



17 januari 2000, 68e jaargang, nr. 1

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D

Actualiteiten

Beneluxhof serveert Kipling-arrest naar Sebago-recept met Mecadox-saus (blz. 3).

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Octrooirecht

Nr. 1 Rechtbank 's-Gravenhage, 2 dec. 1998, Int. Transportbedrijf H.J. van Bentum/Kool Transport e.a. (kinematische omkering; uitvoeringsvorm niet identiek aan octrooi, wel equivalent; echter géén inbreukmakend equivalent).

Nr. 2 Rechtbank 's-Gravenhage, 23 dec. 1998, Cargo Handling Systems/R.K. Foster (genomen stappen – waaronder kinematische omkeringen – niet voor de hand liggend; transporteur van Cargo niet equivalent aan octrooi, doch terugkeer naar stand van de techniek).

Nr. 3 Rechtbank 's-Gravenhage, 4 juni 1997, A.J. Zwaan e.a./Duco Ventilatiëroosters e.a. (gevonden maatregel lag voor de hand; lang tijdsverloop niet aangetoond).

Nr. 4 Rechtbank 's-Gravenhage, 29 okt. 1999, X/Bureau I.E. (Awb-beroep van beslissing op verzoek herstel in de vorige toestand; bevestiging oordeel dat niet de geboden zorgvuldigheid is betracht; afstemming van beslissingen met bevoegde Engelse instantie kan niet worden gevergd).

Nr. 5 Rechtbank 's-Gravenhage, 8 okt. 1999, X/Bureau I.E. (Awb-beroep van beslissing op verzoek herstel in de vorige toestand; niet-ontvankelijk verklaring van bezwaar wegens termijnoverschrijding is beslissing op bezwaar; t.a.v. daarop ingediend, als beroepschrift te beschouwen, bezwaar was het Bureau niet bevoegd; genomen besluit vernietigd; termijnoverschrijding niet verschoonbaar; beroep ongegrond).

2 Merkenrecht

Nr. 6 Benelux-Gerechtshof, 6 dec. 1999, Kipling/GB Unic e.a. (in de Gemeenschap in het verkeer gebracht; toestemming merkhouder; beroep op uitputting en bewijs).

Nr. 7 Hof Arnhem, 17 aug. 1999, Total Design/Total Sign e.a. ('Total design' zwak onderscheidend, onderdelen op zichzelf beschrijvend; inburgering tot sterk merk niet gebieden; soortgelijkheid van waren en diensten; géén verwarringsgevaar)(met noot J.H. S).

Nr. 8 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 29 juni 1999, St. Echte Bakkersgilde/B.J. Tijsterman (collectief merk 'De Echte Bakker' onderscheidend; gebruik 'Echte Bakker' verwarrend).

Nr. 9 Pres. Rechtbank Groningen, 25 mei 1999, Jack Daniel's Properties/Kamstra International e.a. (bewijslast uitputting; geen mondiale uitputting; verval beslag van rechtswege; kort geding kan niet gelden als eis in hoofdzaak; BMW biedt geen grondslag voor 'recall')(met noten J.H. S.).

3 Auteursrecht

Nr. 10 Rechtbank 's-Gravenhage, 28 okt. 1998, Sagaform/Inspiration Holland (kaasmessenset voldoende oorspronkelijk voor auteursrechtelijke bescherming; bewijs t.a.v. ontwerp door werknemer; overeenstemming en vermoeden van ontlening; bewijsopdracht)(met noot J.H. S.).

Berichten

Novartis-beslissing EOB (blz. 34).

Officiële mededelingen

Personnel. – Sluiting Bureau I.E. – Register van Octrooigemachtigden. – Examen resp. Proeve voor octrooigemachtigde. – Verdrag van Parijs. – Verdrag van Straatsburg. – Verdrag van Boedapest. – Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg. – Schikking van Madrid en Protocol. – Overeenkomst van Nice. – Overeenkomst van Wenen. – Overeenkomst van 's-Gravenhage. – Overeenkomst van Locarno.

COLOFON**Bijblad bij****De Industriële
Eigendom**

Versijnt maandelijks, rond de 16e

Abonnementsprijs: NLG 170,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt NLG 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NLG 17,-

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

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

Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z. H.) Telefoonnummer (070) 398 66 55 Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag

© Auteursrecht voorbehouden

Ere-voorzitter van de redactie:

prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Ielbach

Redactie:

prof. mr. J.J. Brinkhof

mevr. mr. drs. N. Hagemans

dr. J.H.J. den Hartog

jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper

mr. P. Neleman

prof. mr. C.J.J.C. van Nispen

prof. mr. A.A. Quaadvlieg

prof. mr. J.H. Spoor

mr. P.J.M. Steinhauser

prof. mr. D.W.F. Verkade

mr. ir. J. H. F. Winckels

Correspondenten:

F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)

S. Mandel (Conseiller, Cour d'Appel de Paris)

H. Laddie (mr. Justice, High Court London)

Redactie-secretaris: mr. J.L. Driessen

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z. H.)

Telefoonnr. (070) 398 63 73

Telefax (070) 398 65 30

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

Bencluxhof servceert Kipling-arrest naar Sebago-recept met Mecadox-saus

Op 6 december 1999 heeft het Benclux-Gerechtshof (BenGH) in de zaak Kipling/GB-Unic en Parimpex uitspraak gedaan over prejudiciële vragen die op 23 april 1998 gesteld waren door de Rechterbank van Koophandel te Dendermonde (zie *BIE* 1998, pp. 183/4). Vertrekpunt was de tot de EU beperkte uitputting volgens art. 7 Richtlijn 89/105 en art. 13 lid 8 BMW. De vragen hadden, vanuit dit vertrekpunt, betrekking op aspecten van de vragen waar een product in het verkeer gebracht wordt en wanneer dat 'door' de merkhouder gebeurt, of 'met diens toestemming'. Ook de bewijslast met betrekking tot de plaats van in het verkeer brengen, resp. de toestemming was aan de orde.

Het gaat in wezen mede om uitleg van art. 7 van de Richtlijn. Het BenGH beantwoordt de vragen niettemin zelf zonder doorverwijzing naar het HvJEG. Het kwam goed uit dat dit Europese Hof eerder dit jaar (1 juli 1999) uitspraak over enige vergelijkbare vragen had gedaan in de zaak over Docksides schoenen van Sebago, zij het niet over de bewijslastverdeling.

Het BenGH verklaarde voor recht:

Waren zijn onder het merk door de merkhouder in de zin van artikel 13A, lid 8, BMW alleen dan 'in de Gemeenschap in het verkeer gebracht', wanneer deze merkhouder van het merk voorziene waren daadwerkelijk ter beschikking heeft gesteld van een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor de gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

De toestemming van de merkhouder bedoeld in artikel 13A, lid 8, BMW moet erop gericht zijn dat diegene door wie de merkhouder de gemerkte waren laat verhandelen, de exemplaren van die waren daadwerkelijk ter beschikking zal stellen van een afnemer met de bedoeling deze daardoor de gelegenheid te geven deze exemplaren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

Uit het enkele feit dat de van het merk voorziene waren ten aanzien waarvan een beroep op uitputting wordt gedaan, binnen de Gemeenschap zijn ontworpen en/of van daaruit worden gefactureerd of uitgevoerd, kan niet worden afgeleid dat de merkhouder ermee bekend is en goedkeurt dat een derde die waren daadwerkelijk ter beschikking stelt van een afnemer met de bedoeling deze gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

Indien de wederpartij van de merkhouder zich beroept op de uitputting van het recht, zal zij in beginsel moeten bewijzen dat de van het merk voorziene waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht; dit geldt onverminderd indien de aangesprokene ter staving van zijn verweer stelt en bewijst dat hij die waren binnen de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper.

Het laatst geciteerde antwoord van het BenGH met betrekking tot de bewijslast is 'in lijn' met het twintig jaar oude *Mecadox*- (of *Pfizer/Meditec*-) arrest van het BenGH (een van de oudste van dit college: BenGH 6 juli 1979, NJ 1980, 344, *BIE* 1980, nr. 1, blz. 2). In dat arrest gaf het BenGH aan dat er ruimte is voor uitzonderingen. In het nieuwe Kipling/GB-Unic-arrest blijft dat zo, zo lezen wij in r.o. 22:

...dat [...] aanleiding kan bestaan om in verband met verdere door de aangesprokene ter staving van zijn verweer gestelde nadere bijzonderheden de merkhouder geheel of gedeeltelijk te belasten, maar de tot uitlegging van rechtsregels beperkte taak van het Hof niet toelaat nader aan te geven wanneer daartoe aanleiding kan zijn.

Vergelijk bij deze laatste r.o., waarin het BenGH zich grote zelfbeperking oplegt, óók r.o. 10 van het arrest:

... dat het Hof in de wijze waarop partijen deze zaak hebben toegelicht, aanleiding vindt voorop te stellen dat het zich zal beperken tot het beantwoorden van de gestelde vragen van uitleg voor zover dat tegen de achtergrond van de feiten zoals de verwijzende rechte deze heeft omschreven, nodig is.

Zie voor die – vrij simpele – feiten r.o. 2 van het arrest [in deze aflevering, blz. 20].

De nadrukkelijke 'disclaimer' in r.o. 10 is uitzonderlijk voor het BenGH. Kennelijk heeft het Hof zich nadrukkelijk niet willen laten verleiden vooruit te lopen op de beoordeling van vergelijkbare zaken waarin niettemin deels andere feitencomplexen en stellingen aan de orde zijn: zoals het bekende drietal Pres. Rb. Rotterdam 28 oktober 1997, en 2 april 1998, [*BIE* 1999, nr. 21, blz. 72, *Red.*], *IER* 1998, p. 153 m. nt. SdW (Dior/Etos), Pres. Rb. 's-Gravenhage 25 juni 1998, *BIE* 1999, nr. 50, blz. 174, *IER* 1998, p. 204 (Dior/Tuk) en Pres. Rb. 's-Gravenhage 25 november 1998, *IER* 1999, p. 73 m. nt. SdW (Beauté Prestige/Etos).

D.W.F.V.

JURISPRUDENTIE

Nr. 1 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage,
9 december 1998*

(voertuig voor beladen pallets)

Mrs. E. J. Numann, Chr. A. J. F. M. Hensen en E. A. A. van Kalveen

Art. 30, lid 2 ROW (1910)

De maatregelen welke Kool cs toepassen leiden weliswaar niet tot een uitvoeringsvorm die identiek is aan die van het octrooi maar wel kan deze uitvoeringsvorm in beginsel als equivalent aan een uitvoeringsvorm volgens het octrooi worden aangemerkt. Door de kinematische omkering – in plaats van de onderste laadvloer is de tussenlaadvloer beweegbaar – wordt door Kool cs met in wezen dezelfde middelen op in wezen dezelfde wijze hetzelfde resultaat, bestaande uit een optimaal ruimtegebruik, bereikt. Aan het voorgaande wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat bij de uitvoering van Kool cs een nadeel op de koop toe wordt genomen.

De voertuigen van Kool cs betreffen echter het bekende voertuig van de Franse octrooiaanvrage (met een beweegbare tussenvloer) gecombineerd met een voor de hand liggende maatregel. Een dergelijk voertuig kan ten opzichte van het geoctrooieerde voertuig niet als een inbreukmakend equivalent worden aangemerkt.

Internationaal Transportbedrijf H. J. van Bentum BV te Woudenberg, eiseres, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W. A. Hoyng,
tegen

1 Kool Transport BV te Schalkwijk,
2 Vlematra Transport BV te De Meern,
3 De Wilde Transport BV te 's-Gravenhage en
4 Expeditiebedrijf Van der Lee BV te Werkhoven, gedaagden,
procureur mr. S. U. Ottevangers.

1 Van Bentum is houdster van het Nederlands octrooi 190322, haar na een aanvraag van 20 februari 1992 verleend met dagtekening 17 april 1997, voor een Voertuig voor het vervoer van beladen pallets, hierna: het octrooi. De eerste conclusie van het octrooi luidt als volgt:

Voertuig voor het vervoer van beladen pallets in twee naast elkaar staande rijen, omvattende een chassis in de vorm van één enkele langs-chassisbalk die zich in hoofdzaak volgens het langsmiddenvlak van het voertuig uitstrekt, op die chassisbalk afgesteunde laadvloerdelen omvattende ten minste één laadvloerdeel boven het hoogste punt van de wielen en ten minste één laadvloerdeel onder het niveau van het hoogste punt van de wielen, en hefmidelen om ten minste één laadvloerdeel verticaal te verplaatsen tussen een laad- en losstand en een voertuigrijstand, met het kenmerk, dat zich boven elk verticaal hefbaar laadvloerdeel (9) een, nagenoeg halverwege de laadruimte gelegen, tweede laadvloerdeel (10) bevindt dat vast met de langs-chassisbalk (1) is verbonden, en dat de ruimte boven dit tweede laadvloerdeel (10) in bovenwaartse richting ten minste in de laad- en losfase zonder obstructies is.

1.2 Bij het octrooi behoren de volgende figuren:

fig - 1

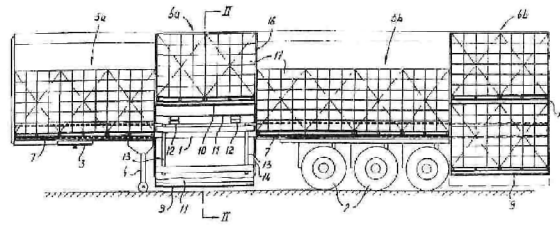
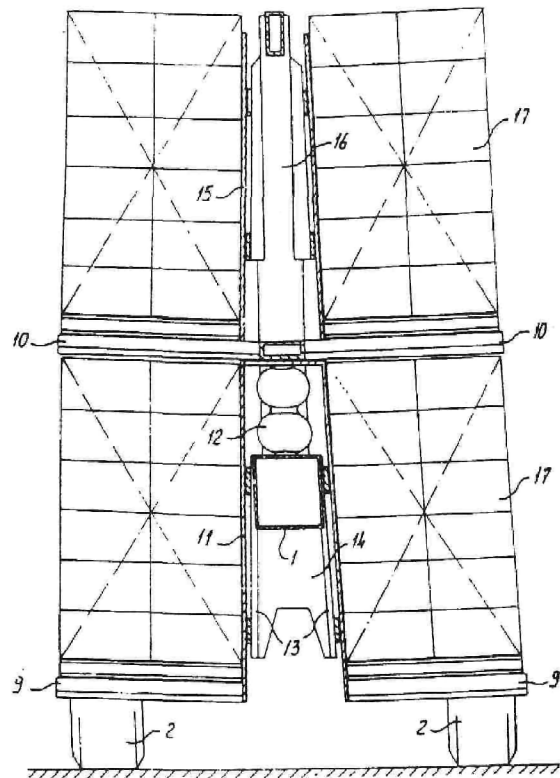


fig - 2



De vorderingen en het verweer

2.1 Van Bentum vordert, kort gezegd, Kool cs te verbieden inbreuk te maken op het octrooi, onder bepaling van een dwangsom en de veroordeling van Kool cs aan haar een schadevergoeding van f 750.000,- te betalen.

2.2 Zij stelt daartoe dat Kool cs een voertuig in het verkeer brengen en/of gebruiken dat letterlijk valt onder de conclusie van het octrooi, met dien verstande dat met betrekking tot de twee laadvloeren er sprake is van een kinematische omkering doordat de onderste laadvloer vast aan de langs-chassisbalk is verbonden en de tussenlaadvloer verticaal beweegbaar is. Door de uitvoering van Kool cs wordt met dezelfde middelen op in wezen dezelfde wijze hetzelfde resultaat bereikt.

* Beroep ingesteld. Red.

2.3 Kool cs voeren gemotiveerd weer.

Beoordeling

3 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Nederlands octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 102 Rijksoctrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet van 1910 onverkort van toepassing is.

4.1 Uit de hoofdconclusie van het octrooi blijken, zakelijk weergegeven, de volgende twee maatregelen:

I de onderste laadvloer is verticaal beweegbaar; en

II de laadruimte boven de tussenvloer is voorzien van een beweegbaar of wegneembaar dak, dan wel is niet van een dak voorzien.

4.2 Door deze combinatie van maatregelen wordt bereikt dat in de onderste respectievelijk bovenste laadruimte, ontstaan door toepassing van een tussenvloer, steeds een pallet kan worden geplaatst met een formaat dat het formaat van de laadruimte in rijvaardige toestand van het voertuig benadert. Op die wijze wordt de laadruimte optimaal benut.

4.3 Op de voertuigen van Kool cs zijn, zakelijk weergegeven, de volgende maatregelen toegepast:

A de tussenlaadvloer is verticaal beweegbaar; en

B de laadruimte boven de tussenvloer is voorzien van een beweegbaar of wegneembaar dak, dan wel is niet van een dak voorzien.

4.4 Met de maatregelen van Kool cs worden vrijwel dezelfde voordelen bereikt als met de maatregelen volgens het octrooi.

5.1 De rechtbank is van oordeel dat de maatregelen welke Kool cs toepassen weliswaar niet leiden tot een uitvoeringsvorm die identiek is aan die van het octrooi maar wel kan deze uitvoeringsvorm in beginsel als equivalent aan een volgens het octrooi worden aangemerkt. Door de kinematische omkering – in plaats van de onderste laadvloer is de tussenlaadvloer beweegbaar – wordt door Kool cs met in wezen dezelfde middelen op in wezen dezelfde wijze hetzelfde resultaat, bestaande uit een optimaal ruimtegebruik, bereikt.

5.2 Aan het voorgaande wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat bij de uitvoering van Kool cs een nadeel op de koop toe wordt genomen. Bij die uitvoering kunnen de onderste pallets immers eerst geladen of gelost worden nadat het dak geopend is én de tussenvloer omhoog is gebracht. Bij de uitvoering volgens het octrooi behoeft daartoe enkel de onderste laadvloer, die beweegbaar is, in de benedenpositie te worden gebracht. Dit nadeel is naar het oordeel van de rechtbank van onvoldoende gewicht om niet meer van een equivalente uitvoeringsvorm te kunnen spreken.

6.1 Tegen het onderhavige octrooi is in twee instanties oppositie gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat in de beschrijving van het octrooi een bespreking van de Franse octrooiaanvraag 2.187.574 is opgenomen.

6.2 Voornoemde aanvraag is gepubliceerd op 18 januari 1974 en betreft een *appareil à étagère mobile pour véhicule de livraison*. Bij deze aanvraag behoren de navolgende figuren. fig. 1 is niet overgenomen. Red.]

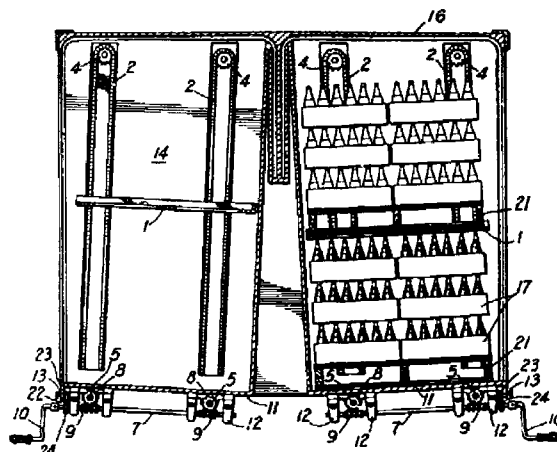


FIG 2

6.3 De Franse octrooiaanvraag 2.187.574 openbaart een vrachtauto voor het vervoer van flessen met twee boven elkaar aangebrachte laadvloeren, waarvan er één (de tussenlaadvloer) verticaal beweegbaar is ten opzichte van de andere (de verlaagde laadvloer) om ruimte bij het lossen te creëren, in het bijzonder voor het onderste pallet (blz. 1 regels 24 t/m 27 van het octrooischrift).

6.4 Deze aanvraag onderscheidt zich van het octrooi want: weliswaar is hierbij een betere benutting van de laadruimte mogelijk dan bij stationaire laadvloeren (dezelfde "speling" kan om de beurt bij de bovenste en de onderste pallet worden aangewend door het verstellen van de laadvloer), maar de ruimtebenutting is nog niet optimaal doordat éénmaal de vereiste speling ook tijdens de rijfase aanwezig blijft, terwijl voorts de onderste pallet niet onafhankelijk van de bovenste kan worden gelost, omdat deze omhoog moet bewegen om ten behoeve van de onderste pallet manoeuvreerruimte te creëren en daarbij niet verder dan het als belemmering van de heftoogte aanwezige dak kan worden geheven (blz. 27 t/m 34 van het octrooischrift).

7.1 De rechtbank ziet zich nu gesteld voor de vraag of in het licht van de Franse octrooiaanvraag, waarvan het octrooi zo duidelijk is afgebakend, de door kinematische omkering ontstane uitvoeringsvorm nog wel als een (inbreukmakend) equivalent kan worden aangemerkt. De voertuigen van Kool cs zijn immers identiek aan voertuigen volgens de per definitie niet inbreukmakende Franse octrooiaanvraag, met uitzondering van maatregel II bestaande uit het beweegbaar of wegneembaar maken van het dak, dan wel het niet toepassen van een dak.

7.2 De rechtbank verwijst nu naar het oppositiedossier, met name de brief van de Aanvraagafdeling van 22 december 1994. In die brief brengt de Aanvraagafdeling naar voren dat in de hoofdconclusie dient te worden opgenomen een zinsnede die maatregel II tot uitdrukking brengt. De Aanvraagafdeling merkt in dit verband op, dat het hier gaat om een maatregel die vanzelfsprekend is voor het goed kunnen functioneren van de inrichting.

7.3 Ook de rechtbank acht maatregel II vanzelfsprekend, dat wil zeggen gegeven het probleem voor de hand liggend en niet inventief.

7.4 De voertuigen van Kool cs betreffen derhalve het bekende voertuig van de Franse octrooiaanvraag (met een beweegbare tussenvloer) gecombineerd met de voor de hand liggende maatregel II. Een dergelijk voertuig kan ten opzichte van het geoctrooide voertuig niet als een inbreukmakend equivalent worden aangemerkt.

8 De slotsom is dat Kool cs met hun voertuigen geen inbreuk maken op het octrooi. De vorderingen van Van Bentum worden daarom afgewezen.

9 Als in het ongelijk gesteld zal Van Bentum worden vcreoordeeld in de kosten van de procedure.

Beslissing

De rechtbank:

wijst de vorderingen af;
veroordeelt Van Bentum in de kosten van de procedure, tot heden aan de zijde van Kool cs begroot op f 6.965,- voor verschotten en f 2.580,- voor salaris van de procureur van Kool cs. Enz.

Nr. 2 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 23 december 1998*

(transporteur)

Mrs. E.J. Numann, Chr.A.J.F.M. Hensen en J. de Bruijn

Art. 51^e art. 2A ROW (1910)

Uit de beschrijving van het octrooi van Foster blijkt dat tot doel werd gesteld een transporteur te bereiken die gemakkelijk als eenheid kan worden geïnstalleerd, een compacte constructie vertoont en waarin geen gebruik wordt gemaakt van lange zuigerstangen.

De oplossing is gevonden door de maatregelen van een kinematische omkering en het samenbouwen van de cilinders ter weerszijden tot één cilinder per groep en door de maatregelen van een kinematische omkering en het zodanig plaatsen van de aandrijfeenheden dat de cilinders onmiddellijk onder de aandrijftigters komen te liggen. Deze verschillende stappen worden door de tegengehouden literatuur niet gesuggereerd en kunnen in het licht van de stand van de techniek derhalve niet als voor de hand liggend worden gezien.

De Rechtbank acht de inrichting volgens het onderhavige octrooi dan ook inventief en het octrooi mitsdien geldig.

Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven of de tegenhouding sub A werkelijk van openbare bekendheid was. Ook bij openbare bekendheid is de Hallstrom IV immers niet inventiviteitsschadelijk, omdat ook deze transporteur niet met de aandrijftigters verbonden cilinders heeft.

Art. 30^e art. 43 ROW (1910)

Foster stelt dat Cargo in haar transporteur een constructie toepast die equivalent is aan die van het octrooi, omdat bij de Cargo Floor alleen een omkering van de beweging van delen heeft plaatsgevonden.

De Rechtbank is van oordeel dat met de inrichting van Cargo wordt teruggekeerd naar de stand van de techniek. De transporteur van Cargo is in wezen identiek aan de inrichtingen volgens de tegenhoudingen A en B. Cargo maakt met zijn Cargo Floor geen inbreuk op het octrooi. De vorderingen van Foster worden daarom afgewezen.

in de zaak met rolnummer 95/0333

Cargo Handling Systems BV te Coevorden, eiseres, procureur mr. G.L. Kooy,

tegen

Raymond Keith Foster te Madras, Oregon, Verenigde Staten van Amerika, gedaagde, procureur mr. R. E. P. de Ranitz,

in de zaak met rolnummer 96/1052

* Beroep ingesteld. Red.

Raymond Keith Foster te Madras, Oregon, Verenigde Staten van Amerika, eiser, procureur mr. R. E. P. de Ranitz,

tegen

Cargo Handling Systems BV te Coevorden, gedaagde, procureur mr. G.L. Kooy.

