



18 maart 2002, 70e jaargang, nr. 3

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D

Actualiteiten

Europese disclaimer-praktijk nu verleden tijd? (blz. 67).

Jurisprudentie

1 Octrooirecht

Nr. 12 Rechtbank 's-Gravenhage, 20 sept. 2000, F. de la Haye e.a./Koppens Automatic Fabrieken e.a. (ongeoorloofde uitbreiding van materie; geen octrooi-inbreuk omdat de constructie van gedaagde geen schuin geplaatste schijf vertoont ter overbrugging van twee luscompartimenten op letterlijke dan wel equivalente wijze) (met noten J. d. H.).

Nr. 13 Rechtbank 's-Gravenhage, 29 maart 2000, R. Calne e.a./Novartis Pharma e.a. (verzending artikel aan redactie wetenschappelijk tijdschrift geen openbaarmaking; nu Examiner geen beletselen voor octrooiverlening heeft gezien, is rechtbank bij toetsing inventiviteit terughoudend; billijke bescherming kan er toe leiden dat ook varianten op de maatregelen die in de octrooi-conclusies zijn beschreven onder de beschermingsomvang van het octrooi worden gebracht) (met noot J. d. H.).

2 Merkenrecht

Nr. 14 Benelux Gerechtshof, 29 nov. 2001, Koninklijke KPN Nederland/Benelux Merkenbureau (bij afloop beroepstermijn van art. 6ter BMW op dag dat de griffie van het gerecht gesloten is, moet het einde van die termijn naar nationaal recht worden vastgesteld; algemene rechtsbeginselen spelen geen bepalende rol bij de inhoudelijke toetsing aan criteria van art. 6bis lid 1; kostenveroordeling naar nationaal recht).

Nr. 15 Hof Amsterdam, 18 jan. 2001, Handelsonderneming Remo Zaandam/NBA Properties (merk 'Hawks' heeft voldoende onderscheidend vermogen voor sportschoenen; slechts gering gevaar voor verwarring door associatie tussen de merken 'Hawks' en 'Atlanta Hawks' vanuit zowel begripsmatig en auditief als visueel perspectief) (met noot Ste.).

Nr. 16 Hoge Raad, 14 jan. 2000, Intergro/Interbuy International e.a. (HR: hof heeft juiste maatstaf aangelegd voor oordeel dat Intergro geen belanghebbende is bij inroepen verval van merken van Interbuy; Hof: merkdepot te kwader trouw; HR stelt vraag van uitleg aan BenGH inzake de rechtstreekse betrekking van art. 4, 6b BMW) (met noot Ste.).

Nr. 17 Hof 's-Gravenhage, 29 juni 2000, Beecham Group/Procter&Gamble Benelux (geen zodanige gelijkenis tussen merken van Beecham en door Procter gebruikte tekens dat mogelijkheid van direct of indirect verwarringsgevaar bestaat; onderscheidend vermogen van sliertmerken – in kleuren gestreepte tandpasta – is voor tandpasta gering) (met noten Ste.).

3 Onrechtmatige daad

Nr. 18 Hof van Justitie EG, 13 jan. 2000, Estée Lauder Cosmetics/Lancaster Group (Artt. 30 en 36 EG-Verdrag en art. 6, lid 3 Richtlijn inzake harmonisering van cosmetica verzetten zich niet tegen de toepassing van een nationale regeling die de invoer en de verkoop van een cosmetica-product met misleidende benaming verbiedt; rechter mag voor oordeel over misleidend karakter gebruikmaken van een opinie- of deskundigenonderzoek).

Boekbesprekingen

Mr. L. Wichers Hoeth c.s., Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, 2000, besproken door jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper (blz. 108/9).

Berichten

Cursus 'Auteurs- en merkenrecht verdiept' (blz. 110/1).

PAO-cursus 'Intellectuele eigendom: ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie' (blz. 110/1).

Pallas LL.M. in European Business Law (blz. 110/1).

C O L O F O N**Bijblad bij**

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

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

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

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

Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28 Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag

© Auteursrecht voorbehouden

De Industriële Eigendom

Ere-voorzitter van de redactie:

prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach

Redactie:

prof. mr. J.J. Brinkhof

mr. J.L. Driessen

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. Quaedly

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)

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

R.J. Prins (advocaat te Parijs)

Redactie-secretaris: mevr. mr. A.P. van Rooden

Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.)

Telefoonnr. (070) 398 64 52

Telefax (070) 398 65 30

Officiële mededelingen

Sluiting Bureau I.E. – Personeel. – Register van Octrooigemachtigden. – Overeenkomst van Straatsburg. – Schikking van Madrid en Protocol. – Verdrag van Boedapest. – Overeenkomst van Nice. – Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage.

Erratum

In het *Bijblad* van februari 2002 zijn bij het vonnis van de Rb. 's-Gravenhage, 11 juli 2001, nr. 7, blz. 23, abusievelijk de namen van de rechters: mrs. J.W. du Pon, M.Y. Bonneur en J. de Bruijn niet vermeld.

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

Europese disclaimer praktijk nu verleden tijd?

In een recente, nog niet gepubliceerde beslissing van een Technical Board of Appeal van het EPO (To323/97) wordt het creëren van nieuwheid door middel van een disclaimer niet (meer) toelaatbaar geacht. De Technical Board of Appeal stelt dat, na G0002/98, duidelijk is dat elke wijziging in de conclusies conform de artikelen 123 (2) en (3) EPC basis moet vinden in de oorspronkelijke stukken en dus nieuwheid niet meer kan worden gecreëerd door middel van een disclaimer, zelfs niet in geval van een toevallige anticipatie, als de bewoordingen van die disclaimer niet terug zijn te vinden in de aanvraag zoals ingediend, oftewel exit nagevoeg elke disclaimer.

De Technical Board of Appeal voert daartoe de navolgende argumentatie:

I An amendment to a patent by the introduction of a 'negative' technical feature into a claim resulting in the exclusion of certain embodiments is, regardless of the name 'disclaimer', none the less an amendment governed by Articles 123(2) and (3) EPC.

II The practice of permitting disclaimers having no support in the application as filed to make a claimed subject-matter novel by delimiting it against an accidental anticipation cannot be maintained in the light of the Enlarged Board of Appeal's opinion G 0002/98.

III Any amendment of a claim not having support in the application as filed and aiming at distancing the claimed subject-matter further from the state of the art, in particular by way of a disclaimer, contravenes Article 123(2) EPC.

Naast de vraag wat dit betekent voor de (in het bijzonder chemische) octrooiverleningspraktijk, werpt zich de vraag op welke gevolgen deze beslissing heeft of kan hebben voor inmiddels verleende octrooien met disclaimers waarvoor geen basis is te vinden in de oorspronkelijk ingediende aanvraag. Naar uit de wandelgangen werd vernomen, is publicatie van de beslissing uitgesteld in de hoop dat tegelijkertijd kan worden gemeld dat de President van het EPO over deze beslissing vragen heeft gesteld aan de Enlarged Board of Appeal.

J.H.F. W.

JURISPRUDENTIE

Nr. 12 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage,
20 september 2000

(slangcassette)

Mrs. J.W. du Pon, M.Y. Bonneur en H. Wien

Art. 51, lid 1 Row (1910)

Het onderwerp van het verleende slangcassette I-octrooi – de spleet met rollen – wordt niet, althans onvoldoende, gedekt door (het onderwerp van) de octrooiaanvraag – het twee compartimenten-systeem met overbruggings-schijf –, ook al is die spleet met rollen met enige moeite terug te vinden in vooral de oorspronkelijke tekeningen en in mindere mate in de oorspronkelijke volconclusies 10-11 en de oorspronkelijke beschrijving blz. 2, r. 23-27 en blz. 3, r. 32-35.

De vakman die sedert 1986 de ter inzage gelegde octrooiaanvraag zou hebben geraadpleegd, zou uit die toenmalige conclusies, beschrijving en tekeningen redelijkerwijs niet hebben moeten concluderen dat in de terloops vermelde spleet (de niet-nader aangeduide slangdoorklaat-opening) met geleiderollen nu juist de uitvinding zoals geclaimd verborgen lag. Ook de probleemstelling en probleemoplossing van het verleende octrooi verschillen wezenlijk van die van de octrooiaanvraag. Een dergelijke koerswijziging is in strijd met de rechtszekerheid voor de vakman/derde, die de grenzen van de beschermingsomvang van de octrooiaanvraag onderzoekt met het oog op de eigen handelingsvrijheid.¹

Art. 43 Row (1910)

Van inbreuk is geen sprake reeds omdat de constructie van gedaagden geen schuin geplaatste schijf als bedoeld in de kop van de conclusie vertoont, ter overbrugging van de twee luscompartimenten op letterlijke dan wel equivalente wijze. De schuine stand van de rol/schijf van gedaagden heeft een wezenlijk andere functie.²

Art. 3:35 BW

Het geheel van overeenkomsten had de strekking dat alle vruchten, waaronder de onderhavige octrooirechten, van de samenwerking tussen eiser en gedaagde bij en ter vrije beschikking van gedaagde zouden berusten, en dat deze als eigenaar vrij zou zijn deze octrooiaanvragen al dan niet te laten vervallen en de desbetreffende vinding al dan niet toe te passen, zulks om haar moverende redenen.

1 Frans de la Haye te 's-Gravenhage,

2 De la Haye Design BV te 's-Gravenhage, eisers in conventie, verweerders in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaten mrs. P.J.M. Steinhauer en M.A.S.M. van Leent beiden te Amsterdam,

tegen

1 Koppens Automatic Fabrieken BV te Bladel,

2 Tokheim Netherlands BV te Rotterdam, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. L.M. Bruins, advocaten mrs. R.E. Weening en T.M. Kolle beiden te Amsterdam.

Tussen partijen staat als gesteld en niet (voldoende gemotiveerd) weersproken, deels ook blijkend uit de stukken, het volgende vast.

^{1,2} Zie de noten op blz. 73. Red.

1.1 De la Haye is een gerenommeerd industrieel ontwerper van tal van producten. Hij verricht zijn professionele activiteiten (thans) vanuit Haye Design.

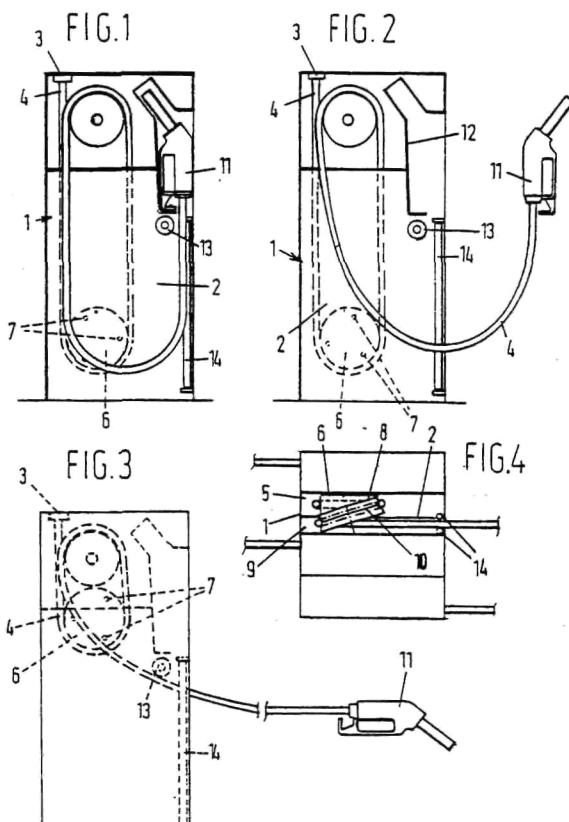
Koppens en Tokheim behoren thans tot het internationale Tokheim-concern; tot 1 oktober 1998 behoorden zij tot het internationale Schlumberger-concern. Zij houden zich (onder meer) bezig met de productie (Koppens) en verhandeling (Tokheim) van zogenaamde multi-fuel tankzuilen (ook wel genoemd dispensers of – eenvoudigweg – benzinepompen).

1.2 Van omstreeks 1983 tot omstreeks 1987 heeft de la Haye in opdracht van Shell Verkoopmaatschappij Nederland B.V. – hierna Shell te noemen – een nieuw concept voor benzine-stations ontworpen, het zogenaamde Shell 2000 concept. Tot dit concept behoorde ook een nieuwe, compacte Shell Pomp 2000, een multi-fuel tankzuil met zogenaamde slangbergingscassette.

1.3 Shell heeft op 6 oktober 1984 voor deze slangbergingscassette onder nr. 8403718 een Nederlandse octrooiaanvraag ingediend, die op 2 januari 1986 door de Octrooiraad ter inzage is gelegd. Deze octrooiaanvraag van Shell droeg als titel *slangbergingsinrichting*; haar hoofdconclusie luidde als volgt.

1 Slangbergingsinrichting voorzien van een huis waarin een brandstoftoevoeraansluiting is opgesteld waarop een buigzame slang is aangesloten waarvan het andere einde is voorzien van een tankpistool opbergbaar in het huis met behulp van daaraan bevestigde steunen, en waarbij middelen aanwezig zijn voor het lusvormig in het huis opbergen van de slang, met het kenmerk, dat het huis althans ten dele is gescheiden in twee compartimenten in elk waarvan zich tenminste één lus bevindt en waarbij voorts is voorzien in een zich in beide compartimenten uitstrekkende rol.

Deze Nederlandse Shell-octrooiaanvraag – hierna Slangcassette I – bevatte voorts de volconclusies 2-11, een beschrijving van 4 bladzijden en de volgende 4 tekeningen.



1.4 Koppens heeft in opdracht van Shell in 1986 en 1987 het prototype van de Shell Pomp 2000 ontwikkeld en vervaardigd; daarbij was De la Haye betrokken. Nadien heeft Koppens de Shell Pomp 2000 exclusief voor Shell geproduceerd.

1.5 Van juni 1987 tot juni 1991 heeft De la Haye in opdracht van Koppens tal van werkzaamheden verricht, waaronder de verbetering van de bestaande multi-fuel tankzuilen met slangbergingscassettes en het ontwerp voor een lekvrij tankpistool. Koppens heeft alle declaraties van De la Haye van in totaal f 476.000,- voor deze 4 jaars-periode voldaan.

1.6 De la Haye heeft sinds begin 1988 octrooiaanvragen ingediend voor de in opdracht van Koppens ontworpen verbeterde slangbergingscassettes en tankpistolen; dit betreft de Nederlandse octrooiaanvraag 8800066 en de Europese octrooiaanvraag 8920015 1.2 – beide hierna *Slangcassette II* – en de Nederlandse aanvraag 8800959, hierna *Tankpistool*.

1.7 Op 3 maart 1989 hebben De la Haye en Koppens de navolgende drie overeenkomsten gesloten.

In de overkoepelende overeenkomst werd onder meer bepaald: *Koppens is the sole owner of all industrial property rights concerning Koppens equipment. Furthermore, all data of whatever nature resulting from the performance by F. de la Haye of his mission for Koppens shall be and remain Koppens' sole property.*

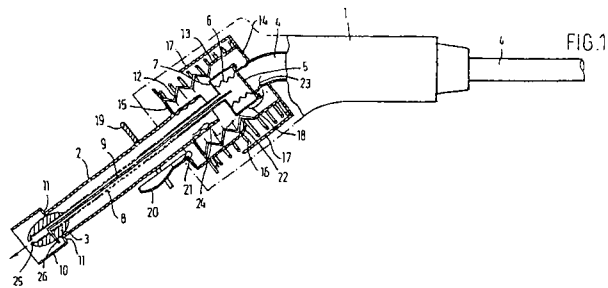
In de Slangcassette II-overeenkomst werd onder meer bepaald dat De la Haye tegen vergoeding van f 30.000,- zijn voormelde Nederlandse en Europese octrooiaanvragen terzake van Slangcassette II aan Koppens overdroeg, dat Koppens de la Haye gedurende 10 jaar na heden een royalty van f 4,50 per in de gedesignde landen verkochte Slangcassette II zou betalen, en voorts: *Koppens (...) does not have to pay a royalty for the delivery of dispensers to Shell in the Netherlands, which are installed in the Netherlands. (...) These royalties will be paid as long as the patent is effective and protects Koppens' rights. (...) F. de la Haye declares (...) that the cassette covered by the assigned patent is not infringing any third party property rights. (...) The above payment of f 30.000,- can be withdrawn from royalty payment.*

In de Tankpistool-overeenkomst werd onder meer bepaald dat De la Haye tegen vergoeding van f 8.183,- zijn voormelde Nederlandse octrooiaanvraag terzake aan Koppens overdroeg, dat Koppens De la Haye gedurende 15 jaar na heden een royalty van (kennelijk) f 3,- per verkochte *drip free nozzle* zou betalen, en voorts: *These royalties will be paid as long as the patent is effective and protects Koppens' rights. (...) The contract will expire if within a period of 2 years after the start of production no more than 1000 nozzles have been sold. In that case the patent rights will be returned to F. de la Haye without payment. F. de la Haye declares (...) that the drip free nozzle covered by the assigned patent is not infringing any third party property rights.*

Koppens heeft de voormelde bedragen van f 30.000,- en f 8.183,- aan De la Haye voldaan.

