar eigen naam. Eiseres stelt dat in dit verband cateringactiviteiten zijn of zullen worden ontwikkeld, terwijl het niet uitgesloten is dat nevenvestigingen binnen een bepaalde formule zullen worden ontwikkeld. Teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent de vraag of met betrekking tot de hiervoor genoemde plannen van eiseres, welke thans nog erg vaag zijn, verwarring als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet te vrezen is, zou een nader onderzoek naar de feiten en omstandigheden noodzakelijk zijn, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. Vooralsnog is zulks in ieder geval onvoldoende aannemelijk geworden.

3.13. Ook overigens zijn niet zodanige feiten en omstandigheden aannemelijk geworden dat de handelingen van gedaagden anderszins jegens eiseres onrechtmatig zijn.

3.14. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de door eiseres gevraagde voorzieningen dienen te worden geweigerd. Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

#### 4. De beslissing

De president:

weigert de gevraagde voorzieningen; veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, aan de zijde van gedaagden tot aan de uitspraak van dit vonnis begroot op f 1.000,- voor salaris van hun procureur en op f 250,- voor verschotten. Enz.

#### b) Het Hof, enz.

#### 4. Beoordeling.

4.1. Kern van de in *grief I* voorgelegde vraag is of het woord "Kaatje" in de handelsnaam van appellante aan te merken is als het kenmerkende bestanddeel van die handelsnaam.

4.2. Het hof is van oordeel dat zulks niet het geval is. Appellante heeft niet weersproken dat Kaatje een oud Hollandse, veel voorkomende meisjesnaam is, die thans nog wel gebruikt wordt. Voorts staat vast dat diverse bedrijven in de horeca-sector de naam Kaatje in hun handelsnaam voeren in combinatie met uiteenlopende toevoegingen zoals "CAFÉ KAATJE" en "Restaurant KAATJE VAN DE WAL", welke onderneming ook een huiswijn onder het merk "Kaatjes Huiswijn" offreert. Onder de gegeven omstandigheden kan voorshands niet aangenomen worden dat het woord "Kaatje" het kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam van partijen is. De president is dan ook op goede grond tot zijn in rechts-overweging 3.4. neergelegde oordeel gekomen. *Grief I* faalt.

4.3. Wat de door appellante gestelde bij het publiek te duchten verwarring c.q. het associatiegevaar betreft overweegt het hof dat het feit dat beide ondernemingen van partijen, naast het feit dat zij de naam "Kaatje" in hun handelsnaam gebruiken, in de horeca werkzaam zijn, niet zonder meer met zich mee brengt dat dit gevaar inderdaad bestaat.

4.4. De president heeft in zijn vonnis een aantal door appellante op zich zelf niet bestreden feiten en omstandigheden opgesomd, die aangeven dat de litigieuze horeca-ondernemingen van partijen in een onderling totaal van elkaar verschillende ambiance gevoerd worden en dat hun doelgroepen wezenlijk verschillen. De president verbindt daar het door appellante in *grief II* bestreden oordeel aan dat het niet waarschijnlijk is dat er bij het publiek verwarring zal ontstaan in die zin dat men zal denken dat de onderneming van geïntimeerden op de een of andere wijze is gelieerd met die van appellante.

4.5. Het hof is van oordeel dat de door de president opgesomde omstandigheden dit oordeel alleszins ondersteunen. Appellante heeft daartegenover het door haar gestelde verwarrings- c.q. associatiegevaar onvoldoende aannemelijk gemaakt: de het door haar als productie 7 in eerste instantie overgelegde artikeltje van Hans Ferrée en de in hoger beroep overgelegde verklaring van Keulen leveren daarvoor onvoldoende aanwijzingen op. Dit klemt te meer nu de naam "Kaatje" in tenminste één geval deel uitmaakt van de handelsnaam van een horeca-onderneming die qua ambiance en doelgroep nauwelijks verschilt van de onderneming van appellante, doch van welke niet is gesteld noch anderszins aannemelijk is geworden dat de naam "Kaatje" tot verwarring bij het publiek leidt.

4.6. De verwerping van de grieven I en II impliceert dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat geïntimeerden in strijd met de Handelsnaamwet handelen, zodat appellante geen belang heeft bij een afzonderlijke bespreking van de op die grieven voortbouwende *grievens III en IV*.

4.7. In *grief V* komt appellante op tegen het oordeel van de president dat de vordering van appellante, voor zover gebaseerd op artikel 13A sub 1 van de BMW niet voor toewijzing vatbaar is. Ook deze *grief* faalt. Het hof is van oordeel dat aan het depot van de merken "Kaatje bij de Sluis", "Deli Kaatje" en "Kaatje's" voorshands geen bescherming voor het teken "Kaatje" ontleend kan worden. Het staat vast dat meer horecabedrijven de naam "Kaatje" hanteren: Café Kaatje sedert 1977 en het restaurant "Kaatje van de Wal" sedert september 1980. De door appellante gebruikte merken zijn pas gedeponeerd op een tijdstip dat, naar appellante in ieder geval ten aanzien van "Kaatje van de Wal" bekend moet zijn geweest, derden ook gebruik hebben gemaakt van het teken "Kaatje" en geïntimeerden "Kaatje's Drink- en Eetsalon" reeds hadden geopend. Het is dan ook niet uitgesloten dat door appellante geen merkrecht is verkregen. *Grief V* faalt.

4.8. *Grief VI* mist zelfstandige betekenis en vindt haar weerlegging in het vooroverwogene.

4.9. Nu alle grieven falen dient het vonnis waarvan beroep te worden bekrachtigd. Appellante zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep veroordeeld worden.

#### 5. Beslissing.

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt appellante in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van geïntimeerden begroot op f 3.900,- (...). Enz.

**Nr 15. Arrondissementsrechtbank te Utrecht,  
enkelvoudige kamer, 30 december 1992.**

**(Blue Bird)**

Mr A. van den Ende.

*Art. 5, aanhef en onder 3 Benelux Merkenwet.*

*In aanmerking genomen dat in de relevante periode slechts één keer een partij van 608 sweatshirts met het opschrift "Blue Bird" is besteld en afgeleverd, dat aflevering van sweatshirts met het bedoelde opschrift oorspronkelijk niet eens in de bedoeling lag en het bij sweatshirts om massa-artikelen voor een snelle markt gaat, levert een en ander geen normaal gebruik van het merk "Blue Bird" voor sweatshirts op. Niet gezegd kan worden, dat in verband met hetgeen in de desbetreffende sector als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk is gewekt dat voornoemd gebruik ertoe heeft gestrekt om voor de waren juist met dit merk een afzet te vinden.*

*Dat een financier aan een onderneming onrechtmatig het krediet opzegt, is geen omstandigheid die als een geldige reden kan worden aangemerkt. Immers deze gestelde financiële onmacht van Hagen is ontstaan nadat Hagen zelf een kredietrelatie was aangegaan, die hem kennelijk afhankelijk maakte van de kredietverschaffer.*

Bertus Derk Antonie Hagen te Nijbroek, gemeente Voorst, eiser in conventie, gedaagde in reconventie, procureur Mr B.F. Keulen, advocaat Mr E.R. Looyen te Arnhem,

tegen

Schiesser International Nederland B.V. te Utrecht, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur Mr J.J. Steenhuis.

*De rechtsoverwegingen*

*In conventie en in reconventie*

1. Gelet op de vestigingsplaats van Schiesser, alsmede op artikel 37 sub A BMW is deze rechtbank bevoegd van de vordering in conventie kennis te nemen; op grond van artikel 37 sub C dier wet is zij tevens bevoegd ten aanzien van de reconventionele vordering.

2. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet weersproken staat tussen partijen het navolgende vast:

a. Hagen heeft op 19 september 1985 bij het Benelux-Merkenbureau het merk bestaande uit de woorden "Blue Bird", alsmede deze woorden vervat in een afbeelding, gedeponereerd onder nummer 677698. Dit merk is onder meer ingeschreven voor de warenklasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels).

b. Schiesser A.G. (Duitsland) heeft het merk "Blue Bird" gedeponereerd op 7 augustus 1986 bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom. Schiesser gebruikt sedert 1985 dit merk voor herenondergoed, (veelal) in combinatie met de naam Schiesser.

c. Tussen partijen is een kort geding gevoerd, waarin op 19 september 1989 uitspraak is gedaan. Nadien is een voorlopig getuigenverhoor gehouden.

3. Tegen de vorderingen van Hagen als weergegeven onder het verloop van het geding heeft Schiesser in conventie onder meer, zakelijk weergegeven, het verweer gevoerd dat het recht van Hagen op het merk is vervallen op grond van het in artikel 5 aanhef en onder 3 BMW bepaalde, aangezien hij in de periode van drie jaar volgend op het depot van het merk niet een normaal gebruik heeft gemaakt. In reconventie vordert zij deswege een verklaring voor recht.

4. De rechtbank oordeelt hierover als volgt. Op Hagen rust de bewijslast dat hij in vorenbedoelde periode het merk wel normaal heeft gebruikt. Nu op dit punt een voorlopig getuigenverhoor is gehouden en geen nader bewijs is aangeboden, zal het bewijs daarvan uit de

stukken, waaronder de processen-verbaal van voorlopig getuigenverhoor, moeten blijken.

5. De getuige Loonstijn heeft onder meer, zakelijk weergegeven, verklaard:

– dat hij tot 1989 een bedrijf had onder de naam Ladies Fashion B.V.;

– dat Hagen in het voorjaar van 1988 één order bij hem heeft geplaatst voor ongeveer 4800 sweatshirts, waarvan er ongeveer 3600 konden worden geleverd;

– dat een deel van die 3600, ongeveer 800 à 900, niet bedrukt waren en dat Hagen hem toen heeft gevraagd die partij te bedrukken met het merk "Blue Bird", waartoe Hagen hem de prints leverde;

– dat hij op 10 mei 1988 een faktuur heeft gestuurd naar Zopro B.V., een B.V. die volgens hem in relatie stond tot Xenos;

– dat hij wist dat de sweatshirts voor Xenos bestemd waren.

6. Op de faktuur van 10 mei 1988 komen sweatshirts met de omschrijving "Blue Bird" niet voor. Wel is op die faktuur onder meer vermeld een aantal van 608 stuks Grand Magasins/Opdruk SWSH Ass met een stukprijs van f 10,-.

7. Op de orderbon, in afschrift als produktie 3 bij de conclusie van dupliek in reconventie in het geding gebracht is de vermelding Sweater Grand Magasin Opschrift aantal units 20, totaal aantal 700, doorgestreept; daarboven is vermeld: uitverkocht. Op de orderbon is voorts vermeld dat het bestelde aantal units gelijk moet worden opgedeeld over filialen, tenzij onder op de orderbon per filiaal een aantal is vermeld. Onder op de orderbon is het filiaal van Xenos Alkmaar doorgestreept en is voor geen der overige 20 filialen van Xenos een aantal aangegeven.

8. Hagen heeft een nadere schriftelijke verklaring van Loonstijn d.d. 17 maart 1992 in het geding gebracht, waarin onder meer is vermeld dat het soort met het opschrift Grand Magasin tussentijds was uitverkocht en dat hij met Hagen is overeengekomen die te vervangen door blanco sweaters en die te bedrukken met het merk "Blue Bird".

9. Schiesser heeft een afschrift van een brief aan een zekere Van de Meer d.d. 14 oktober 1989 en een afschrift van een bericht aan "bedrijfsleiding 18-09-089" (producties 2 en 3 bij conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie) in het geding gebracht. In de brief van 14 oktober 1989 staat onder meer: "Nadat ik vorig jaar al eens sweaters met de 'BLUE BIRD' had laten bedrukken heb ik dat de laatste tijd meermalen laten doen." In het bericht van 18 september 1989 wordt onder meer gezegd dat het de bedoeling is om het merk Blue Bird exclusief voor Xenos te gaan gebruiken en vanaf het najaar op meer kleding te gaan toepassen dan dat dit in het verleden – ooit eens incidenteel – werd gedaan.

10. De getuige Kruijer heeft op 8 november 1990 onder meer, zakelijk weergegeven, verklaard:

– dat hij bedrijfsleider bij Xenos is in het filiaal in Utrecht;

– dat enige tijd geleden spullen verkocht werden in dat filiaal van het merk Blue Bird;

– dat hij dacht dat die sweaters ongeveer twee jaren geleden in het voorjaar te koop werden aangeboden, maar het niet zeker wist.

11. De getuige Rhodens heeft onder meer, zakelijk weergegeven, verklaard:

– dat hij in 1988 bedrijfsleider van het filiaal van Xenos in Rotterdam was;

– dat in april/mei 1988 in dat filiaal een partij sweaters aankwam van het merk Blue Bird;

– dat deze sweaters de hele zomer van dat jaar te koop waren.

12. Op grond van hetgeen in de rechtsoverwegingen 5 t/m 11 is overwogen acht de rechtbank bewezen dat zich het volgende heeft voorgedaan. Hagen heeft in mei 1988 sweatshirts bij Loonstijn (Ladies Fashion B.V.) besteld.



Omdat de sweatshirts met het opschrift Grand Magasin uitverkocht waren, zijn 608 sweatshirts bedrukt met "Blue Bird". Deze shirts werden in 20 units verdeeld. De shirts zijn in ieder geval ook afgeleverd bij de filialen van Xenos te Rotterdam en Utrecht. In ieder geval in Rotterdam zijn de shirts in de zomer van 1988 te koop aangeboden. Om hoeveel shirts het daar bij aflevering en verkoop is gegaan, is niet bekend. Evenmin is bekend hoe de units over de filialen zijn verdeeld. Bij gebreke van een aanwijzing in een andere richting moet er, gelet op hetgeen in rechtsoverweging 7 is overwogen, in beginsel van worden uitgegaan dat ieder filiaal 1 unit (ruim 30 stuks) sweatshirts met het opschrift "Blue Bird" heeft gekregen. Wat er, daarvan uitgaande, in de andere filialen van Xenos dan die in Rotterdam is gebeurd, is niet bekend. In ieder geval is niet bewezen dat, buiten voormelde 608 stuks, in de in rechtsoverweging 3 bedoelde periode ooit door Hagen sweatshirts met het opschrift "Blue Bird" in het verkeer zijn gebracht of dat het merk "Blue Bird" in die periode anderszins door hem is gebruikt.

13. De vraag is nu, of zulks als normaal gebruik in de zin van de BMW kan worden aangemerkt.

14. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. Immers:

a. er is slechts één keer in de relevante periode een partij van 608 sweatshirts met het opschrift "Blue Bird" besteld en bij filialen van Xenos afgeleverd;

b. door Hagen is niet ontkend de stelling van Schiesser dat het bij sweatshirts om massa-artikelen voor een snelle markt gaat;

c. dat de sweatshirts met het opschrift "Blue Bird" zijn afgeleverd, lag oorspronkelijk niet eens in de bedoeling.