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken en op grond van de inhoud van overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast:

1.1 Foster is houdster van het Europese octrooi o.138.971 voor een *reduced size drive/frame assembly for a reciprocating floor conveyor*; hierna: het octrooi. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 9 september 1987 (met prioriteitsdatum 22 maart 1983). Het octrooi geldt voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. De eerste conclusie van het octrooi (in de authentieke Engelse taal) luidt als volgt:

1 A reciprocating floor type conveyor, comprising; at least three sets of floor slat members (1, 2, 3) which are mounted adjacent to each other for longitudinal reciprocation;

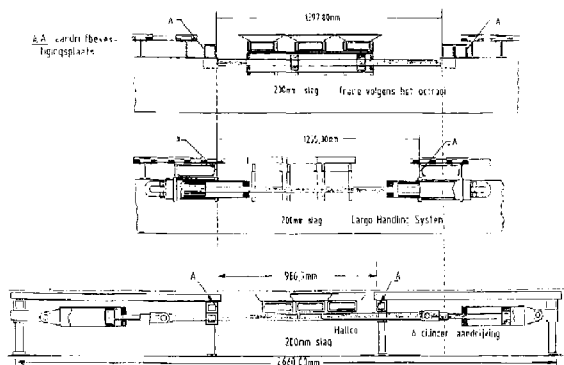
a plurality of transverse drive beams (16, 18, 20), one for each set of floor slat members, each transverse drive beam including means (82, 84, 86) for connecting it to its set of floor slat members;

a plurality of reversible linear hydraulic drive units (10, 12, 14), one for each transverse drive beam and the set of floor slat members connected thereto, characterized by each said drive unit comprising an elongated piston rod (83, 85, 87) having two opposite end mounting portions, a piston portion (104, 106) fixed on a mid part of the piston rod, and a cylinder (114, 116, 118) mounted to reciprocate back and forth on said piston rod, said cylinder and said piston portion together defining two variable volume chambers (126, 128), one outwardly from each end of the piston portion; said drive units (10, 12, 14) being positioned to place said cylinders (114, 116, 118) directly below the transverse drive beams (16, 18, 20); means for connecting each cylinder to its transverse drive beam, the connection of each cylinder to its respective transverse drive beam occurring at different distances along the respective cylinders;

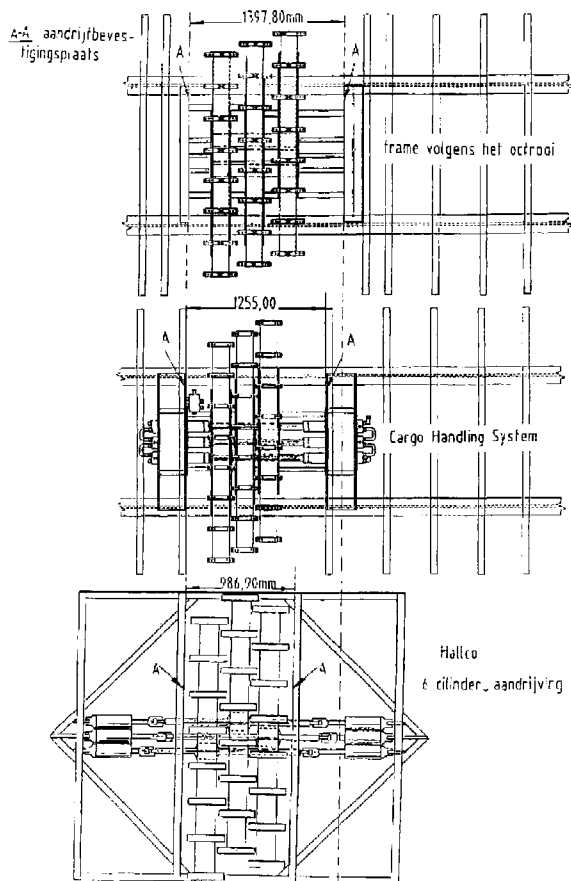
and wherein in use said transverse drive beams (16, 18, 20) are moved by said drive units (10, 12, 14) back and forth within a space which is between the opposite end mounting portions of the piston rods.

1.2 Cargo brengt een transporteur in het verkeer onder de naam 'Cargo Floor'.

1.3 De tekeningen op blz. 3 en 4 van dit vonnis tonen uitvoeringsvoorbeelden van transporteurs respectievelijk volgens het octrooi, in de uitvoering van Cargo en in een hierna te bespreken uitvoering onder de aanduiding Hallco 6 cilinder-aandrijving. De tekeningen op bladzijde 3 betreffen steeds een gemonteerde transporteur van de zijkant gezien.



Op bladzijde 4 worden de transporteurs in bovenaanzicht getoond.



De vorderingen en het verweer

- 2.1 In de zaak met rolnummer 95/0333 vordert Cargo, kort gezegd, de nietigverklaring van het octrooi.
- 2.2 In de zaak met rolnummer 96/1052 vordert Foster, kort gezegd, Cargo te verbieden inbreuk te maken op het octrooi, met nevenvorderingen.
- 2.3 In beide zaken wordt gemotiveerd verweer gevoerd.

Beoordeling

3 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103 Rijksoctrooiwet 1996 de Rijksoctrooiwet van 1910 onverkort van toepassing is.

in de zaak met rolnummer 95/0333 - nietigheid

4.1 Cargo stelt dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan inventiviteit. Zij brengt de volgende tegenhoudingen onder de aandacht van de rechtbank;

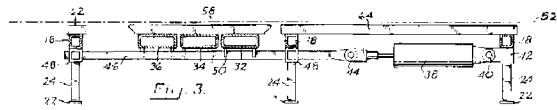
A De zogenoemde Hallstrom IV, deze komt overeen met de Hallco 6 cilinder-aandrijving getoond op de tekeningen hiervoor. Een transporteur in deze uitvoering zou reeds in 1977, dus voor de prioriteitsdatum, openbaar bekend zijn geweest;

B Het Amerikaanse octrooi 3.905.290 van 16 september 1975 betreffende een *self-feeding press for producing strip material*;

C Het Amerikaanse octrooi 4.144.963 van 20 maart 1979 betreffende een *reciprocating conveyor*;

D Het Amerikaanse octrooi 4.184.587 van 22 januari 1980 betreffende een *reciprocating conveyor and modular drive unit therefor*.

4.2 Bij het sub D genoemde document behoort de volgende figuur:



4.3 De rechtbank merkt op dat de tegenhoudingen A en B gemeen hebben dat zij een aandrijfeenheid openbaren met twee vast opgestelde cilinders en daartussen een beweegbare zuigerstang die verbonden is met de aandrijflijger.

C en D hebben gemeen dat zij transporteurs betreffen waarbij de heen en weer gaande delen eenzijdig hydraulisch worden aangedreven door één aan het frame gemonteerde cilinder (in de tekening hierboven: 38).

4.4 De geoctrooierde constructie is aan te merken als een aandrijfeenheid met één aan de aandrijflijger verbonden zuiger, welke dus beweegbaar is, en een vast aan het frame verbonden zuigerstang. De rechtbank begrijpt dat Cargo de tegenhoudingen A - D inventiviteitsschadelijk acht omdat de geoctrooierde constructie niets anders zou zijn dan een kinematische omkering van C en D, dan wel een gespiegelde of omgeklapte uitvoering van A en B, waarbij de twee cilinders zijn versmolten tot één cilinder en waarbij ook de kinematische omkering, dat wil zeggen een vaste zuigerstang en een met de aandrijflijger mee bewegende cilinder, is toegepast.

5.1 De kenmerken van het octrooi hebben betrekking op de keuzes welke zijn gemaakt met betrekking tot de plaatsing van de verschillende onderdelen die te zamen een hydraulische aandrijving vormen. De afzonderlijke onderdelen van zo'n aandrijving, alsmede het inzicht dat een vloer van bijvoorbeeld een vrachtauto verdeeld kan worden in (bijvoorbeeld drie) groepen van parallelle lengtestroken die vervolgens per groep onafhankelijk van elkaar bewogen kunnen worden, behoorden tot de stand van de techniek.

5.2 Het octrooi is afgebakend van document C als stand van de techniek. Uit de beschrijving van het octrooi blijkt dat tot doel werd gesteld een transporteur te bereiken die gemakkelijk een eenheid kan worden geïnstalleerd, een compacte constructie vertoont en waarin geen gebruik wordt gemaakt van lange zuigerstangen (kolom 1 regel 15-19).

5.3 De oplossing is gevonden, ten opzichte van de tegenhoudingen A en B, door de maatregelen van een kinematische omkering en het samenbouwen van de cilinders ter weerszijden tot één cilinder per groep, en ten opzichte van de tegenhoudingen C en D, door de maatregelen van een kinematische omkering en het zodanig plaatsen van de aandrijfeenheden, dat de cilinders onmiddellijk onder de aandrijflijgers komen te liggen. Deze verschillende stappen worden door de tegengehouden literatuur niet gesuggereerd, en kunnen in het licht van de stand van de techniek derhalve niet als voor de hand liggend worden gezien.

5.4 De rechtbank acht de inrichting volgens het onderhavige octrooi dan ook inventief en het octrooi mitsdien geldig.

5.5 Bij deze stand van zaken kan het antwoord op de vraag of de tegenhouding sub A werkelijk van openbare bekendheid was - Foster heeft zulks betwist - in het midden blijven. Ook bij openbare bekendheid is de Hallstrom IV immers niet inventiviteitsschadelijk, omdat ook deze transporteur niet de met de aandrijflijgers verbonden cilinders heeft.

6.1 De vordering strekkende tot vernietiging zal derhalve worden afgewezen.

6.2 Als in het ongelijk gesteld zal Cargo worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

in de zaak met rolnummer 96/1052 - inbreuk

7.1 Foster stelt dat Cargo in haar transporteur een constructie toepast die equivalent is aan die van het octrooi, omdat bij de Cargo Floor alleen een omkering van de beweging van delen heeft plaatsgevonden. Door een voor de hand liggende technische omwisseling bereikt het Cargo Floor systeem precies hetzelfde doel als beschreven in het octrooi, aldus Foster.

7.2 De rechtbank is evenwel van oordeel dat met de inrichting van Cargo wordt teruggekeerd naar de stand van de techniek. Immers bij evenbedoelde inrichting is de zuigerstang beweegbaar en zijn de cilinders vast opgesteld, terwijl voorts de centrale cilinder volgens het octrooi gesplitst is in twee aan de uiteinden van de zuigerstang geplaatste cilinders. De transporteur van Cargo is aldus in wezen identiek aan de inrichtingen volgens de tegenhoudingen A en B.

8.1 De slotsom is dat Cargo met zijn Cargo Floor geen inbreuk maakt op het octrooi. De vorderingen van Foster worden daarom afgewezen.

8.2 Als in het ongelijk gesteld zal Foster worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Beslissing

De rechtbank:

in de zaak met rolnummer 95/0333 nietigheid

wijst de vorderingen af;
veroordeelt Cargo in de kosten van de procedure, tot heden aan de zijde van Foster begroot op f 350,- voor verschotten en f 3.440,- voor salaris van zijn procureur;

in de zaak met rolnummer 96/1052 - inbreuk

wijst de vorderingen af;
veroordeelt Foster in de kosten van de procedure, tot heden aan de zijde van Cargo begroot op f 350,- voor verschotten en f 3.440,- voor salaris van haar procureur; enz.

**Nr. 3 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage,
4 juni 1997**

(suskast)

Mrs. E. J. Numann, A. D. Kiers-Becking en Chr. A. J. F. M. Hensen

Art. 51, lid 1a ROW (1910)

Het strekken van de door het kanaal gevormde hoek (van de L-vorm naar een geknikt, hellend kanaal) geleet op de bekende suskast en de bekende gezichtspunten, wordt ten tijde van de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend geacht. Niet gesteld kan worden dat het zoeken naar de oplossing lang heeft geduurd.

1 Adrianus Jacobus Zwaan te Voorschoten,

2 BV Aluminium Handelsmij. Alusta v/h Agenturen A. J. Zwaan gevestigd te Voorschoten en kantoorhoudende te Erten-Leur, eisers in conventie, verweerders in reconventie, procureur mr. M. H. J. van den Horst, tegen

1 Duco Ventilatieroosters NV te Nieuwpoort, België,

2 Vranken Dichtingsprodukten BV te Geleen,

3 Alro Aluminium BV te Capelle aan den IJssel, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. P. J. M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. P. L. Reeskamp te Amsterdam.

Rechtsoverwegingen

in conventie en in reconventie

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (volgende) weersproken en op grond van de inhoud van overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast:

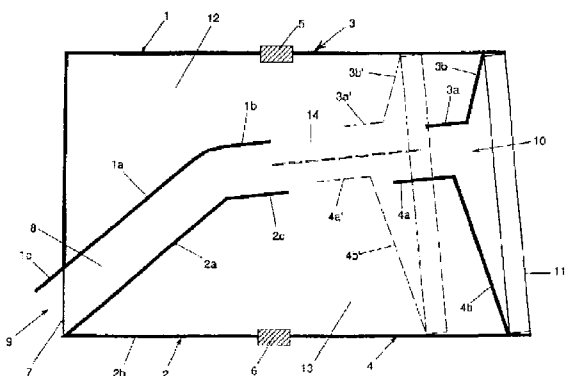
1.1 Eiser A. J. Zwaan is houder van het Nederlands octrooi nr. 191 270, dat hem na een aanvraag van 15 april 1992 op 17 maart 1995 is verleend voor een 'geluiddempende ventilatie-inrichting voorzien van een balkvormig huis met een spleetvormig ventilatiekanaal', hierna het octrooi. Alusta is licentiehouster onder het octrooi.

1.2 Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

Geluiddempende ventilatie-inrichting voorzien van een balkvormig huis met een spleetvormig ventilatiekanaal, dat aan zijn beide uiteinden een mond heeft die een wand van het balkvormige huis doorbreekt, welk ventilatiekanaal zich over nagenoeg de gehele breedte van het huis in dwarsdoorsnede uitstrekt, waarbij de spleetwanden van het ventilatiekanaal althans in de omgeving van de ene mond door een wand uit waterbestendig materiaal begrensd zijn, terwijl de andere mond is afgedekt door een kleporgaan met afsluitbare, vlakvormige doorlaatopeningen die zich in hoofdzaak loodrecht uitstrekken op de doorlaatrichting van het ventilatiekanaal in het op het kleporgaan aansluitende gebied, waarbij zich in de ruimten tussen kanaalwand en huiswand geluiddempende middelen, zoals geluiddempend materiaal en resonantiekamers bevinden, met het kenmerk, dat het ventilatiekanaal (8) zich althans over een deel van zijn lengte (1a, 1b) tussen beide monden (9, 10) en uitgaande van de ene mond (9) in de richting van de andere mond (10) hellend opwaarts uitstrekt in het balkvormige huis en vervolgens overgaat in een minder hellend deel (1b, 2c, 3a, 4a).

1.3 Bij het octrooi behoort de volgende figuur:

¹ In beroep geroyceerd. Rcd.



figuur 1

1.4 Geluiddempende ventilatieinrichtingen plegen in het algemeen te worden aangeduid als suskasten. De rechtbank zal dat spraakgebruik volgen.

De vorderingen en het verweer

2.1 Alusta c.s. vorderen in conventie, kort gezegd, Duco c.s. te verbieden inbreuk te maken op het octrooi, met nevenvorderingen.

2.2 Zij stellen daartoe dat Duco c.s. onder de typenamen 'Stylista' en 'Acoustica' zonder hun toestemming suskasten gebruiken, in het verkeer brengen, (verder) verkopen, afleveren of anderszins verhandelen, voor een ander aanbieden, invoeren of in voorraad houden. Deze suskasten vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi.

2.3 In reconventie vorderen Duco c.s., kort gezegd, de nietigverklaring van het octrooi.

2.4 Zowel in conventie als in reconventie wordt gemotiveerd verweer gevoerd.

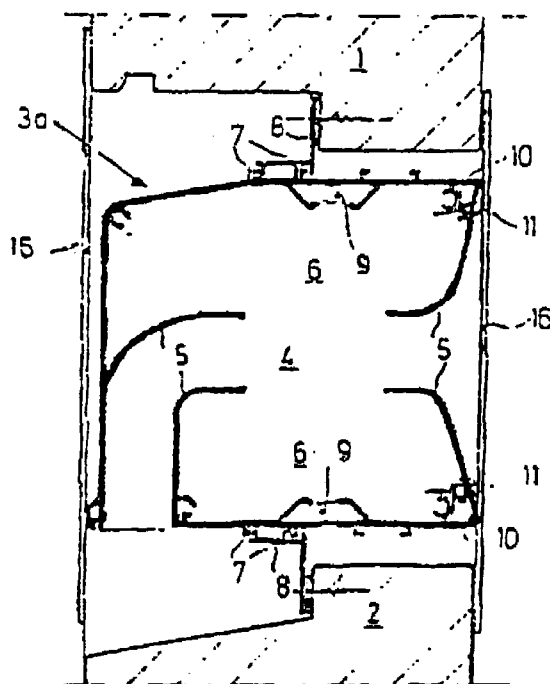
Beoordeling

nietigheid

3.1 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Nederlands octrooi betreft verleend op een aanvraag die is ingediend vóór 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 102 Rijksoctrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet van 1910 onverkort van toepassing is.

3.2 De rechtbank ziet aanleiding allereerst het verweer in conventie van Duco c.s. dat het octrooi nietig is en de daarmee samenhangende tegenvordering te beoordelen.

4 Duco c.s. stellen dat het octrooi niet inventief is ten opzichte van de toenmalige stand van de techniek welke onder meer bekend is uit een Nederlandse octrooiaanvraag nr. 8702464 van 15 oktober 1987. Uit deze aanvraag is een geluiddempende ventilatieinrichting bekend, waarbij het ventilatiekanaal een L-vormige configuratie heeft, waarbij het ene been van de L-vorm zich in hoofdzaak horizontaal en het andere zich in hoofdzaak verticaal door het balkvormige huis uitstrekt. In de [nevenstaande; Red.] figuur 2 is een uitvoeringsvorm weergegeven van een suskast volgens die octrooiaanvraag welke een dwarsdoorsnede van het balkvormig huis, zonder het klepmechanisme, gemonteerd in een kozijn, laat zien. De Rechtbank zal deze suskast in het navolgende aanduiden als de bekende suskast.

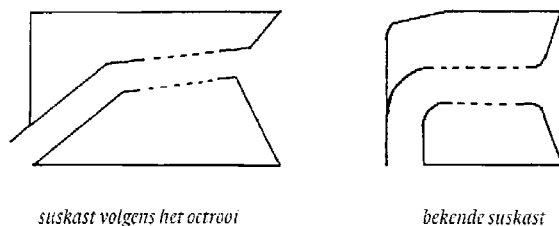


figuur 2

5 De rechtbank merkt op dat met de uitvinding waaruit de bekende suskast volgde, beoogd werd te voorzien in een werkwijze, en in een suskast toe te passen bij een dergelijke werkwijze, waarbij de suskast, althans het essentiële onderdeel daarvan, reeds in de timmerfabriek in het kozijn kon worden gemonteerd, zonder dat de suskast buiten het buitenomtrekvlak van een kozijn uitsteekt. Daardoor vermindert tijdens het vervoer de kans op beschadiging daar er geen uitstekende delen zijn; bovendien kunnen de kozijnen gestapeld worden. De figuur 2 laat zien dat de suskast inderdaad niet uitsteekt buiten het omtrekvlak van het kozijn. (nr 16 in de figuur is een beschermfolie dat wordt aangebracht ten behoeve van het transport).

6 De bekende suskast voldoet voor wat betreft haar luchtdoorlaat niet aan de nieuwe norm NEN 1087 van 1991. Deze norm dient sedertdien in acht te worden genomen ingevolge het Bouwbesluit van 16 december 1991.

7 Om een vergelijking mogelijk te maken zet de rechtbank nu bij elkaar als figuur 3 bij dit vonnis de doorsnede van de bekende suskast en de suskast volgens het octrooi. De suskasten zijn met inachtneming van de ten pleidooie getoonde uitvoeringsmodellen, met weglating van de kleporganen en de nummerverwijzingen, geschematiseerd weergegeven.



figuur 3

8 Duco c.s. stellen dat de overgang van de bekende suskast naar de suskast volgens het octrooi voor de hand lag.

Gegeven de strengere overheidsnorm die met zich meebracht dat het luchtdoorlatend vermogen moest worden vergroot, lag het voor de hand dat dit kon worden bereikt door het verminderen van het aantal bochten, althans door het stomper maken van de door de luchtstroom te volgen hoeken. Dit is geheel overeenkomstig de algemene beginselen van de voor de vakman op het gebied van ventilatiesystemen bekende stromingsleer.

Een ideaalbeeld zou worden verkregen door een geheel recht horizontaal verlopend kanaal. Voor de vakman op het gebied van geluiddempende ventilatiesystemen was evenwel bekend dat in dat geval het geluiddempend vermogen, met name voor wat betreft de hoge tonen, onvoldoende zou zijn. Een geluiddempend systeem mag om die reden geen 'doorzicht' vertonen. De noodzaak van in elk geval enige bocht stond daarom vast.

Ten slotte was voor de vakman bekend, aldus Duco c.s., dat het kanaal, in elk geval voor wat betreft het eerste gedeelte gerekend vanaf de buitenzijde, opwaarts gericht zou moeten zijn. Dit is noodzakelijk om inrekening te voorkomen.

9.1 De rechtbank is van oordeel dat Alusta c.s. de gelding van de drie bovengenoemde in acht te nemen gezichtspunten niet, althans niet deugdelijk, hebben bestreden. De gelding daarvan is ook inzichtelijk voor de rechtbank. De vraag is dan dus of gegeven de bekende suskast en die in acht te nemen gezichtspunten, de stap tot de suskast volgens het octrooi voor de hand lag.

9.2 Beschouwing van de doorsneden in figuur 3 leert dat de kanaalvormen ter rechterzijde niet wezenlijk verschillen. Het verschil is gelegen in de aanpassing ter linkerzijde (bij montage in het kozijn: de buitenzijde). Wat is gedaan is eenvoudig het strekken van de door het kanaal gevormde hoek. Op die wijze wordt het eerste gezichtspunt dat het kanaal zo min mogelijk en zo stomp mogelijke hoeken moet hebben in acht genomen. Enige hoek is gehandhaafd, op die wijze wordt overeenkomstig het tweede gezichtspunt gewaarborgd dat het kanaal geen 'doorzicht' vertoont. De overwegende richting van het kanaal is opwaarts gebleven. Op die wijze wordt inrekening voorkomen. De rechtbank acht het strekken van de door het kanaal gevormde hoek (van de L-vorm naar een geknikt hellend kanaal) gelet op de bekende suskast en de bekende gezichtspunten, ten tijde van de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend.

10.1 Alusta c.s. hebben nog aangevoerd dat reeds de lange tijd die zij nodig hadden om de onderhavige suskast te ontwikkelen aangeeft dat de gevonden oplossing niet voor de hand lag.

10.2 De rechtbank deelt die zienswijze niet. Ten pleidooie heeft Zwaan desgevraagd laten weten dat in mei 1990 het – voordien overigens wel bekende – ontwerp van de nieuwe NEN-norm 1087 is verspreid in de branche en dat hij in of omstreeks augustus 1990 met de ontwikkeling van de uitvinding is begonnen.

De rechtbank constateert dat de octrooiaanvraag dateert van april 1992. Aangenomen moet worden dat het maken van profmodellen en het doen van laboratoriumtesten toen reeds was gedaan. In dat licht kan niet gesteld worden dat het zoeken naar de oplossing lang heeft geduurd.

10.3 Alusta c.s. hebben ook nog gesteld dat inventieve arbeid (analyse) nodig was om te onderkennen dat de bekende suskast in feite niet was voorzien van een horizontaal kanaal met een regenkap, maar van een L-vormig kanaal. De rechtbank deelt dit oordeel niet; de bij voormelde octrooiaanvraag nr. 8702464 behorende tekeningen en het ter zitting getoonde model van de bekende suskast laten direct zien dat er sprake is van een L-vormig kanaal.

11 De slotsom is dat de geoctrooieerde suskast, gegeven de bekende suskast, voor de hand lag. Enige inventiviteit komt daar naar het oordeel van de rechtbank niet aan te pas.

12 Conclusie 1 van het octrooi dient dus nietig te worden verklaard. Niet gesteld of gebleken is dat de volconclusies enige zelfstandige betekenis toekomt zodat die het lot van de hoofdconclusie moeten delen. De vorderingen in conventie dienen daarom te worden afgewezen.

13 Zowel in conventie als in reconventie dienen Alusta c.s. als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten te worden veroordeeld.

Beslissing

in conventie

wijst de vorderingen af:

veroordeelt Alusta c.s. in de proceskosten, tot nu toe aan de zijde van Duco c.s. begroot op f 350,- voor verschotten en op f 2.130,- voor salaris van haar procureur;

in reconventie

verklaart nietig het Nederlands octrooi nr. 191 270;

veroordeelt Alusta c.s. in de proceskosten, tot nu toe aan de zijde van Duco begroot op f 1.065,- voor salaris van haar procureur. Enz.