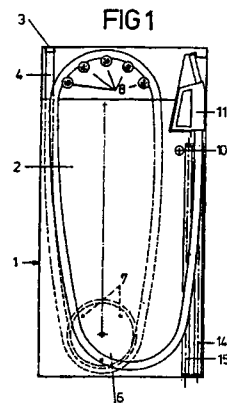
1.8 Na overname van de Nederlandse Tankpistool-aanvraag heeft Koppens op 11 april 1989 een Europese octrooiaanvraag ingediend betreffende een *fuelling gun*. Op 18 september 1991 is aan Koppens dit Europees octrooi verleend onder nr EO 0337871, met vermelding van De la Haye als uitvinder en NL 8800959 als prioriteitsdocument (zie rov. 1.6). Dit octrooi bevat een beschrijving van 4 kolommen, een hoofdconclusie waarin als kenmerkende maatregel is

opgenomen *characterised in that the valve is disposed at the free end of the outlet pipe*, alsmede 5 tekeningen waaronder de navolgende.



Het lekvrije tankpistool, onderwerp van voormeld octrooi en octrooiaanvraag(en), is door Koppens niet op de markt gebracht, naar zij stelt om commerciële redenen. Zij heeft De la Haye terzake geen (extra) royalties betaald.

1.9 De Europese octrooiaanvraag van (inmiddels) Koppens op Slangcassette II is door het EOB op 1 augustus 1990 gepubliceerd onder nr EO 0379742 A1, met vermelding van De la Haye als uitvinder. Zij betrof een *hose storing apparatus* en bevatte een beschrijving van 3 kolommen waarin werd afgebakend van en voortgebouwd op de Slangcassette I-aanvraag van Shell (NL 8403718, zie rov. 1.3), voorts een hoofdconclusie waarin als kenmerkende maatregel was opgenomen *characterized in that the hose is carried at the top by a plurality of smaller rollers extending in arcuate formation and in their totality across the two compartments*, alsmede 5 tekeningen waaronder de navolgende.



Na de beëindiging van de samenwerking met De la Haye (juni 1991) heeft Koppens de aan haar overgedragen octrooiaanvragen terzake van Slangcassette II bewust laten vervallen. Koppens c.s. stellen dat deze vinding om technische en commerciële redenen niet kon worden geëxploiteerd, en dat de door hen sinds 1990 op de markt gebrachte slangcassettes van een wezenlijk andere constructie zijn dan Slangcassette II (en I, naar de rechtbank begrijpt met uitzondering van die in de Shell Pomp 2000). Koppens heeft aan De la Haye terzake geen (extra) royalties betaald.

1.10 Op 3 september 1997 heeft De la Haye van Shell in het kader van een minnelijke regeling de octrooirechten verkregen terzake van de nog immer aanhangige Nederlandse Slangcassette I-aanvraag (zie rov. 1.3), waarbij Shell zekerheidshalve voor zichzelf een royalty-vrije licentie bedong.

Op 3 juli 1998 heeft de Octrooiraad onder nr NL 192983 dit Slangcassette I-octrooi aan Haye Design verleend met als titel *brandstoftankzuil*. Ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag zijn niet alleen de titel en rechthebbende, maar ook de beschrijving en de hoofdconclusie van het octrooi zoals verleend gewijzigd; derhalve zijn alleen de 4 tekeningen ongewijzigd gebleven. De nieuwe beschrijving omvat 2 bladzijden, en de 2 nieuwe conclusies luiden als volgt.

1 *Brandstoftankzuil, omvattende een huis waarin een brandstof-toevoeraansluiting is opgesteld, een buigzame slang waarvan een eind is aangesloten op de brandstoftoevoeraansluiting en waarvan het andere eind is voorzien van een tankpistool, alsmede boven in het huis een schuin geplaatste schijf waarover de slang is geleid, met het kenmerk dat een zijde van het huis (1) een tankpistoolberging en een zich daaronder bevindende verticale spleet voor het doorlaten van de slang (4) heeft, waarbij zich tussen de verticale spleet en de tankpistoolberging een dwars ten opzichte van de spleet verlopende rol (13) bevindt voor het geleiden van de slang (4).*

2 *Brandstoftankzuil volgens conclusie 1, met het kenmerk dat twee evenwijdige, de spleet aan weerszijden begrenzend rollen (14) zijn voorzien.*

1.11 Op 21 augustus 1998 heeft Haye Design een desbewustheidsexploit doen uitbrengen aan Koppens, daarbij (kort gezegd) stellende dat Koppens inbreuk maakt op haar Slangcassette I-octrooi (NL 192983).

2 Geschillen

2.1 Na wijziging van eis vorderen De la Haye c.s. *in conventie*, verkort weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1 aan Koppens c.s. verbiedt iedere inbreuk op NL 192983 (het Slangcassette I-octrooi) van Haye Design op straffe van een dwangsom;

2 Koppens c.s. veroordeelt tot schadevergoeding dan wel naar keuze winstafdracht aan Haye Design terzake van voormelde octrooi-inbreuk, alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande op straffe van een dwangsom;

3a Koppens veroordeelt aan De la Haye diens schade te vergoeden, geleden door het vervallen van de in de Slangcassette II-overeenkomst genoemde octrooiaanvragen, op te maken bij staat;

3b Koppens veroordeelt haar verplichtingen jegens De la Haye uit de Slangcassette II-overeenkomst na te komen, waaronder het doen van opgave van verkochte slangcassettes met berekening en afdracht van royalties;

4 voor recht verklaart dat de Tankpistool-overeenkomst tussen De la Haye en Koppens is ontbonden;

5 Koppens voorts veroordeelt aan De la Haye om niet in eigendom over te dragen EO 0337871 (het Europese Tankpistool-octrooi);

6 Koppens veroordeelt aan De la Haye een dwangsom te betalen bij overtreding van het hiervoor onder 3a, 3b en 5 bepaalde;

7 Koppens veroordeelt aan De la Haye diens schade van f 15.000,- te vergoeden, geleden door de wanprestatie van Koppens uit de Tankpistool-overeenkomst;

8 Koppens c.s. veroordeelt de wettelijke rente over alle bedragen te vergoeden;

9 Koppens c.s. veroordeelt in de proceskosten.

De daartoe relevante stellingen en weren van partijen in conventie zal de rechtbank hierna beoordelen.

2.2 *In reconventie* vorderen Koppens c.s. dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad NL 192983 van Haye Design (het Slangcassette I-octrooi) nietig verklaart, alsmede veroordeling van De la Haye c.s. in de proceskosten.

De daartoe relevante stellingen en weren in reconventie worden hierna beoordeeld.

3 Overwegingen vooraf

3.1 Ambtshalve overweegt de rechtbank terzake van NL 192983 dat het hier een Nederlands octrooi betreft verleend op een voor 1 april 1995 ingediende octrooiaanvraag, zodat ingevolge art. 102 ROW 1995 terzake uitsluitend het bij en krachtens de ROW 1910 bepaalde van toepassing is.

3.2 Hierna zal de rechtbank de vorderingen van partijen in de meest geëigende volgorde beoordelen. De rechtbank zal beginnen met de beoordeling van de nietigheidsvordering in reconventie, nu inbreuk op een nietig octrooi immers niet mogelijk is.

4 Beoordeling in reconventie: nietigheid Slangcassette I-octrooi?

4.1 Koppens c.s. vorderen nietigverklaring van het Slangcassette I-octrooi, daartoe primair stellende dat het onderwerp van het verleende octrooi niet gedekt wordt door de octrooi-aanvraag (vgl. rov. 1.10 en 1.3), zodat met andere woorden ongeoorloofde uitbreiding van materie heeft plaatsgevonden. Subsidiair voeren Koppens c.s. aan dat het octrooi nieuwheid en/of inventiviteit ontbeert. De la Haye c.s. voeren gemotiveerd verweer.

4.2 Terzake van het primaire betoog van Koppens c. s. stelt de rechtbank voorop dat naar haar oordeel bij de beoordeling van de vraag of bij de octrooiverlening al dan niet sprake is geweest van ongeoorloofde uitbreiding van materie ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag, soortgelijke maatstaven en vuistregels hebben te gelden als weergegeven in HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 (Ciba Geigy/Oté Optics) en met name HR 9 februari 1996, NJ 1998, 2 (Spiro/Flamco). Sterk verkort weergegeven is van een ongeoorloofde uitbreiding sprake wanneer de grenzen van het octrooi ruimer zijn of anders liggen dan de grenzen van de aanvraag, zoals deze door de gemiddelde vakman redelijkerwijs is te begrijpen.

4.3 De rechtbank is van oordeel dat zich in dit geval bij de octrooiverlening van NL 192983, die ruim 12 jaar na terinzagelegging van de octrooiaanvraag plaatsvond, evident ongeoorloofde uitbreiding van materie als bedoeld in art. 51 lid 1 onder c ROW 1910 heeft voorgedaan. Daartoe is het volgende redengevend.

4.4 In confesso is dat de uitvinding van het Slangcassette I-octrooi zoals in 1998 aan Haye Design verleend gelegen is in (kort gezegd) de verticale spleet/slangdoorlaatopening met bijbehorende geleiderol(len) (zie rov. 1.10). Met deze uitvinding wordt blijkens de beschrijving vooral beoogd de nadelen van de Amerikaanse octrooischriften 2225859 en 2242749 te voorkomen.

De uitvinding zoals in 1984 door Shell aangevraagd en in 1986 ter inzage gelegd zal daarentegen naar het oordeel van de rechtbank destijds door de vakman zijn gezien in het in twee compartimenten verdeelde huis, waarbij een bovenin het huis schuin geplaatste rol/schijf voor overbrugging van de lussen van de slang in de twee compartimenten zorgde. Zulks blijkt reeds genoegzaam uit de oorspronkelijke

hoofdconclusie, beschrijving en tekeningen (zie rov. 1.3). Die beschrijving meldt dat met het twee-compartimentensysteem vooral beoogd werd de nadelen van de Nederlandse octrooiaanvraag 7609863 op te heffen.

Aldus wordt het onderwerp van het verleende Slangcassette I-octrooi – de spleet met rollen – niet, althans onvoldoende gedekt door (het onderwerp van) de octrooiaanvraag – het twee-compartimentensysteem met overbruggingschijf, waarop Slangcassette II voortbouwde –, ook al is die spleet met rollen met enige moeite terug te vinden in vooral de oorspronkelijke tekeningen en in mindere mate in de oorspronkelijke volconclusies 10-11 en de oorspronkelijke beschrijving blz. 2 regels 23-27 en blz. 3 regels 32-35. De vakman die sedert 1986 de ter inzage gelegde octrooiaanvraag zou hebben geraadpleegd, zou uit die toenmalige conclusies, beschrijving en tekeningen redelijkerwijs niet hebben moeten concluderen dat in de terloops vermelde spleet (*de niet-nader aangeduide slangdoorlaatopening*) met geleiderollen nu juist de uitvinding zoals geclaimd verborgen lag. Ook de probleemstelling en probleemoplossing van het verleende octrooi verschillen wezenlijk van die van de octrooiaanvraag. In die aanvraag speelde de spleet met geleiderollen niet of nauwelijks een rol bij de probleemoplossing. Een dergelijke *koerswijziging*, bij pleidooi door Koppens c.s. treffend verwoord met het *verplaatsen van de aandacht van binnen naar (bijna) buiten de tankzuil*, acht de rechtbank in strijd met de rechtszekerheid voor de vakman/derde, die de grenzen van de beschermingsomvang van de octrooiaanvraag onderzoekt met het oog op de eigen handelingsvrijheid, zoals Koppens stelt omstreeks 1990 te hebben gedaan. Anders dan De la Haye c.s. oordeelt de rechtbank deze koerswijziging voor de vakman nu juist verre van *zonneklaar*. Een eventuele ongelukkige formulering van de octrooiaanvraag behoort in dit geval voor risico en rekening van Shell en haar rechtsopvolgster De la Haye Design te blijven.

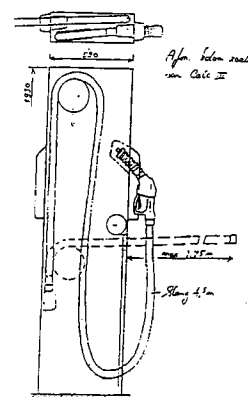
4.5 Dit oordeel vindt voorts steun in het overgelegde verleningsdossier. Daaruit blijkt (kort gezegd) dat de aanvraagster Shell na een voor haar ongunstig nieuwheidsonderzoek haar claim in 1995 eerst beperkte tot de in de oorspronkelijke volconclusie 5 vermelde asymmetrische leigroef, zijnde een specifieke uitvoering van de bovenrol/schijf die de twee compartimenten overbrugde. Nadat de onderzoeker van de Octrooiraad vervolgens had meegedeeld dat hierin geen octrooieerbare uitvinding werd gezien, heeft kennelijk tijdens de besloten zitting van 26 juni 1997 – Shell was toen nog octrooi-aanvraagster, maar aanwezig waren naast het lid van de Octrooiraad reeds de 3 vertegenwoordigers van De la Haye c.s. die ook ter zitting van 16 juni 2000 bij de rechtbank zijn verschenen – voormelde koerswijziging naar de spleet met geleiderollen plaatsgevonden, waarna ook de beschrijving ingrijpend is gewijzigd, met dien verstande dat zij bij de beschrijving van het uitvoeringsvoorbeeld nog de sporen van het oorspronkelijk geclaimde twee-compartimentensysteem draagt. Dat laatste geldt ook voor de woorden *een schuin geplaatste schijf* in de kop van de nieuwe hoofdconclusie. Een dergelijke gang van zaken bevestigt het oordeel van de rechtbank dat in dit geval tijdens de octrooiverleningsprocedure ongeoorloofde uitbreiding van materie heeft plaatsgevonden, zulks in strijd met de redelijke rechtszekerheid voor derden en onvoldoende voorzienbaar voor de vakman.

4.6 Het voorgaande betekent dat de vordering in reconventie tot nietig verklaring van het Slangcassette I-octrooi ten name van Haye Design zal worden toegewezen, reeds omdat het octrooi niet gedekt wordt door de oorspronkelijke aanvraag. De overige nietigheidsargumenten van Koppens c.s. kunnen aldus onbesproken blijven. De la Haye c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten in reconventie.

5 Beoordeling in conventie: inbreuk Slangcassette I-octrooi?

5.1 Na hetgeen hiervoor in reconventie is overwogen en beslist, behoeven de inbreukvorderingen van De la Haye c.s. terzake van Slangcassette I geen inhoudelijke beoordeling meer. Inbreuk op een nietig octrooi is immers uit de aard der zaak onmogelijk.

5.2 Nu partijen op dit punt uitvoerig hebben gedebatteerd en de inbreukvraag in hun totale geschil kennelijk een grote rol speelt, overweegt de rechtbank terzake ten overvloede dat naar haar oordeel geen sprake is van inbreuk door Koppens c.s. op het Slangcassette I-octrooi. Daartoe is kortweg het volgende redengevend.



5.3 Hierboven is weergegeven een tekening van de constructie van de door De la Haye c.s. in dit verband aangevallen tankzuilen van Koppens c.s., zoals die constructie ten processe vaststaat als enerzijds gesteld en anderzijds onvoldoende weersproken. Van inbreuk is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake, reeds omdat de constructie van Koppens c.s. geen schuin geplaatste schijf vertoont als bedoeld in de kop van het verleende Slangcassette I-octrooi, een en ander ter overbrugging van de twee luscompartimenten op letterlijke dan wel equivalente wijze. De rechtbank verwijst kortheidshalve naar de rov. 1.10, 4.4 en 4.5. Zoals door de heer H. Willemsen namens Koppens c.s. bij pleidooi nog genoegzaam toegelicht, is er bij de Koppens-cassette nu juist sprake van een slangopberging op één lijn en niet in twee letterlijke of figuurlijke luscompartimenten zoals bij Slangcassette I (en II), zodat er bovenin de Koppens-tankzuil geen schuin geplaatste schijf of rol benodigd is om twee luscompartimenten te overbruggen; de schuine stand van de rol/schijf van Koppens in het hiernaast getekende bovenaanzicht heeft een wezenlijk andere functie en laat zich verklaren doordat voor een zo compact mogelijk resultaat in één slangcassette twee aan weerszijden van de tankzuil uitmondende slangen/slanglussen zijn samengedrongen, ieder dus in één lusvlak liggend maar in de cassette ietwat schuin geplaatst.

5.4 Het voorgaande betekent dat de inbreukvorderingen van De la Haye c.s. terzake van het Slangcassette I-octrooi, weergegeven in rov. 2.1 onder 1 en 2, zullen worden afgewezen. Duidelijkheidshalve merkt de rechtbank nog op dat het Slangcassette I-octrooi – ware het geldig geweest – hoe dan ook geen bescherming kan bieden voor elke willekeurige 'modulaire pompinstallatie', indien en voorzover De la Haye c.s. dat bij pleidooi nog hebben betoogd.