15. Onder deze omstandigheden kan niet worden gezegd dat in verband met hetgeen in de desbetreffende sector als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk is gewekt dat voornoemd gebruik ertoe heeft gestrekt om voor de waren juist met dit merk een afzet te vinden. Dat het merk, zoals Hagen stelt, reeds vóór het depot goodwill genoot, doet aan het voorgaande niet af; het gaat er om wat na het depot in de relevante periode van drie jaar is gebeurd. Evenmin is dus van belang dat Hagen, gelijk hij stelt, in 1989 grote orders voor shirts, waarvan een deel met het merk "Blue Bird" was bedrukt, heeft geplaatst.

16. De rechtbank is dan ook van oordeel dat, ook als Hagen bij het gebruik waarom het ten dezen is gegaan, moet worden aangemerkt als de gebruiker van het merk "Blue Bird" (welk een en ander overigens door Schiesser is ontkend), van een normaal gebruik in de zin van de BMW niet kan worden gesproken.

17. Voor dat geval heeft Hagen gesteld dat hij daarvoor een geldige reden had, waartoe hij aanvoert dat hij niet is kunnen voortgaan met het gebruik van de aanduiding "Blue Bird" in de relevante periode omdat hij door zijn kredietverschaffer is gedwongen zijn zakelijke activiteiten stil te leggen, daar de desbetreffende bank op 9 januari 1985 het aan hem verleende krediet opzei. Hij verwijt die bank een onrechtmatige kredietopzegging, hetgeen volgens Hagen ook in een tussenvonnissen van de rechtbank te Arnhem is vastgesteld.

18. Blijkens jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (de rechtbank verwijst daartoe naar de arresten, gepubliceerd in - onder meer - *NJ* 1981, 333 en *NJ* 1989, 299 [zie ook *B.I.E.* 1981, nr 33, blz. 151 en *B.I.E.* 1989, nr 82, blz. 282; *Red.*]), worden aan het begrip "geldige reden" in artikel 5 BMW strenge eisen gesteld. Dat een financier aan een ondernemer onrechtmatig het krediet opzeigt is geen omstandigheid die als een geldige reden in de zin van artikel 5 BMW kan worden aangemerkt. Immers, deze gestelde financiële onmacht van Hagen is ontstaan nadat Hagen zelf een kredietrelatie was aangegaan, die hem kennelijk afhankelijk maakte van de kredietverschaffer.

19. Uit het voorgaande vloeit voort dat het recht van Hagen op het merk "Blue Bird" vervallen is, zodat de vordering in conventie behoort te worden afgewezen. Nu Schiesser als belanghebbende dient te worden aangemerkt, is de vordering in reconventie toewijsbaar. De uit te spreken verklaring voor recht is uit haar aard niet uitvoerbaar bij voorraad. Op grond van het bepaalde in artikel 14D BMW zal de rechtbank ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van het depot uitspreken. De overige stellingen en weren van partijen behoeven geen bespreking meer.

20. Hagen dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

*De beslissing*

De rechtbank:

*in conventie*

wijst de vordering af;

*in reconventie*

verklaart voor recht dat het merkrecht van Hagen met betrekking tot het woord- c.q. beeldmerk "Blue Bird", ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder depotnummer 677698 d.d. 19 september 1985, is vervallen in de zin van artikel 5, aanhef en onder 3 BMW;

sprekt uit de doorhaling van de inschrijving van het desbetreffende depot;

*in conventie en in reconventie*

veroordeelt Hagen in de kosten dezer procedure aan de zijde van Schiesser gevallen, tot op heden begroot op f 3.195,- voor salaris van de procureur en op f 250,- aan verschotten;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

*in reconventie voorts*

wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

**Nr 16. Arrondissementsrechtbank te Rotterdam,  
26 maart 1993.**

**(Sony/Soniquench)**

Mrs P.C. Santema, J.E.A.A. ten Berg-Koolen  
en H. van der Wiel.

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

*Van overeenstemming tussen een merk (i.c. SONY) en een teken (i.c. SONIQUENCH) is sprake, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd, associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.*

*Het gaat erom of die associatie kan worden gewekt bij het in aanmerking komende publiek. Bestaat dit in overwegende mate uit gewone, niet deskundige, spontaan kopende personen, dan is eerder overeenstemming aan te nemen dan wanneer de potentiële afnemers bestaan uit vakmensen of deskundigen. Mede gelet op de aard van de SONIQUENCH-apparatuur - rookgasconditioneerinstallaties in de zware industrie - is de rechtbank van oordeel dat het merk SONIQUENCH bij de potentiële afnemers van die apparatuur - vakmensen of deskundigen - geen associaties zal wekken met SONY. Aan dit oordeel doet niet af dat SONY een algemeen bekend merk is, omdat de markt voor de in het geding genoemde SONY-produkten een geheel andere is dan de markt voor de betrokken SONIQUENCH-apparatuur.*

1. Sony Overseas S.A. te Zug, Zwitserland, en  
2. Sony Kabushiki Kaisha te Tokio, Japan, eiseressen,  
procureur Mr W.F. van der Griend, advocaat Mr G.L.

Kooy te 's-Gravenhage,  
tegen

System Engineering & Components International B.V.  
te Krimpen a/d Lek, gedaagde, procureur Mr A.J.M.  
Vélu, advocaat Mr Drs S.U. Ottevangers te  
's-Gravenhage.

## 2. De vaststaande feiten.

2.1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of niet voldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de produkties, staat tussen partijen, voor zover thans van belang, het navolgende vast.

2.2 De eiseres sub 1 is voor het Benelux-gebied houdster van de internationale inschrijving 358019 SONY, ingeschreven voor de klassen 1 tot en met 34 sinds 1969 en de eiseres sub 2 is houdster van de Benelux inschrijving 97153 SONY, ingeschreven voor de klassen 9 en 20 (audio en beeldweergeefapparatuur, alsmede kasten), waarbij beroep werd gedaan op gevestigde rechten in België sedert 1963, in Nederland sedert 1957 en in Luxemburg sedert 1961.

2.3 De gedaagde heeft de aanduiding SONIQUENCH ongeveer drie jaar geleden als merk gedeponerd voor de klasse 11, in de Benelux ingeschreven onder nr. 463510. Die inschrijving betreft met name "Apparatuur voor koeling door middel van verdamping van langs ultrasone weg fijn-verneveld water in gasstromen met een temperatuur boven de omgevingstemperatuur". Die apparatuur wordt gebruikt voor rookgasconditioneerinstallaties in de zware industrie.

2.4 De gedaagde heeft niet voldaan aan een sommatie van de eiseressen om ieder gebruik van de aanduiding SONIQUENCH achterwege te laten en de inschrijving daarvan in het Benelux Merkenregister te doen doorhalen.

## 3. De verdere stellingen van de eiseressen.

3.1 (...)

## 5. De bevoegdheid van de Rechtbank.

5.1 Ingevolge art. 37B BMW stelt de rechter zijn bevoegdheid uitdrukkelijk vast.

5.2 De Rechtbank te Rotterdam is ingevolge art. 37A BMW bevoegd in deze merkenzaak, daar de gedaagde gevestigd is in het arrondissement Rotterdam.

## 6. De bespreking van de vorderingen en de verweren.

6.1 De eiseressen baseren hun vorderingen primair op art. 13A lid 1 BMW, stellende dat het gebruik door de gedaagde van het teken SONIQUENCH, dat overeenstemt met het merk SONY, plaatsvindt voor de waren of soortgelijke waren, waarvoor het merk SONY is ingeschreven.

6.2 De eerste vraag is of het merk SONY overeenstemt met het teken SONIQUENCH. Van overeenstemming tussen een merk en een teken is sprake, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.

De Rechtbank stelt in dit verband vast dat de eerste drie letters visueel en auditief hetzelfde zijn, terwijl de vierde letter hetzelfde klinkt. Voor de rest is er geen overeenstemming. De eiseressen stellen dat door de genoemde gelijkenis de mogelijkheid van associatie door het teken SONIQUENCH wordt gewekt met het merk SONY.

Het gaat erom of die associatie kan ontstaan bij het in aanmerking komende publiek. Bestaat dit in overwegende mate uit gewoon, niet deskundig, spontaan kopende personen, dan is eerder overeenstemming aan te nemen dan wanneer de potentiële afnemers bestaan uit vakmensen of deskundigen. De SONIQUENCH apparatuur is

volumineus, kostbaar en ingewikkeld en bestemd voor industrieel gebruik. De potentiële afnemers bestaan naar mag worden aangenomen derhalve uit vakmensen of deskundigen. Het merk SONIQUENCH zal bij hen geen associatie wekken met SONY. Aan dit oordeel doet niet af dat SONY een algemeen bekend merk is. Immers, de eiseressen verkopen geen rookgasconditioneerinstallaties in de zware industrie, zoals de gedaagde. De door de eiseressen in de handel gebrachte ventilatoren zijn niet soortgelijk aan de door de gedaagde in de handel gebrachte rookgasconditioneerinstallatie. Deze ventilatoren zijn, zoals blijkt uit de door eiseressen overgelegde folder, normale, vrij kleine, ventilatoren, zoals bijvoorbeeld voor particulieren in keukens. De markt voor die ventilatoren is een geheel andere dan de markt voor de door de gedaagde verkochte installaties. Naar het oordeel van de Rechtbank bestaat er dus, gelet op de bijzonderheden van dit geval, geen mogelijkheid van associatie van SONIQUENCH met SONY bij het in aanmerking komende publiek. Het beroep van de eiseressen op artikel 13A lid 1 BMW faalt derhalve.

6.3 Subsidiair hebben de eiseressen zich met een beroep op artikel 13A lid 2 BMW verzet tegen "elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht".

6.4 Zoals boven overwogen is geen sprake van een zodanig overeenstemmend teken, dat de eiseressen jegens de gedaagde een verbod kunnen vragen zodat ook het beroep op art. 13A lid 2 BMW faalt.

6.5 De eiseressen hebben voorts gesteld dat het merk SONY een algemeen bekend merk is in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs. Dat is juist, maar baat de eiseressen niet, aangezien er, zoals boven overwogen, geen associatiegevaar is en derhalve ook geen gevaar voor verwarring.

6.6 De gedaagde heeft het verval van het merkrecht SONY en (bij pleidooi) de nietigheid van het depot van dat merk ingeroepen jegens de eiseres sub 1.

6.7 Daar gelaten of het mogelijk is het verval van het merkrecht op grond van art. 14C BMW en de nietigheid van het depot op grond van art. 14B BMW in te roepen enkel bij wijze van (bij pleidooi gevoerd) verweer en niet middels een eis in reconventie, dienen deze beroepen beide te stranden nu de vorderingen van de eiseressen alle zullen worden afgewezen en de gedaagde derhalve thans geen belang heeft bij het inroepen van de genoemde onderdelen van art. 14 BMW.

6.8 De eiseressen zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de kosten worden veroordeeld.

## 7. De beslissing.

De Rechtbank wijst de vorderingen van de eiseressen af en veroordeelt de eiseressen in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van de gedaagde begroot op f 250,- aan verschotten en f 2.840,- aan salaris voor de procureur. Enz.



Nr 17. Arrondissementsrechtbank te Arnhem,  
28 april 1994.

(Peugeot/Presto)

Mrs A.W. Steeg, J.P. Bordes en E.J. Arkenbout.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet j° art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Merkinbreuk en onrechtmatig handelen door oud-Peugeot-dealer Presto, die zich nog steeds op handel en service m.b.t. Peugeots toelegt, aangenomen i.v.m. het geheel van handelingen van Presto, bestaande in het uitbrengen van kentekenplaathouders voorzien van de Peugeot-merken, het bezigen in de showroom van een of enkele vlaggen, posters, een parasol en folders, het plaatsen van een reclamebord met de Peugeot-merken langs de terreinen van een sportvereniging, en het plaatsen van bepaalde advertenties.

Wat betreft de advertenties (zie afb.) oordeelt de rechtbank (r.o. 6.8) dat de vermelding in grote letters van het woord PEUGEOT, welk woord centraal en bovenaan in de advertentie is vermeld, voor het lezend publiek als blikvanger fungeert. Opvallend is dat de letters in hetzelfde althans nagenoeg hetzelfde lettertype zijn uitgevoerd als het ingeschreven Peugeot-merk, waarvan onbetwist is dat het een grote bekendheid en een goede reputatie geniet. Doordat men van het woord PEUGEOT kennis neemt, wordt de aandacht van het publiek op de rest van de advertentie gevestigd, waarin de diverse auto's worden opgesomd, met aan het slot in relatief kleine letters de vermelding Presto Garage. Reeds door de opmaak van de advertentie blijkt dat het woord PEUGEOT wordt gebezigd om reclame te maken voor de onderneming van Presto. Daarbij wordt ontegenzeggelijk aangehaakt bij de reputatie en bekendheid van het merk PEUGEOT, terwijl door de blikvangende en centrale vermelding in dit geval niet gezegd kan worden dat dit gebruik van het merk betrekking heeft op bepaalde Peugeot-auto's dan wel op de onder het merk PEUGEOT in het verkeer gebrachte auto's in het algemeen. De aangeboden auto's worden in de advertentie door een afzonderlijke Peugeot-aanduiding aangeduid, hetgeen bijdraagt aan het oordeel dat de centrale vermelding bovenaan de advertentie van PEUGEOT een ander doel dient dan onderscheiding van de auto's of de verhandeling van deze auto's in het algemeen.<sup>1)</sup>

1. Automobiles Peugeot S.A. te Parijs, Frankrijk, en  
2. Peugeot Talbot Nederland N.V. te Utrecht, eiseressen, procureur Mr D. Knottenbelt, advocaat Mr J.A. van Arkel te Rotterdam,

tegen

Presto Nijmegen B.V. te Nijmegen, gedaagde, procureur Mr J.A.M.P. Keijser, advocaat Mr W.P.G.M. Schellens-Stoks te Nijmegen.

2. De feiten

De volgende feiten staan vast:

2.1 Peugeot France [=Automobiles Peugeot S.A.; Red.] is krachtens internationale depots, ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau, in de Benelux rechthebbende op:

- het woordmerk PEUGEOT, gedeponereerd op 17 augustus 1976 en ingeschreven onder nummer 424.890;
- het woordmerk TALBOT, gedeponereerd op 10 september 1979 en ingeschreven onder nummer 447.994;
- het beeldmerk van een gestileerde leeuw, gedeponereerd op 10 juni 1980 en ingeschreven onder nummer 452.969;
- het beeldmerk van een letter T, gedeponereerd op 12 november 1979 en ingeschreven onder nummer 448.096, hierna ieder afzonderlijk en gezamenlijk te noemen: de "Peugeot-merken".

2.2 Voornoemde inschrijvingen zijn op 17 juni 1981 op

naam van Peugeot France overgeschreven. De inschrijvingen zijn verricht voor - met name - automobielen en onderdelen van automobielen.