**Nr. 4 Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage,
Sector Bestuursrecht, 29 oktober 1999***

Mr. J.A. Hagen

Art. 23 ROW 1995¹ art. 17A ROW (1910)

Uit de uitspraken van de Octrooiraad blijkt dat herstel in de vorige toestand wordt toegestaan wanneer sprake is van een geïsoleerde mislag in een overigens goed werkend systeem, waarbij de mislag is begaan door een persoon die overigens op zijn taak berekend was. Uit de stukken blijkt dat het Bureau I.E. in zijn beoordelingen dezelfde maatstaven hanteert; deze worden op zich niet door eiseres bestreden.

Art. 23 ROW 1995

De rechtbank bevestigt het oordeel van het Bureau dat i.c. niet kan worden gesproken van een enkele mislag en ook niet van door een overigens op haar taak berekende perso(o)n(en). Eiseres heeft niet alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid betracht. Van het Bureau I.E. kan voorts niet worden gevergd dat het zijn beslissingen afstemt met de bevoegde Engelse instantie (die in deze zaak wel tot herstel had besloten). Het Bureau is zelf voor zijn beslissingen verantwoordelijk. Het EOv bevat geen regels die in dit soort gevallen coördinatie voorschrijven, hoewel dat ook vanuit het standpunt van de octrooihouder wenselijk mocht zijn. De enkele omstandigheid dat een buitenlandse bevoegde instantie in hetzelfde geval een bepaalde beslissing neemt, betekent niet dat het de bevoegde Nederlandse instantie niet vrij zou staan een andersluidende beslissing te nemen.

X te Y, eiseres,
tegen

het Bureau voor de Industriële Eigendom, verweerder.

1 Aanduiding bestreden besluit

Het besluit van verweerder van 1 september 1998.

2 Zitting

Datum: 22 oktober 1999.

Eiseres is verschenen bij haar raadvrouw, mr. F. Quarles van Ufford, advocaat te Den Haag, alsmede bij drs. M.J. Hatzmann, octrooigemachtigde.

Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. I.W. van der Eijk.

3 Feiten

Op 25 juni 1997 heeft eiseres een verzoekschrift ex artikel 23 van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) doen indienen tot herstel van de vorige toestand van het Europees octrooi nr. 0000000.

Bij besluit van 10 april 1998 heeft verweerder, hierna te noemen: het Bureau I.E., dit verzoek afgewezen.

Tegen dit besluit is namens eiseres bij brief van 25 mei 1998 bezwaar aangetekend.

Dit bezwaar is behandeld tijdens een hoorzitting op 20 juli 1998.

Bij het thans bestreden besluit heeft het Bureau I.E. het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit is namens eiseres bij brief van 7 oktober 1998 voorlopig beroep ingesteld bij de rechtbank.

De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 11 januari 1999.

Bij brief van 19 februari 1999 heeft het Bureau I.E. een verzoekschrift ingediend.

4 Motivering

4.1 In geschil is de toepassing van artikel 23, eerste lid, ROW 1995, dat luidt als volgt:

Indien de aanvrager of de houder van een octrooi dan wel de houder van een Europees octrooi, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niet in staat is geweest een termijn ten opzichte van het bureau of het bureau bedoeld in artikel 99 in acht te nemen, wordt op zijn verzoek door het bureau de vorige toestand hersteld, indien het niet in acht nemen van de termijn ingevolge deze rijkswet rechtstreeks heeft geleid tot het verlies van enig recht of rechtsmiddel.

4.2 In deze zaak staat vast dat eiseres als houdster van het Europees octrooi nr. 0000000 niet binnen zes kalendermaanden na de in artikel 61 ROW 1995 bedoelde vervaldag de verschuldigde jaartaks voor de instandhouding van het octrooi heeft betaald. Ingevolge het bepaalde in artikel 62 ROW 1995 is het octrooi daardoor van rechtswege vervallen.

Artikel 23 ROW 1995 opent de mogelijkheid tot herstel van de vorige toestand, hetgeen in een geval als dit betekent dat het vervallen octrooi wederom van kracht wordt.

De bepaling is ontleend aan artikel 17A van de Rijsoctrooiwet (1910). Onder die wet werden (en worden) beslissingen terzake genomen door een Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad, met de mogelijkheid van beroep op een Afdeling van Beroep van de Octrooiraad. Uit de uitspraken van de Bijzondere Afdeling en de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad blijkt dat herstel van de vorige toestand wordt toegestaan wanneer sprake is van een geïsoleerde mislag in een overigens goed werkend systeem, waarbij de mislag is begaan door een persoon die overigens op zijn taak berekend was. Uit de stukken blijkt dat het Bureau I.E. bij zijn beoordelingen dezelfde maatstaven hanteert. Deze maatstaven worden op zich niet door eiseres bestreden. In geschil is de toepassing van de maatstaven op de onderliggende feiten.

4.3 De onderliggende feiten kunnen als volgt worden samengevat:

a Eiseres laat haar octrooizaken, waaronder de betaling van jaartaksen, behandelen door het Amerikaanse octroobureau Flehr, Hohbach, Test, Albritton & Herbert LLP (hierna: Flehr Hohbach). Dit bureau heeft ook de onderhavige zaak behandeld. Flehr Hohbach werkt samen met Computer Packages Inc. (hierna PCI), een onderneming die zich bezighoudt met de administratie en de betaling van taksen ten behoeve van haar cliënten.

b Mevrouw Melissa Becker, werkzaam bij Flehr Hohbach, houdt zich bezig met de buitenlandse taksbetalingen van de octrooien die bij Flehr Hohbach in behandeling zijn. Hiertoe kan zij gegevens die in de computer zijn opgeslagen (bijvoorbeeld inzake de landen waar een octrooi geldig is) raadplegen.

c Mevrouw Kathleen Smith is de secretaresse van de voor dit geval verantwoordelijke octrooigemachtigde Harold C. Hohbach. Zij heeft toegang tot het verleningsdossier, waarin de documenten zitten waaruit blijkt voor welke landen een octrooi geldig is.

d Verzoeken tot betaling van PCI komen binnen bij mevrouw Beckel. Deze vergelijkt de landen waarvoor betaling wordt verzocht met de gegevens in de computer. Bij discrepanties dient zij contact op te nemen met de secretaresse van de octrooigemachtigde, die het verleningsdossier raadpleegt en dan door-

* Tegen de beslissing is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State. *Recht*.

geeft voor welke landen het octrooi geldig is. Op basis van deze informatie handelt mevrouw Becker de zaak verder af.

c In het onderhavige geval verzocht PCI betaling voor 13 landen. Mevrouw Becker zag in de computer dat het octrooi voor zes landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) geldig was. Zij nam op 3 april 1996 contact op met mevrouw Smith die haar na raadpleging van het verleningsdossier mededeelde dat het octrooi in vier landen (België, Duitsland, Frankrijk en Italië) geldig was. Op basis van deze informatie heeft mevrouw Becker de taksen voor die vier landen doen betalen.

f Op 9 augustus 1996 werd mevrouw Becker bericht dat de betalingstermijn voor de jaartaks van het octrooi in het Verenigd Koninkrijk was overschreden, maar dat nog geldig kon worden betaald tot 8 januari 1997. Op basis van de op 3 april 1996 ontvangen informatie van mevrouw Smith besloot mevrouw Becker dat geen verdere handelingen behoeften te worden verricht.

g Achteraf is gebleken dat mevrouw Smith op 3 april 1996 verkeerde informatie aan mevrouw Becker heeft doorgegeven. Uit het verleningsdossier bleek dat het octrooi voor de zes in de computer genoemde landen geldig was.

4.4 Bij het thans bestreden besluit van 1 september 1998 heeft het Bureau I.E. geoordeeld dat niet kan worden gesproken van 'een enkele mislag' en ook niet van 'door een overigens op haar taak berekende perso(o)n(en)'. Daartoe heeft het Bureau I.E. – kort samengevat – overwogen dat tijdens het telefoongesprek op 4 maart 1996 (waarmee klaarblijkelijk het gesprek op 3 april 1996 wordt bedoeld) niet alleen een mislag is gemaakt, maar dat de beide betrokkenen daarbij een tekort aan aandacht kan worden verweten, waarna er van de kant van mevrouw Becker nog een onjuiste behandeling heeft plaatsgevonden van de Engelse brief van 9 augustus 1996. Het Bureau I.E. heeft uit de wijze waarop mevrouw Becker het octrooi heeft behandeld afgeleid, dat zij het nodige doorzicht in de materie miste om bij complicaties als in het onderhavige geval adequaat op te treden.

4.5 Eiseres bestrijdt dit oordeel. Naar haar mening is alles terug te voeren op de foutieve informatie van mevrouw Smith, hetgeen als een enkele mislag moet worden gekwalificeerd. Volgens eiseres mocht mevrouw Becker op 3 april 1996 op deze informatie afgaan en gold dat nog steeds en evenzover op 9 augustus 1996. Eiseres heeft er daarbij op gewezen dat het verzoek om herstel van de oude toestand in het Verenigd Koninkrijk (waar volgens eiseres dezelfde criteria gelden, terwijl dezelfde feiten en omstandigheden een rol speelden) wel is gehonoreerd.

4.6 De rechtbank overweegt hieromtrent dat uit de stukken blijkt dat mevrouw Smith de basisfout heeft gemaakt door foutieve informatie aan mevrouw Becker te verstrekken. Het is de rechtbank niet gebleken dat mevrouw Smith daarnaast nog een tekort aan aandacht kan worden verweten. De rechtbank is echter van oordeel dat het Bureau I.E. op goede gronden wel een dergelijk verwijt aan het adres van mevrouw Becker maakt. In de eerste plaats had het wel zeer voor de hand gelegen dat mevrouw Becker er in het telefoongesprek met mevrouw Smith melding van had gemaakt dat het octrooi volgens de computer voor zes landen geldig was en dat zij nog eens specifiek had gevraagd of het juist was dat het octrooi in Nederland en het Verenigd Koninkrijk niet geldig was. Anders dan eiseres ter zitting heeft doen bepleiten, moet dit niet worden gezien als een vereiste systematische check op alle mededelingen van mevrouw

Smith, maar als een slechts in de gegeven omstandigheden (de opgave van mevrouw Smith week zowel af van de opgave van CPI als van de computer) voor de hand liggende vraag om de vereiste zekerheid te krijgen.

Ook afgezien van deze kwestie is de rechtbank met het Bureau I.E. van oordeel dat de behandeling door mevrouw Becker van de Engelse brief van 9 augustus 1996 als niet adequaat moet worden gekwalificeerd, aangezien een op zijn taak berekende persoon zich behoort te realiseren dat een dergelijke brief impliceert dat er een in het Verenigd Koninkrijk geldig octrooi bestaat. Mevrouw Becker had zich derhalve op dat moment niet weer en zeker niet zonder meer mogen verlaten op de eerdere informatie van mevrouw Smith, maar had opnieuw navraag moeten doen naar de gegevens in het verleningsdossier.

4.7 De rechtbank is derhalve van oordeel dat eiseres niet alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid heeft betracht. Als mevrouw Becker in april 1996 meer aandacht aan de zaak had gegeven door in het telefoongesprek te laten uitkomen dat het octrooi volgens de computer in zes landen geldig was, zou de fout naar alle waarschijnlijkheid zijn opgemerkt en zou tijdig zijn betaald. Hetzelfde geldt als mevrouw Becker in augustus 1996 opnieuw informatie had opgevraagd. Als de fout op dat moment was opgemerkt, zou in Nederland nog rechts-geldig kunnen zijn betaald.

4.8 De rechtbank is tenslotte van oordeel dat van het Bureau I.E. niet kan worden gevergd dat het zijn beslissingen afstemt met de bevoegde Engelse instantie. Het Bureau I.E. is zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen. Ter zitting heeft het Bureau I.E. er voorts terecht op gewezen dat het bij Europese octrooizaken vaker voorkomt dat in de gedesigneerde landen uiteenlopende beslissingen worden genomen over bijvoorbeeld de geldigheid van een octrooi. Het Europees Octrooiverdrag bevat geen regels die in dit soort gevallen coördinatie voorschrijven, hoewel dat overigens ook vanuit het gezichtspunt van de octrooihouder wenselijk mocht zijn. De enkele omstandigheid dat een buitenlandse bevoegde instantie in hetzelfde geval een bepaalde beslissing neemt, betekent niet dat het de bevoegde Nederlandse instantie niet vrij zou staan een andersluidende beslissing te nemen.

4.9 Op grond van het vorenstaande moet het beroep ongegrond worden verklaard. Voor een kostenveroordeling acht de rechtbank geen gronden aanwezig.

5 Bestlissing

De Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage,

Recht doende:

Verklaart het beroep ongegrond.

6 Rechtsmiddel

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:13 juncto artikel 6:24 Awb kunnen een belanghebbende en het bestuursorgaan tegen deze uitspraak binnen zes weken na verzending daarvan hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Enz.

Nr. 5 Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 8 oktober 1999

Mr. A.A.M. Mollee

Tegen een besluit van 5 augustus 1998, waarbij een verzoek tot herstel in de vorige toestand door het Bureau I.E. niet ontvankelijk werd verklaard, heeft eiseres eerst op 14 oktober 1998 een bezwaarschrift ingediend. Bij brief van 15 oktober 1998 heeft het Bureau meegedeeld dat het bezwaar niet kan worden ontvangen wegens termijnoverschrijding (de termijn voor indiening van het bezwaar eindigde op 17 september 1998). Tegen dit besluit heeft eiseres bezwaar gemaakt bij brief van 27 oktober 1998, waarna eiseres is gehoord op 9 maart 1999. Bij besluit van 20 mei 1999 heeft het Bureau het bezwaar ongegrond verklaard. Eiseres heeft op 28 juni 1999 daartegen beroep ingesteld bij de rechtbank.

Art. 6:15 Awb

Rb.: *De brief van 15 oktober 1998 van het Bureau betrof een beslissing op bezwaar. Het Bureau heeft zich ten onrechte bevoegd geacht het bezwaar van 27 oktober 1998 in behandeling te nemen en daarop te beslissen. Het bestreden besluit is onbevoegd genomen en moet worden vernietigd.*

Het bezwaarschrift van 27 oktober 1998 moet als een (tijdig ingediend) beroepschrift tegen het besluit van 15 oktober 1998 worden aangemerkt.

Art. 6:7^o art. 3:41 Awb

Er is geen reden aan te nemen dat het, op 6 augustus 1998 aangerekend verzonden, besluit van 5 augustus 1998 eiseres op een zodanig laat tijdstip heeft bereikt dat het bezwaarschrift van 14 oktober 1998 als tijdig ingediend moet worden beschouwd.

Art. 6:11^o art. 3:45, lid 1 Awb

Er is geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding: met de mededeling in het besluit van 5 augustus 1998 dat verzoekster tegen deze beschikking bezwaar (kan) maken bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beschikking is voldaan aan de verplichting, melding te maken van de mogelijkheid bezwaar te maken. Deze rechtsmiddelclausule is niet onvolledig, misleidend en verwarrend, doch laat daarentegen niets aan duidelijkheid te wensen over. Met de term bekendmaking is bedoeld toezending of uitreiking en niet publicatie. Als beroepsmatige belangenbehartiger had de octrooigemachtigde van eiseres dit moeten weten of zich er in ieder geval van moeten vergewissen wat onder bekendmaking wordt verstaan.

Dat de octrooigemachtigde van eiseres de term bekendmaking heeft opgevat als bekendmaking door middel van publicatie komt voor rekening van eiseres.

Het bezwaar tegen het besluit van 5 augustus 1998 is terecht niet ontvankelijk verklaard en het beroep is ongegrond.

X te Y, eiseres,

tegen

het Bureau voor de Industriële Eigendom, verweerder.

1 Aanduiding bestreden besluit

Het besluit van verweerder van 20 mei 1999.

2 Feiten

Op 8 september 1997 is namens eiseres een verzoekschrift ingediend als bedoeld in artikel 23 van de Rijsoctrooiwet 1995 (ROW 95) tot herstel in de vorige toestand van Europees NL octrooi 0000000.

Dit verzoek heeft verweerder bij besluit van 5 augustus 1998 niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen dit besluit is namens eiseres bij bezwaarschrift van 14 oktober 1998 bezwaar aangetekend.

Bij brief van 15 oktober 1998 heeft verweerder de – toenmalige – octrooigemachtigde van eiseres medegedeeld dat hij niet in zijn bezwaar kan worden ontvangen, aangezien – kort gezegd – dit bezwaar te laat is ingediend.

Hiertegen is namens eiseres bij brief van 27 oktober 1998 bezwaar gemaakt.

Vervolgens hebben partijen bij brieven van 29 oktober 1998 (verweerder) en 17 november 1998 (octrooigemachtigde van eiseres) over en weer op elkaars standpunten gereageerd, waarna verweerder de – toenmalige – octrooigemachtigde van eiseres bij brief van 9 december 1998 heeft medegedeeld dat de briefwisseling tussen partijen niet correspondeert met hetgeen door de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is beoogd, dat verweerder daarom voornemens is formeel te beschikken inzake het bezwaar tegen het niet ontvankelijk verklaren van het tegen het besluit van 5 augustus 1998 gericht bezwaarschrift en dat tegen de desbetreffende beslissing beroep bij de rechtbank kan worden ingesteld.

Op 9 maart 1999 heeft een hoorzitting plaatsgevonden.

Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder als volgt beslist:

Verklaart het bezwaar tegen de beschikking van het Bureau d.d. 15 oktober 1999 [lees: 1998. Red.] waarbij het bezwaarschrift van verzoekster d.d. 14 oktober 1998 niet ontvankelijk werd verklaard, ongegrond.

Tegen dat besluit is namens eiseres bij beroepschrift van 28 juni 1999 beroep ingesteld bij de rechtbank.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken ingediend, alsmede een verweerschrift, gedateerd 12 augustus 1999.

3 Motivering

Ingevolge artikel 8:54, eerste lid, van de Awb, kan de rechtbank, totdat partijen zijn uitgenodigd om op een zitting van de rechtbank te verschijnen, het onderzoek sluiten, indien voortzetting van het onderzoek niet nodig is, onder meer omdat het beroep kennelijk gegrond of ongegrond is.

De rechtbank heeft aanleiding gezien met toepassing van deze bepaling het onderzoek te sluiten en overweegt daartoe het volgende.

Vooreerst stelt de rechtbank vast dat verweerder bij zijn brief van 15 oktober 1998 heeft besloten dat het tegen het besluit van 5 augustus 1998 gericht bezwaar van 14 oktober 1998 niet kan worden ontvangen wegens termijnoverschrijding. Nu de brief van 15 oktober 1998 derhalve een beslissing op bezwaar betreft, heeft verweerder zich naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte bevoegd geacht het bezwaar van 27 oktober 1998 in behandeling te nemen en daarop te beslissen. Het bestreden besluit, waarmee verweerder op dat bezwaar heeft beslist moet dan ook als onbevoegd genomen worden vernietigd.

In het voorgaande ligt tevens besloten dat het tegen het besluit van 15 oktober 1998 ingediende bezwaarschrift van 27 oktober 1998 als een beroepschrift tegen dat besluit moet worden aangemerkt. Gelet op de datum van bekendmaking van dat besluit (15 oktober 1998) is het voor het einde van de beroepstermijn bij verweerder ontvangen en, gelet op het bepaalde in artikel 6:15, derde lid, aanhef en onder a, van de Awb, tijdig ingediend. De brief van de – toenmalige – octrooigemachtigde van 17 november 1998, alsmede het beroepschrift van 28 juni 1999 worden

door de rechtbank als aanvullingen op het als beroepschrift aangemerkte bezwaarschrift van 27 oktober 1998 beschouwd.

De rechtbank ziet zich thans gesteld voor de vraag of verweerder bij het besluit van 15 oktober 1998 het bezwaar van eiseres tegen het besluit van 5 augustus 1998 terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Ingevolge artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van beroep zes weken. De termijn vangt ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de Awb aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Artikel 3:41 van de Awb bepaalt dat de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.

In artikel 3:45, eerste lid, van de Awb is bepaald dat indien tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld, daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit melding wordt gemaakt. In tweede lid is bepaald dat daarbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

Blijkens de door verweerder overgelegde gegevens van het register van aangetekende stukken, is het besluit van 5 augustus 1998 op 6 augustus 1998 aangetekend verzonden aan de – toenmalige – octrooigemachtigde van eiseres. Nu de octrooigemachtigde eerst op 14 oktober 1998 een bezwaarschrift heeft ingediend, is de bezwaartermijn, die eindigde op 17 september 1998, overschreden.

De rechtbank ziet geen reden aan te nemen dat, zoals namens eiseres is gesuggereerd, het besluit van 5 augustus 1998 de toenmalige octrooigemachtigde op een zodanig laat tijdstip heeft bereikt dat het bezwaarschrift als tijdig ingediend moet worden beschouwd.

Ingevolge artikel 6:11 van de Awb blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

Eiseres stelt zich op het standpunt dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. In dit verband voert zij aan dat verweerder niet heeft voldaan aan de in artikel 3:45 van de Awb neergelegde verplichting; volgens eiseres is de mededeling aan de voet van pagina 1 van het besluit van 5 augustus 1998 onvolledig, misleidend en verwarrend. Daarnaast wijst eiseres er op dat in bedoelde mededeling wordt gesproken over 'bekendmaking van deze beschikking', hetgeen de suggestie wekt dat het besluit bekend zal worden gemaakt in het publicatieblad *De Industriële Eigendom* en dat de bezwaartermijn feitelijk eerst vanaf deze bekendmaking is gaan lopen. Vanwege de niet heldere mededeling omtrent het indienen van bezwaar kan volgens eiseres in redelijkheid niet worden geoordeeld dat de indiener van het bezwaarschrift in verzuim is geweest met de tijdige indiening daarvan.

De rechtbank overweegt als volgt.

Aan de voet van pagina 1 van het besluit van 5 augustus 1998 heeft verweerder de volgende rechtsmiddelausule opgenomen:

Op grond van artikel 3:45, j° de artikelen 6:4 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, kan verzoekster tegen deze beschikking bezwaar maken bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beschikking.

Anders dan eiseres is de rechtbank van oordeel dat verweerder hiermee heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 3:45 van de Awb. Voorts ziet de rechtbank niet in dat de door verweerder opgenomen rechtsmiddelausule *onvolledig, misleidend en verwarrend* is. Integendeel: naar het oordeel van de rechtbank laat deze clausule aan duidelijkheid niets te wensen over.

Voorts wijst de rechtbank er op dat het besluit van 5 augustus 1998 tot een belanghebbende is gericht. Nu artikel 3:41 van de Awb voor zo'n geval – ondubbelzinnig – voorschrijft dat bekendmaking geschiedt door toezending of uitreiking, is met de door verweerder gehanteerde term 'bekendmaking' bedoeld: (bekendmaking door middel van) toezending of uitreiking en niet: (bekendmaking door middel van) publicatie. Als beroepsmatige belangenbachtiger had de – toenmalige – octrooigemachtigde van eiseres dit moeten weten of zich er in ieder geval van moeten vergewissen wat onder bekendmaking moet worden verstaan. Al met al is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van een ontoereikende en/of onjuiste rechtsmiddelausule en dat de onderhavige termijnoverschrijding dan ook niet verschoonbaar is. Dat de – toenmalige – octrooigemachtigde van eiseres de door verweerder gehanteerde term bekendmaking heeft opgevat als bekendmaking door middel van publicatie, komt – uiteindelijk – voor rekening en risico van eiseres.

Gelet op het vorenstaande heeft verweerder het bezwaar van eiseres tegen het besluit van 5 augustus 1998 terecht niet-ontvankelijk verklaard. Het beroep tegen het besluit van 15 oktober 1998 dient derhalve ongegrond te worden verklaard. Van omstandigheden op grond waarvan een van de partijen zou moeten worden veroordeeld in de door de andere partij gemaakte proceskosten, is de rechtbank niet gebleken. Wel dient het door eiseres betaalde griffierecht aan haar te worden vergoed.

Beslist dient derhalve te worden als volgt

4 Beslissing

De Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage,

recht doende:

Verklaart het beroep tegen het besluit van 20 mei 1999 *gegrond*. *Vernietigt* dit besluit.

Verklaart het beroep tegen het besluit van 15 oktober 1998 *ongegron*d.

Gelast dat de Staat der Nederlanden als rechtspersoon aan eiseres het door haar betaalde griffierecht, zijnde f. 450,- vergoedt.

5 Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan door een belanghebbende binnen zes weken na verzending van deze uitspraak verzet worden gedaan bij de rechtbank. De indiener van het verzetschrift kan daarbij aan de rechtbank verzoeken omtrent het verzet te worden gehoord. Enz.

Nr. 6 Benelux Gerechtshof, 6 december 1999**(Kipling)**

P. Kayser, president, P. Marchal, eerste vice-president, S.K. Martens, tweede vice-president, R. Gretsche en J. Jentgen, rechters, W.J.M. Davids, P. Neleman, I. Verougstracte en P. Ghislain, plaatsvervangende rechters

Art. 13A, lid 8 BMW

Waren zijn onder het merk door de merkhouder in de zin van artikel 13A, lid 8, BMW alleen dan 'in de Gemeenschap in het verkeer gebracht', wanneer deze merkhouder van het merk voorziene waren daadwerkelijk ter beschikking heeft gesteld van een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor de gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen.

De toestemming van de merkhouder bedoeld in artikel 13A, lid 8, BMW moet erop gericht zijn dat diegene door wie de merkhouder de gemerkte waren laat verhandelen, de exemplaren van die waren daadwerkelijk ter beschikking zal stellen van een afnemer met de bedoeling deze daardoor de gelegenheid te geven deze exemplaren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen.