6 Beoordeling in conventie: Slangcassette II-overeenkomst

6.1 Evenals Koppens c.s. begrijpt de rechtbank dat de vorderingen van De la Haye c.s. terzake van de Slangcassette II-overeenkomst van 3 maart 1989, zoals weergegeven in rov. 2.1 onder 3a en 3b, zijn gegrond op – gestelde doch betwiste – wanprestatie van Koppens, en zijn ingegeven door het uitblijven van (verdere) royalty-betalingen aan De la Haye terzake van Slangcassette II. De la Haye c.s. betogen uitvoerig dat het Koppens (kort gezegd) naar een redelijke uitleg van de contractsinhoud niet vrij stond de octrooiaanvragen te laten vervallen en dat zij aldus haar inspanningsverplichtingen om de vinding van Cassette II te exploiteren heeft geschonden, waardoor De la Haye schade leidt als gevolg van gemiste (extra) royalties. Naar de kern genomen bestrijden Koppens c.s. deze contractsuitleg van De la Haye c.s., en betogen zij terzake geen wanprestatie te hebben gepleegd.

6.2 De rechtbank stelt voorop dat het bij de contractsuitleg aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer aan het overeengekomene mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Naar het oordeel van de rechtbank moeten de drie overeenkomsten van 3 maart 1989, waaronder dus de Slangcassette II-overeenkomst, in onderling verband en als één geheel worden beschouwd. Reeds uit de weergave in rov. 1.7 met citaten volgt dat dit geheel van overeenkomsten de strekking had dat alle vruchten, waaronder de onderhavige octrooirechten, van de samenwerking tussen Koppens en De la Haye bij en ter vrije beschikking van Koppens zouden berusten, en dat Koppens als eigenaar vrij zou zijn deze octrooiaanvragen al dan niet te laten vervallen en de desbetreffende vinding al dan niet toe te passen, zulks om haar moverende redenen. De la Haye kreeg immers al zijn declaraties betaald (zie rov. 1.5) en ontving – mede als een soort voorschot op de eventuele royalties – voorts een *lumpsum* van terzake van Slangcassette II (zie rov. 1.7). Deze uitleg vindt voorts nog bevestiging in de hierna in rov. 7.2 te vermelden brief van De la Haye aan Koppens, zulks gelet op het geheel dat de 3 overeenkomsten van 3 maart 1989 immers vormen.

Noch de hoedanigheid van contractpartijen op 3 maart 1989 noch de door De la Haye c.s. nog bepleite overige argumenten geven de rechtbank aanleiding om in weerwil van het voorgaande alsnog een voor De la Haye gunstiger uitleg aan inhoud en strekking van de overeenkomsten van 3 maart 1989 toe te kennen. Voor zijn risico en rekening komt met andere woorden dat hij terzake van Slangcassette II mogelijk een voor hem – achteraf beschouwd – minder gunstige overeenkomst met Koppens heeft gesloten, indien juist is dat deze vinding wel behoorlijk geëxploiteerd had kunnen worden.

6.3 Het voorgaande betekent dat van wanprestatie van Koppens jegens De la Haye onder de Slangcassette II-overeenkomst naar het oordeel van de rechtbank geen sprake is, zodat de op die grond onder 3a en 3b ingestelde vorderingen van De la Haye c.s. zullen worden afgewezen.

6.4 Overigens volgt reeds uit hetgeen in rov. 1.9, 4.4 en 5.3 is overwogen, dat ten processe tot uitgangspunt genomen dient te worden dat Koppens c.s. de in Cassette II vervatte vinding – die immers valt aan te merken als vervolg op en verbetering van Cassette I – niet toepast, zodat reeds om die reden de vordering van De la Haye c.s. onder 3b niet toewijsbaar is.

7 Beoordeling in conventie: Tankpistool-overeenkomst

7.1 Voor de vorderingen van De la Haye c.s. uit wanprestatie onder de Tankpistool-overeenkomst heeft mutatis mutandis hetzelfde te gelden als hiervoor in rov. 6 terzake van de Slangcassette II-overeenkomst is overwogen en beslist. Het gaat immers om één geheel van overeenkomsten, in onderling verband te beschouwen.

7.2 Voor de Tankpistool-overeenkomst heeft daarbij nog te gelden dat die overeenkomst blijkens productie 6 van De la Haye c.s. kennelijk is voorafgegaan door een brief van 16 januari 1989 van De la Haye aan Koppens, waarin terzake van deze *drip free nozzle* expliciet wordt gemeld dat Koppens/Schlumberger (zie rov. 1.1) *is the largest party interested and therefore has to be free to decide its further use*. Dat is een bevestiging temeer van de voormelde vrijheid van Koppens (zie rov. 6.2).

7.3 Terzake van de onder 5 nog gevorderde terugoverdracht van EO 0337871 om niet – voorzover dus niet gebaseerd op wanprestatie maar op het intreden van hetgeen de in rov. 1.7 geciteerde contractsbepaling beoogt – oordeelt de rechtbank als volgt. Nu Koppens c.s. bij pleidooi uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te kennen hebben gegeven in te stemmen met overdracht om niet aan De la Haye van het octrooi waarop de vordering betrekking heeft, worden zij geacht hun eerder tegen de vordering geuite bedenkingen te hebben laten varen. De vordering is dan ook als niet langer weersproken toewijsbaar, zij het dat de rechtbank de gevorderde termijn en dwangsom zal aanpassen op de in het dictum weergegeven wijze.

7.4 Het voorgaande betekent dat van wanprestatie van Koppens jegens De la Haye onder de Tankpistool-overeenkomst naar het oordeel van de rechtbank geen sprake is, zodat de op die grond onder 4, 5 en 7 ingestelde vorderingen van De la Haye c. s. zullen worden afgewezen. De vordering tot terugoverdracht om niet uit andere hoofde dan wanprestatie zal worden toegewezen.

8 Slotsom

8.1 Het voorgaande betekent dat de hoofdvorderingen van De la Haye c.s. *in conventie* zullen worden afgewezen, met uitzondering van de vordering onder 5 voorzover niet gebaseerd op wanprestatie. Uit de aard der zaak geldt een en ander ook voor de hiervoor nog niet expliciet beoordeelde nevenvorderingen onder 6 (dwangsom), 8 (wettelijke rente) en 9 (proceskosten).

De la Haye c.s. zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Koppens c.s. in conventie.

8.2 Voor de slotsom *in reconventie* verwijst de rechtbank naar rov. 4.6.

8.3 De overige stellingen en weren van partijen – inclusief bewijsaanbod en beweerdelijke misbruik van bevoegdheid – laat de rechtbank na het voorgaande onbesproken als zijnde onvoldoende onderbouwd en/of voor de beoordeling niet (meer) relevant.

Beslissingen

De rechtbank:

in conventie:

veroordeelt Koppens aan De la Haye om niet in eigendom over te dragen Europees octrooi 0337871 – althans daartoe desgevraagd al het nodige te doen – binnen een termijn van 2 maanden na de betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van f 1.000,- per dag;

veroordeelt De la Haye c.s. in de kosten van het geding in conventie aan de zijde van Koppens c.s., tot op deze uitspraak begroot op f 475,- aan verschotten en f 2.580,- aan salaris procureur;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af al het meer of anders gevorderde;

in reconventie:

verklaart nietig Nederlands octrooi nr 192983 ten name van Haye Design;

veroordeelt De la Haye c.s. in de kosten van het geding in reconventie aan de zijde van Koppens c.s., tot op deze uitspraak begroot op nihil aan verschotten en f 2.580,- aan salaris procureur;

wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Noten

1 Onderwerp van uitvinding

HR 9 februari 1996, BIE 1996, nr. 94, blz. 334 met noten Br. en Ste. (Spiro Research/Flamco, kortweg 'Spiro/Flamco') blijkt merkwaardige gevolgen te hebben. Een voorbeeld hiervan is het vonnis in de mesttankwagen zaak (BIE 1998, nr. 55 blz. 298, met noot J. d. H.) waar de rechtbank geen oordeel kon geven over een partieel nietig octrooi, omdat de octrooitekst niet was aangepast. Spiro/Flamco betrof een zaak over een ten dele nietig octrooi, waarbij de Hoge Raad een aantal criteria gaf die bij declinietigheid aan de orde moesten komen.

In de *slangcassette* zaak gaat het over aanpassingen tijdens een verleningsprocedure (met invloeden van Spiro/Flamco). Er zijn twee categorieën van aanpassingen, die duidelijk onderscheiden moeten worden: (1) aanpassingen tijdens de verlenings- of oppositieprocedure en (2) aanpassing tijdens een nietigheidsprocedure. Dat dit onderscheid gemaakt moet worden is een gevolg van het arrest gewezen in Spiro/Flamco. Zoals aangegeven in mijn artikel (BIE 1997, blz. 27), zijn er twee extra vereisten te stellen bij partiële nietigheid: (a) het moet voor de vakman duidelijk zijn welk gewijzigd octrooi in stand zou blijven en (b) de aanvulling mag niet leiden tot een ander octrooi.

Van aanpassingen tijdens de verleningsprocedure wordt *slechts* verlangd dat het onderwerp waarvoor octrooi wordt verleend 'gedekt' wordt door de inhoud van de ingediende

aanvraag' (art. 75 lid 1 onder c). Voor deze noot kan art. 75, lid 1 onder d (uitbreiding beschermingsomvang) buiten beschouwing blijven.

Tijdens de verleningsprocedure is het niet altijd eenvoudig vast te stellen of eventuele wijzigingen in de conclusies zijn gebaseerd op de oorspronkelijk ingediende stukken, maar de octrooiverlenende instanties zijn ten aanzien van dit punt over het algemeen zeer kritisch.

Bij de beoordeling of een aanpassing gedekt wordt door de oorspronkelijke indiening (in Europa beter bekend als 123 (2)) richten de octrooiverlenende instanties zich op de (letterlijke) tekst van de gehele beschrijving en de conclusies (de conclusies zijn in dezen een zelfstandige bron waar ook uit geput kan worden). In andere woorden: voor de beoordeling of er ontoelaatbare uitbreiding is (75,1 Row 1995; 123 (2) EOV) wordt een strikt nieuweidscriterium gehanteerd (maar ook niet meer!). In het licht van een dergelijk beoordelingscriterium is de beslissing in de *slangcassette* zaak onbevredigend.

De verleende conclusies 1 en 2 zijn enigszins herschreven combinaties van oorspronkelijke conclusies 1, 3 en 10 resp. 11. Voorts is de uitvinding wat anders geformuleerd omdat er van andere stand der techniek is uitgegaan zodat ook de kop van de conclusie is aangepast. Op zichzelf is dit een absoluut gebruikelijke gang van zaken en is hiermee geen nieuwe materie geïntroduceerd. De rechtbank richt zich echter in haar analyse met name op hetgeen in het kenmerk van de conclusie is geschreven, in plaats van naar de conclusie als geheel (kop en kenmerk samen). Een dergelijke benadering leverde in de *beetmelder* zaak (BIE 2000, nr. 104, blz. 430, met noot J. d. H.) ook al een merkwaardige uitspraak op. Voorts lijkt de rechtbank de (extra) criteria van Spiro/Flamco toe te passen om te beoordelen of een gewijzigde conclusie toelaatbaar is. De rechtbank oordeelde namelijk over aanpassingen van *de uitvinding* zoals verwoord in de oorspronkelijke 1e conclusie. Wellicht realiseerde de rechtbank zich niet, dat zij hiermee een geheel nieuw criterium introduceerde. Het lijkt mij echter een ongewenste ontwikkeling (en zeker niet in lijn met wat in andere Europese landen gebruikelijk is) om tijdens de verleningsfase striktere criteria toe te gaan passen dan het nieuweidscriterium.

Voorts proef ik in rechtsoverweging 4.4 de suggestie dat gezien het feit dat octrooiverlening 10 jaar op zich heeft laten wachten, een derde op de publicatie van de aanvraag (i.c. conclusie 1) af moest kunnen gaan. De Row (1910) liet de ruimte om een aanvraag 7 jaar te laten *slapen*. Dat een aanvrager van die mogelijkheid gebruik maakt mag zich niet tegen hem keren. Daarnaast zou de derde ook hebben kunnen voorzien dat de *letterlijk* combinatie van conclusies 1, 3 en 10 tot een geldig octrooi had kunnen leiden. Die (mogelijke) beschermingsomvang was in 1990 al duidelijk en leidt niet tot een ander octrooi dan het huidige.

2 Doel van maatregelen in een conclusie

In de kop van de conclusie staat slechts *schuin geplaatste schijf*. Noch de door de rechtbank erbij genoemde functie, noch *twee luscompartimenten* komen voor in de conclusie. *Schuin geplaatste schijf* is ook niet voor meer dan één uitleg vatbaar; er valt dus niets te interpreteren. Aangenomen dat de schijf in de inrichting van gedaagde een andere functie heeft, is er

dus toch sprake van letterlijke inbreuk, omdat het doel van een maatregel in zo'n geval irrelevant is.

J. d. H.

**Nr. 13 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage,
29 maart 2000**

(AHP/Novartis)

Mrs. J.W. du Pon, M.Y. Bonneur en J.L. Driessen

Art. 4, lid 2 Row 1995

Het enkele feit dat een artikel wordt gezonden aan de redactie van een wetenschappelijk tijdschrift kan niet worden gezien als een openbaarmaking van de inhoud daarvan nu redacties van dergelijke tijdschriften hun toegezonden artikelen tot aan de publicatiedatum vertrouwelijk plegen te behandelen en er geen enkele aanwijzing is dat dit in dit geval anders zou zijn.

Art. 6 Row 1995

De Examiner heeft in de betrokken documenten en de daarop gebaseerde argumenten geen beletselen voor octrooiverlening gezien. Bij deze stand van zaken past het de rechtbank om bij haar toetsing van de inventiviteit een zekere terughoudendheid in acht te nemen waarmee echter niet is gezegd dat zij de hierop betrekking hebbende stellingen niet zelfstandig ten gronde dient te beoordelen.

Art. 53 Row 1995

De vakman dient er behoudens sterke aanwijzingen voor het tegendeel van uit te gaan dat de octrooihouder in de conclusies, in de beschrijving en tijdens de verleningsprocedure steeds dezelfde terminologie heeft gehanteerd. De enkele omstandigheid dat een maatregel een variant is van de geoctrooieerde maatregel is nog niet voldoende om die maatregel onder het bereik van het octrooi te brengen. Daarvoor is in ieder geval vereist dat de billijke bescherming van de octrooihouder zulks vergt, terwijl daarbij bovendien de rechtszekerheid van derden niet uit het oog mag worden verloren. Het belangrijkste, zo niet het enige, argument om niet aan de letter van de octrooi-conclusies beantwoordende varianten toch onder de beschermingsomvang van een octrooi te brengen, is dat de octrooihouder niet altijd alle mogelijke varianten op zijn uitvinding heeft kunnen voorzien – met name niet in het geval dat met zijn uitvinding een nieuw terrein is opengelegd – en dat het dan onbillijk zou kunnen zijn om hem aan de letterlijke tekst van de conclusie te houden.¹

1 Roy Calne te Cambridge, Verenigd Koninkrijk,
2 American Home Products Corporation te Madison, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie, verweerders in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, tegen

1 Novartis Pharma BV te Arnhem,
2 Novartis Netherlands BV te Amsterdam,
3 Novartis Pharma AG te Basel, Zwitserland, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. R.E. Ebbink te Amsterdam.

¹ Zie de noot op blz. 78. Red.

1 Tussen partijen staat het volgende vast.

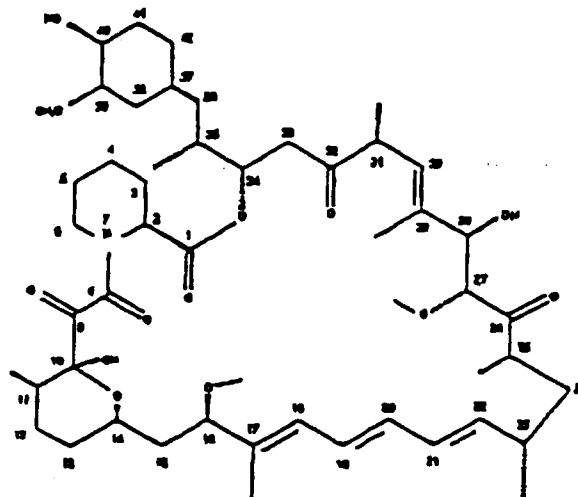
a Calne is houder van Europees octrooi 0.401.747 (hierna: het octrooi), hem op 13 maart 1996 verleend voor *use of rapamycin and derivatives and prodrugs thereof in the manufacture of a medicament for inhibiting transplant rejection in mammals*. Voorrang is ingeroepen vanaf 6 juni 1989. Nederland behoort tot de in het octrooischrift aangewezen landen. Octrooihouder Calne is ook de uitvinder.

b Voor Nederland gelden de volgende onafhankelijke conclusies 1 en 11.