2.3 Peugeot France brengt onder de Peugeot-merken reeds sedert vele jaren de door haar vervaardigde automobielen en onderdelen in de handel. De Peugeot-merken genieten een grote bekendheid en een goede reputatie.

2.4 Peugeot France heeft in de landen waar zij de Peugeot-automobielen in het verkeer brengt dealerorganisaties opgezet, waaronder de Benelux. Via deze organisaties verkoopt zij haar automobielen. In overleg met en onder toezicht van Peugeot France zorgt PTN [Peugeot Talbot Nederland; Red.] in Nederland voor de leiding, de instandhouding en de controle van de dealerorganisatie in Nederland.

2.5 Presto exploiteert een auto-garage in Nijmegen. Per 11 maart 1990 is haar dealerschap van Peugeot-automobielen door opzegging door PTN beëindigd. Op 17 september 1990 heeft zij de volgende advertentie doen plaatsen in het dagblad "De Gelderlander":

DE GELDERLANDER/MAANDAG 17 SEPTEMBER 1990

## PEUGEOT

Door inruil op nieuw verkregen

205 Accent, zwart	90	117.750,-
205 XRDi Graphite	type 89	119.000,-
205 Accent, wit	88	115.500,-
205 Accent, rood	88	117.000,-
205 Accent, d. blauw	87	113.950,-
205 GL, wit	87	114.250,-
205 Accent, wit	89	116.250,-
309 Profil, blauw met	88	115.500,-
309 Allure, d. blauw	87	115.000,-
309 GL Profil d. grijs	88	114.500,-
405 GR 1.8, LPG, d. blauw	89	127.000,-
Maeda 208 GL 2.0, stuurtoerichting	85	110.950,-
Fiat Uno 45, blauw	87	111.500,-
Citroën 2CV Club, grijs	85	117.750,-

Gaarne stellen wij u naam vorige eig. ter beschikking

**PRESTO GARAGE B.V.**  
Dom. v. Poldersveldweg 19, Nijmegen, 080-223444.

2.6 Tegen deze advertentie heeft de raadsman van eiseressen op 4 oktober 1990 bezwaar gemaakt. Bij brief van 12 oktober 1990 heeft de toenmalige raadsman van Presto aan de raadsman van Peugeot France bericht dat Presto de merkrechten van Peugeot France respecteert en zich van schendingen daarvan zal onthouden. Daarbij werd voorgesteld om ingeval Peugeot France zou menen dat Presto in de toekomst merkinbreuk pleegt, onmiddellijk met hem in contact te treden teneinde overleg te plegen en Presto in staat te stellen maatregelen te nemen ter voorkoming van problemen. Nadien heeft Presto op 23 november 1991, wederom in *De Gelderlander*, de volgende advertenties doen plaatsen:

Door inruil op nw. verkregen

## PEUGEOT

De nieuwe Peugeot 106 in onze showroom  
Kom langs voor een proefrit.

Merkt	06	km stand
Peugeot 205 GE, grijs	1985	115.000
Peugeot 205 XT, blauw-met	1986	100.000
Peugeot 205 XS, rood	1987	80.000
Peugeot 205 Accent, wit	1986	90.000
Peugeot 205 Accent, wit	1988	88.000
Peugeot 205 XS, graphite	1988	55.000
Peugeot 205 XS, graphite	1988	51.000
Peugeot 205 XS, rood	1988	35.000
Peugeot 309 XL Diesel, grijs-met	1989	90.000
Peugeot 309 XL Diesel, wit	1987	100.000
Peugeot 309 GL Profil, beige-met	1988	45.000
Peugeot 309 GL profil, d. blauw	1987	52.000
Peugeot 405 GR 1.8, beige	1987	54.000

Andere Merken:

Fiat Uno, blauw	1987	49.000
Opel Corsa Van, wit	1988	23.000
Opel Corsa 1.3, bruin-met	1984	85.000
Opel Kadett 1300 S, wit	1987	72.000
Opel Omega 2.0, grijs-met	1988	70.000
Renault Nevada GTS, type 1987	1985	83.000
Mini, rood	1988	23.000

Gaarne stellen wij u naam vorige eigenaar ter beschikking

**PRESTO GARAGE**  
Dom. v. Poldersveldweg 19, Nijmegen, 080-223444.

Peugeot  
GARAGE PRESTO  
Dom. v. Poldersveldtw. 19  
Ø 080-223444

<sup>1)</sup> Zie de noot aan het slot van het vonnis, blz. 55; Red.

2.7 Voorts heeft Presto op 15 mei 1992 de volgende advertentie in *De Gelderlander* doen plaatsen:

# PEUGEOT

BEST AAN  
Door inruil op nw. verkregen

Model	Jaar	km stand
PEUGEOT 205 RT, blauw-met.	1986	100 000
PEUGEOT 205 RL D, grijs-met.	1989	56 000
PEUGEOT 205 GL, donkerbl. met.	1989	68 000
PEUGEOT 205 XS, donkerbl.	1988	51 000
PEUGEOT 305 RT, blauw-met.	1989	15 000
PEUGEOT 305 Began Diesel voor.	1985	200 000
PEUGEOT 309 RL Profi. donkerblauw	1987	55 000
PEUGEOT 309 RT, beige-met.	1989	52 000
PEUGEOT 309 RL Profi. rood	1989	44 000
PEUGEOT 309 RTD, gepolst.	1989	18 000
PEUGEOT 405 GL, 1.6 GL met.	1990	30 000
PEUGEOT 405 GHD blauw-met.	1988	103 000

## Andere Merken:

Volkswagen 340 Craatl-met. LPG	1987	160 000
Volkswagen 5 TL, rood	1987	110 000
Suzuki Swift, 3e versie	1984	120 000
Fiat 700 1.3 stat., rood	1988	40 000
Ford Escort 1.1, Beve. bruin-met.	1982	170 000
Ford Sierra 1.6 Laser, grijs-met.	1984	116 000
Opel Omega 2.0, wit LS	1988	118 000

## PRESTO GARAGE

Dorlim v. Polderveldweg 19, Nijmegen, 080-223444

### 3. De vorderingen

(...)

### 5. De bevoegdheid

De rechtbank stelt vast dat zij bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen op grond van art. 37A Benelux Merkenwet.

### 6. De beoordeling van het geschil

#### Merkinbreuk

6.1 Volgens eiseressen vormen de advertenties zoals hierboven afgedrukt inbreuk op het merkrecht van Peugeot France. Voorts hebben eiseressen gesteld dat Presto enveloppen, visitekaartjes en magazijnfacturen gebruikt voorzien van de Peugeot-merken en staat de aanduiding Peugeot/Talbot-dealer ten onrechte nog steeds in het telefoonboek. Ook zijn de overalls van de monteurs voorzien van de Peugeot-merken. Tenslotte is het bedrijfspand van Presto voorzien van borden, vlaggen, logo's en posters met daarop de Peugeot-merken, en is een Peugeot-service-auto voorzien van onder andere het opschrift Presto Garage Testauto en het Peugeot-Talbot beeldmerk. Ter zitting is naar voren gebracht dat Presto op kentekenplaathouders de Peugeot-merken aanbrengt en dat langs de velden van een Nijmeegse sportvereniging op verzoek van Presto een reclamebord met de Peugeot-merken hangt. Ook deze handelingen dienen volgens eiseressen als merkinbreuk en ook overigens als onrechtmatig te worden bestempeld.

6.2 Presto stelt dat van merkinbreuk door de advertentie(s) geen sprake is maar dat zij niettemin de lay-out van de advertentie na kennisneming van de dagvaarding heeft aangepast, zodat sinds mei 1992 in ieder geval van merkinbreuk geen sprake meer kan zijn. Volgens haar zijn de gewraakte enveloppen, visitekaartjes en magazijnfacturen na 4 oktober 1990 niet meer in gebruik. Inmiddels is ook de telefoonvermelding gewijzigd. Dat de Peugeot-merken voorkomen op borden, vlaggen, posters en logo's betekent niet dat van merkinbreuk sprake is. Zij stelt tenslotte dat de enige vlag en een tweetal borden waarop de Peugeot-merken waren vermeld direct na uitbrenging van de dagvaarding zijn verwijderd en dat de Peugeot-merken niet meer op de overalls van de monteurs staan afgebeeld.

6.3 Eiseressen beroepen zich in dit verband op merkinbreuk respectievelijk onrechtmatige daad.

De rechtbank zal eerst ingaan op het verweer dat jegens Peugeot France van merkinbreuk geen sprake is. Aan de orde is of sprake is van gebruik van merken in de zin van art. 13A Benelux Merkenwet.

6.4 De vraag is of art. 13A BMW in deze van toepassing is. Volgens eiseressen is geen sprake van

gebruik van één of meer van de merken van Peugeot France voor waren in de zin van art. 13A, eerste lid, aanhef en onder 1e (13A-1-1) doch van gebruik in de zin van art. 13A, eerste lid, aanhef en onder 2e (13A-1-2), dat wil zeggen van elk ander gebruik van het merk of een overeenstemmend teken in het economisch verkeer zonder geldige reden en onder zodanige omstandigheden dat kans bestaat op schade voor de merkhouder.

6.5 Voor het onderhavige geschil geeft het arrest van het Benelux Gerechtshof van 20 december 1993 (Daimler-Benz/Haze) [B.I.E. 1994, nr 44, blz. 139 (J.H.S.); Red.], rechtsoverweging 19, het criterium waaraan de handelwijze van Presto dient te worden getoetst:

Zodra gereede kans bestaat dat door de wijze waarop de wederverkoper het merk voor aankondigingen als bedoeld in rechtsoverweging 17 gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie, is sprake van gebruik in de zin van art. 13A-1-2. Dit criterium komt er volgens rechtsoverweging 15 op neer dat de wederverkoper het merk niet mag gebruiken om met het merk te werven voor zijn onderneming als zodanig en aldus voor die onderneming voordeel te trekken uit de reputatie en goodwill van het merk met alle daaraan voor de reclame-functie van het merk inherente gevaren. Daarbij moet niet alleen worden gelet op de wijze waarop het merk wordt gebruikt (in duidelijk verband met te koop aangeboden of verkochte waren of juist niet, bijv. in een gevel-reclame of anderszins als vast onderdeel van de aanduiding van de onderneming op briefpapier, visitekaartjes e.d.) maar ook op de overige omstandigheden van het geval.

6.6 Van gebruik in de zin van art. 13A-1-1 is volgens het Benelux Gerechtshof in het arrest van 20 december 1993, rechtsoverwegingen 17 en 18, sprake indien dergelijk gebruik betrekking heeft op geïndividualiseerde exemplaren van de waar of op de verhandeling van onder het merk in het verkeer gebrachte waren in het algemeen. Dergelijk gebruik is volgens het Benelux Gerechtshof in voornoemd arrest, zo blijkt uit rechtsoverwegingen 10 en 11, toelaatbaar voorzover het betreft gebruik van het merk voor waren die door de merk- of zijn licentiehouder in het verkeer zijn gebracht.

6.7 Naar is gebleken heeft Presto ook na de brief van de raadsman van eiseressen van 4 oktober 1990 nog advertenties waarin de Peugeot-merken zijn vermeld doen plaatsen. De wijziging van de telefoongidsvermelding heeft plaatsgehad na het uitbrengen van de dagvaarding. Niet betwist is dat ook na het uitbrengen van de dagvaarding door Presto nog kentekenplaathouders zijn voorzien van de Peugeot-merken en dat in de showroom een of enkele vlaggen, posters en een parasol waren te zien en folders waren neergelegd waarop de Peugeot-merken stonden afgebeeld. Door Presto is erkend dat in haar opdracht een reclamebord was opgehangen waarop de Peugeot-merken zijn afgebeeld en dat dit ook thans nog hangt langs de terreinen van een sportvereniging. Ook is na het uitbrengen van de dagvaarding de hiervoor afgebeelde advertentie van 15 mei 1992 geplaatst.

6.8 Het een en ander leidt de rechtbank tot het oordeel dat van inbreuk op het merkrecht van Peugeot France sprake is, welk oordeel hierna wordt toegelicht. De rechtbank ziet aanleiding zowel de advertentie van 15 mei 1992 afzonderlijk als Presto's handelwijze als geheel beschouwd te toetsen aan het in 6.5 omschreven criterium. Voor wat betreft de advertentie van 15 mei 1992 oordeelt de rechtbank als volgt. De vermelding in grote letters van het woord PEUGEOT, welk woord centraal en bovenaan de advertentie is vermeld, fungeert voor het lezend publiek als blikvanger. Opvallend is dat de letters in hetzelfde althans nagenoeg hetzelfde lettertype zijn uitgevoerd als het merk, ingeschreven onder nummer 424.890, waarvan onbetwist is dat het een grote bekendheid en goede reputatie geniet. Doordat men van het

woord PEUGEOT kennis neemt, wordt de aandacht van het publiek op de rest van de advertentie gevestigd, waarin de diverse auto's worden opgesomd, met aan het slot in relatief kleine letters de vermelding van Presto Garage. Reeds door de opmaak van de advertentie blijkt dat het woord Peugeot wordt gebezigd om reclame te maken voor de onderneming van Presto. Daarbij wordt ontegenzeggelijk aangehaakt bij de reputatie en bekendheid van het merk PEUGEOT. Niet gezegd kan worden dat gebruik van het merk PEUGEOT door de blikvangende centrale vermelding in dit geval betrekking heeft op bepaalde Peugeot-automobielen dan wel op de onder het merk PEUGEOT in het verkeer gebrachte automobielen in het algemeen. De aangeboden automobielen worden in de advertentie door een afzonderlijke PEUGEOT-vermelding aangeduid, hetgeen bijdraagt aan het oordeel dat de centrale vermelding bovenaan de advertentie van PEUGEOT een ander doel dient dan onderscheiding van de automobielen of de aankondiging van verhandeling van deze automobielen in het algemeen.

6.9 De conclusie is dan ook dat Presto door de advertentie van 15 mei 1992 in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van de Peugeot-merken in de zin van art. 13A-1-2. Presto heeft voor dergelijk gebruik geen geldige reden aangevoerd. Onbetwist is dat dergelijk gebruik schade kan toebrengen aan Peugeot France aangezien dergelijk gebruik niet plaatsvindt onder controle van eiseressen en dus niet is omkleed met de waarborgen die Peugeot France ten aanzien van dergelijk gebruik nodig acht. Terecht wijzen eiseressen erop dat service en reparaties buiten haar dealerorganisatie mogelijk slecht of minder goed kunnen worden uitgevoerd hetgeen een weerslag kan hebben op de reputatie van de Peugeot-automobielen. De conclusie is dan ook dat reeds deze advertentie inbreuk maakt op de merkrechten van Peugeot France. Het lijkt, gemeten aan voormeld criterium, geen twijfel dat ook de advertenties geplaatst op 23 november 1991 inbreuk vormen op het merkrecht van Peugeot France.