Uit het enkele feit dat de van het merk voorziene waren ten aanzien waarvan een beroep op uitputting wordt gedaan, binnen de Gemeenschap zijn ontworpen en/of van daaruit worden gefactureerd of uitgevoerd, kan niet worden afgeleid dat de merkhouder ermee bekend is en goedkeurt dat een derde die waren daadwerkelijk ter beschikking stelt van een afnemer met de bedoeling deze gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen.

Indien de wederpartij van de merkhouder zich beroept op de uitputting van het recht, zal zij in beginsel moeten bewijzen dat de van het merk voorziene waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht; dit geldt onverminderd indien de aangesprokene ter staving van zijn verweer stelt en bewijst dat hij die waren binnen de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper.

Er kan aanleiding bestaan om in verband met verdere door de aangesprokene ter staving van zijn verweer gestelde nadere bijzonderheden de merkhouder geheel of gedeeltelijk met bewijs te belasten.

Kipling NV te Gent,

tegen

1 GB Unic NV te Brussel, en

2 Parimpex NV te Doornik.

a Conclusie van plaatsvervangend A.-G. J.F. Leclercq.

29 april 1999

1 Blijkens het vonnis van 23 april 1998 van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, afdeling Dendermonde, kunnen de feiten en achtergronden van het geding als volgt omschreven worden.

De N.V. Kipling is houder van het merk Kipling voor tassen en soortgelijke producten; dat merk is voor de Benelux onder de nummers 698.215 en 790.521 voor de waren in de klasse 18 gedeponeerd.

Kipling brengt een deel van haar collectie binnen de Europese Unie in het verkeer terwijl een ander deel, naar zij voorhoudt, enkel bestemd is voor de Amerikaanse markt. De waren voor de Amerikaanse markt heeft ze daarom onderscheiden van die welke in de Europese Unie op de markt gebracht worden: aan elke tas hangt een aapje dat in de USA een staart heeft maar in de Europese Unie niet, en de schouderriemen van beide versies zouden ook verschillen vertonen.

Aldus kan Kipling de oorspronkelijke bestemming van de desbetreffende door wederverkopers verhandelde producten traceren.

Kipling brengt de waren op de markt in de USA onder andere via Tumi Luggage uit de USA, waarbij het niet duidelijk is of Kipling aan deze importeur het verbod opgelegd heeft deze waren weer uit te voeren naar andere landen.

De N.V. GB Unic koopt de betwiste waren van Kipling aan bij de N.V. Parimpex uit Froyennes (België), die ze op haar beurt betrokken heeft van Tumi Luggage uit de USA, de Amerikaanse invoerder van de N.V. Kipling.

Het betreft authentieke en originele waren van de merkhouder Kipling.

De N.V. GB Unic brengt deze waren met de merknaam Kipling op de markt in haar vestigingen in Dendermonde en omstreken.

De N.V. Kipling houdt voor dat ze deze voor de Amerikaanse markt bestemde waren nooit binnen de Europese Unie in het verkeer heeft gebracht, laat staan de toestemming heeft gegeven deze waren in de Europese Unie in het verkeer te brengen, en verzet er zich op grond van haar merkrechten tegen dat GB Unic deze waren op de markt brengt.

De hoofdvordering van Kipling voor de Rechtbank van Koophandel, zoals gewijzigd bij besluiten, strekt ertoe dat GB Unic wordt veroordeeld tot het stopzetten van het gebruik van de merken van eiseres voor waren voor welke zij staan ingeschreven, tenzij deze waren met toestemming van eiseres binnen de Europese Unie in het verkeer zijn gebracht, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 BEF per eenmalig feit van gebruik in strijd met het te wijzen vonnis, dat GB Unic eveneens wordt veroordeeld de inbreukmakende waren die zij ingevolge de beschikking d.d. 01.08.1997 in bewaring heeft aan eiseres binnen veertien dagen kosteloos te overhandigen, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 BEF per niet binnen de termijn afgegeven waar, en tenslotte dat voornoemde verweerster wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding ad 5.000.000 BEF te vermeerderen met de gerechtelijke rente sinds de betekening van de dagvaarding.

Bij tussenvordering stelt de N.V. Kipling dezelfde vordering tegen Parimpex in, met uitzondering van de vordering tot het binnen veertien dagen kosteloos overhandigen van de waar.

Eveneens bij tussenvordering, doch enkel in subsidiaire orde en enkel voor zover zij zou veroordeeld worden wegens inbreuk op artikel 13.A.8 BMW, vordert de N.V. GB Unic de veroordeling van de vrijwillig tussenkomende partij, Parimpex, tot vrijwaring voor alle sommen die zij zou dienen te betalen aan eiseres op hoofdeis, de N.V. Kipling, en tot terugbetaling van de betaalde sommen voor niet verkochte Kipling producten, alsmede de winstderving daarop, zijnde het verschil tussen bruto winstmarge en inkoopprijs van GB Unic.

2 Bij genoemd vonnis heeft de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde Uw Hof verzocht over de volgende vragen uitspraak te doen met betrekking tot de uitleg van artikel 13.A.8 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, zoals gewijzigd door het te Brussel op 2 december 1992 ondertekende Protocol: *1 Stemt de notie 'onder het merk in het verkeer gebracht zijn' (art. 13.A.8 BMW) overeen met 'de plaats waar de zaak door de verkoper ter beschikking van de koper gesteld wordt' in de zin van het Weense Koopverdrag en heeft deze eerste daad van commercialisatie een uitputtend effect?*

2 Is er sprake van toestemming van de merkhouder in de zin van art. 13.A.8 BMW wanneer de gemerkte producten worden ontworpen in de EU en/of van daaruit wordt gefactureerd?

3 Is er sprake van toestemming van de merkhouder in de zin van art. 13.A.8 BMW wanneer de merkhouder reeds hetzij volledig identieke, hetzij wezenlijk gelijkwaardige modellen van een product commercialiseert in de EU?

4 Specifiek het bij de beantwoording van de vorige vraag een rol dat het aanbrenge van minuscule verschillen zou kunnen gebruikt worden om aldus de producten buiten de EU te kunnen identificeren en aldus de handel naar de EU toe op basis van het merkenrecht te kunnen belemmeren? (zoals bijvoorbeeld het aanbrenge op een draagtas of rugzak van een hangertje met hetzij een aap met een staartje (buiten de EU) en een aap zonder staartje (binnen de EU).

5 Indien een wederverkoper die in de EU gevestigd is, gemerkte producten aankoopt eveneens in de EU van een andere wederverkoper, moet dan op deze eerste wederverkoper het vermoeden rusten dat hij voldaan heeft aan zijn deel van zijn eventuele bewijslast van de communautaire oorsprong van de goederen, wanneer hij het bewijs geleverd heeft dat hij effectief van deze tweede wederverkoper binnen de EU gekocht heeft?

6 Is het voor de beantwoording van vorige vraag van belang of de merkhouder bij zijn verkoop buiten de EU aan zijn wederpartij al dan niet verbod tot wederverkoop in de EU opgelegd heeft?

3 Blijkens artikel 13.A.8 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, zoals gewijzigd door het te Brussel op 2 december 1992 ondertekende Protocol, omvat het aan de merkhouder verleende uitsluitend recht niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door hem of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor die houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

4 Uit de considerans van genoemd Protocol en uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij dit Protocol blijkt dat het Protocol onder andere strekt tot *aanpassing van de eenvormige Beneluxwet op de merken aan de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988* betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG, PbEG L 40).

Derhalve moet artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken zoveel mogelijk uitgelegd worden in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, i.h.b. artikel 7 ervan, teneinde het met deze richtlijn beoogde resultaat te bereiken.² Blijkens artikel 7, eerste lid, van de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG, PbEG 11.2.1989 nr. L 40/1) staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Krachtens het tweede lid van dit artikel is lid 1 niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

² Pasinomie (België) 1995, blz. 2397 en 2403.

³ HvJEG 16 juli 1998 (Silhouette International Schmied GmbH und Co. t/ Hartlauer Handels-gesellschaft mbH), C-355/96, Jur. HvJEG, blz. 1-4799, meer bepaald § 36.

De overeenkomst tussen artikel 13.A.8 van de eenvormige wet en artikel 7 van de eerste richtlijn (EEG) nr. 89/104 valt hierbij op.

Wanneer de juiste toepassing van artikel 7 van voornoemde richtlijn zo vanzelfsprekend voor de hand ligt dat er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan omtrent de wijze van beantwoording van de aan Uw Hof gestelde vragen, hetgeen naar mijn oordeel hier het geval is, dan is dit Hof ontslagen van elke verplichting tot verwijzing naar het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.³ Alsdan kan Uw Hof uitgaan van het leerstuk van de *acte clair*,⁴ d.w.z. de theorie dat er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan.

5 Uit de bewoordingen en de achtergrond van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en met name uit de formulering van de prejudiciële vragen blijkt dat deze rechtbank slechts wenst te vernemen *wat verstaan moet worden*, in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet, onder:

1 het in het verkeer brengen van een gemerkt product in de Europese Economische Gemeenschap;

2 de toestemming van de merkhouder tot dat in het verkeer brengen.

Daarentegen heeft de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde zelf reeds omtrent de volgende rechtspunten beslist:

1 de merkhouder kan zich verzetten tegen elk gebruik, in het economisch verkeer, van zijn merk, 'met als enige uitzondering de Europese uitputting (...)' waarbij geen enkele andere uitzondering aanvaard wordt (eenvormige wet, artikel 13.A); artikel 13.A.1 geldt dus niet alleen voor een onrechtmatig gebruik van het merk (nabootsing of namaking) maar ook voor het gebruik ervan door rechtverkrijgenden; met gebruik wordt eveneens bedoeld de invoer van waren (artikel 13.A.2);

2 de uitputting van het recht van de merkhouder blijft tot de Europese Unie beperkt; de universele uitputting is niet meer mogelijk.

Hoe belangwekkend de talrijke opmerkingen van partijen voor Uw Hof ook zijn, ik beperk mij in deze conclusie in beginsel tot het bespreken van de twee bovenstaande begrippen die ter uitlegging aan Uw Hof zijn voorgelegd. Dit neemt niet weg dat ik het eens ben met de draagwijdte die door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde – alhoewel de eigenlijke formulering van het vonnis niet steeds aansluit bij die waaraan ik zelf de voorkeur zou hebben gegeven – aan artikel 13.A.1, 13.A.2 en 13.A.8 van de eenvormige wet is gegeven, wat de twee genoemde overige rechtspunten betreft. Mijn oordeel steun ik daarbij op de – zeer algemene – bewoordingen van de artikelen 13.A.1 en 13.A.2 en op het als uitzonderings-bepaling aan te merken artikel 13.A.8.

6 Wat dient te worden verstaan onder het in het verkeer brengen van een gemerkte waar in de Gemeenschap, in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet?

In de eenvormige Beneluxwet noch in de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG) wordt dit begrip gedefinieerd hoewel het zowel in artikel 13.A.8 van de eenvormige wet als in artikel 7, lid 1, van de richtlijn voorkomt. Noch de

³ HvJEG 6 oktober 1982 (SRL Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA t/ Ministère de la Santé), zaak 283/81, Jur. HvJEG, blz. 3415.

⁴ Zie R. Joliet, *L'article 177 du Traité CEE et le renvoi préjudiciel*, tekst van de lezing gegeven te Luxemburg op 6 mei 1991 tijdens het bezoek van magistraten van hoge rechtscolleges, blz. 20 t/m 22.

considerans van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, ondertekend te Brussel op 2 december 1992, noch het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij dit Protocol, noch de considerans van de eerste richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988, noch de tot dusver door Uw Hof gewezen arresten lijken mij in de regel aanknopingspunten te bieden om dit begrip nader te omschrijven. Daarentegen valt m.i. uit het Silhouette-arrest van 16 juli 1998 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen⁵ en uit de conclusie van Advocaat-Generaal Jacobs in de voor dat Hof hangende zaak Sebago⁶ af te leiden dat slechts de volgende of een soortgelijke definitie gehanteerd kan worden: als een *in het verkeer brengen in de Gemeenschap van een gemerkte waar* in de zin van artikel 7, lid 1, van de eerste richtlijn (EEG) 89/104 en bijgevolg in de zin van artikel 13, A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken wordt aangemerkt elke fysieke verhandeling op de markt van de Europese Economische Gemeenschap door de houder van het merk van dat welbepaalde authentieke gemerkte product of mer diens toestemming, onder bezwarende titel of om niet, van het betrokken exemplaar of van de betrokken partij van die welbepaalde authentieke gemerkte waar, en uitsluitend dat exemplaar of die partij, anders dan het afgeven van een exemplaar of een partij met het oog op het opslaan en vervolgens verzenden daarvan buiten het grondgebied van de Gemeenschap.

7 Het vereiste van de verhandeling van het betrokken exemplaar of van de betrokken partij van een welbepaalde authentieke waar, en uitsluitend van dat exemplaar of van die partij, op de markt van de Europese Economische Gemeenschap *vloei* noodzakelijkerwijze voort uit de communautaire uitputtingsregel zoals die in het Silhouette-arrest in de verf is gezet. Anders oordelen zou betekenen dat het principe van de internationale

uitputting langs een omweg weer ingevoerd wordt. Daaruit zou namelijk volgen dat elke parallelle invoer in de Gemeenschap, dus ook de Beneluxlanden, van een authentiek gemerkt product dat nagenoeg identiek is met het in de Europese Economische Gemeenschap in de handel gebrachte product zou moeten worden toegelaten, aangezien onder in de handel brengen in de Gemeenschap zou worden verstaan het in de handel brengen van het authentieke gemerkte product als assortiment van authentieke producten, met inbegrip van de authentieke nagenoeg identieke producten, en niet het in de handel brengen van het enige betrokken exemplaar of van de enige betrokken partij van een welbepaald authentiek product.

Nu, indien de merkhouder een welbepaalde partij van een gemerkt product in de Gemeenschap in de handel brengt, dan brengt hij alleen die partij in het handelsverkeer; door deze handeling verhandelt hij niet tevens partijen van een nagenoeg identiek gemerkt product dat opgeslagen wordt en buiten het grondgebied van de Gemeenschap verzonden wordt.

8 Vanuit dezelfde gedachtegang impliceert de verhandeling van het betrokken exemplaar of de betrokken partij van een welbepaald authentiek product, en uitsluitend van dat exemplaar of die partij, in de Europese Economische Gemeenschap – juist doordat ze op het betrokken exemplaar of de betrokken partij van een welbepaald authentiek product betrekking heeft – de daadwerkelijke fysieke terbeschikkingstelling van dit exemplaar of deze partij op de Gemeenschapsmarkt.⁸ Daarom moest ik in de door mij gegeven definitie het louter afgeven van het betrokken exemplaar of de betrokken partij voor opslag en verdere verzending buiten het grondgebied van de Gemeenschap uitdrukkelijk uitsluiten. Die opslag en deze verzending zijn weliswaar materiële handelingen maar behelzen geen *fysieke terbeschikkingstelling op de Gemeenschapsmarkt*.

9 Uit de definitie die ik voor het in de handel brengen in de Europese Economische Gemeenschap van een gemerkt product (zie hierboven onder nr. 6) heb gegeven, vloeit voort dat wanneer een in de Europese Unie gevestigde wederverkoper partijen van een authentiek gemerkt product van een andere eveneens in de Europese Unie gevestigde wederverkoper betreft, er slechts dan sprake is van een in de handel brengen in de Europese Unie met de in principe daaraan verbonden uitputting van

⁵ HvJEG 16 juli 1998 (Silhouette International Schmied GmbH und Co v/Hartlauer Handelsgesellschaft mbH), C-355/96, *Jur. Tijdschr.*, blz. 1-4799, inzonderheid § 15 t/m 31.

⁶ HvJEG, Opinion of advocate general Jacobs delivered on 25 March 1999, Case C-173/98, Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois et Fils S.A. v. GB-UNIC S.A., met name nrs. 17, 18, 21, 24, 25 en 28 t/m 32. In deze conclusie heeft Advocaat-Generaal Jacobs het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorgesteld te antwoorden (vrije vertaling) dat artikel 7, lid 1, van de eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 aldus uitgelegd dient te worden dat wanneer waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte zijn verhandeld, zulks er niet aan in de weg staat dat de merkhouder zijn merkrecht uitoefent om zich te verzetten tegen de invoer in de Europese Economische Ruimte van *andere identieke of soortgelijke waren* die van zijn merk zijn voorzien.

⁷ Voor zover nodig herinner ik eraan enerzijds dat het principe van de universele of internationale uitputting van het aan het merk verbonden recht inhoudt dat de rechten van de merkhouder uitgeput zijn zodra de van het merk voorziene waar in de handel is gebracht, ongeacht de plaats waar deze verhandeling plaatsvindt, en anderzijds dat het principe van de communautaire uitputting van het aan het merk verbonden recht inhoudt dat de rechten van de merkhouder slechts uitgeput zijn wanneer de van het merk voorziene waar door de merkhouder of met zijn toestemming in de Europese Economische Gemeenschap (in de EER sinds de inwerkingtreding van de EER-Overeenkomst) in de handel zijn gebracht, met uitsluiting dus van derde landen. Op grond van het principe van de communautaire uitputting is de regel dat, wanneer een door een merk beschermd product door de merkhouder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel is gebracht, het merkrecht niet langer kan worden ingeroepen om het vrije verkeer van het product op de interne markt te beperken, bijgevolg niet van toepassing op parallel import uit landen buiten de Gemeenschap (zie Schriftelijke vraag P-0737/98 van Werner Langen aan de Commissie en Aanvullend antwoord van de heer Monti namens de Commissie, *PbEG*, 22.12.1998, C 402/25 en 26).

⁸ Vgl. *BENGLH*, gevoegde zaken A 89/1 en A 91/1, Valeo S.A. t. Automotive Products Benelux B.V. en Automotive Products Benelux B.V. t. Valeo S.A., 6 november 1992, *Ben. Jutr.* 1992, 13, blz. 1. Concl. Plv. Adv.-Gen. K. Mok.

het recht van de merkhouders indien genoemde partijen oorspronkelijk fysiek onder dit merk in de Unie in de handel zijn gebracht door de merkhouders of met zijn toestemming.

10 Zoals ik hierboven (onder 7) heb gepoogd duidelijk te maken, volgt de definitie die ik voor het in de handel brengen in de Gemeenschap van een gemerkt product heb gegeven noodzakelijkerwijze uit het principe van de communautaire uitputting. Centraal is dus wel de vraag naar de keuze tussen het principe van de internationale uitputting van het aan het merk verbonden recht en het principe van de communautaire uitputting van het aan het merk verbonden recht. Het principe van de communautaire uitputting waarvoor thans is gekozen, heeft zowel voor- als tegenstanders.⁹ Dit vraagstuk valt echter op zichzelf buiten het bestek van de aan Uw Hof gestelde vragen (zie hierboven onder 5).

11 Uit het vorenstaande volgt dat naar mijn oordeel *de eerste vraag* van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde als volgt moet worden beantwoord:

a als een in het verkeer brengen in de Gemeenschap van een gemerkte waar in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken wordt aangemerkt elke fysieke verhandeling op de markt van de Europese Economische Gemeenschap door de houder van het merk van dat welbepaalde authentieke gemerkte product of met diens toestemming, onder bezwarende titel of om niet, van het betrokken exemplaar of van de *betrokken* partij van die welbepaalde authentieke gemerkte waar, en uitsluitend dat exemplaar of die partij, anders dan het afgeven van een exemplaar of een partij met het oog het opslaan en vervolgens verzenden daarvan buiten het grondgebied van de Gemeenschap;

b het is aan de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde zelf het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, opgemaakt te Wenen op 11 april 1980, uit te leggen met betrekking tot de vraag of het ter beschikking van de koper stellen van de goederen in de zin van dit internationale verdrag bestaat uit een fy-

siek op de markt brengen van een gemerkt product zoals bedoeld in de vorenstaande definitie van het in de handel brengen in de Europese Economische Gemeenschap; c de eerste daad van verhandeling, als hierboven omschreven, hangt nauw samen met het principe van de communautaire uitputting van het aan het merk verbonden recht.

12 Nu kom ik tot de bespreking van het tweede begrip dat Uw Hof ter uitlegging wordt voorgelegd: wat dient onder toestemming van de merkhouders tot het in het verkeer brengen van een gemerkt product in de Gemeenschap te worden verstaan in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken?

Nogmaals wijs ik op de gelijkenis tussen voormelde bepaling van de eenvormige wet en artikel 7, lid 1, van de eerste richtlijn (EEG) nr. 89/104.

In de eenvormige Beneluxwet op de merken noch in de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG) wordt dit begrip gedefinieerd hoewel het zowel in artikel 13.A.8 van de eenvormige wet als in artikel 7, lid 1, van de richtlijn voorkomt. Noch de considerans van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, ondertekend te Brussel op 2 december 1992, noch het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij dit Protocol, noch de considerans van de eerste richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988 lijken mij in de regel aanknopingspunten te bieden om dit begrip nader te omschrijven.

Ik ben er dan ook toe geneigd dit begrip te definiëren en vanuit het aansluitende vraagstuk van de bewijslast af te bakenen aan de hand van de algemene beginselen, de gangbare betekenis van de woorden, het Silhouette-arrest van 16 juli 1998 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen,¹⁰ de conclusie van Advocaat-Generaal Jacobs in de voor genoemd Hof hangende zaak Sebago,¹¹ het Meditec-arrest van Uw Hof van 6 juli 1979¹² en de door mij onder 6 aangeroemde definitie van het in de handel brengen in de Gemeenschap van een gemerkt product. Derhalve kan naar mijn mening slechts de volgende of een soortgelijke definitie gehanteerd worden: in de zin van artikel 7, lid 1, van de eerste richtlijn (EEG) 89/104 en bijgevolg in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken *dient onder toestemming van de merkhouders tot het in de handel brengen in de Gemeenschap van een gemerkt product te worden verstaan*, de uitdrukkelijk dan wel stilzwijgende doch vaststaande goedkeuring door de houder van een merk van een fysiek onder dat merk op de markt brengen in de Europese Economische Gemeenschap van het betrokken exemplaar of de betrokken partij van dat welbepaalde authentieke gemerkte product, en uitsluitend van dat exemplaar of die partij.

13 Deze definitie mondt m.i. direct uit in onderstaande consequenties.

Eerste directe consequentie: wanneer de merkhouders een exemplaar of een partij van een welbepaald authentiek gemerkt pro-

⁹ Zie met name F. de Visscher, *Observations sous C.J.C.E. 16 juillet 1998 (Silhouette-arrest)*, *Journal des Tribunaux* 1999, blz. 286-291, i.h.b. blz. 290. Het naar mijn gevoelen meest relevante argument dat tegen het principe van de communautaire uitputting aangevoerd wordt is de nadelige uitwerking van dit principe voor de consument die verstoken blijft van goedkopere gemerkte producten. De internationale uitputting stimuleert immers de prijsconcurrentie. Het argument van het voordeel dat het principe van de internationale uitputting de consument biedt lijkt mij persoonlijk des te overtuigender omdat sinds een vijftiental jaren de functies van het merk aan een aanzienlijke ontwikkeling onderhevig zijn geweest. Het merk fungeerde voorheen hoofdzakelijk als een identiteitsbewijs, d.w.z. een middel om de waren van een onderneming van die van andere te onderscheiden (identificatie- en onderscheidingsfunctie) en als een middel om de consument zekerheid te bieden doordat het verifiëren van de kwaliteit van het betrokken gemerkte product achterwege kon blijven (kwaliteitsfunctie). Enerzijds zijn consumenten thans meer geïnteresseerd in de precieze inhoud van (merk)producten zodat naast de traditionele reclamefunctie geleidelijk een wervingsfunctie van het gemerkte product is ontstaan; anderzijds worden de verschillen tussen (merk)producten allengs kleiner omdat de technologie zo snel evolueert dat innovatie in geen tijd door concurrenten overgenomen wordt; tenslotte en vooral is voor het merk een functie ontstaan van 'groepsverbondenheid' met soms bedenkelijke gevolgen (dat is met name het geval bij jongeren die een bepaald voorwerp verkiezen waarop een bekend merk prijkt, dat bij leeftijdgenoten in de smaak valt boven een soortgelijk beter voorwerp dat echter het herkenningsteken van de groep mist).

¹⁰ HvJEG, 16 juli 1998 (Silhouette International Schmied GmbH und Co v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH), C-355/96, *Jur. HvJEG*, blz. 1-4799, inzonderheid §§ 34 en 35.

¹¹ HvJEG, Opinion of advocate general Jacobs delivered on 25 March 1999, Case C-173/98, Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois et Fils S.A. v. GB-UNIC S.A., inzonderheid nrs. 17, 18, 21, en 25 t/m 32.

¹² *op. cit.* BenGH, zaak A 78/2, Pfizer Incorporated t. Meditec B.V. en A. J. Th. Van Den Broek, 6 juli 1979, *Beneluxjur.* 1975-1979, 1, blz. 191, in het bijzonder blz. 196 en 197, concl. Adv.-Gen., Hoofd van het Parket, J. Olingier-Rouff.

duct in de Europese Economische Gemeenschap verhandelt kan daarom nog niet van hem gezegd worden dat hij instemt met de verhandeling in genoemde Gemeenschap van een authentiek gemerkt product dat met eerstbedoeld product nagenoeg identiek is. Anders oordelen zou betekenen dat het principe van de internationale uitputting langs een omweg weer ingevoerd wordt.