1 *Use of rapamycin for the preparation of a medicament for inhibiting organ or tissue transplant rejection in a mammal in need thereof.*

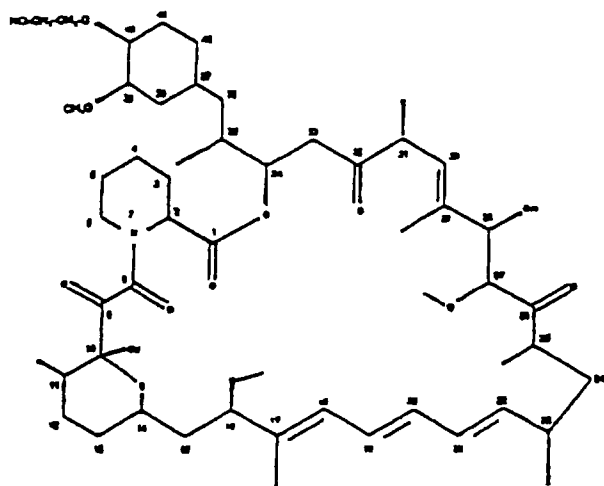
11 *A pharmaceutical composition for use as a medicament comprising a combination of (a) rapamycin and (b) one or more chemotherapeutic agents selected from the group consisting of azathioprine, cyclosporin and FK-506.*

c Op de prioriteitsdatum was rapamycine bekend en was ook bekend dat rapamycine een het immuunsysteem onderdrukkende (immuno-suppressieve) werking vertoont. Om die redenen zijn conclusie 1 en de daarvan afhankelijke conclusies 2 t/m 10 gegoten in de vorm van tweede medische indicatie-conclusies van het *Swiss-type*. Rapamycine (in enge zin) heeft de volgende structuurformule:



d AHP heeft een exclusieve licentie van Calne gekregen om een immunosuppressant volgens het octrooi te vervaardigen en te exploiteren.

e Novartis verstrekt aan vrijwel alle Nederlandse medische centra een geneesmiddel voor het remmen van de afstoting van orgaan- en weefsel transplantaten. Dit geneesmiddel bevat als actieve stof SDZ RAD, welke stof de volgende structuurformule heeft:



f SDZ RAD, dat alleen op positie 40 (de linkerbovenhoek van de structuurformules) verschilt van rapamycine, is een derivaat van rapamycine en wordt uit rapamycine gemaakt.

2 Calne c.s. vorderen *in conventie* dat Novartis wordt verboden om direct of indirect inbreuk te maken op het Nederlandse deel van het octrooi en om haar te veroordelen tot betaling van schadevergoeding en/of tot winstafdracht, met nevenvorderingen. Zij voeren daartoe met name aan dat ook rapamycine-derivaten als SDZ RAD onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen.

3 Novartis heeft deze vorderingen gemotiveerd betwist en vordert *in reconventie* vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi, zulks op de gronden dat het octrooi niet nieuw en inventief is en dat, wanneer rapamycine-derivaten onder de beschermingsomvang van het octrooi zouden vallen, de geoctrooieerde materie in zoverre niet nawerkbaar is. Deze vordering is door Calne c.s. bestreden.

toepasselijke octrooiwet

4 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103 van de Rijks-octrooiwet 1995 (ROW 1995) uitsluitend het bepaalde in de ROW 1995 van toepassing is.

de verleningsprocedure

5 Zowel *in conventie* als *in reconventie* speelt een rol dat tijdens de verleningsprocedure de inventiviteit van de uitvinding een punt van discussie is geweest. Voorzover hier relevant, ging het om het volgende.

6 Blijkens twee *communications* van de *examiner* van 20 mei 1992 en 21 april 1993 achtte deze aanvankelijk de uitvinding van Calne niet inventief omdat – onder meer – a immunosuppressiva zoals rapamycine voor de hand liggende kandidaten waren voor gebruik voor het tegengaan van afstoting, en

b rapamycine wat structuur betreft in hoge mate overeenstemt met FK-506, een immunosuppressor waarvan de anti-afstotende werking bekend was.

Bij schrijven van 28 oktober 1993 heeft de octrooigemachtigde van Calne hierop gereageerd, met name door te verwijzen naar een, bij dat schrijven gevoegd, *affidavit* van C. C. Bansbach d.d. 11 oktober 1993.

De paragrafen 15-20 van deze *affidavit* hebben betrekking op bezwaar a) Bansbach schrijft daar het volgende:

16 (...) rapamycine acts as a general antiproliferative agent (...)

19 (...) general antiproliferative agents have historically not been useful as antirejection agents, because of a lack of efficacy at tolerated doses or because of toxicity when administered chronically (as is required for the treatment of transplantation rejection). (...). It would be unexpected that rapamycin would be useful as an antirejection agent because of its general antiproliferative activity profile (...).

Vervolgens gaat Bansbach in op bezwaar b). Zij merkt hierover op:

22 While rapamycin and FK-506 share certain structural similarities, the compounds contain significant structural differences, and because of the structural differences rapamycin and FK-506 have different activity profiles and different toxicity profiles.

23 (...) It is well known that small structural differences between molecules can result in divergent biological activities (...). As shown for compounds like rapamycin, even slight structural changes can dramatically affect biological activity. (...). As can be seen from the above Table (Table 2. Activity of rapamycin analogs, toevoeging de rechtbank), slight modifications of the structure of rapamycin produced compounds which were almost completely devoid of activity. (...).

Met haar opmerking dat de kleinste verschillen in structuur tot grote verschillen in biologische activiteit kunnen leiden, wil Bansbach betogen dat, ook al verschillen FK-506 en rapamycine structureel slechts weinig van elkaar, op grond van het bekende feit dat FK-506 een anti-afstotende werking bezit, geen enkele voorspelling kon worden gedaan over de eventuele anti-afstotende werking van rapamycine, en dat toepassing van rapamycine voor het remmen van afstootverschijnselen dus niet als voor de hand liggend kon worden beschouwd.

Kennelijk is de *examiner* door de argumenten van Bansbach overtuigd want het octrooi is daarna zonder noemenswaardige nadere discussie verleend.

in reconventie

7 Als de vordering met de verste strekking zal de rechtbank eerst de vordering van Novartis tot vernietiging van het octrooi beoordelen, althans voorzover deze berust op de stellingen dat het octrooi niet nieuw en niet inventief is. Op de niet-nawerkbaarheid van de geoctrooieerde materie heeft Novartis zich uitsluitend beroepen voor het geval rapamycine-derivaten als SDZ RAD onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, zodat deze vernietigingsgrond eerst aan de orde kan komen nadat daarover *in conventie* is beslist.

nieuwheid

8 Wyeth-Ayerst (een aan AHP/Calne verbonden vennootschap) heeft zich in juli 1988 (circa een jaar voor de prioriteitsdatum 6 juni 1989) gewend tot dr. R.E. Morris, expert op het gebied van transplantatie en verbonden aan Stanford University, met het verzoek om zijn visie te geven op door Calne gevonden anti-afstotende werking van rapamycine. Op 21 november 1988 heeft Morris een hem door Wyeth-Ayerst voorgelegd *Secrecy Agreement* ondertekend. Morris heeft zijn bevindingen ter publicatie opgestuurd naar de redactie van het vakblad *Medical Science Research*, waar

zijn *Letter to the editor* op 27 mei 1989 is ontvangen. Het artikel van Morris is gepubliceerd in de editie van 16-31 juli 1989.

9 Novartis stelt dat als gevolg hiervan de vinding van Calne reeds voor de prioriteitsdatum, namelijk in juli 1988 (toen Morris is ingeschakeld) althans op 27 mei 1989 (toen de brief van Morris bij *Medical Science Research* is ontvangen), openbaar toegankelijk is geworden.

10 Naar het oordeel van de rechtbank kan het enkele feit dat een artikel wordt gezonden aan de redactie van een wetenschappelijk tijdschrift niet worden gezien als een openbaarmaking van de inhoud daarvan nu – zoals ook blijkt uit de door Calne c.s. als productie 40 overgelegde verklaring van desbetreffende *editor*, dr. B. Dixon – redacties van dergelijke tijdschriften hun toegezonden artikelen tot aan de publicatiedatum vertrouwelijk plegen te behandelen en er geen enkele aanwijzing is dat dit in dit geval anders zou zijn.

11 De vraag is dus of het feit dat Morris voor de prioriteitsdatum kennis heeft gekregen van de uitvinding, de nieuwheid daarvan aantast. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend op de volgende gronden. Morris was geen willekeurige derde, maar een (externe) wetenschapper die werd gevraagd om zijn licht te doen schijnen over de uitvinding van Calne en die aldus bij het project werd betrokken. Zoals nog wordt onderstreept door de later gesloten *Secrecy Agreement*, ligt in een opdracht van deze aard en de daaruit voortvloeiende betrokkenheid besloten dat vertrouwelijkheid wordt betracht, ook wanneer dit niet reeds bij aanvang van de opdracht uitdrukkelijk was overeengekomen. Die vertrouwelijkheid is niet geschonden doordat Morris een medewerker (M.E. Meiser) heeft ingeschakeld en, gelet op het onder 10 overwogene, evenmin door het feit dat Morris een artikel over de uitvinding aan de redactie van een vakblad heeft gestuurd. De stellingen die Novartis in dit verband te bewijzen heeft aangeboden – waaronder met name de stelling dat niet reeds in juli 1988 tussen Wyeth-Ayerst en Morris (expliciet) geheimhouding was overeengekomen – zijn in het licht van het voorgaande niet relevant, zodat dit aanbod zal worden gepasseerd.

12 De conclusie van het voorgaande is dat de vordering tot vernietiging niet kan worden toegewezen op de grond dat de uitvinding niet nieuw is.

inventiviteit

13 De stelling van Novartis dat de uitvinding van Calne (voor een deel) inventiviteit mist, zou juist zijn wanneer de toepassing van rapamycine voor het tegengaan van transplantatafstoting (de conclusies 1 t/m 10) en/of een farmaceutisch mengsel voor medisch gebruik bestaande uit onder meer rapamycine (conclusie 11) op voor de hand liggende wijze voortvloeide(n) uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum.

14 Ten betoge dat dit het geval is heeft Novartis gewezen op twee documenten:

– Martel 1977, betreffende een onderzoek naar de effecten van rapamycine op auto-immuunziekten bij ratten, waaruit blijkt dat rapamycine de werking van het immuunsysteem sterk remt, en

– Staruch en Dumont 1989 (maart), waarin wordt geleerd dat rapamycine in vitro T-celproliferatie remt.

15 De rechtbank stelt voorop dat deze documenten en de daarop gebaseerde argumenten ook aan de *examiner* zijn voorgelegd, die daarin geen beletsel voor octrooiverlening heeft gezien. Bij deze stand van zaken past het de rechtbank om bij haar toetsing van de inventiviteit een zekere terughoudendheid in acht te nemen, waarmee echter niet is gezegd dat zij de stellingen van Novartis niet zelfstandig ten gronde dient te beoordelen.

16 Hoewel Novartis natuurlijk gelijk heeft met haar opmerking dat de oorzaak van auto-immuunziekten en van afstootverschijnselen bij transplantatie in dezelfde richting moet worden gezocht (namelijk de werking van het afweersysteem, meer in bijzonder de T-cellen) kan de rechtbank zich niet scharen achter haar opvatting dat de vakman door het enkele feit, dat reeds bekend was dat rapamycine werkzaam was bij auto-immuunziekten (bij ratten), zonder inventieve denkarbeid tot het inzicht zou zijn geleid om rapamycine te gebruiken voor het tegengaan van afstotingsverschijnselen bij transplantatie. Tegen deze opvatting van Novartis pleit in ieder geval dat het na Martel maar liefst 12 jaar heeft geduurd voordat dit inzicht (door Calne) werd bereikt. Bovendien is de rechtbank er – onder meer op grond van het gestelde in paragraaf 19 van de *affidavit* van Bansch, dat door de *examiner* kennelijk als juist is aanvaard – voldoende van overtuigd dat destijds algemeen antiproliferatieve middelen (waartoe, naar toen al bekend was, rapamycine behoort) veel minder geschikt werden geacht om afstootverschijnselen tegen te gaan dan T-cel specifieke middelen, hetgeen er eveneens op duidt dat het niet voor de hand lag om rapamycine te gebruiken voor het remmen van afstoting. De door Staruch en Dumont gerapporteerde omstandigheid dat rapamycine ook ingrijpt op T-cellen maakt dat niet anders omdat daarmee geenszins is gezegd dat rapamycine zich specifiek op T-cellen richt.

17 In het licht van het zojuist overwogene is voorts niet in te zien dat het voor de vakman op de prioriteitsdatum voor de hand zou hebben gelegen om een farmaceutisch mengsel voor medisch gebruik bestaande uit onder meer rapamycine, te ontwikkelen.

18 Nu op basis van de door Novartis aangevoerde argumenten niet kan worden geoordeeld dat de vinding van Calne inventiviteit mist, is haar vordering tot vernietiging van het octrooi op deze grondslag evenmin toewijsbaar.

in conventie

het standpunt van Calne c.s.; inleidende opmerkingen

19 De inbreukvorderingen van Calne c.s. berusten in hoofdzaak op de stelling dat (alle) rapamycine-derivaten, die een anti-(transplantaat)afstotende werking hebben – en dus ook SZD RAD – onder de letter van de octrooi-conclusies vallen (letterlijke inbreuk), althans dat deze derivaten als equivalenten onder de beschermingsomvang van het octrooi moeten worden gebracht. Zij wijzen in dit verband op het grensverleggende karakter van de uitvinding van Calne. Novartis betwist al deze stellingen.

20 De rechtbank stelt voorop dat uit het vaststaande feit dat Novartis de Nederlandse medische centra voorziet van een geneesmiddel, bevattende SDZ RAD, voor het remmen van de afstoting van orgaan- en weefseltransplantaten, genoegzaam is af te leiden dat Novartis in Nederland SDZ RAD gebruikt voor het vervaardigen van dit geneesmiddel, zodat, indien SDZ RAD onder het octrooi zou vallen, het handelen

van Novartis als directe inbreuk op het Nederlandse deel van het octrooi moet worden gekwalificeerd. Ook Novartis gaat hier van uit.

21 Novartis heeft nog benadrukt dat het octrooi volgens de conclusies 1 t/m 10 geen stofoctrooi is. Deze observatie is uiteraard juist. Om misverstanden op dit punt te voorkomen merkt de rechtbank op dat waar zij in het navolgende zal spreken over het gebruik van rapamycine(derivaten), zij doelt op het gebruik van rapamycine(derivaten) voor de vervaardiging van een geneesmiddel voor het tegengaan van afstoting van orgaan- en weefseltransplantaten en dat waar zij in het navolgende zal spreken over *werkzame derivaten* zij de rapamycine-derivaten voor ogen heeft, die een anti-(transplantaat)afstotende werking hebben.

22 De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt volgens artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij behorende protocol bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies en de daarin voorkomende begrippen, welke uitleg zodanig dient te geschieden dat aan de octrooihouder een billijke bescherming en aan derden een redelijke rechtszekerheid wordt geboden. Teneinde aan de octrooihouder een billijke bescherming te kunnen bieden dient de achter de bewoordingen van de conclusies van het octrooi liggende uitvindingsgedachte onder ogen te worden gezien en dit kan er toe leiden dat ook varianten op de maatregelen die in de octrooi-conclusies zijn beschreven onder de beschermingsomvang van het octrooi worden gebracht (equivalentie). In verband met de rechtszekerheid van derden mag daarbij wel worden verlangd dat dezen redelijkerwijs moeten hebben kunnen begrijpen dat de desbetreffende varianten, hoewel zij strikt genomen niet als behorend tot de maatregelen in de zin van het octrooi zijn te beschouwen, toch onder de beschermingsomvang daarvan vallen. Verder geldt dat, wanneer uit (verklaringen in) het verleningsdossier blijkt dat afstand is gedaan van een bepaalde bescherming, de octrooihouder later niet met een beroep op equivalentie alsnog de bescherming kan claimen die hij tijdens de verleningsprocedure heeft prijsgegeven. Het verleningsdossier mag, zo is af te leiden uit HR 13 januari 1995 (NJ 1995, 391, Ciba Geigy/Oté Optics), zonder meer ten gunste van derden worden gebruikt; ten voordele van de octrooihouder mag het slechts worden aangewend wanneer voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijvingen en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen.

23 Bij de beoordeling van de inbreukvraag dient derhalve eerst te worden vastgesteld welke de betekenis is van de maatregelen uit de octrooi-conclusies. Daarbij moet met name worden gelet op de context van het octrooi, zoals deze blijkt uit de beschrijving en, in voorkomende gevallen, het verleningsdossier. De taalkundige betekenis is van minder groot belang, en zeker niet van doorslaggevend belang. Wanneer blijkt dat de beweerdelijk inbreukmakende maatregel niet aan de aldus vastgestelde betekenis van de geoctrooieerde maatregel voldoet, is er van letterlijke inbreuk geen sprake en dient – indien daarop een beroep is gedaan – te worden onderzocht of er wellicht inbreuk in het equivalentiebereik kan worden aangenomen.

letterlijke inbreuk?

24 In de octrooi-conclusies wordt uitsluitend over *rapamycine* gesproken. De vakman die de grenzen van het octrooi onderzoekt, zal voor de vraag hoe dit woord in de context van het octrooi moet worden verstaan in de eerste plaats te rade gaan bij de beschrijving van het octrooi. In die beschrijving zal hij de volgende passage aantreffen:

The present invention includes the use of natural and synthetic rapamycin, genetically engineered rapamycin and all derivatives and prodrugs, such as described in the aforementioned US patents, US Patents Nos. 3,929,992; 3,993,7-49; 4,316,885 and 4,650,803.