6.10 Echter, ook indien de handelwijze van Presto wordt beschouwd in zijn geheel en wordt getoetst aan het criterium zoals neergelegd in 6.4, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van gebruik in de zin van art. 13A-1-2. De vormen van gebruik van de Peugeot-merken zoals opgesomd in 6.7, dus in samenhang met de betreffende advertenties, hebben in onderling verband geen betrekking op de verhandeling van bepaalde Peugeot-automobielen of de verhandeling van Peugeot-automobielen in het algemeen. Deze vormen van gebruik wekken, gezamenlijk beschouwd, de indruk dat met de Peugeot-merken reclame wordt gemaakt voor de onderneming van Presto. Zij kunnen niet in duidelijk verband worden gebracht met de verhandeling van bepaalde Peugeot-automobielen. Van een geldige reden is niet gebleken. Niet betwist is de mogelijkheid dat aan de merkhouders schade wordt toegebracht. Ook indien de handelwijze van Presto in zijn geheel wordt beschouwd is dus de conclusie dat van merkinbreuk sprake is.

#### *Onrechtmatige daad*

6.11 Eiseressen hebben gesteld dat afgezien van merkinbreuk Presto ook overigens onrechtmatig handelt. Door haar handelwijze als zodanig wekt zij bij het in aanmerking komende publiek de indruk te behoren tot de dealerorganisatie van eiseressen, hetgeen tot valse verwachtingen en dus tot misleiding van het publiek kan leiden.

6.12 De rechtbank is met eiseressen van oordeel dat van onrechtmatig handelen sprake is. Niet betwist is dat gebruik van de Peugeot-merken door Presto zoals hierboven bepaald kan leiden tot de indruk bij het publiek dat Presto thans nog steeds bij de dealerorganisatie van eiseressen is aangesloten, althans daarmee een speciale band onderhoudt. Die indruk is inderdaad misleidend nu de dealerrelatie tussen Presto en PTN in 1990 is beëindigd. Bovendien bestaat voor Presto geen

plicht zich te houden aan de waarborgen die eiseressen verbinden aan de bij hun organisatie aangesloten leden en om dezelfde service te bieden die de bij de organisatie aangesloten ondernemingen verplicht zijn te bieden, waardoor Presto onrechtmatig profiteert van de inspanningen en kosten die eiseressen zich getroosten voor het instandhouden van de organisatie en daarmee verbonden service- en garantieverlening. Aangezien hierdoor de kans wordt vergroot dat het publiek in zijn verwachtingen ten aanzien van de te ontvangen service en garantie zal worden teleurgesteld, bestaat kans op aantasting van de reputatie en goodwill van eiseressen. Een dergelijke handelwijze van Presto kan ook weerslag hebben op de bij de organisatie aangesloten dealers, die zich immers bepaalde inspanningen en kosten dienen te getroosten en in hun verwachtingen zullen zijn teleurgesteld indien ook anderen dan de aangesloten dealers de Peugeot-merken mogen gebruiken. Daaraan doet niet af dat een Nijmeegse Peugeot-dealer zo nu en dan Peugeot-automobielen aan Presto levert. Van onrechtmatig handelen jegens eiseressen is dus sprake.

#### *Schadevergoeding*

6.13 Tenslotte vorderen eiseressen vergoeding van de schade geleden ten gevolge van merkinbreuk en overigens onrechtmatig handelen. Presto heeft zich beroepen op het ontbreken van schuld en schade en gesteld dat deze vordering dient te worden afgewezen daar zij niet redelijk en billijk zou zijn en ook overigens in strijd met de goede trouw.

6.14 Voorzover schade is geleden staat vast dat deze aan Presto kan worden toegerekend. Presto heeft als ex-dealer door bovenomschreven inbreukmakend gebruik van de Peugeot-merken welbewust het risico genomen dat aan eiseressen schade zou worden toegebracht, in het bijzonder na de sommatie van 4 oktober 1990. Gelet op de omstandigheid dat van merkinbreuk en overigens onrechtmatig handelen gedurende een zekere periode sprake is, moet er vanuit worden gegaan en is voldoende aannemelijk dat enige aan Presto toe te rekenen schade door eiseressen wel geleden is. Nu de raadsman van Peugeot ter zitting heeft laten blijken met een vergoeding ten bedrage van f 1,- genoeg te willen nemen, wordt de hoogte van de door Presto aan eiseressen te betalen schadevergoeding gesteld op dat bedrag.

#### *Rauwelijks dagvaarden*

6.15 Presto heeft nog aangevoerd dat de vorderingen dienen te worden afgewezen aangezien door eiseressen rauwelijks is gedagvaard.

6.16 Het verzoek van de voormalige raadsman van Presto aan de raadsman van eiseressen om in overleg te treden zodra deze wederom een inbreukmakend feit zouden constateren, rechtvaardigde niet de verwachting van Presto dat geen dagvaarding zou volgen indien zodanig feit wederom zou volgen. Na de eerste waarschuwing van september 1990 zijn wederom, in november 1991, advertenties geplaatst die in hoge mate vergelijkbaar waren met de advertentie waartegen bezwaar was gemaakt. (Ook zijn daarna andere inbreukmakende feiten gepleegd, respectievelijk zijn bepaalde inbreukmakende feiten niet gestaakt.) Het was dus voor Presto te voorzien dat eiseressen maatregelen in rechte zouden nemen. Van rauwelijks dagvaarden kan dus niet worden gesproken, laat staan dat het op deze wijze dagvaarden door eiseressen zou moeten leiden tot het afwijzen van de vorderingen. Presto betwist de vorderingen immers ook inhoudelijk.

#### *Redelijk belang bij vorderingen*

6.17 Presto heeft tenslotte aangevoerd dat eiseressen geen belang (meer) hebben bij de door hen gevorderde verboden aangezien de beweerdelijke merkinbreuken dateren van bijna twee jaar geleden en nadien geen inbreuk op de merkrechten is aangetoond.

6.18 Dit standpunt wordt door de rechtbank, mede onder verwijzing naar hetgeen hiervoor onder 6.1 tot en met 6.12 is overwogen, verworpen.

Voorop staat dat in beginsel bij (dreiging van) merkinbreuk en onrechtmatig handelen een redelijk belang bij een verbod tot verdere inbreuk of onrechtmatig handelen en bij de verkrijging van een executoriale titel tot effectivering van zulk verbod bestaat. Hoewel Presto heeft toegezegd geen merkinbreuk meer te plegen, heeft zij dat zowel na de sommatie van 4 oktober 1990 als na het uitbrengen van de dagvaarding toch gedaan, niettegenstaande het feit dat zij bepaalde vormen van gebruik heeft stopgezet. De reële dreiging dat Presto niet vrijwillig haar merkinbreuk zal staken is blijven bestaan, hetgeen wordt geïllustreerd door de advertentie van 15 mei 1992. Presto heeft immers niet erkend dat de gewraakte gedragingen en in het bijzonder de gewraakte advertenties merkinbreuk opleveren en zij heeft niet verklaard vrijwillig elk onrechtmatig gebruik van de Peugeot-merken te staken. Het staat voorts vast dat nog thans sprake is van merkinbreuk, dit in tegenspraak tot hetgeen zij heeft gesteld. In dit verband is bovendien van belang dat na mei 1992 nog in ieder geval één advertentie is geplaatst die, zoals ter zitting is gebleken, in hoge mate vergelijkbaar was met de hiervoor als onrechtmatig geoordeelde advertenties, hetgeen door Presto niet wezenlijk is betwist. Hierdoor bestaat een reële dreiging voor verdere merkinbreuk en onrechtmatig handelen die de verboden als hierna bepaald rechtvaardigt.

#### Conclusie

6.19 Het een en ander leidt tot de conclusie dat Presto inbreuk pleegt op de merkrechten van Peugeot France en dat zij ook overigens onrechtmatig handelt jegens eiseressen. De vorderingen worden dus toegewezen, met inbegrip van de vordering tot schadevergoeding aangezien de inbreuk en het onrechtmatig handelen aan Presto toerekenbaar is, doch op de wijze zoals hieronder is aangegeven. De gevorderde dwangsommen zullen, mede naar aanleiding van Presto's verzoek, worden gematigd en gemaximeerd, zoals hieronder is aangegeven.

#### Proceskosten

6.20 Presto wordt in overwegende mate in het ongelijk gesteld en daarom in de proceskosten veroordeeld. Dat zij rauwelijks gedagvaard zou zijn is, blijkens de overwegingen onder 6.16, onjuist en niet van belang.

#### 7. De beslissing

De rechtbank, rechtdoende,

7.1 Verbiedt Presto inbreuk te maken op de hierboven onder 2.1 genoemde merken van Peugeot France en zich Peugeot-dealer te noemen;

7.2 Verbiedt Presto op enige wijze voor haar onderneming als zodanig en/of het daarin uitgeoefende bedrijf als zodanig gebruik in de vorm van reclame te maken van een of meer van de onder 2.1 genoemde merken van Peugeot France of daarmee overeenstemmende tekens of van enig ander teken, waardoor bij het in aanmerking komende publiek de onjuiste indruk kan worden gewekt als zou Presto deel uitmaken van de door eiseressen opgezette en in stand gehouden dealerorganisatie voor onder de Peugeot-merken door Peugeot France in Nederland in het verkeer gebrachte automobielen dan wel een speciale band met die dealerorganisatie zou onderhouden, of als zou Presto dezelfde service bieden als de bij deze organisatie aangesloten ondernemingen;

7.3 Bepaalt dat, indien Presto met de naleving van het onder 7.1 en/of 7.2 bepaalde in gebreke blijft, zij aan eiseressen (gezamenlijk) na betekening van dit vonnis een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 10.000,- (...) zal verbeuren voor elke dag of elke keer, zulks ter keuze van eiseressen, waarop Presto ten opzichte van Peugeot France respectievelijk PTN in strijd met het onder 7.1, en ten opzichte van eiseressen in strijd met het onder 7.2 bepaalde mocht handelen, en bepaalt dat geen dwangsommen voor niet-naleving van het onder 7.1 en/of 7.2 bepaalde worden verbeurd boven een totaalbedrag van f 250.000,- (...);

7.4 Veroordeelt Presto tot betaling aan eiseressen van

een schadevergoeding van f 1,- (...), vermeerderd met de wettelijke rente daarover met ingang van 2 april 1992;

7.5 Verklaart de veroordelingen onder 7.1 tot en met 7.4 en 7.7 uitvoerbaar bij voorraad;

7.6 Wijst het meer of anders gevorderde af;

7.7 Veroordeelt Presto in de kosten van het geding aan de zijde van eiseressen gevallen, tot op heden begroot op f 2.485,- wegens salaris procureur en op f 382,05 wegens verschotten. Enz.

#### 1) Wegwijzen of aanhaken?

Oud-dealer Presto is, in het licht van het door de Rb. aangehaalde *Mercedes/Haze*-arrest in een aantal opzichten (vgl. r.o. 6.1) vermoedelijk te ver gegaan met het blijven gebruiken van Peugeot-beeldmerken na beëindiging van het dealerschap. Maar geldt dat ook voor de hierboven afgebeelde advertenties?

In *Mercedes/Haze* kan ik niet lezen dat een niet-lid of ex-lid van de dealerorganisatie van een bepaald merk, die zich niettemin op auto's van dat merk toelegt, niet zou mogen adverteren (bijv.): *Voor nieuwe [parallel geïmporteerde] en occasion-Mercedes-auto's: Haze*. Dat is, als zij waar is, een juiste, zakelijke en voor de consument nuttige mededeling. Volgens het BenGH mag zo'n mededeling betrekking hebben op zowel geïndividualiseerde waren als op onder dat merk in het verkeer gebrachte waren in het algemeen (rovv. 17 en 18 aldaar).

Dat zo'n advertentie alleen maar in kleine lettertjes zou mogen, lees ik niet in het arrest. Dat wat grotere letters niet (meer) zouden mogen worden gebruikt, indien daaronder in kleinere letters een aantal concrete MERCEDES-auto's worden aangeboden (en nog een paar van een ander merk) valt evenmin te lezen in *Mercedes/Haze*. Dat het BenGH even bedoelde vrijheid laat, is juist in het licht van de door art. 13, A lid 3 vereiste vrije verhandelbaarheid van rechtmatig in het verkeer gebrachte merkartikelen, incl., aldus het BenGH, reclame daarvoor; en in het licht van een in het merkenrecht ook niet te verwaarlozen consumentenoptiek. Het lijkt mij voorts juist in het licht van een al jaren bestaande praktijk.

Wie in de rubrieksadvertenties op zoek is naar een 2e-hands auto, moet door een bos met veel bomen. Er zijn dus kranten die deze rubrieksadvertenties merkwijls rubriceren, waartegen – m.i. terecht – geen merkenrechtelijke bezwaren zijn gehoord. Lokale kranten, zoals in dit geval te Nijmegen, zijn daarvoor misschien nog te klein. Presto liet zelf het woord PEUGEOT in grotere letters afdrucken boven de rubrieks-advertenties met zijn 2e-hands Peugeots. Dat de aanbieder vervolgens per automobiel telkens per auto herhaalt dat het om een *Peugeot* gaat is m.i. even vanzelfsprekend als niet ongebruikelijk: hij heeft – net als dat bij *dealers* voorkomt – ook nog een paar auto's van ander merk in de aanbieding.

Afgezien van gebruik van een specifiek Peugeot-lettertype, maar dat gold blijkens de illustraties m.i. meer het lettertype bij het afgedrukte woord PRESTO, kan ik in het licht van het *Mercedes/Haze*-arrest niet goed inzien wat met deze advertenties mis is. In dat arrest kan ik niet lezen dat je consumenten, op zoek naar nu juist een Peugeot, niet mag helpen door in de brei van een advertentiepage met grote(re) letters de weg naar jouw Peugeot-aanbod te wijzen.

D.W.F. V.

## Nr 18. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 9 september 1993.

Mrs J.J. Brinkhof, G. Hamaker en  
J.B.A. van den Ende-Wiefkers.