Tweede directe consequentie: het doet er zelfs niet toe of de merkhouders zijn toestemming heeft gegeven om een ander exemplaar of andere partijen van het welbepaalde authentieke gemerkte product in de Gemeenschap op de markt te brengen, dan dat exemplaar of die partij waarvoor hij in het gegeven geval zijn rechten in stelling brengt. Hiermee is meteen ook aangegeven dat er geen enkele reden is dat de merkhouders een andere uitkomst zou moeten dulden.

14 Met betrekking tot het leveren van het bewijs dat de merkhouders met het in de handel brengen in de Gemeenschap van een authentiek gemerkt product heeft ingestemd, komt het mij dienstig voor dat uw Hof aansluiting zoekt bij de principes inzake de bewijslast die het in zijn Meditec-arrest van 6 juli 1979 heeft vastgelegd.²³

Uit de bewoordingen en het samen lezen van de leden 1 en 8 van onderdeel A van artikel 13 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, resp. geïnspireerd op de artikelen 5, leden 1 en 2, en 7 van de eerste richtlijn (EEG) 89/104, blijkt dat de wetgever de in lid 8 neergelegde beperking heeft geconcipieerd als een uitzondering op de in het eerste lid aan de merkhouders toegekende bevoegdheid om zich op grond van zijn uitsluitend recht te verzetten tegen 'elk' gebruik als daar nader is omschreven.

Dit brengt mede dat ervan uitgegaan mag worden dat elke wederpartij van de merkhouders, indien zij de bepaling van lid 8 inroept, in beginsel dient te bewijzen dat het concreet in het geding zijnde exemplaar of de concreet in het geding zijnde partijen van het welbepaalde authentieke gemerkte product onder dit merk met de toestemming van de merkhouders in de Europese Economische Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

Bij gebrek aan een preciezere tekst in artikel 13.A.1 en 13.A.8 belet zulks evenwel niet dat de rechter, rekening houdend met de stellingen van partijen en de omstandigheden van het geval, de merkhouders geheel of ten dele met bewijs belast. Bij de verdeling van de bewijslast kan de rechter dan ook betekenis toekennen aan de omstandigheid dat één der partijen reeds een begin van bewijs heeft geleverd, de moeilijkheid een negatief bewijs te leveren en de vraag voor welke partij onder de gegeven omstandigheden het leveren van bewijs het minst bezwaarlijk is.

Mijn oordeel op dit punt vat ik als volgt samen: de bewijslast met betrekking tot de in artikel 13.A.8 genoemde en hierboven aangehaalde omstandigheden rust in beginsel op de wederpartij van de merkhouders, maar zulks belet niet de rechter, rekening houdend met de stellingen van partijen en de omstandigheden van het geval, de merkhouders geheel of gedeeltelijk met bewijs te belasten.

Derhalve doet een detailhandelaar die op het grondgebied van de Europese Economische Gemeenschap verkoopt er verstandig aan tijdig bij zijn leverancier te informeren of het betrokken exemplaar of de betrokken partijen van het welbepaalde authentieke gemerkte product, die te koop worden aangeboden, onder dat merk met de toestemming van de merkhouders-producent in de Europese Economische Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

15 De voorgaande overwegingen leiden mij tot de slotsom dat de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde gestelde vragen als volgt kunnen worden beantwoord (waarbij dezelfde nummering wordt aangehouden als bij de vragen):

2 onder toestemming van de merkhouders tot het in het verkeer brengen in de Gemeenschap van een gemerkt product in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken dient te worden verstaan, de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende doch vaststaande goedkeuring door de houder van een merk van een fysiek onder dat merk op de markt brengen in de Europese Economische Gemeenschap van het betrokken exemplaar of de betrokken partij van dat welbepaalde authentieke gemerkte product, en uitsluitend van dat exemplaar of die partij; derhalve is van toestemming van de merkhouders in zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken geen sprake doordat de producten die het merk voeren en voor uitvoer buiten de Europese Unie bestemd zijn in de Europese Unie worden ontworpen en/of van daaruit worden gefactureerd;

3 van toestemming van de merkhouders in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken is evenmin sprake doordat de merkhouders reeds hetzij volledig identieke, hetzij wezenlijk gelijkaardige modellen van een product in de Europese Unie commercialiseert;

4 met betrekking tot artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken maar onverminderd het – afzonderlijke – middel dat eventueel kan worden ontleend aan verbodsbepalingen inzake concurrentiebeperkende praktijken speelt het geen rol dat de verschillen tussen het authentieke gemerkte product en het nagenoeg identieke authentieke gemerkte product gering zijn;

5 in geval een wederverkoper die in de Europese Unie is gevestigd een gemerkt product koopt van een andere eveneens in de Europese Unie gevestigde wederverkoper, mag men niet concluderen dat eerstbedoelde wederverkoper aan zijn aandeel in de bewijslast omtrent de communautaire oorsprong van het product heeft voldaan doordat hij het bewijs levert dat hij inderdaad van deze tweede wederverkoper op het grondgebied van de Europese Unie heeft gekocht;

de bewijslast met betrekking tot de in artikel 13.A.8 genoemde omstandigheden dat het merk gebruikt wordt voor waren die onder dat merk met de toestemming van de merkhouders in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht rust in beginsel op elke wederpartij van de merkhouders; zulks belet evenwel niet de rechter, rekening houdend met de stellingen van partijen en de omstandigheden van het geval, de merkhouders geheel of gedeeltelijk met bewijs te belasten.

6 de toestemming van de merkhouders tot het in het verkeer brengen in de Europese Economische Gemeenschap van een gemerkt product is een uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende doch vaststaande goedkeuring door de merkhouders; van goedkeuring door de merkhouders kan geen sprake zijn indien deze zijn medecontractant voor de afzet buiten de Europese Unie van een exemplaar of partijen van een welbepaald authentiek gemerkt product uitdrukkelijk verboden heeft elke latere invoer naar de Europese Unie te verrichten met het oog op de wederverkoop van dat exemplaar of van die partijen op het grondgebied van de Unie.

Conclusie

16 In het licht van vorenstaande overwegingen stel ik Uw Hof voor de zes door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde gestelde vragen als volgt te beantwoorden:

1a als een in het verkeer brengen in de Gemeenschap van een gemerkte waar in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken wordt aangemerkt elke fysieke verhandeling op de markt van de Europese Economische Gemeenschap, door de houder van het merk van dat welbepaalde authentieke gemerkte product of met diens toestemming, onder bezwarende titel of om niet, van het betrokken exemplaar of van de betrokken partij van die welbepaalde authentieke gemerkte waar, en uitsluitend dat exemplaar of die partij, anders dan het afgeven van een exemplaar of een partij met het oog het opslaan en vervolgens verzenden daarvan buiten het grondgebied van de Gemeenschap;

b het is aan de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde zelf het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen, opgemaakt te Wenen op 11 april 1980, uit te leggen met betrekking tot de vraag of het ter beschikking van de koper stellen van de goederen in de zin van dit internationale verdrag bestaat uit een fysiek op de markt brengen van een gemerkt product zoals bedoeld in de vorenstaande definitie van het in de handel brengen in de Europese Economische Gemeenschap;

c de eerste daad van verhandeling, als hierboven omschreven, hangt nauw samen met het principe van de communautaire uitputting van het aan het merk verbonden recht.

2 in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken dient onder toestemming van de merkhouders tot het in de handel brengen in de Gemeenschap van een gemerkt product te worden verstaan, de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende doch vaststaande goedkeuring door de houder van een merk van een fysiek onder dat merk op de markt brengen in de Europese Economische Gemeenschap van het betrokken exemplaar of de betrokken partij van dat welbepaalde authentieke gemerkte product, en uitsluitend van dat exemplaar of die partij; derhalve is er van toestemming van de merkhouders in zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken geen sprake doordat de producten die het merk voeren en voor uitvoer buiten de Europese Unie bestemd zijn in de Europese Unie worden ontworpen en/of van daaruit worden gefactureerd;

3 van toestemming van de merkhouders in de zin van artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken is evenmin sprake doordat de merkhouders reeds hetzij volledig identieke, hetzij wezenlijk gelijkaardige modellen van een product in de Europese Unie commercialiseert;

4 met betrekking tot artikel 13.A.8 van de eenvormige Beneluxwet op de merken maar onverminderd het – afzonderlijke – middel dat eventueel kan worden ontleend aan verbodsbepalingen inzake concurrentiebekerkende praktijken speelt het geen rol dat de verschillen tussen het authentieke gemerkte product en het nagenoeg identieke authentieke gemerkte product gering zijn;

5 in geval een wederverkoper die in de Europese Unie is gevestigd een gemerkt product koopt van een andere eveneens in de Europese Unie gevestigde wederverkoper, mag men niet concluderen dat eerstbedoelde wederverkoper aan zijn aandeel in

de bewijslast omtrent de communautaire oorsprong van het product heeft voldaan doordat hij het bewijs levert dat hij inderdaad van deze tweede wederverkoper op het grondgebied van de Europese Unie heeft gekocht;

de bewijslast met betrekking tot de in artikel 13.A.8 genoemde omstandigheden dat het merk gebruikt wordt voor waren die onder dat merk met de toestemming van de merkhouders in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht rust in beginsel op elke wederpartij van de merkhouders; zulks belet evenwel niet de rechter, rekening houdend met de stellingen van partijen en de omstandigheden van het geval, de merkhouders geheel of gedeeltelijk met bewijs te belasten;

6 de toestemming van de merkhouders tot het in het verkeer brengen in de Europese Economische Gemeenschap van een gemerkt product is een uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende doch vaststaande goedkeuring door de merkhouders; van goedkeuring door de merkhouders kan geen sprake zijn indien deze zijn medecontractant voor de afzet buiten de Europese Unie van een exemplaar of partijen van een welbepaald authentiek gemerkt product uitdrukkelijk verboden heeft elke latere invoer naar de Europese Unie te verrichten met het oog op de wederverkoop van dat exemplaar of van die partijen op het grondgebied van de Unie.

b Benelux-Gerechtshof, enz.

1 Geler op het 23 april 1998 door de rechtbank van koophandel te Dendermonde uitgesproken vonnis in de zaak van de N.V. Kipling, met zetel te Gent, tegen de N.V. GB Unic, met zetel te Brussel, in welke procedure de N.V. Parimpex, met zetel te Doornik, is tussengekomen, bij welk vonnis overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) worden gesteld;

Ten aanzien van de feiten:

2 Overwegende dat de rechtbank van koophandel de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast als volgt heeft omschreven:

De N.V. Kipling (hierna te noemen: Kipling) is de houder van het merk Kipling voor tassen en soortgelijke waren, welk merk gedeponeerd werd voor de Benelux, met nummers 698.215 en 790.521 voor de waren van klasse 18.

Kipling brengt een deel van haar collectie binnen de Europese Unie in het verkeer, terwijl een ander deel, volgens eigen zeggen, enkel bestemd is voor de Amerikaanse markt. De waren voor die markt heeft ze daarom onderscheiden van deze die in de Europese Unie op de markt gebracht worden: aan elke tas hangt een aapje dat in de Verenigde Staten een staart heeft maar in de Europese Unie niet, en de schouderriemen van beide versies zouden verschillen.

Kipling brengt de waren op de markt in de Verenigde Staten onder andere via Tumi Luggage uit de Verenigde Staten, waarbij het niet duidelijk is of Kipling aan deze importeur het verbod heeft opgelegd deze waren weer uit te voeren naar andere landen en inzonderheid naar de Europese Unie.

De N.V. GB Unic (hierna te noemen: GB) koopt de betwiste waren van Kipling bij de N.V. Parimpex (hierna te noemen: Parimpex), die ze op haar beurt heeft gekocht bij Tumi Luggage, de Amerikaanse invoerder van Kipling. Het betreft authentieke en originele waren van de merkhouders Kipling.

GB brengt de waren op de Belgische markt met het merk Kipling.

Kipling houdt voor deze waren, bestemd voor de Amerikaanse markt, nooit binnen de Europese Unie in het verkeer te hebben gebracht en geen toestemming te hebben gegeven de waren in de Europese Unie in het verkeer te brengen;

3 Overwegende dat de rechtbank van koophandel de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld:

1 Stemt de notie *onder het merk in het verkeer gebracht zijn* (artikel 13.A.8 BMW) overeen met de plaats waar de zaak ter beschikking van de verkoper gesteld wordt in de zin van het Weense koopverdrag en heeft deze eerste daad van commercialisatie een uitputtend effect?

2 Is er sprake van toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 13.A.8 BMW wanneer de merkproducten worden ontworpen in de EU en/of van daaruit wordt gefactureerd?

3 Is er sprake van toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 13.A.8 BMW wanneer de merkhouder reeds hetzij volledig identieke, hetzij wezenlijk gelijkaardige modellen van een product commercialiseert in de EU?

4 Speelt het bij de beantwoording van de vorige vraag een rol dat het aanbrengen van minuscule verschillen zou kunnen gebruikt worden om aldus de producten buiten de EU te kunnen identificeren en aldus de handel naar de EU toe op basis van het merkenrecht te kunnen belemmeren (zoals bijvoorbeeld het aanbrengen op een draagtas of rugzak van een hangertje met hetzij een aap met een staartje (buiten de EU) en een aap zonder staartje (binnen de EU)?

5 Indien een wederverkoper die in de EU gevestigd is, merkproducten aankoopt eveneens in de EU van een andere wederverkoper, moet dan op deze eerste wederverkoper het vermoeden rusten dat hij voldaan heeft aan zijn deel van zijn eventuele bewijslast van de communautaire oorsprong van de goederen wanneer hij het bewijs geleverd heeft dat hij effectief van deze tweede wederverkoper binnen de EU gekocht heeft?

6 Is het voor de beantwoording van de vorige vraag van belang of de merkhouder bij zijn verkoop buiten de EU aan zijn wederpartij al dan niet verbod tot wederverkoop in de EU opgelegd heeft?

Ten aanzien van het verloop van het geding:

4 Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag een door de Griffier voor conform getekend afschrift van het vonnis van de rechtbank van koophandel van Dendermonde heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;

5 Overwegende dat mr. T. van Innis, advocaat te Brussel, namens partij Kipling een memorie en een memorie van antwoord heeft ingediend;

6 dat mr. P. Wytinck, advocaat te Brussel en mr. L. De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, namens de partij GB Unie een memorie hebben ingediend;

7 dat mr. L. Van Bunnin, advocaat te Brussel, namens de partij Parimpex een memorie en een memorie van antwoord heeft ingediend;

8 dat ter zitting van het Hof van 22 maart 1999 te Brussel de standpunten van partijen zijn toegelicht door de respectieve raadslieden, die elk een pleitnota hebben ingediend;

9 Overwegende dat Plaatsvervangend Advocaat-Generaal J.-F. Leclercq op 29 april 1999 schriftelijk conclusie heeft genomen;

Ten aanzien van het recht:

10 Overwegende dat het Hof in de wijze waarop partijen deze zaak hebben toegelicht, aanleiding vindt voorop te stellen dat het zich zal beperken tot het beantwoorden van de gestelde vragen van uitleg voor zover dat tegen de achtergrond van de feiten zoals de verwijzende rechter deze heeft omschreven, nodig is;

Met betrekking tot de eerste vraag

11 Overwegende dat het Hof, nu de rechtsregels waarnaar de eerste vraag mede verwijst, niet behoren tot die tot uitleg waarvan het Hof is geroepen, deze vraag aldus verstaat dat de verwijzende rechter wenst te vernemen wanneer gezegd kan worden dat waren door de merkhouder 'in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht' in de zin van artikel 13A, lid 8, BMW;

12 Overwegende dat uit de bewoordingen en de strekking van genoemde bepaling, uitgelegd aan de hand van het daaraan ten grondslag liggende artikel 7 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (de richtlijn), blijkt dat waren onder het merk door de merkhouder in de zin van die bepaling van de BMW alleen dan 'in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht', wanneer de merkhouder van het merk voorziene waren daadwerkelijk ter beschikking heeft gesteld van een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

Met betrekking tot de tweede, derde en vierde vraag tezamen

13 Overwegende dat de tweede, derde en vierde vraag ertoe strekken te vernemen wat in voormelde bepaling dient te worden verstaan onder 'of met diens toestemming';

14 Overwegende dat artikel 13A, lid 8, uitputting van het merkenrecht verbindt aan het voltooid zijn van de handeling 'in de Gemeenschap in het verkeer brengen' waarvan het Hof hiervoor onder 12 een omschrijving heeft gegeven en voorts met het zelf verrichten van die handeling door de merkhouder gelijk stelt het geval dat deze handeling door een ander maar met toestemming van de merkhouder wordt verricht;

15 Overwegende dat uit de bewoordingen en de strekking van die bepaling blijkt dat de toestemming van de merkhouder erop moet gericht zijn dat die ander de gemerkte waren daadwerkelijk ter beschikking zal stellen van een afnemer met de bedoeling deze daardoor de gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

16 dat daarin ligt besloten dat de merkhouder met dit ter beschikking stellen bekend moet zijn en het moet goedkeuren en dat de toestemming betrekking moet hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd;

17 Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat uit het enkele feit dat de van het merk voorziene waren ten aanzien waarvan een beroep op uitputting wordt gedaan, binnen de Gemeenschap zijn ontworpen en/of van daaruit worden gefactureerd of uitgevoerd, niet kan worden afgeleid dat de merkhouder ermee bekend is en goedkeurt dat een derde die waren daadwerkelijk ter beschikking stelt van een afnemer met de bedoeling deze

gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

Met betrekking tot de vijfde en zesde vraag

18 Overwegende dat de verwijzende rechter bij de vijfde en de zesde vraag terecht ervan is uitgegaan dat ook thans nog geldt dat, zoals het Hof voor de oude BMW heeft beslist in zijn uitspraak van 6 juli 1979 in de zaak A 78/2 (*Jurisprudentie* 1975-1979, p. 191 c.v.), degene die door de merkhouder terzake van het door hem verhandelen van van het merk voorziene waren wordt aangesproken uit hoofde van artikel 13A, lid 1, en zich op uitputting beroept, in beginsel de bewijslast draagt van het vervuld zijn van de daartoe door lid 8 van deze bepaling gestelde voorwaarde, te weten dat die waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht;

19 dat de verwijzende rechter evenwel wenst te vernemen of dit laatste onverminderd geldt indien de aangesprokene ter staving van zijn verweer stelt en bewijst dat hij de van het merk voorziene waren binnen de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper;

20 Overwegende dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord omdat het enkele feit dat de aangesprokene de waren binnen de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper, hem voor wat betreft zijn verweer van uitputting tegenover de merkhouder niet in een andere bewijspositie behoort te brengen dan hiervoor onder 18 omschreven;

21 dat weliswaar de verhouding van de aangesprokene met zijn verkoper – en met name diens vrijwaringverplichtingen – in de regel zal meebrengen dat hij van die verkoper mag verlangen dat deze hem in staat stelt het vereiste bewijs te leveren, maar dat zulks een zaak is tussen de aangesprokene en zijn verkoper, waar de merkhouder buiten staat;

22 dat hoogstens, op de voet van voormelde uitspraak van het Hof, aanleiding kan bestaan om in verband met verdere door de aangesprokene ter staving van zijn verweer gestelde nadere bijzonderheden de merkhouder geheel of ten dele met bewijs te belasten, maar de tot uitleg van rechtsregels beperkte taak van het Hof niet toelaat nader aan te geven wanneer daartoe aanleiding zal zijn;

Ten aanzien van de kosten:

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

24 dat krachtens de Belgische wetgeving, de honoraria van de raadslieden niet zijn begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

25 dat op de behandeling voor het Hof geen kosten zijn gevallen;

26 Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal J.-F. Leclercq;

27 Uitspraak doende op de door de rechtbank van Koophandel te Dendermonde bij vonnis van 23 april 1998 gestelde vragen;

Verklaart voor recht:

Met betrekking tot de eerste vraag:

28 Waren zijn onder het merk door de merkhouder in de zin van artikel 13A, lid 8, BMW alleen dan 'in de Gemeenschap in het verkeer gebracht', wanneer deze merkhouder van het merk voorziene waren daadwerkelijk ter beschikking heeft gesteld van een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor de gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

Met betrekking tot de tweede, de derde en de vierde vraag tezamen

29 De toestemming van de merkhouder bedoeld in artikel 13A, lid 8, BMW moet erop gericht zijn dat diegene door wie de merkhouder de gemerkte waren laat verhandelen, de exemplaren van die waren daadwerkelijk ter beschikking zal stellen van een afnemer met de bedoeling deze daardoor de gelegenheid te geven deze exemplaren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

30 Uit het enkele feit dat de van het merk voorziene waren ten aanzien waarvan een beroep op uitputting wordt gedaan, binnen de Gemeenschap zijn ontworpen en/of van daaruit worden gefactureerd of uitgevoerd, kan niet worden afgeleid dat de merkhouder ermee bekend is en goedkeurt dat een derde die waren daadwerkelijk ter beschikking stelt van een afnemer met de bedoeling deze gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen;

Met betrekking tot de vijfde en de zesde vraag

31 Indien de wederpartij van de merkhouder zich beroept op de uitputting van het recht, zal zij in beginsel moeten bewijzen dat de van het merk voorziene waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht; dit geldt onverminderd indien de aangesprokene ter staving van zijn verweer stelt en bewijst dat hij die waren binnen de Gemeenschap heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper. Enz.

Nr. 7 Gerechtshof te Arnhem, 17 augustus 1999**(Total Design/Total Sign)**

Mrs. A.P.M. Houtman, A. Smeeing-van Hees en C.P. Aubel

Art. 1 BMW

'Total design' is hoogstens zwak onderscheidend. De onderdelen 'Design' en 'Total' zijn ieder op zichzelf beschrijvend voor het pakket ontwerpdiensten dat Total Design aanbiedt, maar de combinatie van beide woorden kan enige onderscheiding opleveren. Inburgering is evenwel niet gebleken. Gelet dient te worden op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde waarop het inbreuk makend aangevallen gebruik van het overeenstemmend teken een aanvang nam. Gedaagde is een jaar na het merkdepot met haar activiteiten gestart. Toen was er dus nog geen sprake van jarenlang merkgebruik door Total Design.'

Ook uit de gegevens met betrekking tot de huidige situatie blijkt niet van inburgering tot een sterk merk. Daarvoor is, nu het merk in hoofdzaak beschrijvend is, nodig dat Total Design aantoonde dat bijna het gehele in aanmerking komende publiek haar merk als zodanig herkent.

Art. 13A, lid 1d BMW

De wederzijdse waren en diensten zijn soortgelijk, nu Total Design zich niet alleen beperkt tot het ontwerpen van bewegwijzering, lichtreclame, naamplaten, uithangborden e.d., maar zij deze (evenals Total Sign) ook ten behoeve van haar afnemers laat vervaardigen. (Anders: de Pres.)

Gelet op het zwak onderscheidend vermogen is er evenwel geen sprake van verwarringsgevaar tussen het merk Total Design en de handelsnaam Total Sign. Het publiek bestaat uit zakelijke afnemers die zich beter dan de gemiddelde consument zullen realiseren om welk soort bedrijf en waren/diensten het gaat en voor wie gebruik van de Engelse taal gewoner is. Er is een duidelijk verschil in betekenis tussen 'design' en 'sign' en dus ook ten aanzien van de samengestelde namen. Daarnaast verschillen Total Design en Total Sign ook visueel en auditief. Overigens heeft zich in de acht jaar dat merk en teken naast elkaar zijn gebruikt kennelijk geen enkel geval van daadwerkelijke verwarring voorgedaan. Tenslotte moeten anderen dan de merkhoudster niet kunnen worden belet om ter aanduiding van hun soortgelijke waren of diensten beschrijvende woorden te kunnen gebruiken.

Total Design BV te Amsterdam, appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur mr. B. Peck, advocaten mrs. E.L. Abbink Spaik en P.N.A.M. Claassen te Breda, tegen

1 Total Sign vof te Enschede,

2 Alfons Clemens Maria Liefveld te Enschede,

3 Irene Maria Liefveld-Groothuis te Enschede, geïntimeerden, incidenteel appellanten, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. S.M. Pelkmaans te Amsterdam.

a President Arrondissementsrechtbank te Almelo, 14 oktober 1998 (mr. H. Drcwcs)

Het geschil, de beslissing en motivering:

1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

Total Design voert sinds haar oprichting in 1962 de handelsnaam TOTAL DESIGN. Total Design is merkhoudster van het woordmerk TOTAL DESIGN. Zij heeft het merk in de Benelux gedeponeerd voor ontwerpdiensten.

Total Design is een ontwerp bureau, dat zich bezig houdt met het ontwerpen van zogeheten corporate identities, belettering

en bewegwijzering. Haar klanten bevinden zich door heel Nederland.

Total Sign voert sinds 1990 de handelsnaam TOTAL SIGN. Total Sign produceert verschillende soorten lichtreclame en belettering. Total Sign is vooral in Twente actief.