In deze passage worden – net als in de onder 2.a geciteerde titel van het octrooi – rapamycine en *derivaten* nevenschikkend, naast elkaar, genoemd. Ook de door Calne tijdens de verleningsprocedure ingeschakelde deskundige op het gebied van de immunologie en de microbiologie, Banschbach, maakt in paragraaf 23 van haar *affidavit* duidelijk onderscheid tussen rapamycine en rapamycine-derivaten (door haar aangeduid als *rapamycin-analogs*). De vakman zal hieruit begrijpen dat de octrooihouder rapamycine en rapamycine-derivaten als verschillende stoffen ziet. Omdat hij er – behoudens sterke aanwijzingen voor het tegendeel, die hier ontbreken – van uit dient te gaan dat de octrooihouder in de conclusies, in de beschrijving en tijdens de verleningsprocedure steeds dezelfde terminologie heeft gehanteerd, zal de vakman daaraan de gevolgtrekking verbinden dat het woord *rapamycine* in de zin van het octrooi uitsluitend verwijst naar de stof met de in rov. 1.c. afgebeelde structuurformule (rapamycine in enge zin) en niet tevens naar de derivaten daarvan. De stelling van Calne c.s. dat Novartis door het gebruik van het rapamycine-derivaat SDZ RAD letterlijke octrooi-inbreuk pleegt, wordt dan ook verwerpen.

equivalentie?

25 Het voorgaande neemt niet weg dat het de gemiddelde vakman duidelijk zal zijn dat *werkzame* rapamycine-derivaten varianten zijn van rapamycine in enge zin en dat het hem dus ook duidelijk zal zijn dat de maatregel om zulke rapamycine-derivaten te gebruiken voor het vervaardigen van een geneesmiddel voor het tegengaan van afstotingsverschijnselen een variant is op de maatregel volgens het octrooi.

26 De enkele omstandigheid dat een maatregel een variant is van de geoctrooieerde maatregel, is evenwel nog niet voldoende om eerstbedoelde maatregel onder het bereik van het octrooi te brengen. Daarvoor is, zoals in rov. 22 tot uitdrukking is gebracht, in ieder geval vereist dat de billijke bescherming van de octrooihouder zulks vergt, terwijl daarbij bovendien de rechtszekerheid van derden niet uit het oog mag worden verloren.

27 Het belangrijkste zo niet enige argument om niet aan de letter van de octrooi-conclusies beantwoordende varianten toch onder de beschermingsomvang van een octrooi te brengen is dat de octrooihouder niet altijd alle mogelijke varianten op zijn uitvinding heeft kunnen voorzien – met name niet in het geval dat met zijn uitvinding een nieuw terrein is opengelegd – en dat het dan onbillijk zou kunnen zijn om hem aan de letterlijke tekst van de conclusies te houden.

28 Uit de in rov. 24 geciteerde passage van de beschrijving van het octrooi van Calne en uit de voor het octrooi gekozen

titel blijkt dat Calne zich van de mogelijkheid van het bestaan van rapamycine-derivaten met dezelfde werking als rapamycine terdege bewust is geweest. Bansbach heeft dit in haar *affidavit* nog eens uitdrukkelijk onder zijn aandacht gebracht. Dat betekent dat Calne de door Novartis toegepaste variant heeft kunnen of moeten voorzien. Desondanks heeft hij de werkzame derivaten niet in de tekst van de octrooi-conclusies opgenomen. Onder deze omstandigheden gaat het in rov. 27 genoemde billijkheidsargument niet op en hebben bovendien derden er redelijkerwijs geen rekening mee hoeven houden dat het gebruik van werkzame rapamycine-derivaten (alsnog) onder de beschermingsomvang van het octrooi zou worden gebracht. De slotsom luidt dan ook dat de ingevolge artikel 69 EOV te maken afweging in het nadeel van Calne c.s. dient uit te vallen, zodat zij zich niet met vrucht op equivalentie kunnen beroepen.

29 Het voorgaande brengt de rechtbank tot het oordeel dat op basis van hun onder 19 weergegeven stellingen de inbreukvorderingen van Calne c.s. niet kunnen worden toegewezen.

de overige inbreuk-argumenten van Calne c.s.

30 Calne c.s. hebben aan hun vorderingen tevens ten grondslag gelegd dat rapamycine (in enge zin), nu dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van de stof SDZ RAD, door Novartis letterlijk wordt gebruikt in de zin van conclusie 1 en de daarvan afhankelijke conclusies. Hiermee zien Calne c.s. evenwel over het hoofd dat in een tweede medische indicatie-conclusie van het *Swiss-type* de term 'geneesmiddel' niet betekent 'stof', maar daarin de specifieke betekenis heeft van 'voor (medische) toediening geschikt gemaakte stof.' Novartis gebruikt rapamycine wel voor het vervaardigen van een stof (namelijk SDZ RAD), maar niet voor het vervaardigen van een geneesmiddel in deze zin. Daarvoor wordt SDZ RAD gebruikt. Verder hebben Calne c.s., die hun inbreukvorderingen hebben beperkt tot het grondgebied van Nederland, de stelling van Novartis dat SDZ RAD buiten Nederland uit rapamycine wordt gemaakt, niet weersproken. De omstandigheid dat rapamycine wordt gebruikt voor het vervaardigen van SDZ RAD kan de inbreukvorderingen van Calne c.s. dus evenmin dragen.

31 Calne c.s. zien voorts octrooi-inbreuk in het feit dat SDZ RAD nog een zeker percentage rapamycine (in enge zin) bevat. Dit betoog stuit echter af op de eigen stelling van Calne c.s. onder 18 van de dagvaarding dat in het geneesmiddel van Novartis SDZ RAD – en dus niet rapamycine – de actieve stof is.

slotsom

32 De slotsom is dat de vorderingen van Calne c.s. niet voor toewijzing vatbaar zijn. Als de in het ongelijk gestelde partijen zullen zij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

voorts in reconventie

33 Gelet op hetgeen in conventie is overwogen en beslist behoeft de vordering tot vernietiging van het octrooi, waar deze is gebaseerd op de stelling dat de daarin beschreven materie (deels) niet nawerkbaar is, niet meer te worden beoordeeld.

34 Uit het onder 8 t/m 18 overwogene volgt dat de vordering tot vernietiging op de overige daartoe aangevoerde gronden niet voor toewijzing in aanmerking komt.

35 Als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij zal Novartis worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

Beslissing

De rechtbank:

in conventie

Wijst de vorderingen af;

Veroordeelt Calne c.s. in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Novartis begroot op f 2.950,-, waarvan f 370,- voor verschotten en f 2.580,- voor salaris van haar procureur;

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

Wijst de vorderingen af;

Veroordeelt Novartis in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Calne c.s. begroot op f 2.580,- voor salaris van hun procureur. Enz.

Noot

Beschermingsomvang

'Art. 69 should not be interpreted in the sense that the extent of protection conferred by a patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims'. Het protocol bij art. 69 EOV wordt geacht een richtlijn te zijn, die aangeeft dat een midden wordt gezocht tussen de traditioneel Engelse benadering (veelal slechts letterlijke inbreuk mogelijk) en de traditioneel Duitse benadering (zeer brede uitleg van conclusies).

Ook nu weer in de AHP/Novartis zaak komt de rechtbank tot de conclusie, dat de bescherming voor de octrooihouder beperkt is tot de letterlijke bewoording van zijn conclusie. Het lijkt mij dat de huidige Nederlandse wijze van interpreteren van conclusies in strijd is met het protocol, omdat de inbreukanalyse zeer regelmatig resulteert in slechts letterlijke bescherming. Hoe het anders kan, laat Justice Laddie zien in zijn vonnis van 6 December 1999 (RPC 2000, blz. 547), gewezen 3 maanden voor onderhavig vonnis. Enerzijds constateert Laddie dat de vakman het waarschijnlijk acht dat goed werkende rapamycine derivaten door deze uitvinding gevonden zullen worden, anderzijds, dat de uitvinder – door in de titel en de beschrijving te refereren naar derivaten – die derivaten niet wilde uitsluiten van bescherming. (Overigens is in hoger beroep de Nederlandse lijn overgenomen, en is er door het Court of Appeal op 27 juli 2001 geoordeeld dat er geen sprake is van inbreuk). Het blijft m.i. zeer de vraag of de achteraf redenering (een octrooiaanvrager had zijn claim beter moeten formuleren, en de verbeterde claim was te voorzien geweest) recht doet aan een *redelijke bescherming* voor octrooihouders.

De Duitse benadering om te bepalen of een interpretatie voldoet aan de *reasonable degree of certainty for third parties* (laatste zinsnede bij het protocol bij art. 69) is, dat die interpretatie uit het octrooi afleidbaar is ('Formstein' GRUR 1986, blz. 803). De modificatie van rapamycine met een eenvoudige alkaandiol groep is (op het eerste oog) een redelijk simpel

derivaat, en kan dus afleidbaar genoemd worden. Laddie heeft met zijn benadering wellicht getracht een brug te slaan naar de Duitse interpretatie. Het mislukken van die poging laat zien dat het nog wel even zal duren voordat landen in Europa een enigszins geharmoniseerde equivalentie doctrine hebben, die ook voldoet aan de eerste zin van het protocol.

Om harmonisatie te verkrijgen zou het m.i. zeer helpen (en dat was ook mijn eigenlijke reden om een nootje te schrijven) als rechters – op de hoogte zijnde van uitspraken in parallelle procedures – daar enige woorden aan wijden. Het wordt dan wellicht duidelijker waarop verschillen tussen beslissingen zijn gegrond.

J. d. H.

Nr. 14 Benelux-Gerechtshof, 29 november 2001*

(Postkantoor)

R. Gretsche, eerste vice-president, P. Marchal, tweede vice-president, J. Jentgen, M. Lahousse, I. Verougstraete, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, R. Schmit, rechters, D.H. Beukenhorst, A. Hammerstein, plaatsvervangend rechters.

Artt. 6bis en 6ter BMW

In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter in het geval de in dat artikel bepaalde termijn van twee maanden afloopt op een dag dat de griffie van het gerecht is gesloten het einde van die termijn naar nationaal recht vast te stellen.

De aard van de in artikel 6bis en artikel 6ter BMW voorziene inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria brengt mee dat de in de vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol kunnen spelen. In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter nationaal recht toe te passen ten aanzien van een eventuele kostenveroordeling.

Koninklijke KPN Nederland NV,
tegen
Benelux-Merkenbureau.

a Conclusie van plv. A.-G. L. Strikwerda, 30 januari 2001

Korte beschrijving van de zaak

1 Koninklijke KPN N.V. (hierna: KPN) heeft op 2 april 1997 bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: BMB) het teken POSTKANTOOR onder nummer 890969 gedeponeerd als woordmerk voor waren in de klassen 16, 35 t/m 39, 41 en 42.

2 Het BMB heeft bij brief van 16 juni 1997 KPN laten weten de inschrijving van het depot 890969 voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het BMB opgegeven:

Het teken POSTKANTOOR is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot een postkantoor. Derhalve mist het teken ieder

onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (...).

3 KPN heeft bij brief van 15 december 1997 tegen deze voorlopige weigering bezwaar gemaakt. Zij heeft daarbij verzocht de voorlopige weigering in te trekken, dan wel met haar in overleg te treden over een eventuele 'disclaimer'.

4 Het BMB heeft bij brieven van 28 januari 1998 KPN laten weten geen aanleiding te zien om zijn voorlopige beslissing te herzien en heeft haar in kennis gesteld van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.

5 KPN heeft zich daarop met een op 30 maart 1998 ter griffie van het Gerechtshof te 's-Gravenhage ingekomen verzoekschrift gewend tot dat Hof en op de voet van art. 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) het Hof verzocht het BMB te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan voor alle geweigerde waren en diensten, althans voor de door het Hof te bepalen diensten en waren, al dan niet met een disclaimer. KPN stelt zich op het standpunt dat het teken POSTKANTOOR onderscheidend vermogen heeft, niet beschrijvend is, althans niet louter beschrijvend.

6 Het BMB heeft verzocht het verzoek af te wijzen.

7 Na een tussenbeschikking van 3 december 1998 heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage op 3 juni 1999 een beschikking gegeven, waarbij aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vragen van uitleg van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PbEG 1989, L40, blz. 1) worden gesteld. Tevens worden aan het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de BMW gesteld.

8 Partijen hebben bij het Benelux-Gerechtshof memories ingezonden en vervolgens voor dit Hof pleidooi doen voeren.

De door het Gerechtshof te 's-Gravenhage gestelde vragen

9 Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft in totaal zestien vragen van uitleg gesteld. De vragen I.a, I.b, II, III, IV.b, VII, VIII, IX.b, X.c, XII.b, XIII.b, XIV en XV zijn uitsluitend aan het Benelux-Gerechtshof gericht, de vragen IV.a, IX.a, X.a, X.b, XI, XII.a, XIII.a en XVI uitsluitend aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, terwijl de vragen V en VI zowel aan het Benelux-Gerechtshof als aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zijn gericht. Van de (mede) aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen kunnen thans alleen de vragen I.a, I.b, II en III worden beantwoord zonder de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op de (mede) aan dit Hof gestelde vragen af te wachten. Ten aanzien van de overige (mede) aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen zal het geding moeten worden geschorst, totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan over de (mede) aan dit Hof gestelde vragen.

10 De thans reeds door het Benelux-Gerechtshof te beantwoorden vragen luiden als volgt.

I.a Moet de vaststelling van de termijn van twee maanden, genoemd in artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), geschieden overeenkomstig het desbetreffende nationale recht – hetgeen voor Nederland meebrengt dat de termijn kan worden verlengd indien is voldaan aan het bepaalde in de Algemene termijnenwet –, of

* Vervolg van Hof 's-Gravenhage, 3 juni 1999, BIE 1999, p. 303. Red.

dienen de woorden 'twee maanden' verdragsautonom te worden uitgelegd? Indien het laatste het geval is, kan de termijn dan worden verlengd, en indien het antwoord bevestigend luidt, onder welke voorwaarden?

I.b Moet ervan worden uitgegaan dat, indien het Bureau geen kennisgeving van de (gehele of gedeeltelijke) weigering van de inschrijving van het depot, als bedoeld in artikel 6bis, lid 4 BMW, aan de deposant heeft toegezonden, de in artikel 6 ter BMW bedoelde termijn van twee maanden aanvangt op het tijdstip waarop zes maanden (overeenkomstig artikel 4 lid 1 van het Uitvoeringsreglement BMW) zijn verstreken na de datum van de verzending van de (voorlopige) kennisgeving, bedoeld in artikel 6bis, lid 3 BMW? Is de deposant ontvankelijk in zijn in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek indien dit wordt gedaan vóór het aanvangstijdstip van de in dat artikel bedoelde termijn van twee maanden?

II Spelen in de in artikel 6bis BMW bedoelde toetsingsprocedure en de in artikel 6ter BMW bedoelde verzoekschriftprocedure beginselen, zoals die welke in het Nederlandse (bestuurs)recht worden aangeduid als beginselen van behoorlijk bestuur of algemene rechtsbeginselen (bijvoorbeeld het verbod van willekeur, détournement de pouvoir, het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel) een rol? Zo ja, in welke mate, en welk (formeel) gevolg kan of behoort honorering van een beroep op zodanig beginsel (te) hebben voor de beslissing van het Bureau en van de rechter? Behoort de rechter ambtshalve beginselen als hier bedoeld bij zijn beslissing in aanmerking te nemen? Is hierop nog van invloed hetgeen is vermeld in de gepubliceerde Richtlijnen van het Benelux-Merkenbureau?

III Mag of moet de rechter de deposant of het Benelux-Merkenbureau in de kosten van de procedure verwijzen indien deze in het ongelijk wordt gesteld? Zo ja, zijn de nationale procesregels van toepassing op de kostenveroordeling of is deze een onderwerp van uniform Beneluxrecht? Volgens welke regels dient de hoogte van de kostenveroordeling te worden vastgesteld indien deze een onderwerp is van uniform Beneluxrecht?

Bespreking van vraag I.a

11 De feiten, waarop de door het Benelux-Gerechtshof gevraagde uitleg moet worden toegepast, zijn blijkens de op 3 december 1998 gegeven tussenbeschikking van het Gerechtshof te 's-Gravenhage de volgende. Het BMB heeft bij brieven van 28 januari 1998 KPN in kennis gesteld van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot. Het door KPN ingediende verzoekschrift als bedoeld in art. 6ter BMW is eerst op 30 maart 1998 ter griffie van het Gerechtshof te 's-Gravenhage ingekomen. In 1998 viel 28 maart op een zaterdag, 29 maart op een zondag.

12 Ingevolge art. 6bis lid 4 BMW geeft het BMB onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant van de weigering van het depot. Het BMB vermeldt hierbij het in art. 6ter BMW genoemde rechtsmiddel. Ingevolge art. 6ter BMW kan de deposant zich binnen twee maanden na deze kennisgeving wenden tot – in dit geval – het Gerechtshof te 's-Gravenhage teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen.