*Art. 14 onder 5 Benelux Tekeningen- en Modellenwet j° art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.*

*Nu de litigieuze modellen ten tijde van de daarvan verrichte depots niet nieuw waren, kunnen appellanten geen aanspraak maken op bescherming van hun modellen op grond van de BTMW. Daaruit volgt dat ook al zou aannemelijk worden geacht dat geïntimeerden boten van die modellen in Polen hebben laten namaken, het invoeren, verkopen en te koop aanbieden van die boten op zichzelf niet onrechtmatig is. Nabootsing van die boten staat in beginsel aan iedereen vrij en dat lijdt slechts uitzondering, wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en geïntimeerden te kort schieten in hun verplichting om bij het nabootsen alles te doen, wat redelijkerwijze mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van de produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt.*

*Grond voor verwarring voorshands niet aannemelijk geacht, nu appellanten niet hebben aangegeven waarin – afgezien van het "onderwaterschip" – het onderscheidend vermogen van de door hen verhandelde boten schuil gaat en, uit het feit dat die boten door die vormgeving vooral geschikt zijn om te varen in ruw water, valt af te leiden dat die vormgeving betrekking heeft op de deugdelijkheid en bruikbaarheid van die boten. Elementen die de deugdelijkheid en de bruikbaarheid betreffen mogen bij het ontbreken van octrooibescherming door concurrenten worden overgenomen en door die elementen veroorzaakte gelijkenis mag bij de beoordeling van het verwarringsgevaar geen rol spelen.*

1. Shetland International Boats Ltd. te Redgrave Common Redgrave Diss Norfolk, Verenigd Koninkrijk, en

2. Beekman Watersport C.V. te Goes, appellanten [in kort geding], procureur Mr G.H.M. Hoogvliet, advocaat Mr J. Max Levenbach te Amsterdam, tegen

1. B.V. Nautica Sport Nederland te Middelharnis, en  
2. Jan Victor van Bodegraven te Middelharnis, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr R.F. Foortse, advocaat Mr J.P.M. Mastboom te Sommelsdijk.

a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 10 april 1992 (Mr C.H.B. Boot).

*Ten aanzien van het recht:*

De vorderingen van eiseressen [Shetland International Boats Ltd. c.s.; *Red.*] berusten op de volgende stellingen:  
– dat eiseressen visplezierboten van het model Sheltie en Alaska en van het model Alfa op de markt brengen;  
– dat die modellen onderscheidenlijk in februari 1992 en in september 1991 zijn gedeponereerd bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen te Den Haag;  
– dat gedaagden soortgelijke boten in strijd met het modellenrecht van eiseressen op de markt brengen;  
– dat als al niet strijd met het modellenrecht aanwezig is, in elk geval de nabootsing van die modellen, gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval, onrechtmatig is;  
– dat die omstandigheden in dit geval daardoor worden gekarakteriseerd, dat gedaagden voor de fabricage van hun boten uitgaan van mallen die direct ontleend zijn aan de boten van eiseressen.

*Gedaagden voeren aan:*

– dat van enig modellenrecht van eiseressen geen sprake kan zijn, nu de onderhavige boten al lang voordat de modellen werden gedeponereerd door gedaagden werden verkocht;  
– dat overigens de modellen in beginsel niet beschermd

zijn via de omweg van onrechtmatige daad, omdat de BTMW een uitputtende bescherming biedt;

– dat voorts (ook) eiseressen hun modellen direct ontlenden aan andere modellen (de Alfa is zeer gelijkend op het oude model Glastron);

– dat gedaagden de door hen op de markt gebrachte boten betrekken in Polen en dat hen onbekend is hoe de mallen aldaar zijn vervaardigd;

– dat overigens de produkten, hoewel de kale modellen inderdaad praktisch gelijk zijn, in de praktijk op tal van onderdelen sterk uiteenlopen (gewicht, kleur, prijs, inrichting);

– dat verwarring bij het publiek niet gemakkelijk voorstelbaar is.

Wij zijn het met gedaagden eens dat in elk geval aan de BTMW geen steun kan worden ontleend voor het standpunt van eiseressen. De modellen bestonden al en werden reeds ook door anderen dan eiseressen (gedaagden met name) op de markt gebracht, voordat het depot plaatsvond.

Voorts onderschrijven Wij het standpunt van gedaagden dat modellen naast de bescherming die de BTMW geeft, in beginsel daarbuiten niet beschermd zijn (bijvoorbeeld op grond van onrechtmatige daad).

Op dat beginsel bestaan naar Ons voorlopig oordeel uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer men heel direct en concreet het oude model als het ware namaakt, of met de hulpstukken waarmee het oude model is gemaakt, copieert.

Op een dergelijke uitzondering doen eiseressen dan ook een beroep wanneer zij aanvoeren dat gedaagden wederrechtelijk nagemaakte modellen bezigen of doen bezigen door de Poolse fabrikant. Gedaagden betwisten dat de Poolse fabrikant via hen aan zijn modellen komt.

Die betwisting is voorshands niet onaannemelijk, omdat de Poolse fabrikant geredelijk op andere wijze aan dergelijke mallen kan zijn gekomen, bijvoorbeeld geheel eigenmachtig. In dat geval achten Wij zo twijfelachtig dat gedaagden zich jegens eiseressen onrechtmatig gedragen, dat Wij de verstrekkende voorzieningen als gevorderd niet durven geven.

De hoofdregel blijft immers dat modellenbescherming in beginsel uitsluitend plaatsvindt via de BTMW en dat aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad daarnaast, hoewel in beginsel niet ondenkbaar, toch als regel is uitgesloten.

Mogelijk zou anders zijn geoordeeld als gedaagden als het ware tot in details verwarring tussen de produkten van beide partijen zouden bevorderen, maar, zeker na de naamswijziging, is inderdaad een concrete verwarring bij het publiek, gelet op de in het oog springende kwaliteits- en andere verschillen, niet bijzonder aannemelijk.

Het vorenstaande leidt ertoe dat Wij de gevraagde voorzieningen zullen weigeren.

*Rechtdoende in kort geding:*

Weigeren de gevraagde voorzieningen.

Veroordelen eiseressen in de kosten van dit kort geding tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op f 250,- aan verschotten en f 1.000,- aan salaris voor de procureur. Enz.

**b) Het Hof, enz**

*Beoordeling van het hoger beroep*

4. Geen grief is aangevoerd tegen het oordeel van de president dat de modellen ten tijde van de depots niet nieuw waren. Het oordeel van de president dat appellanten geen aanspraak kunnen maken op bescherming van hun modellen op grond van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) is daarom juist.

5. Voorzover de grieven I, II, III en IV tot uitgangspunt nemen dat de modellen van appellanten wel de bescherming toekomt op grond van de BTMW, moeten

zij, gelet op het zojuist overwogene, falen.

6. Waar het thans om gaat is of de president de vorderingen van appellanten had dienen toe te wijzen op grond van het gemene recht.

7. Ook als voorshands aannemelijk zou worden geacht dat geïntimeerden boten van het model "Sheltie" en van het model "Alfa" in Polen hebben laten namaken, is, gelet op het overwogene in rechtsoverweging 4, het invoeren, verkopen en te koop aanbieden van de nagemaakte boten op zichzelf niet onrechtmatig. Appellanten gaan in hun grieven V, VI, VIII en IX van een andere opvatting uit. Zij miskennen echter dat nabootsing van de bewuste boten in beginsel aan iedereen vrijstaat, en voorts dat dit beginsel slechts uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en geïntimeerden te kort schieten in hun verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van de produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt.

De grieven V, VI, VIII en IX falen mitsdien.

8. Voorzover de grieven I, II, III en IV opkomen tegen het oordeel van de president dat verwarringsgevaar niet te duchten is, falen zij evenzeer.

De gelijkenis tussen de boten van appellanten en die van geïntimeerden is op zichzelf niet beslissend voor het aannemelijk achten van verwarring. Om verwarring te kunnen aannemen dienen de bewuste boten van appellanten zich allereerst te onderscheiden van andere, soortgelijke boten. In dit verband hebben appellanten opgemerkt dat de boten met hun "qua vormgeving specifieke "onderwaterschip" vooral geschikt zijn voor het varen in ruw water." Hieruit leidt het hof af dat de vormgeving van het "onderwaterschip" betrekking heeft op de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de boten. Geïntimeerden hebben dit ook in eerste aanleg aangevoerd en appellanten hebben het niet bestreden. Elementen die de deugdelijkheid en bruikbaarheid betreffen mogen door concurrenten worden overgenomen wanneer, gelijk in dit geval, octrooirechtelijke bescherming ontbreekt. Dit brengt mee dat de gelijkenis tussen de boten van appellanten en die van geïntimeerden welke veroorzaakt wordt door elementen die de deugdelijkheid en bruikbaarheid betreffen, geen rol mag spelen bij de beantwoording van de vraag of verwarring te duchten is. Gelet hierop en in aanmerking nemende dat appellanten, hoewel geïntimeerden in eerste aanleg hadden aangevoerd dat er "tientallen boten" van de bewuste modellen van appellanten zijn die alle op elkaar lijken, hebben nagelaten aan te geven waarin - afgezien van het "onderwaterschip" - het onderscheidend vermogen van de door hen verhandelde boten schuilt, is het hof van oordeel dat, nu over het onderscheidend vermogen van de boten van appellanten onvoldoende is komen vast te staan, het gevaar voor verwarring voorshands niet aannemelijk is geworden.

9. De grieven VII en XI missen zelfstandige betekenis zodat daarop niet behoeft te worden ingegaan. Grief X ontbreekt.

10. Aangezien geen der grieven opgaat, zal het hof het vonnis bekrachtigen. Appellanten zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

#### Beslissing

Het gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt appellanten in de kosten van het appel, tot op deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerden begroot op f 1.700,-. Enz.

Nr 19. President Arrondissementsrechtbank te Arnhem,  
28 april 1994.

(*'t Zonnetje* als handelsnaam voor een zonnestudio)

Mr A.G. Pos.

*Artt. 1 en 5 Handelsnaamwet.*

*Voor de vraag wie de naam het eerste heeft gevoerd zijn de data van de eigenlijke vestiging van de beide ondernemingen en van de inschrijving in het handelsregister niet doorslaggevend, omdat beide partijen zich erop kunnen beroepen dat zij al voor de eigenlijke vestiging van hun onderneming onder de naam 't Zonnetje naar buiten zijn getreden en op die grond aanspraak kunnen maken op bescherming van hun handelsnaam. Alleen is niet duidelijk wie in de voorbereidingsfase als eerste in die mate naar buiten is getreden met de naam 't Zonnetje dat kan worden gesproken van het "voeren van de handelsnaam" in de zin van de wet, voldoende om aanspraak op bescherming te kunnen maken. De in conventie en reconventie gevraagde voorzieningen worden daarom beide geweigerd.*

Jansje Frederika Johanna Dekker-Hagoort, h.o.d.n. 't Zonnetje, te Tiel, eiseres in conventie, verweerster in reconventie [in kort geding], procureur Mr J.M.E. Nieuwenhuys,

tegen

Alberdina Clara Snel-van Droogenbroek, h.o.d.n. 't Zonnetje, te Tiel, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie [in kort geding], procureur Mr J.A.A. Boers, advocaat Mr R.C.W. van der Zande te Veenendaal.

[voor de inhoud van het vonnis wordt verwezen naar KG 1994, 183; Red.]

Nr 20. Kantonrechter te Harderwijk, 28 juni 1993.

(Van Dijk)

Mr K.E. Mollema.

*Art. 5 Handelsnaamwet.*

*Mede gezien de aard van de waren die door partijen ter verkoop worden aangeboden ("bruin- en witgoed"), moet worden geoordeeld dat gerekwestreerde eerst door de opening van haar filiaal in Ermelo binnentrad in het voor de handelsactiviteiten van verzoekster relevante geografische gebied; in dat gebied had en heeft verzoekster de oudste rechten op de handelsnaam "Van Dijk".*

*Nu partijen in exact dezelfde branche in hetzelfde dorp opereren, moet worden geconstateerd dat verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek te duchten is.*

*Art. 6 onder 1 Hnw.*

*Veroordeling van gerekwestreerde tot wijziging van de handelsnaam van haar filiaal in Ermelo in "Elektro Van Dijk 2000".*

*Art. 6 onder 2 Hnw.*

*Een onderneming kan in meer dan een kanton zijn gevestigd, in welk geval de rechter in ieder dier kantons bevoegd is, ter keuze van verzoeker. Nu het in casu gaat om een vestiging in Ermelo, is de kantonrechter te Harderwijk bevoegd kennis te nemen van het verzoek.*

V.o.f. Jan van Dijk te Ermelo, verzoekster, gemachtigde Mr M. Otten, advocaat te Rijswijk,

tegen

J.A. van Dijk Zuid B.V. te Doetinchem, verweerder, gemachtigde Mr S.J.B. Drijber, advocaat te Arnhem.

1. Het (gewijzigde) op artikel 5 van de Handels-



naamwet gebaseerde verzoek van de vennootschap onder firma Jan van Dijk strekt tot zodanige wijziging van de handelsnaam van de vestiging van de besloten vennootschap J.A. van Dijk Zuid B.V. te Ermelo, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven, met bepaling dat gerekwestreerde die wijziging dient aan te brengen binnen 1 maand na verzending van de in dezen te nemen beslissing, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 5.000,- per dag.

2. Verzoekster legt aan haar verzoek de stelling ten grondslag dat de handelsnaam waaronder gerekwestreerde haar vestiging in Ermelo drijft, slechts in zo geringe mate afwijkt van haar eigen (relatief oudere) handelsnaam, dat, mede gelet op de gelijksoortige aard van de betrokken ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen valt te duchten. Verzoekster wijst er daarbij op dat het regelmatig voorkomt dat haar klanten in de veronderstelling blijken te verkeren dat het filiaal van gerekwestreerde te Ermelo een nevenvestiging van verzoekster is. Zij stelt bovendien dat zij wordt aangesproken op door of namens gerekwestreerde geplaatste advertenties.

3. Gerekwestreerde beroept zich voor alle weren op de relatieve onbevoegdheid van de kantonrechter te Harderwijk, stellende dat krachtens art. 6 lid 2 van de Handelsnaamwet bevoegd is de kantonrechter van de plaats waar haar onderneming is gevestigd en dat de statutaire zetel van de vennootschap (zijnde Doetinchem) als zodanig heeft te gelden.

4. De exceptie van onbevoegdheid moet worden verworpen. Uit de ontstaansgeschiedenis van de Handelsnaamwet blijkt immers dat deze wet met het begrip "onderneming" bedoelt aan te duiden wat volgens de Handelsregisterwet een "zaak" heette, namelijk een "onderneming" waarin enig bedrijf wordt uitgeoefend (zie o.a. Dorhout Mees "Nederlands handels- en faillissementsrecht II", achtste druk, blz. 496). Zoals ook blijkt uit het vervolg van de tekst van art. 6 lid 2 Handelsnaamwet kan een onderneming dus in meer dan een kanton zijn gevestigd, in welk geval de rechter in ieder dier kantons bevoegd is, ter keuze van de verzoeker. De ratio van deze competentieregeling is duidelijk. Wie kan immers beter bepalen of er sprake is van verwarringsgevaar dan de rechter die het beste op de hoogte is van de lokale situatie. Nu het in casu gaat om de vestiging van gerekwestreerde in Ermelo, is de kantonrechter te Harderwijk bevoegd kennis te nemen van het verzoek.