2 Total Design vordert, na wijziging van eis,

Total Sign op straffe van verbeurte van een dwangsom te gebieden binnen de Benelux te staken en gestaakt te houden het gebruik van het teken TOTAL SIGN en Total Sign te veroordelen aan haar te betalen een bedrag van f 2.000,- aan buitengerechtelijke incassokosten.

3 Total Design heeft zich op het standpunt gesteld dat het voeren van de handelsnaam TOTAL SIGN door Total Sign een inbreuk betekent op het merkrecht van Total Design. Daarnaast doet de naam TOTAL SIGN de handelsnaam TOTAL DESIGN verwateren. De bedrijvigheid van de twee ondernemingen hebben raakpunten en daardoor ontstaat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van Total Design en Total Sign; het publiek neemt ten onrechte aan dat er tussen beide ondernemingen een economische band bestaat.

Subsidiair heeft Total Design zich op het standpunt gesteld dat Total Sign jegens haar een onrechtmatige daad heeft gepleegd door de handelsnaam TOTAL SIGN te voeren.

4 Total Sign heeft zich tegen de vordering verweerd en zich primair op het standpunt gesteld dat Total Design in deze procedure geen spoedeisend belang heeft.

Subsidiair heeft Total Sign aangevoerd dat het merkdepot van Total Design nietig is, omdat de merknaam geen, dan wel onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Als het teken TOTAL DESIGN al enig onderscheidend vermogen heeft, dan is dit zo zwak dat mede daarom geen sprake kan zijn van inbreuk op het merkrecht van Total Design. Evenmin heeft zij daarom in strijd met de Handelsnaamwet gehandeld of jegens Total Design een onrechtmatige daad gepleegd. Hierbij is mede van betekenis dat tussen de tekens TOTAL DESIGN en TOTAL SIGN visueel, auditief en begripsmatig verschil bestaat en de twee ondernemingen verschillende soorten diensten en/of producten aanbieden, zo heeft Total Sign gesteld.

5 Wij zijn van oordeel, anders dan Total Sign meent, dat Total Design naar haar stellingen in de dagvaarding voldoende spoedeisend belang heeft bij een beoordeling van haar vordering in kort geding. Niet goed valt in te zien waarom een verbod op onrechtmatig gebruik van een handelsnaam dat bij het publiek tussen twee ondernemingen verwarring oplevert langer op zich moet laten wachten dan nodig is. Dat de huidige situatie al meer dan acht jaar bestaat maakt dit nog niet anders, nog daargelaten dat in deze procedure niet uitdrukkelijk is weersproken dat Total Design eerst dit voorjaar te weten is gekomen dat Total Sign de handelsnaam TOTAL SIGN voert.

6 Wij zijn voorlopig van oordeel dat de merknaam TOTAL DESIGN voldoende onderscheidend vermogen heeft en dat niet kan worden geoordeeld dat het merkdepot nietig zou zijn. Weliswaar hebben de woorden 'total' en 'design' en de combinatie van deze woorden in TOTAL DESIGN een sterk beschrijvend karakter – op zichzelf lijkt het teken niet meer in te houden dan een aanduiding van de aard en omvang van de aangeboden diensten –, maar voorshands delen wij niet de mening van Total Sign dat het teken TOTAL DESIGN uitsluitend beschrijvend is. Van belang hierbij is dat het niet aannemelijk is dat het gehele

¹ Zie de noot op blz. 25. *Red.*

in aanmerking komende publiek het teken beschouwt als een aanduiding van de specifieke diensten die Total Design levert. Daarnaast moet de merknaam TOTAL DESIGN door het langdurige gebruik sinds het begin van de jaren zestig en door de staat van dienst van Total Design, bij het in aanmerking komende publiek geacht worden zo te zijn ingeburgerd dat ondanks de beschrijvende eigenschappen van de woorden 'total' en 'design' en de combinatie er van in TOTAL DESIGN het teken voldoende onderscheidend vermogen heeft en in ieder geval niet ieder onderscheidend vermogen mist.

De woorden 'total' en 'design' en met name de combinatie 'total design' zijn evenmin zo beschrijvend dat aan de omstandigheid dat de merknaam TOTAL DESIGN geacht moet worden bij het betrokken publiek te zijn ingeburgerd geen betekenis zou kunnen toekomen.

7 Wij zijn verder voorlopig van oordeel dat Total Sign door de handelsnaam TOTAL SIGN te voeren geen inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Total Design, noch zo doende onrechtmatig heeft gehandeld jegens Total Design. Wij hebben hierbij het volgende in aanmerking genomen.

Er bestaat in het Engels een duidelijk verschil in betekenis tussen de woorden 'design' en 'sign'. Dit verschil brengt mee, nu het Engels in Nederland over het algemeen zo goed wordt beheerst dat verondersteld moet worden dat het in aanmerking komende publiek bekend is met de onderscheidenlijke betekenis van beide woorden, dat ook de samengestelde namen TOTAL DESIGN en TOTAL SIGN begripsmatig verschillen. Daarnaast verschillen de tekens TOTAL DESIGN en TOTAL SIGN ook in visueel en auditief opzicht. TOTAL DESIGN bevat twee letters en een lettergreep meer dan TOTAL SIGN, welk verschil vooral in auditief opzicht merkbaar is. In elk geval is in het licht van het begripsmatige verschil ook visueel en auditief gezien geen sprake van overeenstemming tussen beide tekens.

Daarnaast bestaat er een wezenlijk verschil tussen het soort diensten en/of waren van Total Design en Total Sign. Total Design heeft zich toegelegd op het maken van ontwerpen, terwijl Total Sign productie- en installatiewerk verricht. Met name de onderwerpen van de verschillende werkzaamheden zijn echter niet soortgelijk. Total Sign maakt, al dan niet in de vorm van lichtreclame, uithangborden, gevelbelettering, naamplaten en belettering voor auto's. Total Design ontwerpt jaarverslagen, logo's, belettering en bewegwijzering. Hoewel er vooral op het terrein van lichtbakken sprake is van een zekere overlap kan toch niet worden gezegd dat de waren en diensten van beide ondernemingen duidelijk overeenkomen. Zo kan Total Sign worden getypeerd als een producent van lichtreclame, wat ook tot uitdrukking komt in het vaker door haar gebruikte LICHTRECLAME & NEON als toevoeging op haar handelsnaam, en is Total Design een specialist in het ontwerpen van corporate identities. Dat Total Design verantwoordelijk is voor de uitvoering van haar ontwerpen is nog niet genoeg om niet te kunnen zeggen dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen de werkzaamheden van Total Design en Total Sign, mede ook omdat de ontwerpwerkzaamheden van Total Design duidelijk van de uitvoering gescheiden blijven.

Verder is in aanmerking genomen dat het publiek dat gebruik maakt van de waren en diensten van Total Design en Total Sign, zakelijke afnemers zijn van wie redelijkerwijs mag worden verwacht dat zij meer oplettend zijn op merk- en handelsnamen en zich beter realiseren om welk soort bedrijf het gaat en welke waren en/of diensten zij krijgen aangeboden. Daarbij is Total Sign vooral werkzaam in Twente en ontplooit Total Design in het Oosten van Nederland weinig activiteiten.

Kortom, gelet op de verschillen tussen de werkzaamheden, diensten en/of waren en de tekens (in begripsmatig, visueel en auditief opzicht) en gezien het feit dat het in aanmerking komende publiek extra oplettendheid mag worden toegedicht, moet worden geoordeeld dat TOTAL DESIGN en TOTAL SIGN onvoldoende overeenstemmende tekens zijn en er niet genoeg gevaar bestaat voor verwarring tussen de ondernemingen van Total Design en Total Sign.

Het gevaar voor associatie achten wij om bovenstaande redenen te klein om tot inbreuk op het merkrecht van Total Design te kunnen concluderen, daargelaten hoe het onderscheidend vermogen van het teken TOTAL DESIGN moet worden gekwalificeerd.

8 Gelet op wat wij in de voorgaande rechtsoverweging hebben overwogen, zijn wij ook van oordeel dat Total Sign door het voeren van de handelsnaam TOTAL SIGN niet in strijd met de Handelsnaamwet heeft gehandeld.

9 De vordering zal daarom worden afgewezen, waarbij Total Design als de in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

Recht doende in kort geding:

I wijzen de vordering af;

II veroordelen Total Design in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Total Sign begroot op f 2.845,- aan verschotten en het salaris van de procureur. Enz.

b Het Hof, enz.

3 De vaststaande feiten

De grieven zijn niet gericht tegen de door de president onder 1 als vaststaand aangenomen feiten, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

4 De beoordeling van het geschil

4.1 Het hof ziet aanleiding om allereerst het incidenteel appèl te behandelen.

4.2 Het hof verwierpt het verweer van Total Design dat Total Sign niet-ontvankelijk is in het incidenteel appèl. Het feit dat de kort geding rechter ambtshalve mocht toetsen of sprake is van spoedeisend belang alsmede het feit dat de appèlrechter ambtshalve de verweren die in eerste aanleg zijn verworpen en die in hoger beroep zijn gehandhaafd, opnieuw moet onderzoeken, brengt nog niet mee dat het incidenteel appèl zonder belang is ingesteld. De geïntimeerde heeft bij een dergelijk appèl belang ter voorkoming van onzekerheid of het desbetreffende verweer opnieuw aan de orde zou komen (zie FIR 10 juni 1988, NJ 1989, 30).

4.3 De eerste incidentele grief houdt in dat Total Design geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering, nu Total Sign ruim acht jaar bestaat en Total Design sinds 1991 hiervan op de hoogte is, terwijl zij al die jaren geen actie heeft ondernomen.

4.4 Het hof verwierpt de grief. Dat Total Design sinds 1991 op de hoogte is van het bestaan van Total Sign is gebaseerd op de stelling dat in 1991 een medewerker van Total Design naar Total Sign heeft opgebeld en heeft gevraagd naar de werkzaamheden van Total Sign. Deze stelling is echter uitdrukkelijk betwist door Total Design en verder niet aannemelijk gemaakt door Total Sign. Het hof houdt het er dan ook voor dat Total Design, zoals zij heeft aangevoerd, niet eerder dan in het voorjaar van 1998

bekend is geraakt met het bestaan van Total Sign. Er is dan geen sprake van dat Total Design eerst acht jaar heeft stilgezeten voordat zij het onderhavige kort geding heeft aangespannen tegen Total Sign.

4.5 De tweede incidentele grief houdt in dat het merk en de handelsnaam Total Design onderscheidend vermogen missen, omdat zij uitsluitend beschrijvend zijn. De grief is ook gericht tegen het oordeel van de president dat het merk Total Design, hoewel sterk beschrijvend, door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft gekregen.

4.6 Het hof is voorshands van oordeel dat het merk en de handelsnaam Total Design hoogstens zwak onderscheidend zijn. De onderdelen 'Design' en 'Total' zijn ieder op zichzelf beschrijvend voor het pakket ontwerpdiensten dat Total Design aanbiedt, maar de combinatie van deze beide woorden kan enige onderscheiding opleveren. Het hof verworpt de stelling van Total Design dat de naam door het langdurig gebruik en de grote bekendheid van Total Design bij het in aanmerking komende publiek een zo onderscheidende kracht heeft gekregen dat het zelfs als een sterk merk moet worden beschouwd. Immers, voor de beoordeling van de onderscheidende kracht van een merk dient, ook in geval sprake zou zijn van inburgering, te worden gelet op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde waarop het inbreuk makend aangevallen gebruik van het overeenstemmend teken een aanvang nam (zie BGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 [Quick, Red.]). Het merk Total Design is gedeponeerd in 1989 en Total Sign is in 1990 met haar activiteiten gestart. Toen was er dus nog geen sprake van jarenlang merkgebruik door Total Design. Voorts hebben de door Total Design overgelegde gegevens die haar bekendheid onderbouwen, betrekking op de huidige situatie en niet op die in 1990. Ten aanzien van die gegevens overweegt het hof overigens dat daaruit nog niet volgt dat Total Design door inburgering thans een sterk merk zou zijn. Daarvoor is, nu het merk Total Design in hoofdzaak beschrijvend is, nodig dat Total Design aantoont dat bijna het gehele in aanmerking komende publiek haar merk als zodanig herkent. Vooralsnog heeft Total Design dat echter niet aangetoond, maar slechts dat zij een groot aantal belangrijke opdrachtgevers heeft.

4.7 Uit het voorgaande volgt dat het incidenteel appèl in zoverre gegrond is dat het hof het oordeel van de president dat het merk Total Design door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft gekregen, aldus nuanceert en specificceert dat het merk Total Design hoogstens zwak onderscheidend vermogen heeft en niet door inburgering tot een sterk merk is geworden.

4.8 Dit laatste heeft gevolgen voor de beoordeling van de vraag of de handelsnaam Total Sign inbreuk maakt op het merk en de handelsnaam Total Design, welke beoordeling hierna bij de behandeling van het principaal appèl aan de orde komt.

4.9 Het hof is voorshands van oordeel dat sprake is van soortgelijkheid van waren/diensten, nu Total Design zich niet alleen beperkt tot het ontwerpen van bewegwijzering, lichtreclame, naamplaten, uithangborden e.d., maar deze ook ten behoeve van haar afnemers laat vervaardigen.

4.10 Gelet op het hoogstens zwak onderscheidend vermogen van het merk Total Design, is het hof voorshands van oordeel dat geen sprake is van verwarringsgevaar van dit merk met de handelsnaam Total Sign. Daarbij is van belang dat het in aanmerking komende publiek in dit geval bestaat uit zakelijke af-

nemers, van wie in zijn algemeenheid mag worden aangenomen dat zij zich beter dan de gemiddelde consument realiseren om welk soort bedrijf het gaat en welke waren/diensten zij krijgen aangeboden en voor wie gebruik van de Engelse taal gewoner is. In de eerste plaats is er begripsmatig een duidelijk verschil in betekenis tussen de woorden 'design' en 'sign' (ontwerp dan wel uithangbord/teken) en dus ook ten aanzien van de samengestelde namen Total Design en Total Sign. In de tweede plaats verschillen Total Design en Total Sign, gezien het hoogstens zwak onderscheidend vermogen van Total Design, ook visueel en auditief. Het visuele verschil zit in het aantal lettergrepen en het feit dat het tweede woord met een andere letter begint. Het auditieve verschil zit in het verschil in uitspraak tussen 'design' en 'sign': in het eerste geval wordt de 's' uitgesproken met een zachte z-klank en in het tweede geval met een harde s-klank. Dit verschil valt niet weg bij het gebruik van de samengestelde namen Total Design en Total Sign. Overigens heeft zich in de ruim acht jaar dat merk en teken naast elkaar zijn gebruikt, kennelijk geen enkel geval van daadwerkelijke verwarring voorgedaan, nu Total Design niet met een of meer voorbeelden hiervan is gekomen.

Bij al het vorenoverwogene speelt een rol dat anderen dan de merkhouder niet mochten kunnen worden belet om ter aanduiding van hun soortgelijke waren of diensten beschrijvende woorden te kunnen gebruiken. Hun belang dient niet te worden achtergesteld bij dat van de merkhouder.

4.11 Ook ten aanzien van de handelsnaam Total Design komt het hof, wegens het zwak onderscheidend vermogen van deze naam, op grond van dezelfde overwegingen als onder 4.10, voorshands tot de conclusie dat geen sprake is van verwarringsgevaar.

4.12 De conclusie moet zijn dat het principaal appèl ongegrond is.

5 Slotsom

Het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd. Total Design zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het principaal appèl. De kosten van het incidenteel appèl zullen tussen partijen worden gecompenseerd, nu dit appèl slechts voor een deel gegrond is.

6 De beslissing

Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
- veroordeelt Total Design in de kosten van het principaal appèl, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Total Sign begroot op f 440,- aan verschotten en op f 5.100,- voor salaris;
- compenseert de kosten van het incidenteel appèl tussen partijen aldus, dat elke partij de eigen kosten draagt. Enz.

Noot

Inburgering voor het depot

Het Hof verworpt het beroep van Total Design op inburgering onder meer met de overweging dat het merk Total Design in 1989 werd gedeponeerd, zodat er toen Total Sign haar activiteiten startte nog geen sprake was van jarenlang merkgebruik door Total Design. Uit het vonnis van de President blijkt echter dat Total Design haar handelsnaam reeds sinds 1962 voerde, en de President gaat er van uit dat hetzelfde geldt voor het gebruik van het dienstmerk. Merkgebruik dat voorafgaat aan het depot

kan wel degelijk bijdragen tot inburgering van het merk. Bij merken die elk onderscheidend vermogen missen (en enkele andere categoricën) is inburgering voor het depot ingevolge art. 3 lid 3 van de Eerste Merkenrichtlijn thans in principe zelfs voorwaarde voor het verrichten van een rechtsgeldig depot. Maar ook onder het oude recht kon inburgering heel goed voorafgaan aan het depot.

Een en ander neemt uiteraard niet weg dat Total Design naar het oordeel van het Hof niet heeft aangetoond dat haar merk in 1990 was ingeburgerd.

J.H.S.

Nr. 8 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 29 juni 1999

(Stichting Echte Bakkersgilde/Tijsterman)

Mr. E.J. Numann

Art. 1 f^o art. 19 BMW

De aanduiding 'De Echte Bakker' (collectief merk) is niet louter beschrijvend, aangezien deze woordcombinatie, met inbegrip van de hoofdletters, geschikt is om te dienen ter onderscheiding van een categorie van bakkers en banketbakkers, zoals eiseres doet.

Art. 13A, lid 1a f^o art. 20 BMW

De door gedaagde gebruikte aanduiding 'Echte Bakker' kan bij het publiek tot verwarring leiden omtrent de vraag of gedaagde tot de organisatie van eiseres behoort.

Stichting Echte Bakkersgilde te Wageningen, eiseres, procureur mr. W. Taekema, advocaten mr. E.A. Mout-Bouwman en mr. H.T. ten Have beiden te Amsterdam, tegen

Bert Johannes Tijsterman te Oegstgeest, h.o.d.n. Bert Tijsterman Brood en Banketbakkerij en/of Bert Tijsterman en/of B.J. Tijsterman, gedaagde, niet verschenen.

De feiten:

2 Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 22 juni 1999 wordt in dit kort geding van het volgende uitgegaan.

a Eiseres is een organisatie die zich krachtens haar statuten ten doel stelt het behartigen van de belangen van haar deelnemers in de ruimste zin des woords. Deelnemer kan worden de ambachtelijke bakker die aan de kwaliteitsvereisten voldoet.

b Eiseres is exclusief rechthebbende op het collectief woordmerk DE ECHTE BAKKER, ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 433861, en het collectief woord/beeldmerk DE ECHTE BAKKER, ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 424966.

c De onder 1b genoemde merken (hierna: Echte Bakker-merken) zijn ingeschreven voor meel en graanpreparaten, brood en broodproducten en banket en banketproducten.

d Gedaagde exploiteert een kleinhandel in brood en banket in Oegstgeest. Hij is geen deelnemer van eiseres. (...)

Beoordeling van het geschil:

5 Bevoegdheid

Voor zover het bepaalde in artikel 37A BMW ook op de bevoegdheid van de president in kort geding van toepassing is, is de president bevoegd kennis te nemen van de vorderingen voor zover

gebaseerd op de BMW, nu gedaagde woonachtig is binnen dit arrondissement en de bevoegdheid van de president ook overigens niet ter discussie is gesteld.

6 Gedaagde heeft enkele malen lokaal geadverteerd met de tekst: *Echte Bakker Bert Tijsterman*. In genoemde brief van 20 mei 1999 schrijft gedaagde – kort gezegd – dat het wel eens is voorgekomen dat voor zijn bedrijf is geadverteerd met 'echte bakker', dat dat op een vergissing berust, dat gedaagde er zelf nooit bij stil heeft gestaan dat het woord 'echte' een beschermd woord is en dat hij ervoor zal zorgen dat het niet meer gebeurt.

7 Voorzover gedaagde daarmee wil betogen dat er geen sprake is van een geldig merk omdat de aanduiding 'De Echte Bakker' louter beschrijvend is, moet dit verweer worden verworpen, aangezien deze woordcombinatie, met inbegrip van de hoofdletters, geschikt is om te dienen ter onderscheiding van een categorie van bakkers en banketbakkers, zoals eiseres doet.

8 De door gedaagde gebruikte aanduiding 'Echte Bakker', in het bijzonder indien daarbij de eerste letters van de woorden met hoofdletters worden geschreven is een teken dat overeenstemt met het woordmerk DE ECHTE BAKKER omdat het bij het publiek tot verwarring kan leiden omtrent de vraag of gedaagde tot de organisatie van eiseres behoort. Het wordt voorts voor dezelfde, althans soortgelijke waren gebruikt als waarvoor de merken van eiseres zijn ingeschreven.

9 Voorzover gedaagde voorts wil stellen dat het slechts eenmaal is voorgekomen dat hij geadverteerd heeft met de aanduiding 'Echte Bakker' mist dat verweer doel, nu eiseres onweersproken heeft gesteld dat er meermalen op eerdergenoemde wijze advertenties zijn geplaatst. Dit gegeven geeft eiseres voldoende belang bij haar vordering. Daaraan doet niet af dat gedaagde toezegt ervoor te zullen zorgen dat het niet meer gebeurt.

10 Het voorgaande leidt ertoe dat de merkenrechtelijke vordering van eiseres zal worden toegewezen, zij het dat de megevorderde dwangsom zal worden gematigd tot het bedrag van f 1.000,- per dag of per keer dat gedaagde het verbod overtreedt.

11 Nu gedaagde zich niet zonder voorbehoud aan de vordering van eiseres heeft willen conformeren voordat eiseres tot dagvaarding was overgegaan dient gedaagde, als de in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de proceskosten.

12 (...)

Bestissing

De President:

– *Beveelt* gedaagde het gebruik van het woordmerk DE ECHTE BAKKER, ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 433861 en het woord/beeldmerk DE ECHTE BAKKER, ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 424966, te staken en gestaakt te houden;

– *Bepaalt* dat gedaagde een dwangsom verbeurt van f 1.000,- per dag of per keer dat hij voormeld bevel mocht overtreden;

– *Veroordeelt* gedaagde in de kosten van de tegen hem gevorderde procedure welke kosten tot dusverre aan de zijde van eiseres worden begroot op f 1.472,96, waarvan f 400,- aan griffierecht en f 72,96 aan dagvaardingskosten.

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

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

Nr. 9 President Arrondissementsrechtbank te Groningen, 25 mei 1999*

(Jack Daniel's)

Mr. W. Duitemeijer

Art. 13A, lid 8 BMW

De omstandigheid dat de uitputtingsregel een inperking vormt op de omvang van het merkrecht brengt met zich dat de bewijslast ligt bij de zich op de uitputtingsregel beroepende partij. De stelling van gedaagden dat er sprake is van uitputting omdat de waren door Jack Daniel's in wereldwijde circulatie zijn gebracht zonder contractuele beperkingen jegens de eerste afnemer wordt verworpen, omdat dit zou neerkomen op gelding van een regel met mondiale uitputting in weervil van hetgeen door de Europese regelgever nu juist is beoogd.

Art. 13bis, lid 2 BMW¹ art. 700, lid 3 en art. 704 Rv

Het gelegde beslag is van rechtswege vervallen nu aan de voorwaarde in het beslagverlof dat de eis in hoofdzaak binnen 21 dagen moet worden ingesteld niet is voldaan aangezien het onderhavige kort geding niet kan gelden als eis in de hoofdzaak.² De onduidelijkheden rond de beslagen vergen een nader en zo mogelijk uitgebreid onderzoek waartoe dit kort geding zich niet leent. Nu de onduidelijkheden rond de beslagen zijn toe te schrijven aan gedaagden en het feit dat deze beslagen door gedaagden zijn gefrustreerd, is er aanleiding om de kosten hiervan aan gedaagden toe te rekenen.

Art. 6:162 BW

De Benelux-Merkenwet biedt geen grondslag voor een vordering tot recall (uit te voeren door een registeraccountant die daarvan een verslag zal opmaken).³

Jack Daniel's Properties Inc te San Rafael, Californië, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, procureur mr. H.E.M. Hulleman, advocaten mr. P.L. Reeskamp en mr. H.J. Schimmel, beiden te Amsterdam,

en

- 1 Kamstra International BV te Delfzijl,
- 2 FBE Expedition BV te Delfzijl,
- 3 Global Distributeurs BV te Ferbeck,
- 4 Orion Consumergoods BV te Rijsenhout,
- 5 De Maasstroom Groothandel BV te Rotterdam,
- 6 Trival Market Development Company te Maassluis,
- 7 Ricosmos BV te Delfzijl,
- 8 Harbourk Trading Ltd te Limassol, Cyprus,
- 9 Bosman Bonded Stores (B.B.S) BV te Rotterdam,
- 10 Mevi Internationaal Expeditiebedrijf BV te Rotterdam en
- 11 Willem Adriaan Blijdorp te Meedhuizen, gedaagden, procureur mr. H.J. Overes, advocaten mr. G. van der Wal te Brussel (gedaagden sub 1 t/m 7 alsmede gedaagde sub 11), mr. H.J. Overes (gedaagde sub 8), mr. P.J. Kreijger te 's-Gravenhage (gedaagde sub 9), mr. T.A. Vermeulen te Rotterdam (gedaagde sub 10).