13 Blijkens vraag I.a wenst het Gerechtshof te 's-Gravenhage te vernemen of de in art. 6ter BMW genoemde termijn van

twee maanden overeenkomstig het nationale recht van de aangezochte rechter dan wel verdragsautonom dient te worden vastgesteld.

14 In de BMW zelf is niets omtrent de vaststelling van de in art. 6ter bedoelde termijn bepaald. In het bij Protocol van 20 november 1995 vastgestelde Uitvoeringsreglement van de BMW is evenwel in art. 20 een regeling gegeven voor de toepassing van termijnen in dit Reglement of de BMW. Het tweede lid van dat artikel bepaalt:

Indien de dienst van de bevoegde instantie gesloten is op de laatste dag van een ingevolge de eenvormige wet of dit reglement in acht te nemen termijn, wordt die termijn verlengd tot het einde van de eerstvolgende dag, waarop deze dienst geopend is.

15 Ingevolge art. 14 lid 3 van het Reglement op de procedure van het Benelux-Gerechtshof, vastgesteld op 18 april 1988, geldt een soortgelijke regeling voor procedures voor het Benelux-Gerechtshof.

16 Het schijnt mij toe dat de bepaling van het tweede lid van art. 20 van het Uitvoeringsreglement van de BMW niet alleen betrekking heeft op de termijnen in het Reglement zelf, maar ook op die in de BMW. De bepaling spreekt immers van een 'ingevolge de eenvormige wet of dit reglement in acht te nemen termijn'. Evenmin betreft het tweede lid alleen nationale 'diensten'. Gesproken wordt immers van 'de dienst van de bevoegde instantie'. Ik leid daaruit af dat de bepaling van art. 20 lid 2 van het Uitvoeringsreglement van de BMW ook ziet op de griffie ('dienst') van het Gerechtshof te 's-Gravenhage ('bevoegde instantie') en derhalve rechtstreeks van toepassing is op de vaststelling van de termijn als bedoeld in art. 6ter BMW.

17 Art. 20 lid 2 van het Uitvoeringsreglement van de BMW léent zich ook voor rechtstreekse toepassing op de vaststelling van de termijn als bedoeld in art. 6ter BMW. Voor tegenstrijdigheden met nationale regelingen die kunnen verschillen ten aanzien van de vaststelling van algemeen erkende feestdagen en daarmee gelijk te stellen dagen behoeft niet gevreesd te worden. De verlenging van de termijn voegt zich immers naar de nationale situatie: de sluiting van de dienst van de bevoegde instantie wordt nationaal bepaald, het effect daarvan op de toepassing van de termijnen ingevolge het BMW door art. 20 lid 2 van het Uitvoeringsreglement.

18 Het antwoord op vraag I.a zou daarom naar mijn oordeel moeten luiden dat de vaststelling van de termijn genoemd in art. 6ter BMW dient te geschieden aan de hand van de bepaling van art. 20 lid 2 van het Uitvoeringsreglement van de BMW, onder inachtneming van de lokale nationale voorschriften inzake algemeen erkende feestdagen en daarmee gelijk te stellen dagen ten aanzien van de openingstijden van de griffie van het door art. 6ter BMW aangewezen gerecht.

Bespreking van vraag I.b

19 Vraag I.b stelt aan de orde op welk tijdstip de in art. 6ter BMW bedoelde termijn van twee maanden aanvangt, indien het BMB geen kennisgeving van de gehele of gedeeltelijke weigering van het depot, als bedoeld in art. 6bis lid 4 BMW, heeft verzonden.

20 Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft in het onderhavige geval vastgesteld dat het BMB de kennisgeving, als be-

doeld in art. 6bis lid 4 BMW, op 28 januari 1998 aan KPN heeft verzonden. De uitspraak in de voor het Gerechtshof te 's-Gravenhage aanhangige zaak brengt de beantwoording van de in vraag I.b aan de orde gestelde vraag van uitleg van art. 6ter BMW derhalve niet mee. Een beslissing op dit punt kan dan ook niet geacht worden noodzakelijk te zijn om vonnis te kunnen wijzen. De gestelde vraag voldoet derhalve niet aan daaraan ingevolge art. 6 lid 2 van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof te stellen eisen, zodat de vraag niet-ontvankelijk is.

Bespreking van vraag II

21 Vraag II stelt aan de orde of beginselen, zoals die welke in het Nederlandse recht bekend staan als beginselen van behoorlijk bestuur, een rol spelen in de in art. 6bis en art. 6ter BMW bedoelde procedures.

22 Het BMB is niet te beschouwen als een bestuursorgaan in de zin van de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht. Het BMB is immers bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken ingevolge art. 1 opgericht en is derhalve in volkenrechtelijke zin aan te merken als een internationale of intergouvernementele organisatie en als zodanig niet onderworpen aan het Nederlandse recht. Vgl. E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, *Parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht, Eerste tranche* (wet van 4 juni 1992, *Stb.* 315), 1993, blz. 134. Zie ook L.J.M. van Bauwel, *De taak van het Benelux-Merkenbureau*, in: F. Gotzen (ed.), *Algemene problemen van Merkenrecht*, 1994, blz. 83 e.v., blz. 87. Het BMB is dus niet rechtstreeks gebonden aan de in de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht gecodificeerde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit betekent overigens niet dat algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet als norm voor bestuurlijke besluitvorming van het BMB zouden kunnen gelden. Ook buiten de Algemene wet bestuursrecht gelden deze beginselen.

23 De rechter, bedoeld in art. 6ter BMW, is een burgerlijke rechter. Vgl. BenGH 26 juni 2000, zaak A 98/2, 'Biomild', r.o. 14. In het Nederlandse recht hanteert de burgerlijke rechter bij toetsing van overheidshandelen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zie bijv. HR 24 juni 1994, NJ 1994, 592, HR 11 april 1977, NJ 1997, 455, en HR 9 januari 1998, NJ 1998, 363 nt. ARB. Ook in België lijkt de burgerlijke rechter algemene beginselen van behoorlijk bestuur als maatstaf voor toetsing van overheidshandelen te hanteren. Zie A. Mast en J. Dujardin, *Overzicht van het Belgisch Administratief Recht*, 1994, blz. 49, en A.J.C. de Moor-van Vugt, *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en buitenlandse equivalenten*, 1987, blz. 111-113.

24 Algemene rechtsbeginselen, zoals deze in het nationale recht vorm hebben gekregen, kunnen niet rechtstreeks van toepassing zijn op procedures onder de BMW, zonder de doelstelling van de BMW in gevaar te brengen. Blijkens de Toelichting op art. 1 Benelux-Verdrag inzake de warenmerken in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen is het doel van de eenvormige wet alle merken ongeacht de nationaliteit van de houder, aan een eenvormige regeling te onderwerpen. Met dit doel is niet verenigbaar dat bij de in art. 6bis BMW bedoelde toetsingsprocedure en in de art. 6ter BMW bedoelde verzoekschriftprocedure algemene rechtsbeginselen, die in het nationale recht gestalte

hebben gekregen en dus van land tot land kunnen verschillen, rechtstreeks worden toegepast. Zie over bijv. de verschillen in uitwerking en vormgeving van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur tussen het Belgische en het Nederlandse recht De Moor-van Vugt, a.w., blz. 129 e.v. (over de verschillen in benadering inzake gewekte verwachtingen), A. van Mensel, *Het Beginsel van Behoorlijk Bestuur*, 2e dr. 1997, blz. 133 e.v. (over de toepassing van het gelijkheidsbeginsel door de Belgische Raad van State) en Mast en Dujardin, a.w., blz. 45 e.v. Rechtstreekse toepassing van nationale varianten van algemene rechtsbeginselen of algemene beginselen van behoorlijk bestuur door het BMB in de procedure, bedoeld in art. 6bis BMW, en door de rechter in de procedure bedoeld in art. 6ter BMW, is dus, gezien de algemene rechtsuniformerende doelstelling van de BMW, niet wenselijk.

25 Hieruit vloeit echter niet noodzakelijkerwijze voort dat het Benelux-Gerechtshof, en ook het BMB en de nationale rechter, bij de toepassing van de BMW met algemene rechtsbeginselen geen rekening zou mogen houden. De BMW staat niet los van het rechtsbewustzijn in de Beneluxlanden. De in dat rechtsbewustzijn levende rechtsbeginselen maken, ongeacht nationale verschillen in uitwerking en vormgeving, deel uit van de rechtsorde waarin de BMW is geworteld. Bij de toepassing van de BMW door de nationale gerechten van de lidstaten, door het BMB, en door het Benelux-Gerechtshof kunnen algemene rechtsbeginselen derhalve een rol spelen. Vgl. F. Dumon, *Benelux-Gerechtshof*, 1990, blz. 75, onder 83ter.

26 De eigenlijke vraag is in welke vorm en met welke rechtsgevolgen deze beginselen een rol kunnen spelen. In dit opzicht dringt vergelijking met de positie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zich op. Ook dit Hof pleegt algemene rechtsbeginselen toe te passen. Hoewel het Hof van Justitie zich daarbij rechtsvergelijkend oriënteert op in het recht van de lidstaten levende algemene rechtsbeginselen, gaat het niet om toepassing van wat minimaal in de lidstaten onder het beginsel wordt begrepen, en is ook geen vereiste dat het beginsel in alle lidstaten gehanteerd wordt. Aan Kapteyn/Verloren van Themaat, *Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen*, 5e dr. 1995, blz. 171, ontleen ik de volgende observatie:

De rechtsvinding van het Hof staat derhalve voor een belangrijke deel in het teken van de rechtsvergelijking. Een rechtsvergelijking die niet a priori erop uit is de grootste gemene deler te vinden, maar die erop gericht is elementen op te sporen waaruit communautaire rechtsbeginselen en rechtsregels kunnen worden opgebouwd, die een passende, billijke en vruchtbare oplossing bieden voor de vragen waarvoor het Hof zich gesteld ziet. Rechtsvergelijking in deze zin vormt ook de inspiratiebron bij de vaststelling van de eigen betekenis van vele rechts termen die in het geschreven communautaire recht voorkomen.

Dit betekent dat in het rechtsbewustzijn van de lidstaten levende algemene rechtsbeginselen dienstbaar worden gemaakt aan het vervolmaken en het tot zijn bestemming laten komen van het communautaire recht, maar dat bij toepassing die beginselen een eigen, van het nationale recht afwijkende vorm en dynamiek kunnen krijgen. zie S. Prechal en T. Heukels, *Algemene beginselen in het Nederlandse recht en het Europese recht: rechtsvergelijking en interactie*, SEW 1986, blz. 287 e.v., en G.H. Addink, *Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, 1999, blz. 49 e.v. Het verschil in toepassing hangt

samen met de bijzondere eisen die een gemeenschappelijke markt stelt aan de toepassing van sommige beginselen. Zie bijv. over het verschil in toepassing van het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel op communautair en nationaal (Nederlands) niveau Prechal en Heukels, a.w., blz. 296 en blz. 304/305.

27 Dit een en ander is, dunkt mij, van overeenkomstige toepassing als het gaat om de betekenis van in het nationale recht van België, Nederland en Luxemburg geldende algemene rechtsbeginselen voor de toepassing en uitleg van eenvormige Benelux-wetgeving. Deze beginselen kunnen een inspiratiebron vormen bij de toepassing en uitleg van deze wetgeving, maar zijn, in hun nationale verschijningsvormen, niet rechtstreeks van toepassing en leiden ook niet per se tot dezelfde rechtsgevolgen die het nationale recht daaraan verbindt.

28 Vraag II is in zeer algemene termen gesteld en kan, gelet op het bovenstaande, dan ook slechts in even algemene termen worden beantwoord: algemene beginselen van behoorlijk bestuur en algemene rechtsbeginselen, zoals deze leven in het recht van de lidstaten, kunnen in de toetsingsprocedure van art. 6bis BMW en in de verzoekschriftprocedure van art. 6ter BMW een rol spelen, voor zover dat strookt met het stelsel van de BMW en dienstig is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de eenvormige wet. In algemene zin kan het Benelux-Gerechtshof echter geen uitspraak doen over de vraag welke beginselen in welke vorm en met welke rechtsgevolgen door het BMB en door de in art. 6 ter BMW aangewezen rechters gehanteerd dienen te worden. Reeds het voorschrift van art. 6 lid 2 van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof staat daaraan in de weg.

29 Uit de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage gegeven toelichting op vraag II blijkt dat de vraag is toegespitst op de vraag of het BMB gebonden is aan eerder kenbaar gevoerd beleid bij de toepassing van art. 6bis lid 1 BMW. Hoewel uit de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage vastgestelde feiten niet blijkt dat beantwoording van deze vraag noodzakelijk is om dat Hof in staat te stellen in de onderhavige zaak uitspraak te doen, kan uit de namens het BMB en de KPN ingediende memories worden opgemaakt wat de achtergrond is van de gestelde vraag. Door KPN is kennelijk een beroep gedaan op het feit dat eerder het beweerdelijk vergelijkbare depot van het teken POST OFFICE als woordmerk wél door het BMB is ingeschreven. KPN heeft kennelijk betoogd dat het BMB hierdoor het vertrouwen heeft gewekt dat het depot van dergelijke woordmerken kan worden ingeschreven en dat het BMB, door inschrijving van het depot van het teken POSTKANTOOR als woordmerk te weigeren, een ongerechtvaardigd onderscheid maakt.

30 In deze nader geconcretiseerde zin begrepen kan bij vraag II het volgende worden aangetekend. Het spreekt vanzelf dat van het BMB gevergd mag worden dat het bij de uitvoering van de hem bij art. 6bis BMW opgedragen taak streeft naar eenheid in rechtstoepassing en duidelijkheid schept over de gehanteerde normen. Bij de beoordeling door het BMB van de vraag of het gedeponeerde teken beantwoordt aan de in art. 1 van de BMW gegeven omschrijving van een merk gaat het echter niet om bestuurlijke besluitvorming, maar om de beslissing op een rechtsvraag. Al aan-

genomen dat algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het door KPN ingeroepen gelijkheids- of vertrouwensbeginsel, zich lenen voor toetsing van deze beslissing, kan de corrigerende werking van het gelijkheids- of vertrouwensbeginsel niet zo ver gaan dat het BMB gehouden is tot met de BMW strijdige beslissingen. Zou men hier een beroep op het gelijkheids- of vertrouwensbeginsel in de door KPN verlangde zin toestaan, dan betekent dit immers dat het BMB verplicht zou kunnen worden tot inschrijving van depots van tekens die niet beantwoorden aan de eisen die de BMW daaraan stelt.

31 Ten aanzien van beleidsbeslissingen wordt vrij algemeen aanvaard dat het gelijkheids- of vertrouwensbeginsel niet contra legem kan werken. Vgl. Addink, a.w., blz. 146 en blz. 163 e.v., Van Mensel, a.w., blz. 137 e.v., en De Moor-van Vught, a.w., blz. 126. Ten aanzien van rechtsbeslissingen geldt dit a fortiori. Vgl. ook BenGH 26 juni 2000, zaak A 98/2, 'Biomild', r.o. 32 en 33. Ik zou daarom menen dat bij het in art. 6bis, lid 1, BMW bedoelde oordeel van het BMB en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel in een procedure ingevolge art. 6ter BMW geen betekenis toekomt aan het feit dat andere depots van tekens die beweerdelijk ieder onderscheidend vermogen missen wel zijn ingeschreven.

Bespreking van vraag III

32 Vraag III valt uiteen in drie deelvragen:

(i) mag of moet de rechter de deposant of het BMB in de kosten van de procedure verwijzen indien deze in het ongelijk wordt gesteld?

(ii) zijn de nationale procesregels van toepassing of is dit een onderwerp van uniform Beneluxrecht?

(iii) indien dit laatste het geval is: volgens welke regels dient de hoogte van de kostenveroordeling te worden vastgesteld?

33 Noch in de BMW, noch in het Uitvoeringsreglement van de BMW is iets bepaald omtrent proceskostenveroordeling. Wel treft men in art. 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof een regeling aan omtrent de kosten welke op de behandeling voor dat Hof zijn gevallen. Lid 1 en 2 van het artikel luiden:

1 In zaken waarin het Hof rechtsprekende bevoegdheid uitoefent, stelt het de kosten vast welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen. Deze kosten omvatten de honoraria voor de raadslieden van de partijen, voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

2 De aldus vastgestelde kosten maken deel uit van de proceskosten waarover de nationale rechter uitspraak doet.

34 Deze regeling impliceert dat de verdragsopstellers ervan zijn uitgegaan dat in de procedure voor de nationale rechter de nationale regeling inzake proceskosten van toepassing is.

35 Dit uitgangspunt geldt kennelijk ook voor de in art. 6ter BMW bedoelde procedure. Er is in het Gemeenschappelijk Commentaar op het Protocol houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992, waarbij de in art. 6ter BMW bedoelde rechtsgang werd ingevoerd, geen aanknopingspunt te vinden voor de veronderstelling dat het de bedoeling is geweest een regeling te treffen waarbij stilzwijgend wordt afgeweken van de in het nationale procesrecht van de

Benelux-landen voor verzoekschriftprocedures voor de burgerlijke rechter geldende regels inzake proceskosten.