5. Gerekwestreerde betwist dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de door haar gehanteerde handelsnaam en de handelsnaam waaronder verzoekster opereert. Zij wijst er daarbij op dat zij haar vestiging in Ermelo drijft onder de naam Van Dijk Elektro en dat zij altijd een grote ster voert achter/boven haar handelsnaam. Deze combinatie zou voldoende onderscheidende kracht hebben. Bovendien stelt gerekwestreerde dat verzoekster, door hantering van de (voor)naam van haar vennoot Jan (van Dijk) en door zijn van oudsher bekende persoonlijke service, een begrip is in Ermelo. Gerekwestreerde is voorts van oordeel dat de handelsnaam van verzoekster geen of slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft. De voornaam Jan en de achternaam Van Dijk komen immers veelvuldig in ons taalgebruik voor. Gerekwestreerde stelt zich tenslotte, voor het geval er toch zou worden geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar, op het standpunt dat verzoekster geen rechtmatig gebruik maakt van haar handelsnaam, nu gerekwestreerde een ouder recht heeft op het gebruik van de handelsnaam Van Dijk.

6. Als gesteld en erkend, dan wel niet (voldoende) bestreden, alsmede op grond van de inhoud der overgelegde bescheiden, staat het volgende genoegzaam vast:

- Vennoot Jan van Dijk van verzoeker heeft van 1 januari 1977 tot 1 januari 1991 op eigen titel een eenmanszaak in "bruin- en witgoed" gedreven op het adres, Torenlaan 11

te Ermelo, onder de handelsnaam Jan van Dijk. Deze eenmanszaak is bij de oprichting van de vennootschap onder firma Jan van Dijk, ingebracht in deze vennootschap.

- De besloten vennootschap J.A. van Dijk Zuid B.V. exploiteert winkels in "bruin- en witgoed" in het noorden en oosten van Nederland. Voor 22 april 1993 had zij in en rond Ermelo filialen in Zwolle, Apeldoorn, Ede en Almere.

- Op 22 april 1993 heeft gerekwestreerde een filiaal geopend aan de Stationsstraat 49-51 te Ermelo. Bedoeld filiaal ligt op ongeveer 400 meter van de winkel van verzoeker. Het filiaal wordt gedreven onder de naam Van Dijk Elektro. Daarbij is op de (uithang)borden op/aan de zaak de naam "Van Dijk" in grote gele letters uitgevoerd, terwijl de toevoeging "Elektro" in veel kleinere, rode letters daaronder staat vermeld. In haar meest recente advertenties hanteert het filiaal te Ermelo ook de toevoeging "Elektro". Ook daar is deze toevoeging onder de naam "Van Dijk" geplaatst en in veel kleinere letters uitgevoerd dan de naam zelf.

- Voorafgaand aan de opening van het filiaal van gerekwestreerde heeft verzoeker reeds bezwaren kenbaar gemaakt m.b.t. de door gerekwestreerde te hanteren handelsnaam. Voor gerekwestreerde is dat reden geweest het woord "Elektro" aan haar naam toe te voegen.

7. Het meest verstrekkende verweer van gerekwestreerde, als zou zij een ouder recht hebben op de handelsnaam "Van Dijk" dan verzoekster, moet worden verworpen. Daargelaten of zij (ook) voor 22 april 1993 adverteerde in landelijke dagbladen of in in Ermelo en directe omgeving verschijnende kranten (verzoekster heeft dat betwist en gerekwestreerde heeft dat op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt), in ieder geval moet worden vastgesteld dat zij voor genoemde datum in de directe omgeving van Ermelo geen handelsactiviteiten ontplooi- de. Mede gelet op de aard van de waren die door partijen ter verkoop worden aangeboden moet dan ook worden geoordeeld dat gerekwestreerde eerst door de opening van haar filiaal in Ermelo binnentrad in het voor de handelsactiviteiten van verzoekster relevante geografische gebied. In dat gebied had en heeft verzoekster derhalve de oudste rechten op de handelsnaam "Van Dijk". (Zie in dit verband o.a. HR 19 december 1927, *NJ* 1928, p. 187).

8. Vergelijking van de beide handelsnamen leidt tot de conclusie dat er slechts sprake is van zeer geringe afwijkingen. In beide handelsnamen ligt immers de nadruk op de naam "Van Dijk". Zowel de voornaam "Jan" als de toevoeging "Elektro" hebben slechts ondergeschikte betekenis. Gerekwestreerde illustreert dat zelf door de toevoeging "Elektro" op haar borden en in haar advertenties uit te voeren in een andere kleur en in een kleiner lettertype. De ster in het logo en de gehanteerde kleuren doen aan die conclusie niet af. Zij maken immers geen deel uit van de handelsnaam. Nu partijen in exact dezelfde branche in hetzelfde dorp opereren moet dan ook worden geconstateerd dat verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek te duchten is. Terzijde wordt daarbij nog opgemerkt dat de opmerking van gerekwestreerde dat zowel de voornaam "Jan" als de achternaam "Van Dijk" een zwak onderscheidend vermogen heeft in het kader van de onderhavige problematiek elke relevantie mist.

9. Het verzoek ligt derhalve in beginsel voor toewijzing gereed. Verzoekster heeft voorgesteld de handelsnaam van het filiaal van gerekwestreerde te veranderen in "Elektro Van Dijk 2000". Gerekwestreerde zelf heeft te kennen gegeven dat zij, indien zij in het ongelijk zou worden gesteld, graag de keuze zou krijgen uit de handelsnamen "Elektro Van Dijk 2000" of "Elektro 2000 Van Dijk". Alhoewel beide namen op het eerste gezicht veel gelijkenis vertonen moet toch worden vastgesteld dat de nadruk slechts van de naam "Van Dijk" wordt afgehaald als die naam wordt voorafgegaan en gevolgd door een ander woord. Daarom verdient het voorstel van



verzoekster navolging en zal de handelsnaam van het filiaal van gerekwestreerde in Ermelo dienovereenkomstig worden gewijzigd.

10. Partijen verschillen van mening over de termijn die aan gerekwestreerde zou moeten worden gegund om zijn handelsnaam in de voorgestelde zin te wijzigen. Verzoekster meent dat die termijn één maand zou moeten bedragen, gerekwestreerde pleit voor twee maanden. Gelet op het feit dat gerekwestreerde de gewraakte handelsnaam is gaan hanteren terwijl zij wist, althans redelijkerwijze kon weten, welke risico's zij daarmee liep, moet een termijn van één maand als volstrekt redelijk worden aangemerkt. Wel worden echter termen aanwezig geacht om de gevraagde dwangsom te matigen tot f 2.500,- per dag.

11. Nu verzoekster haar aanvankelijke aanspraken op een kostenveroordeling heeft laten varen hoeft op dat punt geen beslissing te worden genomen.

**Beslissing:**

veroordeelt de besloten vennootschap J.A. van Dijk Zuid B.V. tot het binnen 1 maand na heden veranderen van de handelsnaam van haar filiaal in Ermelo van "Van Dijk Elektro" in "Elektro Van Dijk 2000";

veroordeelt de besloten vennootschap J.A. van Dijk Zuid B.V. tot betaling van een dwangsom van f 2.500,- voor iedere dag dat zij, na ommekomst van de hiervoor bedoelde termijn, in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen;

verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

**Nr 21. President Arrondissementsrechtbank  
te Leeuwarden, 8 maart 1994.**

**(Pilar P; merkartikel met zeer lichte rookschade)**

Mr G.W. van Halsema.

*Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.*

*Geen oneerlijke concurrentie, want in casu is er geen concurrentie, nu uitdrukkelijk vermeld wordt dat de collectie gekocht is van een verzekeraar en rookschade heeft onderzocht, zodat het publiek zal beseffen dat de goederen niet in dezelfde perfecte staat zullen verkeren als normaal.*

*Art. 13 onder A, eerste lid aanhef en sub 1 j° derde lid Benelux Merkenwet.*

*De doorverkochte goederen zijn door eiseres-merkhouder in het verkeer gebracht. Weliswaar is de [goedkoper] doorverkochte collectie door rookschade in letterlijke zin gewijzigd, maar de strekking van deze restrictie in art. 13A lid 3 is dat de aantrekkingskracht, de vertrouwens- en kwaliteitsfunctie van het merk niet worden aangetast. Dat doet zich niet voor nu gedaagde Restpost het publiek van de wijziging van de waar en de reden daarvan op de hoogte stelt.*

Marianne Mode B.V. te Assen, eiseres [in kort geding], procureur Mr V.M.J. Both, advocaat Mr H.J. de Ruijter te Assen,

tegen

Restpost Holding B.V. te Dokkum, gedaagde [in kort geding], procureur Mr W. Sleijfer.

**Vaststaande feiten:**

1. Als gesteld en niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de niet betwiste inhoud van producties, staan tussen partijen voorshands de volgende feiten vast:

a. Marianne Mode is een filiaalbedrijf in dameskleding. Zij heeft behalve een aantal eigen filialen ook een aantal zelfstandige franchisenemers. Eén van deze zelfstandige franchisenemers is Derksema B.V. te Roden.

b. Marianne Mode is rechthebbende op het gedeponeerde merk Pilar P.

c. De verzekeraar van Derksema B.V. heeft na een brand een partij kledingstukken en schoenen, voorzien van het merk Pilar P, dan wel de naam Marianne Mode, hierna gezamenlijk aan te duiden met de collectie, wegens rookschade voor een prijs van f 25.800,- exclusief BTW verkocht aan Restpost.

d. Restpost heeft in grote advertenties in lokale dagbladen aangekondigd dat zij de collectie verkoopt. In de advertentie is vermeld dat de collectie gekocht is van de verzekering en zeer lichte rookschade heeft onderzocht.

e. De naam Marianne Mode is inmiddels, op verzoek van Marianne Mode, door medewerkers van Derksema B.V. van de kledingstukken van de collectie verwijderd. (...).

**Beoordeling van het geschil:**

4. Nu ten processe is gebleken dat de naam Marianne Mode van de kledingstukken uit de collectie is verwijderd resteert in dit kort geding de vraag of Restpost het merk Pilar P, waar Marianne Mode rechthebbende op is, van alle onderdelen van de collectie dient te verwijderen.

5. Marianne Mode baseert haar vordering ten eerste op de rechtsgrond dat de handelswijze van Restpost onrechtmatig is, omdat zij profiteert van de wanprestatie van Derksema B.V. Dit profiteren is daarom onrechtmatig, omdat de andere franchisenemers door de voormelde handelswijze oneerlijke concurrentie wordt aangedaan en er een verstoring van de verkooporganisatie van Marianne Mode ontstaat. De president vat dit aldus op dat de andere franchisenemers als gevolg van deze - volgens Marianne Mode oneerlijke - concurrentie de band met Marianne Mode willen verbreken en Marianne Mode dientengevolge gestoord wordt in haar verkooporganisatie. Naar het voorlopig oordeel van de president is dit standpunt gebaseerd op een onjuist uitgangspunt. Wil er sprake zijn van oneerlijke concurrentie, dan dient er toch in ieder geval als basisvereiste sprake te zijn van concurrentie. Gelet op de feiten en omstandigheden is er in casu geen concurrentie aanwezig. Immers door in de advertenties in lokale dagbladen uitdrukkelijk te vermelden dat de collectie gekocht is van een verzekeraar en rookschade heeft onderzocht heeft het winkelend publiek er kennis van kunnen nemen dat de collectie niet zonder reden lager is geprijsd dan de kledingstukken en schoenen met het merk Pilar P, welke bij de andere franchisenemers te koop zijn. Zo kan het winkelend publiek ervan op de hoogte zijn dat de collectie niet in dezelfde perfecte staat verkeert als die van de kledingstukken en schoenen met het merk Pilar P, welke door de andere franchisenemers te koop wordt aangeboden. Wil er sprake zijn van concurrentie dan is een eerste vereiste dat het gelijksoortige zaken betreft. Aan dit vereiste is in casu voldaan. Een tweede vereiste is dat het zaken betreft, welke in dezelfde perfecte staat verkeren en aan dit vereiste voldoet de onderhavige collectie niet. Er is daarom geen sprake van concurrentie en dus kan er ook geen sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Het is dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat Marianne Mode in haar verkooporganisatie wordt gestoord. Indien al de andere franchisenemers overgaan tot het verbreken van de commerciële banden met Marianne Mode dan moet dat andere oorzaken hebben dan de gewraakte handelswijze van Restpost.

6. Ten tweede baseert Marianne Mode zich op artikel 13A lid 1 Bmw. Als rechthebbende op het merk Pilar P heeft zij het recht zich te verzetten tegen ieder gebruik van het merk door een ander. In het derde lid van het voormelde artikel wordt een uitzondering op dit exclusieve recht gemaakt in het geval dat de rechthebbende zelf de betreffende waren in het verkeer heeft gebracht. Aan deze zogenaamde "uitputtingsregeling" is in casu voldaan, nu Marianne Mode de collectie door middel van Derksema B.V. zelf in het verkeer heeft gebracht. De

uitputtingsregeling geldt niet wanneer de toestand van de waren is gewijzigd. Weliswaar is de toestand van de waren in letterlijke zin gewijzigd, immers de collectie heeft rookschade ondervonden, maar de strekking van de restrictie is echter dat de aantrekkingskracht, de vertrouwens- en kwaliteitsfunctie niet worden aangetast. Doordat Restpost het winkelen publiek middels een advertentie in lokale dagbladen van de wijziging van de toestand van de zaken en de reden daarvan op de hoogte heeft gesteld wordt de aantrekkingskracht, het vertrouwen en de kwaliteit van het merk Pilar P niet aangetast. Naar het voorlopig oordeel van de president kan Marianne Mode zich derhalve niet op grond van artikel 13A lid 3 Bmw met vrucht tegen het gebruik van het merk Pilar P door Restpost verzetten.

7. Artikel 13A Bmw laat de mogelijkheid van toepassing van artikel 6:162 BW open. In rechtsoverweging 5 is reeds overwogen dat er in casu geen sprake is van onrechtmatig handelen door Restpost. De president is ook niet van andere bijzondere omstandigheden gebleken, welke het aangevochten gebruik van het merk Pilar P alsnog onrechtmatig doen zijn.

8. Op bovenstaande gronden dient de vordering te worden afgewezen. Marianne Mode zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

#### Beslissing

De president in kort geding wijst de vordering af; veroordeelt Marianne Mode in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Restpost begroot op f 275,- wegens verschotten en f 1000,- wegens procureurssalaris. Enz.

### Nr 22. Reclame Code Commissie, 15 juni 1993.

#### (Der Grüne Punkt)

Voorzitter: Mr J.A.J. Peeters;  
Leden: Mr W.J. Keulen, Mr T.J. Recter,  
J. Terpstra en Ir F.A. Zijlstra.