Rechtsoverwegingen

in conventie en in reconventie:

1 Vaststaande feiten

Tussen partijen is op grond van de overgelegde stukken en hetgeen enerzijds is gesteld en anderzijds is erkend, althans niet of

onvoldoende weersproken, in dit kort geding het navolgende komen vast te staan.

Jack Daniel's is onder meer exclusief gerechtigd tot het woord- en beeldmerk 'JACK DANIEL'S'. Deze merken hebben werking voor de Benelux en zijn ingeschreven in warenklasse 33 zijnde alcoholhoudende dranken.

Jack Daniel's is houder van een groot aantal merken van producten, die door Brown-Forman, of één van Brown-Forman's dochtermaatschappijen, worden geproduceerd en verhandeld, waaronder JACK DANIEL'S whiskey.

Brown-Forman is als licentienemer van Jack Daniel's bevoegd om gebruik te maken van de merken van Jack Daniel's voor de verdere verhandeling van de producten.

Ingevolge de EG Richtlijn van de Raad 89/396/EEG d.d. 14 juni 1989 dient Jack Daniel's op haar waren een aanduiding aan te brengen aangevende het batchnummer, een code, die het mogelijk maakt een partij waren te identificeren.

Jack Daniel's maakt gebruik van twee codes aan de hand waarvan kan worden vastgesteld aan wie zij de betreffende fles heeft geleverd alsmede waar en wanneer de betreffende fles whiskey is geproduceerd.

FBE heeft op 8 december 1998 250 dozen, elk bevattende 12 flessen van 1 liter, JACK DANIEL'S whiskey verkocht aan Hydale Limited uit het Verenigd Koninkrijk. Uit de betreffende dozen zijn de codes weggesneden. De codes op de flessen zelf zijn echter niet verwijderd. Aan de hand van de op de flessen aangebrachte identificatienummers (codes), die Jack Daniel's en Brown-Forman onder meer in staat stellen om de identiteit van de eerste afnemers te achterhalen is vastgesteld dat de partij voor de eerste maal in de Verenigde Staten op de markt is gebracht en dat de producten voor de eerste maal zijn geleverd aan drie verschillende Amerikaanse bedrijven, Burns Philip in San Francisco, Northwest in Seattle en Ueta of Texas uit Laredo. Deze bedrijven hebben geen toestemming van Jack Daniel's of van haar licentienemer Brown-Forman gekregen om de flessen in de EER op de markt te brengen.

Krachtens haar daartoe door de president van deze rechtbank verleend verlot heeft Jack Daniel's op 12 april 1999 getracht beslag te leggen onder gedaagden sub 1 tot en met 7 aan de Steenweg te Farmsum, op een partij whiskey van het merk Jack Daniel's.

Ter plaats heeft de deurwaarder circa 5000 dozen aangetroffen, waarvan de identificatienummers waren uitgesneden, met in elke doos 12 flessen met de voornoemde whiskey. Aan de hand van de op de flessen aangebrachte identificatienummers is vastgesteld dat de partij voor de eerste maal is geleverd aan bedrijven in Mexico en op Sint Maarten.

Eveneens op maandag 12 april heeft de deurwaarder in Spijkennisse conservatoir derdenbeslag gelegd onder Bosman, ten laste van gedaagden sub 1 tot en met 7, op parallel-geïmporteerde whiskey, te weten: 58 dozen met 12 flessen à 0,75 liter, 626 dozen met 12 flessen à 0,7 liter en 13 dozen met 12 flessen à 1 liter. Aan de hand van de identificatienummers kon worden vastgesteld dat deze producten voor de eerste maal geleverd waren aan bedrijven in Australië, Puerto Rico en de V.S..

Jack Daniel's heeft op 3 mei 1999 nog een beslag ten laste van Bosman zelf gelegd.

2 Standpunt van Jack Daniel's

Het standpunt van Jack Daniel's komt, zakelijk weergegeven, op het navolgende neer.

Gedaagden maken zich schuldig aan ongeautoriseerde parallelimport van grote partijen whiskey van het merk JACK DANIEL'S. Aangezien deze producten niet door of met toestem-

* Beroep ingesteld. Red.

¹ Zie noot 1, blz. 31. Red.

² Zie noot 2, blz. 31. Red.

ming van Jack Daniel's binnen de Europese Economische Ruimte ('EER') in het verkeer zijn gebracht, kan Jack Daniel's zich daartegen verzetten op grond van haar merkrechten op grond van de Benelux-Merkenwet.

Jack Daniel's heeft op maandag 12 april 1999 beslag laten leggen op een deel van de ongeautoriseerd geïmporteerde partij Jack Daniel's whiskey. Dit beslag is op instigatie van de heer Blijdorp ondanks assistentie van de politie in sterke mate gefrustreerd, en is zelfs gegaard gegaan met dreiging van fysiek geweld door de heer Blijdorp tegen de deurwaarder. De goederen zijn vervolgens tot twee maal toe aan het beslag onttrokken.

De gedaagden, met uitzondering van Mevi, behoren tot het zogenaamd 'Blijdorp concern'; een groep vennootschappen waarbij steeds de heer Willem Blijdorp direct of indirect als (middelrijk) aandeelhouder en/of bestuurder betrokken is. Ruim 20 van de tot dit 'concern' behorende vennootschappen – waaronder gedaagden sub 1 tot en met 7 – houden blijkens het register van de Kamer van Koophandel kantoor aan de Rondboslaan 27 te Farmsum.

De aandelen van gedaagden sub 1 tot en met 6 zijn volledig in handen van B&S International B.V., een vennootschap die eveneens actief is onder de naam BIM Group, waarbij 'BIM' een afkorting is voor 'Blijdorp International Merchants'. De aandelen van Ricosmos B.V. zijn in handen van de Stichting Continuïteit Blijdorp Concern. De Cypriotische vennootschap Harbourk Trading Ltd. maakt eveneens onderdeel uit van dit concern. Voorts is de heer Blijdorp blijkens het Handelsregister als bestuurder verbonden aan Bosman Bonded Stores.

Gedaagden zijn met name actief in de im- en export van allerhande gebruiks- en verbruiksgoederen, waaronder alcoholische dranken. Gelet op de nauwe betrekkingen tussen gedaagden en gezien de overeenstemmende bedrijfsactiviteiten, vermoedt Jack Daniel's dat alle gedaagden betrokken zijn bij de parallelimport. Voorts heeft Jack Daniel's uit de markt vernomen dat binnen het Blijdorp concern voor vergelijkbare transacties gebruik wordt gemaakt van steeds verschillende vennootschappen.

Op deze gronden heeft Jack Daniel's besloten om alle vennootschappen uit het Blijdorp concern die blijkens het handelsregister betrokken zijn bij de handel in drank en/of verbruiksgoederen, te doen dagvaarden.

Jack Daniel's vermoedt dat de door gedaagden parallelgeïmporteerde Jack Daniel's whiskey op jaarbasis een handelswaarde heeft van 24 miljoen gulden.

Jack Daniel's heeft een spoedeisend belang dat de handel in haar producten die niet door haar of met haar toestemming voor de eerste maal in de EER op de markt worden gebracht, wordt gestaakt en gestaakt wordt gehouden, opdat een einde wordt gemaakt aan de huidige onrechtmatige situatie.

Standpunt van gedaagden

De verweren van gedaagden komen, zakelijk weergegeven, op het onderstaande neer.

Gedaagden sub 1 tot en met 7 en sub 11 handhaven het verzoek om aanhouding teneinde in de gelegenheid te worden gesteld hun verweer tegen de verstrekkende vorderingen van Jack Daniel's voor te bereiden en – zondig – de daarvoor nodige feiten en bewijsmiddelen te verzamelen.

Het is juist dat gedaagden sub 1 tot en met 7 onderling verbonden vennootschappen zijn. Dit geldt niet voor Harbourk omdat deze sinds 1998 geen onderdeel meer vormt van de Blijdorp-groep en dit geldt ook niet voor Bosman nu het belang van de Blijdorp-groep bij Bosman is beperkt tot een deelneming in het

aandelenkapitaal. Mevi is evenmin onderdeel van de Blijdorp-groep.

Jack Daniel's heeft niet gesteld dat alle gedaagden zich bezighouden met invoer in Nederland van whiskey van het merk Jack Daniel's maar dat zij vermoedt dat alle gedaagden betrokken zijn bij de parallelimport. Waarom en op basis waarvan Jack Daniel's dat vermoedt is geheel onduidelijk. Behalve dan dat zij aanvoert dat er sprake is van nauwe betrekkingen tussen gedaagden en overeenstemmende bedrijfsactiviteiten en informatie uit de markt heeft zij niets om haar vorderingen te rechtvaardigen hetgeen onvoldoende is. Jack Daniel's heeft geenszins aannemelijk gemaakt, laat staan bewezen dat (ieder van) de gedaagde(n) zich schuldig maakt aan inbreuk op haar merkrechten.

De gedaagden 3 tot en met 7 handelen niet in alcoholische dranken. Jack Daniel's heeft ook niets gesteld omtrent feitelijke activiteiten van deze ondernemingen. De vorderingen gericht tegen deze ondernemingen dienen reeds om die reden te worden afgewezen.

Van de gedaagde ondernemingen houdt alleen Kamstra zich bezig met de parallelhandel in producten die door of met toestemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

Binnen de Blijdorp-groep is een gescheiden circuit waarbij Kamstra is belast met intracommunautaire handel in merkartikelen en FBE met extra-communautaire handel in merkartikelen. Dit om te voorkomen dat goederenstromen door elkaar lopen en ter voorkoming van inbreuk op merkrechten.

Zich basierend op de stelling dat gedaagden sub 1 tot en met 7 inbreuk maken op de merkrechten van Jack Daniel's en de stelling dat van communautaire uitputting hier geen sprake zou zijn, heeft Jack Daniel's verschillende beslagen gelegd danwel getracht te leggen.

Voorzover van een rechtsgeldig conservatoir beslag of conservatoir derdenbeslag sprake zou zijn, geldt dat het hier gaat om goederen van derden te weten deels eigendom van Harbourk en deels van Bosman en geen eigendom van een der gedaagden sub 1 tot en met 7, hetgeen dient te leiden tot opheffing van het beslag.

Met betrekking tot het [*lees Het; Red.*] in Nederland in voorraad houden in douane-entrepot van door of met toestemming van de merkhouder in derde landen in het verkeer gebrachte goederen is niet altijd een merkinbreuk omdat het som gaat om goederen die door de merkhouder in de EER in het verkeer werden gebracht, waarna deze zijn verkocht aan een afnemer in een derde land. Aan de producten kan niet worden gezien of deze al dan niet door de merkhouder in de EER in het verkeer werden gebracht.

Ingeval van merkproducten uit derde landen gaat het wat betreft de Blijdorp-groep en Bosman steeds om goederen die bestemd zijn voor derde landen, tenzij de merkhouder geen bezwaar heeft tegen afzet in de EER. Bosman houdt als entreposeur de waren voor zichzelf met de bestemming derde landen. Van enig merkinbreuk is geen sprake zodat het beslag onrechtmatig is en de vorderingen van Jack Daniel's jegens haar niet toewijsbaar zijn.

Als eerste bestemming van de goederen is door Jack Daniel's onder meer genoemd St. Maarten. Voorzover het gaat om goederen uit St. Maarten of meer in het algemeen de landen en gebieden over zee geldt dat als de LGO tot de EER moeten worden gerekend het merkenrecht van Jack Daniel's is uitgeput voorzover het gaat om in de LGO in het verkeer gebrachte goederen. Zelfs als de LGO als derde landen moeten worden gezien dan

kan het merkenrecht en met name een beroep op de niet-toepasselijkheid van de uitputtingsregel niet dienen om invoer en verhandeling in Nederland, de Benelux en de Gemeenschap te doen verbieden nadat de goederen in wereldwijde circulatie zijn gebracht zonder contractuele beperkingen jegens de eerste afnemer.

Harbourk houdt zich als niet communautaire, in een derde land gevestigde onderneming niet bezig met invoer en verkoop in de Gemeenschap. De extra-communautaire handel passeert als transitohandel Nederland. Harbourk heeft de whiskey gekocht bij Duty Free Mexico te San Antonio (V.S.), die het weer op legale wijze heeft gekocht van Brown-Forman welke als licentienemer bevoegd is tot het verhandelen van de litigieuze producten.

De identificatie op de dozen is uitgesneden vanwege een commercieel argument. Als de (Baltische) afnemer weet waar de whiskey – legaal – kan worden gekocht dan is Harbourk haar handel kwijt.

Jack Daniel's heeft niet aannemelijk gemaakt dat deze handelwijze van Harbourk een inbreuk maakt op het merkenrecht van Jack Daniel's.

Door Jack Daniel's wordt gesteld dat gedaagden, dus ook Mevi, Jack Daniel's Whiskey verhandelen en/of in voorraad hebben. Mevi is een internationaal expeditie-, op- en overslagbedrijf te Rotterdam. Mevi is niet verbonden aan de gedaagden sub 1 tot en met sub 9 en is volledig onafhankelijk van gedaagde sub 11. Mevi verhandelt nooit iets, evenmin heeft Mevi iets in voorraad. Mevi heeft slechts goederen van derden in opslag. Mevi biedt ook nimmer drank te koop aan. Met name dit aspect betreffende de merkinbreuk is ten aanzien van Mevi volledig uit de lucht gegrepen en volstrekt ten onrechte gesteld.

Blijdorp heeft zelf de faciliteiten om op te slaan onder douaneverband, reeds vanwege het feit dat er al heel lang geen enkele zakelijke relatie is tussen Mevi en de Blijdorp-groep, dienen alle vorderingen ten aanzien van Mevi te worden afgewezen.

Bij wege van vermeerdering van eis wenst Jack Daniel's aan Blijdorp naast de reeds in de dagvaarding gevorderde verboden en geboden tevens een gebod op te leggen om 'ervoor zorg te dragen dat geen vennootschap waarover hij de directe of indirecte controle danwel zeggenschap heeft' zich schuldig zal maken aan merkinbreuk jegens Jack Daniel's, in het bijzonder niet betrokken zal zijn bij verhandeling van niet door of met toestemming van Jack Daniel's in de EER in het verkeer gebrachte waren.

Deze vordering dient te worden afgewezen omdat Jack Daniel's onvoldoende gesteld en bewezen heeft om dat te rechtvaardigen. Voor een persoonlijke veroordeling die aan degene die het betreft de scheiding tussen de aansprakelijkheid van rechtspersonen en natuurlijke persoon ontnemt, is slechts in uitzonderlijke omstandigheden sprake. Er moet sprake zijn van misbruik van vennootschappen om een persoonlijke veroordeling te rechtvaardigen. Het moet aannemelijk zijn dat Blijdorp persoonlijk danwel via door hem gecontroleerde vennootschappen de aan andere vennootschappen – waarover hij de controle uitoefent – verboden handelingen voortzet. Dat dergelijke uitzonderlijke omstandigheden hier aan de orde zijn is onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Beoordeling van het geschil

Jack Daniel's heeft het spoedeisend belang bij haar vorderingen voldoende aannemelijk gemaakt. Daarbij wordt overwogen dat algemeen bekend mag worden geacht dat een fabrikant van producten als Jack Daniel's veelvuldig wordt geconfronteerd met inbreuken op de hem/haar toekomstige merkrechten, en de

bron van deze inbreuken veelal moeilijk kan worden bestreden, terwijl ook overigens veelvuldig door derden misbruik wordt gemaakt van de positie en de reputatie van zijn/haar merk, waarbij in korte tijd grote schade kan worden toegebracht. Op grond hiervan, alsmede op grond van het feit dat de dagvaarding op 19 april 1999 aan gedaagden is betekend, is het verzoek om aanhouding gepasseerd.

Voor zover de vorderingen zich richten tegen Mevi dienen deze te worden afgewezen. Mevi heeft in dit verband immers onweersproken gesteld dat zij op geen enkele wijze betrokken is bij de (parallel)handel in whiskey van het merk Jack Daniel's.

Jack Daniel's heeft ook zelf aangevoerd dat zij Mevi enkel uit noodzaak in rechte heeft betrokken omdat haar niet duidelijk was wie als eigenaar van de waren had te gelden (welk probleem thans is opgelost).

Het expeditie- en overslagbedrijf Mevi maakt geen deel uit van de 'Blijdorp-groep'.

Jack Daniel's betwist dat ook niet. Jack Daniel's heeft Mevi in de onderhavige procedure betrokken omdat Mevi geregeld goederen voor het Blijdorp concern in opslag heeft.

Jack Daniel's stelt derhalve onvoldoende om ten aanzien van Mevi een vordering op grond van merkinbreuk toe te kunnen wijzen.

Jack Daniel's heeft evenmin gesteld op welke wijze de Cypriotische vennootschap Harbourk binnen de Europees Economische Ruimte inbreuk maakt op het merkenrecht van Jack Daniel's.

De vorderingen jegens Harbourk zijn gebaseerd op de stelling van Jack Daniel's dat Harbourk deel uit maakt van de 'Blijdorp-groep'. Jack Daniel's stelt dat de aandelen van Harbourk eigendom zijn van Sarabel BV. De aandelen van deze vennootschap zijn in handen van de Stichting Administratiekantoor Sarabel, welke vennootschap, net als de gedaagden sub 1 tot en met 7 gevestigd is aan de Rondeboslaan 27 te Farmsum. Blijdorp zou voorts enig bestuurder zijn van de Stichting Administratiekantoor Sarabel.

Ter terechtzitting is gemotiveerd betwist dat Harbourk deel uitmaakt van het Blijdorp concern.

Omdat Jack Daniel's voorts onvoldoende heeft aangedragen op grond waarvan vast is komen te staan dat Harbourk deel uit maakt van een groep van vennootschappen, die direct of indirect door Blijdorp worden gecontroleerd, is onvoldoende gesteld om een op merkinbreuk ingestelde vordering jegens Harbourk toe te kunnen wijzen. Alle jegens Harbourk ingestelde vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

Met betrekking tot gedaagden sub 1 tot en met 7, 9 en sub 11 wordt het volgende overwogen.

Vast is komen te staan dat deze gedaagden onderling nauw verbonden zijn vanwege de gelijksoortigheid van activiteiten en hun gemeenschappelijke feitelijke beleidsbepaler.

Doordat gedaagden er kennelijk zelf voor gekozen hebben moeilijk te onderscheiden te zijn, dienen zij elkaars lot in dezen te delen.

Jack Daniel's stelt dat gedaagden met de verhandeling en/of het in voorraad hebben van Jack Daniel's whiskey ingevolge het bepaalde in de Benelux Merkenwet inbreuk op haar merkenrecht heeft gemaakt. Gedaagden beroepen zich erop dat het merkenrecht van Jack Daniel's ten aanzien van de betreffende waren uitgeput is geweest als bedoeld in artikel 13A.8 BW. Dienaangaande stelt Jack Daniel's dat aan de hand van de identificatiecodes op de bij gedaagden aangetroffen waren is vastgesteld dat

deze door Jack Daniel's buiten de EER in het verkeer is gebracht, zodat het merkrecht niet was uitgeput.

Naar voorlopig oordeel van de president dient een partij die zich tegen een vordering wegens merkinbreuk wil verweren met een beroep op de in artikel 13A.8 BMW neergelegde uitputtingsregel te bewijzen dat de van het merk voorziene waren door of met toestemming van de merkhouders in de EER in het verkeer zijn gebracht. De omstandigheid dat de uitputtingsregel een inperking vormt op de omvang van het merkrecht brengt met zich dat de bewijslast ligt bij de zich op de uitputtingsregel beroepende partij. Gedaagden hebben niet aannemelijk gemaakt dat hier sprake was van door of met toestemming van de merkhouders in de EER brengen van bedoelde waren.

Hetgeen gedaagden stellen omtrent de toepasselijkheid van de uitputtingsregel omdat de waren door Jack Daniel's in wereldwijde circulatie zijn gebracht zonder contractuele beperkingen jegens de eerste afnemer, wordt verworpen omdat dit zou neerkomen op gelding van een regel van mondiale uitputting in weerwil van hetgeen door de Europese regelgever nu juist is beoogd.

Gelet op het vorenstaande is de president voorshands van oordeel dat de vordering van Jack Daniel's als opgenomen in het petitum onder a, 1 en 2 voor toewijzing gereed ligt. In het verlengde hiervan ligt ook de vordering onder b voor toewijzing gereed gezien de merkinbreuk door gedaagden, met dien verstande dat na te melden termijn redelijk voorkomt.

De vordering van Jack Daniel's als opgenomen in het petitum onder c [strekken tot, kort gezegd, recall, uit te voeren door een registeraccountant die daarvan een verslag zal opmaken, *Red.*] wordt afgewezen om reden dat de Benelux-Merkenwet waarop zij zich beroept geen grondslag biedt voor toewijzing. Voorts valt niet in te zien waarom de afnemers op deze wijze in dit geschil betrokken zouden moeten worden terwijl een executiegeschil terzake onvermijdelijk lijkt. Dit brengt met zich dat het gevorderde onder d slechts ten dele toewijsbaar is en de vordering onder e volledig wordt afgewezen.

Terzake van de aanvullende met dwangsom versterkte eis jegens Blijdorp heeft Jack Daniel's gevorderd dat gedaagde wordt geboden ervoor zorg te dragen dat geen vennootschap waarover hij de directe of indirecte controle danwel zeggenschap heeft, zich verder schuldig zal maken aan inbreuk op de aan Jack Daniel's toebehorende merkrechten, en meer in het bijzonder, betrokken zal zijn bij de verhandeling van producten die zijn voorzien van één of meer van de bedoelde JACK DANIEL'S merken, die niet door eisders of met haar toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht. Blijdorp heeft erkend de feitelijke beleidsbepaler te zijn en deel uit te maken van een groep van vennootschappen. Nu Blijdorp er voorts kennelijk voor kiest om onduidelijkheid te laten bestaan omtrent de onderscheidenlijke feitelijke activiteiten en gedragingen van zichzelf en de vennootschappen waarover hij de directe of indirecte controle danwel zeggenschap heeft komt ook dit onderdeel van de vordering voor toewijzing in aanmerking.

In het verlengde van het arrest van het Europese Hof waarin is beslist dat een beslissing in kort geding valt onder het begrip voorlopige maatregel in de zin van artikel 50 van het TRIPS-verdrag wordt geoordeeld, alle omstandigheden in aanmerking nemende, dat een redelijke uiterste termijn voor het aanspannen van de bodemprocedure te stellen is op drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis.

Met betrekking tot de vorderingen in conventie en reconventie betreffende de beslagen wordt het volgende overwogen.

Met betrekking tot het door Jack Daniel's gelegde beslag wordt overwogen dat dit beslag voor zover rechtsgeldig gelegd van rechtswege is komen te vervallen nu aan de voorwaarde als gesteld in het beslagverlof dat de eis in de hoofdzaak binnen 21 dagen dient te worden ingesteld niet is voldaan nu het onderhavige kort geding niet kan gelden als eis in de hoofdzaak. De onduidelijkheden rond de beslagen vergen een nader en zo mogelijk uitgebreid onderzoek waartoe dit kort geding zich niet leent. Dit betekent dat de vordering van Jack Daniel's onder f wordt afgewezen.

Nu echter de onduidelijkheden rond de beslagen zijn toe te schrijven aan gedaagden en het feit dat deze beslagen door gedaagden zijn gefrustreerd, is er aanleiding om de kosten hiervan aan gedaagden toe te rekenen, als onder g gevorderd.

De vorderingen in reconventie van Harbourk en Bosman worden op grond van het vorenstaande niet-ontvankelijk verklaard. De vordering van eisders in reconventie, gedaagden sub 1 tot en met 11, wordt afgewezen op grond van het feit dat deze vordering onvoldoende gespecificeerd is. Immers, het is niet alleen onduidelijk in hoeverre de door eisders bedoelde goederen zich bij een eventueel beslag eenvoudig laten afsplitsen van overige van Jack Daniel's afkomstige goederen – in welk geval een executiegeschil dreigt –, maar bovendien behelst de vordering van eisders een algemeen geldend verbod hetwelk door hen ook kan worden ingeroepen in het geval van een dreigend conservatoir beslag terzake van een mogelijke andere rechtsverhouding tussen partijen dan die welke hen in het onderhavige kort geding verdeeld houdt. Een dergelijk algemeen verbod verdraagt zich evenwel niet met het uitgangspunt dat een schuldeiser zich in beginsel op alle vermogensbestanddelen van zijn schuldenaar kan verhalen, en ter bewaring van zijn verhaal daartoe op die vermogensbestanddelen conservatoir beslag kan leggen. Met inachtneming van het bovenstaande volgt verwijzing van eisders in reconventie in de kosten van de procedure in reconventie.