36 Ik zou daarom menen dat het antwoord op vraag III moet luiden dat in de in art. 6ter bedoelde verzoekschriftprocedure de nationale procesregels van het aangezochte gerecht van toepassing zijn op de vraag of de deposant of het BMB in de kosten van de procedure kan worden verwezen indien deze in het ongelijk wordt gesteld.

Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat Uw Hof voor recht zal verklaren:

ten aanzien van *vraag I*:

dat de vaststelling van de termijn genoemd in art. 6ter BMW dient te geschieden aan de hand van de bepaling van art. 20 lid 2 van het Uitvoeringsreglement van de BMW, onder inachtneming van de lokale nationale voorschriften inzake algemeen erkende feestdagen en daarmee gelijk te stellen dagen ten aanzien van de openingstijden van de griffie van het door art. 6ter BMW aangewezen gerecht;

ten aanzien van *vraag II*:

dat algemene beginselen van behoorlijk bestuur en algemene rechtsbeginselen, zoals deze leven in het recht van de lidstaten, in de toetsingsprocedure van art. 6bis BMW en in de verzoekschriftprocedure van art. 6ter BMW een rol kunnen spelen, voor zover dit strookt met het stelsel van de BMW en dienstig is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de eenvormige wet;

dat bij het in art. 6bis, lid 1, BMW bedoelde oordeel van het BMB en vervolgens bij de beoordeling van de juistheid van het door het BMB gegeven oordeel in een procedure ingevolge art. 6ter BMW geen betekenis toekomt aan het feit dat andere depots van tekens die beweerdelijk ieder onderscheidend vermogen missen wel zijn ingeschreven;

ten aanzien van *vraag III*:

dat in de in art. 6ter bedoelde verzoekschriftprocedure de nationale procesregels van het aangezochte gerecht van toepassing zijn op de vraag of de deposant of het BMB in de kosten van de procedure kan worden verwezen indien deze in het ongelijk wordt gesteld;

en voorts dat Uw Hof iedere verdere beslissing zal aanhouden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan met betrekking tot de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage aan dat Hof gestelde vragen van uitleg van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

b Het Benelux-Gerechtshof, enz.

1 Gelet op de op 3 juni 1999 door het Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederland) uitgesproken beschikking in de zaak 98/210 van Koninklijke KPN Nederland N.V., voorheen genaamd Koninklijke PTT Nederland N.V., gevestigd te 's-Gravenhage (verder te noemen KPN) tegen het Benelux-Merkenbureau, gevestigd te 's-Gravenhage (verder te noemen BMB), waarbij – met verwijzing naar de in deze zaak gegeven tussenbeschikking van 3 december 1998 – overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (hierna het Verdrag) aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld;

Ten aanzien van de feiten:

2 Overwegende dat het Gerechtshof de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast in zijn tussenbeschikking van 3 december 1998 als volgt heeft omschreven:

a KPN heeft op 2 april 1997 bij het BMB het teken POSTKANTOOR onder nummer 890969 gedeponneerd als woordmerk voor de in die beschikking vermelde waren en diensten in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42.

b Het BMB heeft bij brief van 16 juni 1997 KPN laten weten de inschrijving van het depot 890969 voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het BMB opgegeven:

Het teken POSTKANTOOR is uitsluitend beschrijvend voor de in de klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot een postkantoor. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a, BMW.

c KPN heeft bij brief van 15 december 1997 tegen deze voorlopige weigering bezwaar gemaakt. Zij heeft daarbij verzocht de voorlopige weigering in te trekken, dan wel met haar in overleg te treden over een eventuele 'disclaimer'.

d Het BMB heeft bij brieven van 28 januari 1998 KPN laten weten geen aanleiding te zien om zijn voorlopige beslissing te herzien en heeft haar in kennis gesteld van zijn beslissing houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.

e Het verzoekschrift van KPN is eerst op 30 maart 1998 ter griffie van het Gerechtshof ingekomen. KPN heeft het Gerechtshof daarin op de voet van artikel 6ter BMW verzocht het BMB te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan voor alle geweigerde waren en diensten, althans voor de door het Gerechtshof te bepalen waren en diensten, al dan niet met een 'disclaimer'. KPN stelt zich op het standpunt dat het teken POSTKANTOOR onderscheidend vermogen heeft, niet beschrijvend is, althans niet uitsluitend beschrijvend.

f Het BMB, dat zijn beslissingen heeft gebaseerd op artikel 6bis, eerste lid, onder a, BMW, heeft verzocht het verzoek af te wijzen.

3 Overwegende dat het Gerechtshof vragen van uitleg heeft gesteld: aan het Hof, de hierna onder nrs. I.a, I.b, II, III, IV.b, V, VI, VII, VIII, IX.b, X.c, XII.b, XIII.b, XIV en XV weergegeven vragen met betrekking tot de BMW en aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG), de hierna onder nrs. IV.a, V, VI, IX.a, X.a, X.b, XI, XII.a, XIII.a en XVI weergegeven vragen met betrekking tot de eerste richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, nr. 89/104 (PbEG 1989 L40), (verder de richtlijn);

I.a Moet de vaststelling van de termijn van twee maanden, genoemd in artikel 6ter BMW, geschieden overeenkomstig het desbetreffende nationale recht – hetgeen voor Nederland meebrengt dat de termijn kan worden verlengd indien is voldaan aan het bepaalde in de Algemene termijnenwet –, of dienen de woorden 'twee maanden' verdragsautonoom te worden uitgelegd? Indien het laatste het geval is, kan de termijn dan worden verlengd, en indien het antwoord bevestigend luidt, onder welke voorwaarden?

I.b Moet ervan worden uitgegaan dat, indien het BMB geen kennisgeving van de (gehele of gedeeltelijke) weigering van

de inschrijving van het depot, als bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, BMW, aan de deposant heeft toegezonden, de in artikel 6ter BMW bedoelde termijn van twee maanden aanvangt op het tijdstip waarop zes maanden (overeenkomstig artikel 4, eerste lid, Uitvoeringsreglement BMW) zijn verstreken na de datum van de verzending van de (voorlopige) kennisgeving, bedoeld in artikel 6bis, derde lid, BMW? Is de deposant ontvankelijk in zijn in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek indien dit wordt gedaan vóór het aanvangstijdstip van de in dat artikel bedoelde termijn van twee maanden?

II Spelen in de in artikel 6bis BMW bedoelde toetsingsprocedure en in de in artikel 6 ter BMB bedoelde verzoekschriftprocedure beginselen, zoals die welke in het Nederlandse (bestuurs)recht worden aangeduid als beginselen van behoorlijk bestuur of algemene rechtsbeginselen (bijvoorbeeld het verbod van willekeur, détournement de pouvoir, het vertrouwensbeginsel, het gelijkheidsbeginsel) een rol? Zo ja, in welke mate, en welk (formeel) gevolg kan of behoort honorering van een beroep op zodanig beginsel (te) hebben voor de beslissing van het BMB en van de rechter? Behoort de rechter ambtshalve beginselen als hier bedoeld bij zijn beslissing in aanmerking te nemen? Is hierop nog van invloed hetgeen is vermeld in de gepubliceerde richtlijnen van het BMB?

III Mag of moet de rechter de deposant of het BMB in de kosten van de procedure verwijzen indien deze in het ongelijk wordt gesteld? Zo ja, zijn de nationale procesregels van toepassing op de kostenveroordeling of is deze een onderwerp van uniform Beneluxrecht? Volgens welke regels dient de hoogte van de kostenveroordeling te worden vastgesteld indien deze een onderwerp is van uniform Beneluxrecht?

IV.a Dient het BMB, waaraan bij het Protocol van 2 december 1992, houdende wijziging van de BMW (*Trb.* 1993, 12), de toetsing van merkdepots op de absolute gronden, weergegeven in artikel 3, eerste lid, juncto artikel 2, van de richtlijn is opgedragen, rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedeponneerd maar ook met alle hem bekende relevante feiten en omstandigheden waaronder die welke hem door de deposant zijn meegedeeld (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds vóór het depot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt of dat uit onderzoek blijkt dat het teken voor de in het depot vermelde waren en/of diensten niet tot misleiding van het publiek zal kunnen leiden)?

IV.b Laat artikel 6bis, eerste lid, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het HvJ EG op de onder *IV.a* geformuleerde vraag aan artikel 3, eerste lid, juncto artikel 2 van de richtlijn wordt gegeven?

V Geldt het antwoord op vraag *IV.a* en *b* evenzo voor het oordeel van het BMB omtrent de vraag of zijn bezwaren tegen de inschrijving door de deposant zijn opgeheven, en voor zijn besluit het merk geheel of gedeeltelijk te weigeren, een en ander als bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, BMW?

VI Geldt het antwoord op vraag *IV.a* en *b* evenzo voor het rechterlijk oordeel omtrent het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek?

VII Aangenomen dat het BMB bij de toetsing van depots krachtens artikel 6bis BMW en de rechter in een procedure ingevolge artikel 6ter BMW rekening dienen te houden met alle hun bekende relevante feiten en omstandigheden als in vraag *IV.a* bedoeld, hebben zij dan, mede gelet op de belangen van derden, uitsluitend rekening te houden met rele-

vante feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van het depot hebben voorgedaan, of mogen zij hun oordeel ook baseren op feiten en omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan? Indien de laatste vraag positief wordt beantwoord, wanneer moeten die feiten en omstandigheden zich dan uiterlijk hebben voorgedaan en/of zijn meegedeeld (peildatum)?

VIII Mag of moet de rechter, mede rekening houdend met het antwoord op vraag *II*, *VI* en *VII*, een door het BMB eerst inderechterlijkeprocedureaangevoerde nieuwe weigeringsgrond in de beoordeling van het in artikel 6ter BMW bedoelde verzoek betrekken?

IX.a Vallen – mede gelet op het bepaalde in artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs – onder de merken, die krachtens artikel 3, eerste lid, aanhef en c van de richtlijn niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden, ook merken die zijn samengesteld uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, ook indien die samenstelling niet de (enige of meest) gebruikelijke aanduiding terzake is? Speelt daarbij een rol of er weinig of veel concurrenten zijn die belang kunnen hebben bij de mogelijkheid om zodanige aanduidingen te bezigen? (vgl. het arrest van het Hof van 19 januari 1981, NJ 1981, 294 inzake P. Ferrero & Co S.p.a./Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)). Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektaal van het Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?

IX.b Laat artikel 6bis, eerste lid, onder a, BMW, in welke bepaling wordt verwezen naar artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het HvJ EG in antwoord op de hiervoor onder *IX.a* geformuleerde vraag aan artikel 3, eerste lid, aanhef en onder c, van de richtlijn wordt gegeven?

X.a Moet bij de beoordeling van de vraag of een teken, dat bestaat uit een (nieuw) woord dat is samengesteld uit bestanddelen die ieder op zichzelf voor de waren of diensten waarvoor het depot is verricht elk onderscheidend vermogen missen, beantwoordt aan de in artikel 2 van de richtlijn (en in artikel 1 BMW) gegeven omschrijving van een merk, ervan worden uitgegaan dat een dergelijk (nieuw) woord in beginsel onderscheidend vermogen heeft?

X.b Zo neen, moet dan worden aangenomen dat een dergelijk woord (afgezien van inburgering) in beginsel onderscheidend vermogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigheden die ertoe leiden dat de combinatie méér is dan de som der delen? Is daarbij van belang of het teken de enige, althans een voor de hand liggende term is om de desbetreffende hoedanigheid of (combinatie van) hoedanigheden aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen, of dat het woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar of dienst aanduidt? Is voorts nog van belang dat volgens artikel 13 C BMW het recht op een merk, luidende in één der nationale of streektaal van het

Beneluxgebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere van deze talen?

X.c Laet artikel 6bis, eerste lid, onder a, juncto artikel 1 BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het HvJ EG in antwoord op de hiervoor onder X.a en b geformuleerde vraag aan artikel 2 van de richtlijn wordt gegeven?

XI Is de enkele omstandigheid dat een beschrijvend teken mede is gedeponerd als merk voor waren en/of diensten waarvoor het teken niet beschrijvend is, voldoende om te kunnen oordelen dat het teken daardoor onderscheidend vermogen heeft voor die waren en/of diensten (bijvoorbeeld het teken POSTKANTOOR voor meubelen)? Zo neen, dient bij de beantwoording van de vraag of een dergelijk beschrijvend teken onderscheidend vermogen bezit voor zodanige waren en/of diensten, rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat (een deel van) het publiek dat teken, gelet op zijn beschrijvende betekenis of betekenissen, niet zal opvatten als een onderscheidingsteken voor (alle of sommige van) die waren of diensten?

XII.a Legt bij de beantwoording van voormelde vragen nog gewicht in de schaal dat, nu de Benelux-staten ervoor gekozen hebben de merkdepots aan een onderzoek door het BMB te onderwerpen alvorens tot inschrijving over te gaan, het toetsingsbeleid van het BMB ingevolge artikel 6bis BMW volgens het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen 'een voorzichtig en terughoudend beleid (zal) moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren'? Zo ja, volgens welke normen dient te worden beoordeeld of een depot 'evident ontoelaatbaar' is?

XII.b Laet artikel 6bis, eerste lid, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg, die door het HvJ EG in antwoord op de hiervoor onder IX.a onderscheidenlijk X.a en b geformuleerde vragen aan artikel 3, eerste lid, aanhef en onder c, onderscheidenlijk artikel 2 van de richtlijn wordt gegeven?

XIII.a Is het verenigbaar met het stelsel van de richtlijn en het Verdrag van Parijs, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren of diensten met de beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren of diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten (bijvoorbeeld het depot van het teken POSTKANTOOR voor de diensten: het verzorgen van direct-mail campagnes en uitgeven van frankeerzegels' voor zover die niet betrekking hebben op een postkantoor)?

XIII.b Is het, in aanmerking genomen het antwoord van het HvJ EG op de onder XIII.a geformuleerde vraag, verenigbaar met het stelsel van de BMW en het Uitvoeringsreglement, dat een teken wordt ingeschreven voor bepaalde waren en diensten met een beperking dat de inschrijving slechts geldt voor die waren en diensten voor zover deze een bepaalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden niet bezitten?

XIV Moet worden aangenomen dat de in artikel 6bis, tweede lid, BMW vervatte bevoegdheid van het BMB om de weigering te beperken tot een of meer waren waarvoor het merk is bestemd, mede inhoudt de bevoegdheid om de weigering nader te beperken tot een of meer van de in het depot vermelde waren voor zover deze betrekking hebben op een be-

paalde hoedanigheid of bepaalde hoedanigheden (bijvoorbeeld voor bepaalde waren 'voor zover die betrekking hebben op postkantoor')?

XV Mag of moet de rechter, in aanmerking genomen het antwoord op de onder XIII.b geformuleerde vraag, acht slaan op een – eerst in de in artikel 6ter BMW bedoelde procedure gedaan – verzoek om het depot in te schrijven met een beperking als in die vraag bedoeld, en mag de rechter hiertoe ambtshalve overgaan?

XVI Is bij de beantwoording van de vragen nog van invloed of een overeenkomstig teken voor gelijke waren of diensten in een andere Lid-Staat als merk is ingeschreven?