#### Art. 30 j° art. 36 E.E.G.-Verdrag.

*Logo dat in Duitsland wordt gebruikt in het kader van een financieringssysteem voor de inzameling en verwerking van verpakking. Misleiding omdat de Nederlandse consument er ten onrechte een milieukeur in zou kunnen zien? Nu goederen voorzien van "Der Grüne Punkt" in Duitsland rechtmatig op de markt worden gebracht, dienen deze producten eveneens in andere EG-lidstaten op de markt te kunnen worden gebracht. Van een dringende behoefte die zich daartegen verzet, gelegen in de bescherming van de consument, is geen sprake nu het logo duidelijk bestemd is voor de Duitse, niet voor de Nederlandse consument.*

#### Art. 7 Milieu Reclame Code.

*Het logo is niet aan te merken als een milieu-aanduiding of -symbool in de zin van dit artikel.*

De Alternatieve Konsumentenbond te Amsterdam, klager, vertegenwoordigd door mevrouw B. Langner en de heer P. Beekman,

tegen

Mars B.V. te Veghel, adverteerder, vertegenwoordigd door de heer A. van Lieshout en Mr Th.C.J.A. van Engelen, advocaat te Amsterdam.

#### 2. De bestreden reclame-uiting

De klacht betreft het hieronderstaande logo dat staat op de verpakking van Bounty.



#### 3. De klacht

Door dit logo wordt de indruk gewekt dat het hier zou gaan om een milieuvriendelijk(e) verpakking en/of product dat bovendien ook nog zou worden hergebruikt. Dit is niet het geval. Het logo "Der Grüne Punkt" is afkomstig uit Duitsland. Het Duales System Deutschland (DSD) verkoopt dit logo aan bedrijven en verzorgt voor deze bedrijven de inzameling en verwerking van het verpakkingsmateriaal. In Duitsland kan de consument het verpakkingsmateriaal inleveren via speciaal daarvoor bestemde vuilniszakken die door DSD worden verstrekt en opgehaald. De Duitse consument is voorgelicht over de betekenis van het logo, de Nederlandse consument niet. Deze wordt door het logo misleid. Bovendien heeft de Nederlandse consument niet de mogelijkheid om een dergelijke verpakking bij de DSD aan te bieden voor hergebruik.

#### 4. Het verweer (...)

#### 7. Het oordeel van de Commissie

Adverteerder heeft aannemelijk gemaakt dat in de Duitse Bondsrepubliek het voeren van "Der Grüne Punkt" gezien de "Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen" van 12 juni 1991 en het daaruit voortgekomen DSD-systeem een voorwaarde is voor het op de markt kunnen brengen van producten. Een hiermee vergelijkbaar systeem is per 1 januari 1993 in Frankrijk in werking getreden en de Europese Commissie heeft op 24 augustus 1992 een voorstel ingediend voor een richtlijn "Verpakkingen en verpakkingsafval". Voorts is het een uit economisch oogpunt aanvaard gegeven dat producenten hun producten voorzien van een meertalige verpakking.

Waar één van de doelstellingen van de Europese gemeenschap het vrije verkeer van goederen is en goederen voorzien van "Der Grüne Punkt" in Duitsland rechtmatig op de markt gebracht worden dienen deze producten, gezien artikel 30 van het EEG-verdrag, eveneens in de andere lidstaten op de markt te kunnen worden gebracht, tenzij een verbod of beperking gerechtvaardigd is uit hoofde van een "dringende behoefte" die in dit geval gelegen zou kunnen zijn in de bescherming van de consument, als bedoeld in artikel 36 van het EEG-Verdrag. Van een dergelijke "dringende behoefte" is naar het oordeel van de Commissie in het onderhavige geval geen sprake. Zij heeft daarbij overwogen dat, gezien de meertaligheid van de verpakking en het feit dat de woorden "Der Grüne Punkt" deel uitmaken van het logo, dit logo duidelijk bestemd is voor de Duitse consument en niet voor de Nederlandse consument.

Voorts overweegt de Commissie dat adverteerder aannemelijk heeft gemaakt dat het gewraakte logo een (keur)merkten is als bedoeld in de toelichting op artikel 7 van de Milieu Reclame Code en de Ontwerprichtlijn van het EG-Verdrag van 24 augustus 1992. Het is niet aan te merken als een milieu-aanduiding of milieu-symbool in de zin van artikel 7 van de Milieu Reclame Code, zodat deze bepaling i.c. niet van toepassing is.

#### 8. De beslissing

Op grond van het hiervoor overwogene wijst de Commissie de klacht af. Enz.

**Nr 23. Octrooiraad, Afdeling van Beroep,  
3 november 1992.**

Drs J.A.H. Arwert, Mr Ir R.A. Grootoek en  
Mevr. Mr C. Eskes.

*Art. 2A Rijsoctrooiwet.*

*Aan de relevantie van twee parameters van de conclusie wordt getwijfeld. Nu aanvraagster, op wie de bewijslast voor het nader aantonen van de inventiviteit van de keuze van deze voorwaarden rust, geen aanleiding ziet mee te werken aan het doen van nadere proeven, wordt octrooiverlening geweigerd.*

Beschikking nr 3004/art. 27 Row. inzake octrooiaanvraag nr 7901841.

*De Octrooiraad, Afdeling van Beroep;*

Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Drs M.J. Hatzmann, vergezeld van Mevr. Drs M.V.W. de Graaff en opposante bij monde van de octrooigemachtigde Ir J. van der Saag, vergezeld van Mevr. Ir L. Hesselink;

Gezien de stukken;

*Overwegende*, dat aanvraagster tijdig in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 19 september 1990, waarbij de oppositie gegrond werd verklaard en geweigerd werd het gevraagde octrooi te verlenen;

dat aanvraagster bij brief van 9 april 1991 een gewijzigde openbaarmaking en vervolgens, bij brief van 5 juni 1991, alsnog een in de memorie van grieven genoemde maar niet meegezonden Tabel betreffende Vistalon 6630 heeft toegezonden;

dat opposante de memorie van grieven schriftelijk heeft beantwoord, waarbij zij harerzijds eveneens een proevenverslag betreffende Vistalon 6630 heeft overgelegd;

dat de gemachtigden van partijen ter zitting van de Afdeling van Beroep het standpunt van hun opdrachtgeefsters nader hebben toegelicht en verdedigd, waarbij namens aanvraagster een pleitnota is overgelegd;

dat de inhoud van vorengenoemde stukken als hier ingelast dient te worden beschouwd; enz.

*O. dienaangaande,*

dat de Afdeling van Beroep, op hieronder aan te geven gronden, voor het nemen van een beslissing omtrent de octrooierbaarheid van de onderhavige aanvraag, het verkrijgen van nadere gegevens op grond van proeven noodzakelijk acht;

dat de Afdeling van Beroep het bovenstaande aan partijen heeft doen weten bij brief van 5 maart 1992, in de volgende bewoordingen:

"1) De Aanvraagafdeling heeft geweigerd het gevraagde octrooi te verlenen, omdat naar haar oordeel aanvraagster niet aannemelijk had gemaakt, dat de door aanvraagster gekozen parameters (met name de parameters D en E) tot een verbetering van eigenschappen leiden ten opzichte van Vistalon 6630, waarbij zij geen aanleiding zag aanvraagster alsnog in de gelegenheid te stellen door middel van vergelijkende proeven het tegendeel aan te tonen.

2) Aanvraagster heeft bij haar Memorie van Grieven een Tabel verstrekt, waarin de eigenschappen van V 6630 zijn aangegeven.

3) Opposante heeft op haar beurt bij het antwoord op de Memorie van Grieven eveneens een dergelijke Tabel ingediend betreffende V 6630.

4) Bij beschouwing van die tabellen staat in ieder geval vast, dat V 6630 wel voldoet aan de eisen A, B en C, doch niet voldoet aan de eisen D en E. Wel wordt met V 6630 een voldoende groene sterkte van het mengsel A en van het mengsel B en een vol-

doende treksterkte van het opgeschuimde voorwerp verkregen.

5) Bij verdere beschouwing blijkt, dat aanvraagster heeft gevonden, dat de toevoerbaarheid aan de walsen (5 °C) van V 6630 slecht is, evenals de toevoerbaarheid aan de walsen bij 30 °C. Opposante daarentegen heeft gemeten dat de toevoerbaarheid aan de walsen van het V 6630 bij 30 °C goed en gemakkelijk is, waarbij opposante, voor wat betreft de toevoerbaarheid bij 5 °C, heeft gesteld niet de mogelijkheid te hebben deze te meten, en bovendien dat deze eis volkomen onbelangrijk is, omdat een dergelijke lage temperatuur niet representatief is voor de omstandigheden die in de rubberindustrie spelen.

De Afdeling merkt overigens nog het volgende op: uit de oorspronkelijke stukken (pag. 3 regels 7-11 en pag. 6 regel 32 – pag. 7 regel 3) is af te leiden dat, indien de groene sterkte van mengsel A in het algemeen tenminste 10 kg/cm<sup>2</sup> is, het om de walsen te wikkelen en de wikkeleigenschappen goed zullen zijn.

Met deze passages lijkt het door aanvraagster gevonden resultaat, dat de toevoerbaarheid aan de walsen bij 5 °C en 30 °C van V 6630 slecht is, niet goed te rijmen. Men zou eerder een goede toevoerbaarheid – zoals door opposante is geconstateerd – verwachten, nu mengsel A met V 6630 voldoet aan de eis dat de treksterkte tenminste 10 kg/cm<sup>2</sup> bedraagt.

6) In essentie komt het thans hierop neer, dat partijen verdeeld gehouden worden over de vragen, of de toevoerbaarheid van mengsel A bij 5 °C en 30 °C nu slecht of goed is en of de toevoerbaarheid bij 5 °C voor de praktijk relevant is.

De Afdeling van Beroep is voorshands van oordeel, dat op grond van de voorgaande overwegingen vragen zouden kunnen worden geformuleerd, bijvoorbeeld conform punt 6, die de Afdeling van Beroep aan één of meer deskundigen zou kunnen voorleggen teneinde tot een eindbeslissing te kunnen komen.

7) Partijen worden thans in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de te stellen vragen. Zij dienen het daarbij eens te worden over de aan de proeven te stellen voorwaarden, alsook over (een) voor beide aanvaardbare onafhankelijke deskundige(n), zodat aan deze laatste een gezamenlijke opdracht gegeven kan worden."

dat aanvraagster en opposante geantwoord hebben bij brieven van resp. 4 en 7 september 1992 (waarvan de inhoud eveneens als hier ingelast dient te worden beschouwd);

dat aanvraagster in haar brief heeft uiteengezet waarom zij geen reden ziet om proeven te laten doen door een onafhankelijke deskundige, en deze een aantal vragen voor te leggen;

dat echter de Afdeling van Beroep, onder het aangeven van gronden, heeft meegedeeld waarom zij twijfelt aan de relevantie van de parameters D en E van de conclusie en dat naar haar oordeel op aanvraagster de bewijslast rust voor het nader aantonen van de gestelde inventiviteit van de keuze van juist deze voorwaarden;

dat, nu aanvraagster geen aanleiding ziet aan het doen van nadere proeven mee te werken en de overige inhoud van haar brief de hierboven omschreven twijfel van de Afdeling niet wegneemt, thans niet anders dan tot een weigering van octrooiverlening kan worden besloten;

dat het voorgaande meebrengt dat het beroep niet gegrond is, de oppositie gegrond is te achten en de beschikking van de Aanvraagafdeling dient te worden bevestigd; enz.

**Nr 24. Octrooiraad, Afdeling van Beroep,  
12 augustus 1993.**

**(zakkenfilter)**

Mr W. Neervoort, Ir W.J. van Putte en  
Drs J.A.H. Arwert.

*Art. 2A Rijksoctrooiwet.*

*Het zakkenfilter volgens de aanvraag was voor de voorrangsdatum reeds van openbare bekendheid. Uit een "Konferenz-Protokoll" van aanvraagster blijkt dat het zakkenfilter aan een beperkt aantal klanten zou worden getoond en verkocht en geleverd, met het doel eventuele gebreken snel te kunnen onderkennen. Een geheimhoudingsplicht is niet aannemelijk gemaakt. Een "Rundschreiben" van aanvraagster ondersteunt de openbare bekendheid nu daarin wordt verklaard dat de zakkenfilters - de Viledon-Compact - "in Preis und technischer Ausführung auf dem Markt voll akzeptiert wurden" en dat "Verkäufe in interessanten Mengen schon vor der Ferienzeit angelaufen sind".*

Beschikking nr 3011/art. 27 Row. inzake octrooiaanvraag nr 7606915.

*De Octrooiraad, Afdeling van Beroep;*

Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir G.E. Bakker, vergezeld van Dipl.Ing. H. Moldenhauer;

Gezien de stukken;

*Overwegende*, dat aanvraagster door tijdige indiening van een memorie van grieven beroep heeft ingesteld tegen de beschikking van de Aanvraagafdeling d.d. 27 mei 1992 waarbij verlening van een octrooi op het onderwerp van de aanvraag werd geweigerd;

dat blijkens even genoemde beschikking de oppositie tegen verlening van octrooi is ingetrokken en opposant dus geen partij meer is in deze procedure;

dat de inhoud van de hiervoor genoemde stukken als hier ingelast moet worden beschouwd;

dat gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep op 18 december 1992 het standpunt van zijn opdrachtgeefster nader heeft toegelicht en verdedigd;

O., dat de Aanvraagafdeling na intrekking van de oppositie de bezwaren van opposant ambtshalve heeft beoordeeld; enz.