Beslissing

De president:

in conventie:

1 gebiedt gedaagden sub 1 tot en met 7, 9 en sub 11 ieder afzonderlijk om, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de aan Jack Daniel's toebehorende merkrechten te staken en gestaakt te houden;

2 gebiedt gedaagden sub 1 tot en met 7, 9 en sub 11 ieder afzonderlijk om elke verhandeling van producten die zijn voorzien van één of meer van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde JACK DANIEL'S merken, die niet door Jack Daniel's of met haar toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht te staken en gestaakt te houden; onder verhandeling dient tevens te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruiken, dan wel het in voorraad (doen) hebben voor een van deze doeleinden;

3 veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 7, 9 en sub 11 ieder afzonderlijk tot betaling van een dwangsom groot f 50.000,- (...) voor iedere dag dat, dan wel voor ieder product waarmee – dit ter keuze van Jack Daniel's – aan een van de bovenstaande geboden in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

4 gebiedt gedaagden sub 1 tot en met 7, 9 en sub 11 ieder voor zich om binnen vier weken na de betekening van dit vonnis een door een registeraccountant op basis van de boeken en facturen gecontroleerde en geaccordeerde verklaring van gedaagden te doen toekomen aan de raadsman van Jack Daniel's, waaruit blijkt:

I bij wie (naam en adres) en wanneer gedaagden de bedoelde producten hebben ingekocht, in welke hoeveelheid en tegen welke inkoopprijs;

II hoeveel van de inbreukmakende producten zijn verkocht, aan wie en wanneer en tegen welke verkoopprijs;

III de winst die gedaagden per verkocht inbreukmakend product hebben gemaakt en de exacte wijze waarop de winst is berekend;

IV welke hoeveelheid inbreukmakende producten op de datum van het vonnis in voorraad is;

V de hoeveelheid inbreukmakende goederen die op de datum van het vonnis onderweg is naar gedaagden;

VI de hoeveelheid inbreukmakende goederen die op de datum besteld is bij gedaagden maar die nog niet is geleverd;

5 veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 7, 9 en sub 11 ieder afzonderlijk tot betaling van een dwangsom groot f 25.000,- (...) voor iedere dag dat aan een van de bovenstaande geboden onder 4 in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

6 gebiedt gedaagden sub 1 tot en met 7, 9 en sub 11 ieder afzonderlijk om binnen vier weken na betekening van dit vonnis de onder 4 sub IV bedoelde voorraden, aan Jack Daniel's op een door Jack Daniel's te bepalen plaats binnen Nederland over te dragen;

7 veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 7, 9 en sub 11 hoofdelijk om, gelijktijdig met de verstrekking van bedoelde verklaring onder 4, aan Jack Daniel's te betalen, door overmaking op rekeningnummer 51 97 61 405 t.n.v. Loeff Claey's Verbodde Stichting Derdengelden, o.v.v. 'Jack Daniel's, dossiernummer 981.6721';

de kosten van de beslagen d.d. 12 april 1999, begroot op f 14.006,58, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede met de wettelijke rente over alle vervallen renten indien en voor zover deze over een geheel jaar verschuldigd zijn;

8 bepaalt de termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet zijn ingesteld op drie maanden vanaf het moment waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;

9 veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 7, 9 en sub 11 hoofdelijk in de kosten van de procedure in conventie, tot op heden aan de zijde van Jack Daniel's begroot op f 672,55 aan verschotten en f 1.550,- aan salaris van de procureur;

10 veroordeelt Jack Daniel's in de kosten van Harbourk in de procedure in conventie, tot op heden begroot op f 400,- aan verschotten en f 1.550,- aan salaris van de procureur;

11 veroordeelt Jack Daniel's in de kosten van Mevi in de procedure in conventie, tot op heden begroot op f 400,- aan verschotten en f 1.550,- aan salaris van de procureur;

in reconventie:

12 wijst de vordering met betrekking tot het verbod tot het leggen van conservatoire (derden)beslagen af:

13 verklaart eisers, Bosman en Harbourk, niet ontvankelijk in hun reconventionele vordering tot buiten effect stellen en opheffen van de beslagen;

14 veroordeelt eisers in reconventie hoofdelijk in de kosten van de procedure in reconventie, aan de zijde van Jack Daniel's tot op heden begroot op f 1.550,- aan salaris van de procureur;

in conventie en reconventie:

15 verklaart de uitspraak tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

16 wijst af het meer of anders gevorderde. E.n.z.

Noot 1

Eis in hoofdzaak en kort geding

HR 26 februari 1999, RvdW 1999, 40 (Ajax/Reule) besliste dat een kort geding dat strekt tot verkrijging van een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling tot voldoening aan de vordering tot verzekering waarvan het conservatoir beslag is gelegd, voor de toepassing van art. 700 lid 3 en art. 704 Rv. als 'hoofdzaak' kan worden aangemerkt. Denkbaar is inderdaad dat een kort geding zich daarvoor in een bepaald geval bij nader inzien niet leent, omdat de zaak te ingewikkeld blijkt. In het licht van het genoemde arrest van de HR lijkt het evenwel juist dat de president alsdan een nieuwe termijn vaststelt binnen welke een bodemprocedure aanhangig gemaakt kan worden, liever dan eenvoudigweg het verval van het gelegde beslag te constateren.

Noot 2

Recall bij inbreuk op merkrecht

De President overweegt dat de BMW geen grondslag biedt voor de vordering onder c die, kort gezegd, strekt tot recall, uit te voeren door een registeraccountant die daarvan een verslag zal opmaken. Op zichzelf is dat juist. BcnG11 6 juli 1979, NJ 1980, 344, BIE 1980, nr. 1, p. 2 (Mecadox) overwoog echter dat 'de term 'zich verzetten' al die maatregelen omvat die de merkhouders naar het toepasselijke nationale recht kan vorderen ter bestrijding van een op zijn merkrecht inbreuk makend gebruik als omschreven in artikel 13, onder A'. In Nederland vinden de (zeer gangbare) recall-vorderingen in intellectuele eigendomszaken hun grondslag in de algemene regels betreffende de onrechtmatige daad.

HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664 m.nt. DWFV, BIE 1991, nr. 81, p. 294 (Smith Kline & French/Hameco) overwoog: 'De rechter kan op vordering van degene jegens wie een onrechtmatige daad is gepleegd, naast een veroordeling om zaken door middel waarvan de onrechtmatige daad is gepleegd van afnemers terug te nemen, de aansprakelijke persoon veroordelen op een door de rechter te bepalen wijze een lijst van afnemers van die zaken te verstrekken. Zulks vormt, zoals het Hof het uitdrukt, een deugdelijk middel om na te gaan of gedaagde aan de veroordeling die zaken terug te nemen voldoet en daarmee een aanvaardbaar zijdelings middel om nakoming van deze veroordeling te verzekeren.' (Curs. toegevoegd). Het laatste lijkt niet minder van toepassing op de in deze zaak gevorderde recall, uit te voeren niet door gedaagde zelf maar door een registeraccountant.

J.H.S.

**Nr. 10 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage,
28 oktober 1998 (tussenvonnis)**

(messenblokset)

Mr. E. J. Numann

Art. 10, lid 1, 11° Aw

De kaasmessenset, waarbij de kaasmessen een heft hebben met een grijze muis met een rood strikje om, die een stukje kaas in zijn voorpootjes houdt en die zijn gestoken in een blok in de vorm van een stuk gatenkaas, is voldoende oorspronkelijk om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming.

Art. 1^o art. 7 Aw

Sagaform dient te bewijzen dat de messenset is ontworpen door mev. Peterson die als ontwerpster bij haar in dienst is.

Art. 13 Aw

De totaalindruk van de wederzijdse messensets is dusdanig overeenstemmend dat niet kan worden volgehouden dat de beide sets zodanig verschillen dat ontlening reeds hiervan niet mogelijk is. Inspiration zal indien Sagaform in haar bewijsopdracht slaagt – moeten bewijzen dat haar muizenmessen al op de markt verkrijgbaar waren toen het ontwerp van de messen van Sagaform ontstond.¹

Sagaform AB te Borås, Zweden, eiscres, procureur mr. W. Tackema, advocaat mr. S.M. Pelkmans te Amsterdam, tegen

Inspiration Holland BV te Katwijk, gedaagde, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. M.C.H.L. van der Dussen te Amsterdam.

Rechtsoverwegingen

1 Feiten

In deze procedure kan van het navolgende worden uitgegaan.

1.1 Sagaform is een bedrijf dat zich toelegt op de productie van exclusieve huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. Zij vervaardigt onder meer een messenblokset met het blok in de vorm van een blok kaas en mesheften in de vorm van een muis, als onderdeel van een reeks producten met toepassing van de vorm van een blok kaas en een muis.

1.2 In het najaar van 1996 is Sagaform met deze kaasmessenblokset op de markt gekomen.

1.3 Inspiration is een bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling, vervaardiging en verhandeling van huishoud- en cadeauartikelen c.q. gebruiksvoorwerpen. Inspiration heeft een thema 'Gourmet'. Als onderdeel van dit thema heeft zij diverse kaas/muisartikelen ontwikkeld en vervaardigd, waaronder een cocktailprikkerset. Bij brief van 12 juni 1996 heeft Inspiration aan Rex Industries Ltd. te Hong Kong haar idee voor een kaasmessenblokset in de vorm van een blok kaas en messen met muizenheften voorgelegd en dit idee laten uitvoeren.

1.4 Sagaform heeft op 9 maart 1998 conservatoir beslag doen leggen op 782 messenbloksets van Inspiration.

2 Vordering, grondslag en verweer

[...]

3 Beoordeling

3.1 Een werk komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking indien het een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

3.2 Inspiration betwist dat de messenblokset van Sagaform een auteursrechtelijk beschermd werk is in de zin van de Auteurswet 1912. Zij stelt hiertoe dat de messenblokset de vereiste oorspronkelijkheid mist en niet het persoonlijk stempel van de maker draagt. Volgens Inspiration gaat het hier om een variant op het door haar reeds eerder ontworpen cocktailprikkerblok met een kaas/muis thema in combinatie met in het Vercr Oosten vrij verkrijgbare messen met muizen.

3.3 Dit verweer faalt. Sagaform heeft een kaasmessenset op de markt gebracht waarbij de kaasmessen een heft hebben met een grijze muis met een rood strikje om, die een stukje kaas in zijn voorpootjes houdt en die zijn gestoken in een blok in de vorm van een stuk gatenkaas. Anders dan Inspiration stelt, bezit deze combinatie – waarvan afbeeldingen zijn overgelegd en een exemplaar ter terechtzitting is getoond – voldoende oorspronkelijkheid om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming, aangenomen dat het betreffende ontwerp niet aan een ander ontwerp van een derde is ontleend, waaromtrent nader in rechtsoverweging 3.6 wordt ingegaan.

3.4 Voorts stelt Inspiration dat, indien er al sprake zou zijn van auteursrechtelijke bescherming, zij hierop geen inbreuk maakt, omdat haar messenblokset niet beschouwd kan worden als een veeleenvoudiging van de messenblokset van Sagaform. Inspiration geeft aan dat haar 'kaasblok' (in combinatie met prikkers) reeds in 1994 door haar op de markt is gebracht en dat Sagaform de vervaardiging en openbaarmaking hiervan niet kan verbieden.

3.5 Dit laatste wordt door Sagaform evenwel ook niet betwist. Het enkele kaasblok is dan ook niet inbreukmakend. Het gaat er in deze zaak om of de combinatie van het kaasblok en de messen met muizenheften een inbreuk maakt op het gestelde auteursrecht van Sagaform.

3.6 Inspiration betwist gemotiveerd dat Sagaform de muizenmessen zelf heeft ontworpen.

In dit verband is van belang dat bij de eerste door Sagaform op de markt gebrachte messensets haar muizen een driehoekig stukje kaas vasthielden en een strikje droegen. Later is dit een rond stukje kaas en een slabbetje geworden.

Sagaform stelt dat ook die eerste versie door haar was ontworpen.

Onderzocht dient derhalve allereerst te worden of de huidige messenset van Sagaform – zoals gesteld door Sagaform – is ontworpen door mevrouw Christina Peterson, die bij Sagaform in dienst is als ontwerpster. Sagaform heeft weliswaar enkele tekeningen van ontwerpen van mevrouw Peterson overgelegd, maar het ontwerp van de muizenmessen zat hier niet bij.

Overeenkomstig haar bewijsaanbod zal de rechtbank Sagaform dan ook toelaten tot het bewijs dat de huidige versie van haar kaasmessen waar de muis een rond stukje kaas vasthoudt door mevrouw Peterson van Sagaform is ontworpen.

3.7 Indien Sagaform slaagt in het haar opgedragen bewijs dat zij de hiervoor genoemde muizenmessen heeft ontworpen, komt de vraag aan de orde of Inspiration haar messenblokset heeft ontleend aan die van Sagaform.

Inspiration betwist dat zulks het geval is, omdat er tussen de beide ontwerpen aanzienlijke verschillen bestaan. De rechtbank overweegt dat de karakteristieke elementen van de muis van Sagaform in sterke mate overeenstemmen met die van de muis van Inspiration. Beide muizen zijn grijs en hebben een gete-

¹ Inmiddels geschikt. Red.

² Zie de noot op blz. 33. Red.

kende vacht. Beide muizen zitten op hun achterpootjes, dragen een rood strikje, respectievelijk slabbetje en houden op dezelfde wijze een stukje kaas in hun voorpootjes geklemd, waarvan zij lijken te eten. Beide muizen hebben bovendien een opstaand neusje met een zwart puntje. Dat de muis van Inspiration iets kleiner is en enigszins anders zou zijn vormgegeven, doet aan het voorgaande niet af. Ook de combinatie van muizenmessen en een stuk gele gatenkaas komt duidelijk overeen. Op grond van de hiervoor aangehaalde punten, is de totaalindruk van beide messensets dusdanig overeenstemmend, dat niet kan worden volgehouden dat de beide sets zodanig verschillen dat ontlening reeds hierom niet mogelijk is.

3.8 Inspiration stelt evenwel dat zij haar messenset niet aan die van Sagaform heeft ontleend, omdat haar messenblok eerder openbaar is gemaakt dan het messenblok van Sagaform en zij het idee voor haar muizenmessen al aan haar producent had voorgelgd, voordat de messenset van Sagaform op de markt kwam.

Inspiration zal – indien Sagaform in haar bewijsopdracht slaagt – voor haar stelling dat van ontlening geen sprake is dan ook moeten bewijzen dat haar muizenmessen al op de markt verkrijgbaar waren toen het ontwerp van de messen van Sagaform ontstond.

De rechtbank zal Inspiration uit proceseconomische overwegingen reeds nu toelaten, conform haar aanbod hiertoe, tot het bewijs van bovengenoemde stelling. In het kader van deze bewijslevering kan Sagaform desgewenst bewijzen dat de in rechtsoverweging 3.6 genoemde mevrouw Peterson ook de eerste versie van haar kaasmessen (met een driehoekig stukje kaas en een strikje) heeft ontworpen.

3.9 Hangende de bewijslevering zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

3.10 De rechtbank geeft partijen in overweging zich met elkaar te verstaan omtrent het eventueel combineren van de getuigenverhoren.

Beslissing

De rechtbank:

- laat Sagaform toe het in rechtsoverweging 3.6 bedoelde bewijs te leveren;
- laat Inspiration toe het in rechtsoverweging 3.8 bedoelde bewijs te leveren; enz.

Noot

Vermoeden van ontlening

De door de rechtbank gereleveerde gelijkenis tussen de wederzijdse muizenmessen wettigt het vermoeden dat van ontlening sprake is. Op grond van het Barbie-arrest (HR 21 februari 1992, *BlE* 1993, nr. 65, blz. 246) mag de gedaagde evenwel bewijzen dat in werkelijkheid 'sprake is van een zelfstandige schepping die niet de vrucht is van ontlening, ook niet van onbewuste ontlening'. Een dergelijk verweer moet echter wel behoorlijk gemotiveerd zijn, aldus de HR. Wat dat betreft is het enigszins de vraag of Inspiration wel aan haar stelplicht had voldaan; het enkele feit dat haar messenblok eerder openbaar gemaakt was doet niet zo terzake nu het kennelijk vooral ging om de vormgeving van de messen, en dat het idee van de messen aan de producent was voorgelgd zegt uiteraard nog niets over de vormgeving ervan.

De rechtbank stapt grootmoedig over deze tekortkomingen heen, maar maakt anderzijds het probandum rijkelijk zwaar

door Inspiration te belasten met het bewijs dat haar muizenmessen al op de markt verkrijgbaar waren toen het ontwerp van de messen van Sagaform ontstond. Bijzondere omstandigheden (zoals *inside information* bij Inspiration over nieuwe producten van Sagaform) daargelaten, zou Inspiration moeten kunnen volstaan met het bewijs dat het ontwerp van haar messen reeds tot stand was gekomen toen de messen van Sagaform op de markt kwamen; juister gezegd, voordat haar ontwerper kennis kon hebben van Sagaform's creatie. Zoals de bewijsopdracht nu luidt zou een geslaagde bewijslevering veeleer een vermoeden opleveren van ontlening door Sagaform aan Inspiration's ontwerp dan op het bestaan van twee overeenstemmende maar onafhankelijke creaties. Maar wellicht brengt het probandum vooral tot uitdrukking dat de rechtbank onafhankelijke schepping door Inspiration weinig aannemelijk achtte.

J. H. S.

B E R I C H T E N**Novartis-beslissing EOB**

The Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office has decided that a claim wherein specific plant varieties are not identified is not excluded from patentability under Article 53(b) of the European Patent Convention (EPC), even though it may embrace plant varieties (Headnote I of decision G 01/98 issued in response to the referral of point of law by Technical Board of Appeal 3.3.4 in case T 1054/96). The Enlarged Board of Appeal took the view that Article 53(b) EPC defined the borderline between patent protection and plant variety protection.

The extent of the exclusion for patents was the obverse of the availability of plant variety rights. Since plant variety rights were only granted for specific plant varieties and not for technical teachings which could be implemented in an indefinite number of plant varieties, it was not sufficient for the exclusion from patent protection in Article 53(b) EPC to apply that one or more plant varieties were embraced or might be embraced by the claims of the patent application.

Decision G 01/98, dated 20 December 1999, is available on the Internet at <http://www.european-patent-office.org>.

(Persbericht *München*, 20 december 1999)

O F F I C I Ë L E M E D E L I N G E N

Personeel

Indiensttreding

Mevrouw J.A.M. van Hees is met ingang van 1 januari 2000 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van 'secretarieel medewerker' bij het Secretariaat van de Raad (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 23 december 1999, nr. Personeel 99047).

Beëindiging van het dienstverband

Aan mevrouw P.C.J.M. van der Kolk - Sniijders, administratief medewerkster in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 17 januari 2000 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 december 1999, nr. Personeel 99046).

Benoeming in vaste dienst

De hiernagenoemde medewerkers, allen werkzaam in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, zijn met ingang van 1 januari 2000 benoemd in vaste dienst: mevrouw M.B. Slot, mevrouw C.M.A. Streng, mevrouw C.J.J. Smits, de heer W.J. Hoogeduin, mevrouw E. Badoux-Roos en de heer W.T.M. Netten (Besluiten van de Minister van Economische Zaken van 14 december 1999, resp. nr. Personeel 99040, 99041, 99042, 99043, 99044 en 99045).

Sluiting Bureau I.E.

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op de volgende (feest-)dagen in 2000 voor het publiek gesloten zijn: vrijdag 21 april (Goede Vrijdag), maandag 24 april (2e Paasdag), vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 1 juni (Hemelvaartsdag), vrijdag 2 juni, maandag 12 juni (2e Pinksterdag), maandag 25 en dinsdag 26 december (Kerstmis) (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom).

Register van Octrooigemachtigden

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat op hun verzoek op 21 december 1999 in het register van octrooigemachtigden zijn ingeschreven de heren ir. P.J. Hylarides en dr. H.J.R. de Boer.

Examen resp. Proeve voor octrooigemachtigde

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft bij op 29 december 1999 verzonden beschikking nummer POI/99083519, gelet op artikel 4, eerste en vijfde lid, resp. 4a, eerste en vijfde lid van het Octrooigemachtigdenreglement (*Stb.* 1991, 409) besloten:

1 te bepalen dat in 2000 zowel in de periode van maart t/m mei (schriftelijk en mondeling), als in september/oktober (mondeling) op nader door de voorzitter van de Commissie aan te wijzen data een examen voor Octrooigemachtigde als bedoeld in artikel 4, eerste lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een proeve als bedoeld in artikel 4a van dit reglement wordt afgenomen in het gebouw van de Octrooiraad aan de Patentlaan 2 te Rijswijk;

2 te benoemen tot lid en voorzitter van de Commissie, die bedoeld examen, resp. proeve zal afnemen:

mr. J.L. Driessen, lid van de Octrooiraad;
tot lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie:
mr. J. de Bruijn, oud-lid van de Octrooiraad;
en tot leden van de Commissie:
mr. E.J. Arkenbout, raadadviseur Ministerie van Justitie;
drs. F. Barendregt, octrooigemachtigde te Rijswijk;
ir. H.F.M. Beckers, octrooigemachtigde te Eindhoven;
ir. L. Th. M. Crouzen, lid van de Octrooiraad;
mr. ir. R.A. Grootoek, lid van de Octrooiraad;
mevr. drs. H.L.P. Joppe, octrooigemachtigde te Vlaardingen;
prof. mr. ir. A.A.A. Louët Feisser, octrooigemachtigde te Amsterdam, hoogleraar 'Bescherming technische kennis en Octrooibeleid' aan de Technische Universiteit Twente;
prof. mr. M.M. Mendel, hoogleraar handelsrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden;
prof. mr. A.L. Mohr, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam; raadshoof-plaatsvervanger bij het gerechtshof te Amsterdam;
ir. G. Oostrom, ondervoorzitter van de Octrooiraad;
mevr. mr. Y.P. Prins-Blei Weismann, auteur te Bussum;
ir. Th. A. H. J. Smulders, octrooigemachtigde te 's-Gravenhage;
mr. ir. J. H. F. de Vries, octrooigemachtigde te Amsterdam;

3 als secretaris aan de Commissie toe te voegen:

mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg, technisch adviseur Bureau voor de Industriële Eigendom;

4 te bepalen dat zij die aan een examen of een proeve deel willen nemen, zich vóór 1 maart respectievelijk 1 augustus 2000 schriftelijk moeten aanmelden bij de voorzitter van de Examencommissie, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (ZH), en daarbij, voor zover van toepassing, moeten vermelden in welke gedeelten van de examenstof zij geëxamineerd willen worden;

5 te bepalen dat bij aanmelding een bewijs moet worden overgelegd dat een bedrag van f 350,- verschuldigd voor deelneming aan een examen of een proeve, is gestort bij de kassier van de Octrooiraad of is overgeschreven op Rabobank rek.nr. 1923.24.179 t.n.v. Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) te Rijswijk;

6 te bepalen dat kandidaten die door een vorige Commissie tot deelneming aan een examen zijn toegelaten, kunnen deelnemen aan het in 2000 te houden examen.

Voor verdere informatie over het examen wordt verwezen naar de mededeling in het *Bijblad I.E.* van 16 december 1999, blz. 516.

Verdrag van Parijs

Jamaica is op 24 september 1999 toegetreden tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (*Trb.* 1974, 225 en 1980, 31). Het Verdrag is voor Jamaica op 24 december 1999 in werking getreden.

Verdrag van Straatsburg

België heeft op 23 september 1999 het Verdrag van Straatsburg betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooi-recht (*Trb.* 1987, 148) bekrachtigd. Het verdrag is voor België in werking getreden op 24 december 1999.

Verdrag van Boedapest

Ierland is op 15 september 1999 en Kroatië op 25 november 1999 toegetreden tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met Uitvoeringsreglement, 28 april 1977, zoals gewijzigd op 26 september 1980 (*Trb.* 1996, 314). Het Verdrag is voor Ierland op 15 december 1999 in werking getreden en zal voor Kroatië op 25 februari 2000 in werking treden.

Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg

Uruguay is op 19 oktober 1999 en Kroatië op 25 november 1999 toegetreden tot de Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien, 24 maart 1971 (*Trb.* 1996, 310). De Overeenkomst zal voor Uruguay op 19 oktober 2000 en voor Kroatië op 25 november 2000 in werking treden.

Schikking van Madrid en Protocol

Tot het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm, 14 juli 1967 (laatstelijk *Trb.* 1998, 43) zijn toegetreden Sierra Leone op 28 september 1999, Letland op 5 oktober 1999 en Japan, onder afleggen van enige verklaringen, op 14 december 1999.

Het Protocol is voor Sierra Leone op 28 december 1999 en voor Letland op 5 januari 2000 in werking getreden en zal voor Japan op 14 maart 2000 in werking treden.

Overeenkomst van Nice

Tanzania is op 14 juni 1999 en Uruguay op 19 oktober 1999 toegetreden tot de Herzien Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, Genève, 13 mei 1977, nadien gewijzigd op 28 september 1979 (*Trb.* 1996, 313). De Overeenkomst is voor Tanzania op 14 september 1999 in werking getreden en zal voor Uruguay op 19 januari 2000 in werking treden.

Overeenkomst van Wenen

Uruguay is op 19 oktober 1999 de Overeenkomst tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken, Wenen, 12 juni 1973 (*Trb.* 1986, 12) bekrachtigd. De Overeenkomst zal voor Uruguay op 19 januari 2000 in werking treden.

Overeenkomst van 's-Gravenhage

Marokko is op 13 september 1999 toegetreden 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.* 1998, 279). De Overeenkomst is op 13 oktober 1999 voor Marokko in werking getreden.

Overeenkomst van Locarno

Uruguay is op 19 oktober 1999 toegetreden tot de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, Locarno, 8 oktober 1968 (laatstelijk *Trb.* 1996, 309). De Overeenkomst zal voor Uruguay op 19 januari 2000 in werking treden.