*O. dienaangaande:*

dat de Afdeling van Beroep, evenals de Aanvraagafdeling er van uitgaat dat waar in de voorliggende stukken - afkomstig van aanvraagster - wordt gesproken van de "Viledon Compact" resp. "Viledon Compact Filter bag unit" het de zakkenfilters volgens de onderhavige aanvraag betreft, nu dit noch in de memorie van grieven noch ter zitting door aanvraagster is bestreden;

dat de Afdeling van Beroep voorts vaststelt dat aanvraagster niet heeft ontkend dat het meergenoemde "Protokoll" en het "Rundschreiben" van haar afkomstig zijn;

dat aanvraagster evenmin heeft gesteld dat de inhoud van beide vorengenoemde stukken niet juist zou zijn;

dat de Afdeling van Beroep de opmerking door de gemachtigde van aanvraagster ter zitting, dat op het "Rundschreiben" van 3 september 1975 niet is vermeld aan wie het is gericht, niet van belang acht nu niet is ontkend dat het "Rundschreiben" op genoemde datum is gezonden aan bedrijven die aanvraagster vertegenwoordigen, waarbij niet onaannemelijk wordt geacht dat het niet-geadresseerde "Rundschreiben" was ingesloten bij het afzonderlijk geadresseerde "Muster" van het zakkenfilter waarvan in het "Rundschreiben" sprake is;

dat derhalve thans nog ter beoordeling staat de vraag of de inhoud van het "Protokoll" en het "Rundschreiben" kan leiden tot de conclusie dat de "Viledon-Compact" voor de voorrangsdatum van de aanvraag - 17 september

1975 - van openbare bekendheid was en dus bezwarend voor de nieuwigheid van de onderhavige aanvraag, hetgeen door aanvraagster wordt bestreden;

dat de Afdeling van Beroep dienaangaande overweegt dat reeds uit het "Protokoll" kan worden afgeleid dat het onderhavige zakkenfilter kort na 18 maart 1975 op de IHS-tentoonstelling te Frankfurt aan een beperkt aantal (nur wenige) klanten - grote bedrijven - zou worden getoond en - in beperkte aantallen - verkocht en geleverd zou worden mede met het doel eventuele gebreken in de werking snel te kunnen onderkennen;

dat de beperking in het aantal te leveren filters en het tonen daarvan tijdens de tentoonstelling "hinter verschlossener Tür" blijkens het "Protokoll", blz. 8 en 11, was ingegeven door het feit dat - hoewel binnen 3 weken kon worden geleverd - productiecapaciteit vooralsnog beperkt was;

dat aanvraagster de stelling dat een en ander is geschied onder geheimhouding van vertegenwoordigers en afnemers op geen enkele wijze aannemelijk heeft kunnen maken, nu het tonen in beperkte kring "hinter verschlossener Tür" aan een andere reden dient te worden toegeschreven en noch uit het "Protokoll" noch uit andere stukken blijkt dat een geheimhoudingsverplichting was opgelegd;

dat de Afdeling van Beroep daarbij nog opmerkt dat indien een dergelijke geheimhoudingsplicht zou zijn opgelegd aan vertegenwoordigers en/of afnemers, daarvan zeker gewag zou zijn gemaakt in het "Protokoll" dat over diverse onderwerpen uitvoerig aangeeft wat er is besloten;

dat ook de stelling van aanvraagster dat de vertegenwoordigers wisten van de plannen een octrooiaanvraag in te dienen voor het onderhavige filter, en zich daarom zouden hebben gerealiseerd dat op hen een geheimhoudingsplicht rustte, naar het oordeel van de Afdeling van Beroep op geen enkele wijze aannemelijk is gemaakt;

dat ook uit de verklaring van de heer Gsell de Afdeling van Beroep niet kan afleiden dat aan de deelnemers van de bijeenkomst op 18 maart 1975 een geheimhoudingsplicht was opgelegd;

dat de Afdeling van Beroep dan ook met de Aanvraagafdeling van oordeel is dat na 18 maart 1975 tijdens de IHS-tentoonstelling het zakkenfilter volgens de aanvraag openbaar bekend is geworden;

dat deze openbare bekendheid wordt ondersteund door de inhoud van het "Rundschreiben" van 3 september 1975;

dat uit het "Rundschreiben" immers blijkt dat ruimschoots vóór 17 september 1975 zakkenfilters volgens de aanvraag zijn verkocht en geleverd aan afnemers, aangezien aanvraagster in het "Rundschreiben" verklaart dat de Viledon-Compact "in Preis und technischer Ausführung auf dem Markt voll akzeptiert wurden" en dat "Verkäufe in interessanten Mengen schon vor der Ferienzeit angelaufen sind";

dat uit een en ander naar het oordeel van de Afdeling van Beroep volgt dat na een - gezien de beperkte productiemogelijkheden - voorzichtige start de zakkenfilters reeds vóór september 1975 (en waarschijnlijk al vóór juli 1975) in belangwekkende hoeveelheden op de markt zijn gebracht en zijn toegepast;

dat de Afdeling van Beroep voorts vaststelt dat aan het gereede produkt de kenmerkende maatregelen volgens conclusie I van de openbaargemaakte aanvraag voor een deskundige zonder meer te herkennen zijn;

dat derhalve de onderhavige uitvinding vóór 17 september 1975 reeds openbaar bekend was en derhalve niet nieuw meer was op de voorrangsdatum van de aanvraag;

dat dientengevolge verlening van octrooi op het onderwerp van de aanvraag moet worden geweigerd; enz.

## Mededelingen

### Ingo Kober new President of the European Patent Office from 1996.

The Administrative Council of the European Patent Organisation has elected Ingo Kober, 52, as the new President of the European Patent Office. Ingo Kober is German, and currently state secretary at the Federal Ministry of Justice. His five-year term of office starts on 1 January 1996. The term of office of the serving President, Dr h.c. Paul Braendli from Switzerland, ends on 31 December 1995.

The Chairman of the Administrative Council, Per Lund Thoft of Denmark, asked the head of the German delegation, Professor Ernst Niederleithinger, to convey the Council's congratulations to the future EPO President. At the same time he expressed to Dr Braendli its thanks and appreciation for his outstanding work over the past nine years.

(Persbericht, München, december 1994).

### Studiecommissie Industriële Eigendom.

Dr A.V. Huygens is - na 14 jaar - afgetreden als secretaris-penningmeester van de Studiecommissie Industriële Eigendom. Hij is in die functie opgevolgd door Ir F.J. Smit te Eindhoven. Het secretariaatsadres is gewijzigd in: Philips International B.V., Corporate Patents and Trademarks, Postbus 220, 5600 AE Eindhoven, tel. 040-743520.

De Studiecommissie Industriële Eigendom is gevormd door Nederlandse ondernemingen met een eigen octrooi-afdeling en/of merkenafdeling en stelt zich tot taak de bestudering van en de meningsvorming over algemene vraagstukken op het gebied van de Industriële Eigendom. Verder adviseert zij op dit gebied alle tot VNO en NCW behorende ondernemingen. Namens de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden neemt zij ook deel aan de activiteiten van overeenkomstige commissies van UNICE (Union des Industries de la Communauté Européenne), terwijl zij geregelde contacten onderhoudt met de betrokken Nederlandse autoriteiten en beroepsgroeperingen. Als vertegenwoordigers van de Studiecommissie nemen Mr Ir J.J. Smorenburg en Drs P.C. Schalkwijk deel aan het overleg in de Commissie van Acht.

### Seminar "De betekenis van Europeesrechtelijke ontwikkelingen voor de intellectuele eigendoms-praktijk".

Eëndagsseminar op maandag 20 maart 1995 van 09.30-17.00 uur.

*Cursusleider:* Mr B.L.P. van Reeken, Advocaat te Rotterdam.

#### Programma:

09.15-09.30: Ontvangst met koffie.

09.30-10.30: *Selectief octrooieren en uitputting; splitsen van merken en octrooiën; Hag II en Digital Standard; delimiteringsovereenkomsten*  
- Mr B.L.P. van Reeken.

10.30-10.40: Pauze.

10.40-11.40: *Licentiëren; ontwerp groepsvrijstelling, merken en auteursrechten; Macgill*  
- Mr B.M.P. Smulders, Medewerker Juridische Dienst Europese Commissie te Brussel.

11.40-11.50: Pauze.

11.50-12.50: *Ompakken van merkartikelen; afdwinging; rechterlijke verboden met een Europese reikwijdte*  
- Prof. Mr W.A. Hoyng, Advocaat te

Eindhoven, Hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant.

12.50-14.00: Lunch.

14.00-15.00: *Invloed van Europese harmonisatie op de mogelijkheid markten te splitsen of te verdelen*  
- Mr R.W. Holzhauser LL.M. en Drs L.M. Bakker, Universitair docenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

15.00-15.10: Pauze.

15.10-17.00: *Synthese: casuspositie*

- Mr B.L.P. van Reeken en Mr R.W. Holzhauser LL.M.

*Plaats:* M-gebouw van complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

*Prijs:* f 700,- inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties.

*Inlichtingen:* Bureau Juridisch PAO, Erasmus Universiteit, tel. 010-4081597/1598, fax 010-4530309.

### P.A.O.-cursussen Universiteit Utrecht.

*Modellenrecht: aspecten van het huidig en toekomstig Europees modellenrecht.*

Eëndagscursus op vrijdag 19 mei 1995 van 09.30-17.00 uur.

*Cursusleider:* Prof. Mr J.J. Brinkhof, Hoogleraar in het recht van de Industriële Eigendom aan de Universiteit Utrecht.

#### Programma:

09.15-09.30: Ontvangst met koffie.

09.30-09.45: *Inleiding*

- Prof. Mr J.J. Brinkhof.

09.45-11.00: *De mogelijkheden van een actie uit onrechtmatige daad terzake van nabootsing van modellen (Artikel 14, lid 5, Benelux Tekeningen en Modellenwet en HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391)*

- Mr J.W. Knipscheer, Advocaat te Amsterdam.

11.15-12.30: *De materiële vereisten voor bescherming van gemeenschapsmodellen*

- Dr P.J. Kaufmann, Hoofddocent Faculteit Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

12.30-13.45: Lunch.

13.45-15.00: *Wat een deskundige kan zeggen over auteursrechtelijke aspecten van modellen en over ondergeschikte verschillen tussen modellen*

- Prof. Ir J.J. Jacobs, Hoogleraar Industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft.

15.15-16.30: *De kwestie van de "spare parts" in het voorstel voor het gemeenschapsmodellenrecht*

- Mr M.J.M. van Kaam, Bedrijfsjurist te Eindhoven.

16.30-17.00: Aperitief.

*Plaats:* Vergadercentrum "La Vie", Lange Viestraat 351 te Utrecht (tel. 030-340088); Lunch: Hotel Smits, Vredenburg 14 te Utrecht.

*Prijs:* f 550,- inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties.

#### Handhaving intellectuele eigendomsrechten.

Eëndagscursus op vrijdag 16 juni 1995 van 09.30-17.15 uur (datum onder voorbehoud).

*Cursusleider:* Prof. Mr F.W. Grosheide, Hoogleraar Privaatrecht en Auteursrecht aan de Universiteit Utrecht en Advocaat te Amsterdam.

**Docenten:** M.G. de Boer, Hoofd opsporingsdienst BUMA/STEMRA te Amsterdam, Mr R.E. Ebbink, Advocaat te Amsterdam, Mr J. de Groot, Economische Controledienst te Scheveningen, Prof. Mr F.W. Grosheide, voornoemd, Mr W.C. van Schaijck, Officier van Justitie in het Arrondissement Amsterdam.

**Toelichting:** Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zetten de handhaving van intellectuele eigendomsrechten steeds meer onder druk. Dit heeft op mondiaal (GATT/TRIPS), regionaal (EG Piraterijverordening o.a.) en nationaal niveau (aanscherping i.e.-wetgeving) geleid tot het afkomen van veel nieuwe regelgeving. De vraag is echter of deze nieuwe regelgeving ook leidt of heeft geleid tot het beoogde gevolg: terugdringing van grootschalige en kleinschalige inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Anders geformuleerd, kan deze vraag ook luiden: hoe is het gesteld met de handhaving van intellectuele eigendomsrechten?

In deze cursus zal de handhavingsproblematiek worden belicht vanuit het gezichtspunt van de rechthebbende zelf, het overheidsbestuur, de advocatuur, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht.

**Programma:** Vrijdag 16 juni 1995 (datum onder voorbehoud).

Elke docent zal een inleiding houden van 30 à 45 minuten met aansluitend 15 minuten discussie. Aan het eind van de dag is een paneldiscussie gepland.

De lunch zal worden geserveerd in Hotel Smits, Vredenburg 14 te Utrecht. De cursus zal worden afgesloten met een aperitief.

**Plaats:** Vergadercentrum "La Vie", Lange Viestraat 351 te Utrecht (tel. 030-340088).

**Prijs:** f 650,- inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties.

**Inlichtingen:** Bureau Juridisch PAO, Universiteit Utrecht, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht, tel. 030-537021/2, fax 030-538410.

## WIPO Arbitration Center.

In oktober 1994 is het International Center for the Resolution of Intellectual Property Disputes (WIPO Arbitration Center) te Genève van start gegaan.

Het WIPO Arbitration Center biedt als alternatief voor rechterlijke procedures een viertal procedures ter beslechting van geschillen betreffende intellectuele eigendom tussen private partijen. Een voorlichtingsbrochure van WIPO omschrijft deze procedures als volgt:

**Mediation:** a non-binding procedure in which a neutral intermediary, the mediator, assists the parties to a dispute in reaching a mutually satisfactory, agreed settlement of the dispute.

**Arbitration:** a procedure in which the dispute is submitted to an arbitrator or to a tribunal of several arbitrators who or which makes a decision (an "award") on the dispute that is binding on the parties.

**Expedited Arbitration:** a form of arbitration in which the arbitration procedure is conducted and the award is rendered in a particularly short time and at reduced cost.

**Mediation followed, in the absence of a settlement, by arbitration:** a procedure which combines, sequentially, mediation and, where the dispute is not settled through the mediation within a period of time agreed in advance by the parties, arbitration.

- Each of the procedures is open to *all* persons or entities, regardless of national affiliations.

- They are conducted pursuant to *Rules designed for use in any legal system* in the world.

- Mediations or arbitrations administered by the Center may be held anywhere in the world.

Geschillen kunnen op twee manieren aan een door het "Center" geboden procedure worden onderworpen:

a) via een bepaling in een overeenkomst dat alle toekomstige geschillen aan een dergelijke procedure worden onderworpen.

b) door over een te komen dat een bestaand geschil door een der genoemde procedures wordt beslecht.

Nadere informatie en documentatie is verkrijgbaar bij: WIPO Arbitration Center, Francis Gurry, Director, 34, Chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Suisse.

## Litteratuur

### Tijdschriftartikelen

#### NATIONAAL

Smitt, W.S., Rode draad 'Recht en reclame': De rol van de vrouw in de reclame.  
*Ars Aequi* (42) nov. 1993 (11) blz. 796-802.

Spoor, Prof. Mr J.H., Tien jaren auteursrecht. De rechtsontwikkeling sinds 1983.  
*Informatierecht AMI* (17) juni 1993 (6) blz. 103/9.

Stein, Prof. Mr P.A., Misbruik van auteursrecht.  
*Informatierecht AMI* (17) sept. 1993 (7) blz. 123/6.

Struik, Mr H., Nieuw BW Bezemwet veegt (te) schoon: waar bleef beslagbevoegdheid voor licentienemer op produktiemiddelen?  
*Informatierecht AMI* (17) sept. 1993 (7) blz. 127/8.

Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, literatuur en rechtspraak 1993.  
*IER* (10) april 1994 (2) blz. 33-49.

Verkade, Prof. Mr D.W.F., Rode draad 'Recht en reclame': Zelfregulering in de reclame.  
*Ars Aequi* (42) jan. 1993 (1) blz. 14/9.

Wit, Mr S. de, en Prof. Mr W.A. Hoyng, Experimenteervrijheid in de farmaceutische industrie.  
*IER* (10) jan. 1994 (1) blz. 1-5.

Wladimiroff, Prof. Mr M., Rode draad 'Recht en reclame': Advocaat en reclame.  
*Ars Aequi* (42) juli/aug. 1993 (7/8) blz. 543-550.

#### INTERNATIONAAL

Arigucci, M.A., Counterfeiting. A worldwide scenario.  
*IP World* febr. 1994 (8) blz. 11/5 en *Trademark World* febr. 1994 (64) blz. 24/9.

Bastian, E.-M., en R. Knaak, Der Markenverletzungsprozess in Ländern der Europäischen Gemeinschaft - Ergebnisse einer rechtstatsächlich-rechtsvergleichenden Untersuchung.  
*GRUR Int.* juli 1993 (7) blz. 515-526.