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 de beschikking van het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg;

5 Overwegende dat partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen; dat voor KPN door mrs. K. Limperg en T. Cohen Jehoram een memorie en een memorie van antwoord en voor BMB door mr. J.H. Spoor een memorie en door mrs. Spoor en L. De Gryse een memorie van antwoord zijn ingediend;

6 Overwegende dat ter zitting van het Hof van 9 oktober 2000 te 's-Gravenhage de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht door mrs. Limperg, Spoor en De Gryse, die ieder een pleitnota hebben overgelegd;

7 Overwegende dat de plaatsvervangend Advocaat-Generaal L. Strikwerda op 30 januari 2001 schriftelijk conclusie heeft genomen;

Ten aanzien van het recht:

Met betrekking tot vraag I.a:

8 Overwegende dat in het in deze vraag bedoelde geval, dat de in artikel 6ter BMW voor het indienen van het verzoekschrift bepaalde termijn van twee maanden eindigt op een dag dat de griffie van het bevoegde Hof gesloten is en het verzoekschrift eerst nadien is ontvangen, de rechter bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzoek in zoverre toepassing dient te geven aan nationaal recht;

9 Overwegende dat uit de gemeenschappelijke rechtsregels niet anders volgt; dat daarbij opmerking verdient dat het bij Protocol van 20 november 1995 vastgestelde Uitvoeringsreglement BMW ingevolge artikel 1 van het Protocol de uitvoeringsmodaliteiten vaststelt van – voor wat de BMW betreft – de artikelen 6, 6bis, 7, 8, 10, 11, 17 en 49, dus niet van artikel 6ter BMW;

Met betrekking tot vraag I.b:

10 Overwegende dat deze vraag betrekking heeft op het zich in de onderhavige zaak blijkens de hiervoor onder 2 weergegeven omschrijving van de feiten niet voordoende geval dat het BMB niet een kennisgeving als bedoeld in artikel 6bis, vierde lid, BMW aan de deposant heeft toegezonden;

11 Overwegende dat zich dan ook niet voordoet een geval als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Verdrag, zodat deze vraag thans geen beantwoording behoeft;

Met betrekking tot vraag II:

12 Overwegende dat het Gerechtshof met deze vraag wenst te vernemen of en in hoeverre de in die vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen een rol spelen in de in de artikelen 6bis en 6ter BMW voorziene procedures;

13 Overwegende dat op grond van de formulering van de vraag moet worden aangenomen dat het Gerechtshof een toetsing van de door het BMB genomen beslissing aan de in de vraag met name genoemde rechtsbeginselen voor ogen staat;

14 Overwegende dat ingevolge het in artikel 6bis, eerste lid, BMW bepaalde het BMB, indien naar zijn oordeel het gedeponeerde teken ieder onderscheidend vermogen mist, dan wel het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2, BMW, de inschrijving van het depot moet weigeren en dat in de in artikel 6ter BMW voorziene verzoekschriftprocedure de rechter slechts dan de inschrijving van het depot kan bevelen indien hij tot het oordeel komt dat zich geen van de in artikel 6bis BMW opgenomen weigeringsgronden voordoet;

15 Overwegende dat het bij de in artikel 6bis en artikel 6ter BMW voorziene procedures dan ook gaat om een inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria;

16 dat de aard van deze toetsing meebrengt dat de in de vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol kunnen spelen;

Met betrekking tot vraag III:

17 Overwegende dat de BMW noch het Uitvoeringsreglement van die wet enige bepaling bevat met betrekking tot een eventuele kostenveroordeling in de in artikel 6ter BMW voorziene procedure, terwijl hieraan in het Gemeenschappelijk commentaar op het Protocol houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992, waarbij deze procedure is ingevoerd, geen aandacht is besteed, zodat geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat de ingevolge artikel 6ter BMW in deze verzoekschriftprocedure bevoegde nationale rechter met betrekking tot de proceskosten zou moeten afwijken van de daarvoor geldende nationale rechtsregels;

18 Overwegende dat hieruit volgt dat de rechter bij wie een procedure ingevolge artikel 6ter BMW aanhangig is gemaakt ten aanzien van een eventuele kostenveroordeling nationaal recht moet toepassen;

Met betrekking tot de overige aan het Hof gestelde vragen:

19 Overwegende dat het Hof de beantwoording van deze vragen zal aanhouden totdat het HvJ EG uitspraak zal hebben gedaan naar aanleiding van de door het Gerechtshof aan het HvJ EG gestelde vragen van uitleg van de richtlijn;

20 Gelet op de conclusie van de plaatvervangend Advocaat-Generaal L. Strikwerda;

21 Uitspraak doende op de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage in zijn beschikking van 3 juni 1999 gestelde vragen;

*Verklaart voor recht:**Ten aanzien van de onder I.a gestelde vraag:*

22 In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter in het geval de in dat artikel bepaalde termijn van

twee maanden afloopt op een dag dat de griffie van het gerecht is gesloten het einde van die termijn naar nationaal recht vast te stellen;

Ten aanzien van de onder II gestelde vraag:

23 De aard van de in artikel 6bis en artikel 6ter BMW voorziene inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in artikel 6bis, eerste lid, BMW vermelde criteria brengt mee dat de in de vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol kunnen spelen;

Ten aanzien van de onder III gestelde vraag:

24 In de in artikel 6ter BMW voorziene procedure dient de rechter nationaal recht toe te passen ten aanzien van een eventuele kostenveroordeling;

Houdt iedere verdere beslissing aan totdat het HvJ EG uitspraak zal hebben gedaan naar aanleiding van de door het Gerechtshof bij zijn beschikking van 3 juni 1999 gestelde vragen van uitleg. Enz.

Nr. 15 Gerechtshof te Amsterdam, 18 januari 2001**(Hawks/Atlanta Hawks)**

Mrs. L. Frijda, D. H. M. Peeperkorn en M. W. E. Koopmann

Art. 1^o art. 14A, lid 1a BMW

Het merk HAWKS – het Engelse woord voor de vogelsoort haviken – heeft voldoende onderscheidend vermogen voor de waren, sportschoenen, die Remo op de Nederlandse markt brengt. Indien door inburgering deze aanduiding voor de sportschoenen van Remo in enige mate bekendheid heeft verkregen, kan dienovereenkomstig het onderscheidend vermogen zijn toegenomen.¹ Hiervan is echter slechts in beperkte mate gebleken. Tegen deze achtergrond kan Remo, die het merk HAWKS uitsluitend gebruikt voor sportschoenen, slechts opkomen tegen de inschrijving of het gebruik van het merk van NBA, ATLANTA HAWKS, voorzover dit merk eveneens betrekking heeft op sportschoenen.

Art. 13A, lid 1b BMW^o art. 5, lid 1b Merkenrichtlijn

Voor de beoordeling van de mate van begripsmatige gelijkenis is doorslaggevend dat het woord Atlanta de naam is van een stad in de Verenigde Staten. Deze toevoeging maakt dat begripsmatig de nadruk veel minder komt te liggen op de aanduiding van een bepaald soort vogel. Het ligt, nu het om sportschoenen gaat, veeleer voor de hand te associëren met een sportclub die uit Atlanta komt dan met een vogelsoort die dan vooral of uitsluitend in Atlanta zou nestelen. Ook moet worden geconstateerd dat, auditief, de toevoeging Atlanta minst genomen evenveel nadruk krijgt als het daarop volgende woord Hawks. Het gevaar van verwarring door associatie komt daarom vanuit begripsmatig en auditief perspectief gering voor. Beide merken bevatten de afbeelding van een havik. Deze afbeeldingen verschillen. Het gevaar van verwarring door associatie komt daarom vanuit visueel perspectief gering voor. Het gegeven dat NBA het aangevallen merk slechts tezamen met haar eigen logo gebruikt maakt het verwarringsgevaar nog geringer. Remo heeft niet weersproken dat NBA de sportschoenen slechts via gespecialiseerde sportzaken zal afzetten. Voldoende aannemelijk is dat de gemiddeld geïnformeerde afnemer van sportschoenen als de onderhavige, gelet op de combinatie van het logo van NBA met het merk ATLANTA HAWKS, het verband

¹ Zie de noot op blz. 89. Red.

zal leggen met een bij de NBA aangesloten Amerikaanse basketbalploeg. De oplettende afnemer zal dit verband ook niet ontgaan indien op sportschoenen het logo van NBA is afgebeeld op een andere plaats dan het merk ATLANTA HAWKS.

Handelsonderneming Remo Zaandam CV te Zaandam, appellante tevens incidenteel geïntimeerde, procureur mr. P.V. Eijsvogel, advocaat mr. W. Brussee te 's-Gravenhage, tegen

NBA Properties Inc te New York, Verenigde Staten van Amerika, geïntimeerde tevens incidenteel appellante, procureur mr. I.M.C.A. Reinders Folmer, advocaat mr. B.Y. Tideman te 's-Gravenhage.

a Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 11 november 1998 (mrs. W.M. van den Bergh, Th.H. Lind en C.M. Weverink-Berkhout)

Bevoegdheid

2 Remo heeft bij haar akte een overeenkomst tussen partijen overgelegd waarbij de bevoegdheid van deze rechtbank is overeengekomen. De rechtbank is mitsdien bevoegd.

Beoordeling

3 De rechtbank zal de zaak in navolging van partijen beoordelen alsof NBAP haar merken reeds op de Nederlandse (of Benelux-) markt gebruikt door middel van verkoop van basketball-schoenen, zoals blijktens een ten pleidooie gedane mededeling zij voornemens is te doen.

4 Uitgaande van de soortgelijkheid van althans de waren waarvoor Remo onderscheidenlijk NBAP hun merken hebben doen inschrijven in de warenklasse 25, gaat het in de eerste plaats om het antwoord op de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen de merken van partijen als bedoeld in de artikelen 3, 13A en 14B BMW. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. Daartoe wordt als volgt overwogen.

5 Van overeenstemming is sprake wanneer, mede gezien de bijzonderheden van het geval – en met name de onderscheidende kracht van het merk van Remo – de merken van partijen, elk in hun geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met de merken van NBAP wordt geconfronteerd, associatie tussen laatstbedoelde merken en dat van Remo wordt gewekt.

6 Het bestanddeel HAWKS als voorkomend in de merken van Remo is Engels voor het Nederlandse 'haviken' en heeft, gelet op het gebruik voor schoenen, voldoende onderscheidend vermogen om te kunnen spreken van een sterk bestanddeel met een dienovereenkomstige beschermingsomvang.

7 Het geografisch bepaalde voorvoegsel Atlanta heeft weliswaar te gelden als een zwak bestanddeel in het woordmerk van NBAP, maar zulks betekent niet dat de merken van Remo en NBA reeds auditief en visueel overeenstemmen omdat het bestanddeel Hawks ook in het merk van NBA voorkomt.

8 Ook in de visie van Remo moet immers bij het beantwoorden van de in 4 geformuleerde vraag worden gekeken naar het totaalbeeld van beide merken. Het totaalbeeld van het

woordmerk van NBAP sluit door het voorvoegsel ATLANTA associatie wegens auditieve en visuele gelijkenis uit.

9 Voor wat betreft de begripsmatige overeenstemming is van belang dat noch gesteld noch gebleken is dat het woordmerk van NBAP wordt gebruikt zonder gelijktijdig gebruik van haar beeldmerk.

10 In dat verband stelt de rechtbank vast dat de in de beeldmerken van partijen afgebeelde haviken weinig of niet op elkaar lijken.

11 Voorts acht de rechtbank voldoende aannemelijk de stelling van NBAP dat het in aanmerking komende publiek, vanwege het gecombineerd gebruik van haar woord- en beeldmerk met het NBA-logo op basketball-schoenen, direct een verbinding met het Amerikaanse basketball zal leggen. Om die reden zal dat publiek de NBAP-artikelen niet verwarren met de Remo artikelen en is er geen sprake van de mogelijkheid van associatie van beide merken.

12 Voor dat oordeel is tevens redengevend dat de basketball-schoenen van NBAP, zo zij hier te lande (of elders in de Benelux) op de markt zouden worden gebracht, voor het in aanmerking komende publiek verkrijgbaar zullen zijn via gespecialiseerde afzetkanalen, te weten zogenoemde footlockerwinkels en sportzaken, zoals NBAP bij pleidooi onweersproken heeft doen aanvoeren.

13 Ook om die reden is er geen aanleiding om te veronderstellen dat bedoeld publiek zal denken dat het Atlanta Hawks-schoeisel iets te maken heeft met het schoeisel van Remo, dat uitsluitend bij Makro en Maxis verkrijgbaar is.

14 Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat van overeenstemming tussen het merk van Remo en de merken van NBAP, en mitsdien van merkinbreuk door NBAP, geen sprake is.

15 Het voorgaande impliceert dat, zou NBAP slechts gebruik van haar woordmerk ATLANTA HAWKS gaan maken, verwarringsgevaar niet denkbeeldig is. Maar omdat niet is gesteld of gebleken dat daarvan sprake is of dat zulks dreigt, is het gevorderde thans niet toewijsbaar.

16 Reeds op grond van overweging 10 moet de conclusie tevens zijn dat NBAP met haar beeldmerk geen inbreuk maakt op het auteursrecht van Remo.

17 Ook kan bij het voorgaande niet worden geconcludeerd dat NBAP zich schuldig maakt aan onrechtmatig handelen jegens Remo. Zelfstandige argumenten daarvoor heeft laatstgenoemde niet aangedragen.

18 De vorderingen zullen wegens het voorgaande worden afgewezen. Remo zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van NBAP worden veroordeeld.

Beslissing

De rechtbank:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Remo in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van NBAP begroot op f 3.790,-; enz.

b Het Hof, enz.

a Remo is rechthebbende op het woordmerk HAWKS, dat op 1 september 1983 is gedeponneerd bij het Benelux Merkenbureau onder registratienr. 391.449 voor waren uit klasse 25 (schoeisel, met inbegrip van sportschoeisel) als-

mede op het (gecombineerd woord-/)beeldmerk HAWKS, dat op 29 juni 1984 bij genoemd bureau is gedeponeerd onder reg.nr. 400.285 voor waren uit klasse 25 (kledingstukken, met inbegrip van sportkleding en schoeisel, met inbegrip van sportschoeisel). Bedoeld beeldmerk ziet er zó uit:



b Remo gebruikt deze merken op de Nederlandse markt voor sportschoenen in ruime zin, zoals met name berg/wandelschoenen, tennis- en bootschoenen, snowboots (sneeuwlaarzen) en badslippers, en wel met als – enige – afzetkanalen de verschillende Makro- onderscheidenlijk Maxisvestigingen in den lande.

c Op 3 februari 1995 zijn bij genoemd bureau ten name van NBAP onder reg.nr. 563.488 het woordmerk ATLANTA HAWKS en onder reg.nr. 563.487 het (gecombineerd woord-/)beeldmerk ATLANTA HAWKS ingeschreven, beide voor waren uit klasse 9 (o.m. audio en video), 16 (publicaties en drukwerken), 25 (sportkleding en vrije-tijdskleding met inbegrip van schoeisel en hoofddeksels), 28 (speelgoed en sportartikelen) en 41 (opvoeding en ontspanning). Laatstbedoeld beeldmerk ziet er zó uit:



d NBAP, die zich onder meer bezighoudt met de internationale merchandising van de merkrechten van in de Amerikaanse NBA-basketball competities uitkomende basketball-clubs, gebruikt haar merken voor wat betreft de te dezen relevante warenklasse 25 (sportschoeisel e.d.) voor basketball-schoenen. Zij brengt die basketball-schoenen thans (nog) niet op de Nederlandse (of Benelux-) markt.

e Eén van bedoelde basketball-clubs is genaamd 'Atlanta Hawks'. Het logo van deze club is het door NBAP gedeponeerde beeldmerk als bedoeld in c NBAP gebruikt haar Atlanta Hawks-merken zo, dat op alle artikelen steeds tevens het logo van de Amerikaanse basketball-bond (de 'National Basketball Association', hierna: 'NBA') staat afgebeeld.

2.2 Ter beoordeling van het hof ligt allereerst de vraag of tussen het gecombineerde woord- en beeldmerk Hawks van Remo en het gecombineerde woord- en beeldmerk Atlanta

Hawks van NBA overeenstemming bestaat in de zin van de artikelen 3, 13A en 14B van de Benelux Merkenwet (BMW). Daarop zien de grieven 1 tot en met 5 van Remo en de grieven 1 en 2 van NBA.

2.3 Nu het hier gaat om feiten die zich na 31 december 1992 (kunnen) voordoen, strekt tot uitgangspunt dat van overeenstemmende merken sprake is indien – mede gezien de bijzonderheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk dat als eerste is ingeschreven – de merken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk. Onder publiek moet worden verstaan de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren.

2.4 Het merk Hawks – het Engelse woord voor de vogelsoort haviken – heeft, anders dan NBA betoogt, voldoende onderscheidend vermogen voor de waren, sportschoenen, die Remo op de Nederlandse markt brengt. Indien door inburgering deze aanduiding voor de sportschoenen van Remo bij het publiek in enige mate bekendheid heeft verkregen, kan dienovereenkomstig het onderscheidend vermogen zijn toegenomen. Hiervan is echter slechts in beperkte mate gebleken. Remo zet haar sportschoenen af via de vestigingen van Makro en Maxis en deze sportschoenen zijn in andere sportzaken niet te verkrijgen.

2.5 Tegen deze achtergrond kan Remo, die het merk Hawks uitsluitend gebruikt voor sportschoenen, slechts opkomen tegen de inschrijving of het gebruik van het merk van NBA, Atlanta Hawks, voorzover dit merk eveneens betrekking heeft op sportschoenen (waren klasse 25).

2.6 Mede in aanmerking genomen hetgeen reeds onder 2.4 is overwogen, is voor de beoordeling van de mate van begripsmatige gelijkenis doorslaggevend dat het woord Atlanta, dat in het merk van NBA aan het woord Hawks voorafgaat, de naam is van een stad in de Verenigde Staten. Deze toevoeging maakt dat begripsmatig de nadruk veel minder komt te liggen op de aanduiding van een bepaald soort vogel. Het ligt, nu het om sportschoenen gaat, veeleer voor de hand te associëren met een sportclub die uit Atlanta komt dan met een vogelsoort die dan vooral of uitsluitend in Atlanta zou nestelen. Ook moet worden geconstateerd dat, auditief, de toevoeging Atlanta minst genomen evenveel nadruk krijgt als het daarop volgende woord Hawks.

Het gevaar van verwarring door associatie van het merk Atlanta Hawks met het merk Hawks komt daarom vanuit begripsmatig en auditief perspectief gering voor.

2.7 Beide merken bevatten de afbeelding van een havik. Deze afbeeldingen verschillen. De havik van Remo, geplaatst boven het woord Hawks, is van opzij afgebeeld met een staart en met vleugels waarvan de tekening niet is gedetailleerd. De havik van NBA, geplaatst onder de woorden Atlanta Hawks, is van voren afgebeeld met een bal tussen de flinke klauwen van de poten. De vleugels zijn meer gedetailleerd getekend.

Het gevaar van verwarring door associatie van het merk Atlanta Hawks met het merk Hawks komt daarom vanuit visueel perspectief gering voor.

2.8 NBA heeft aangevoerd dat zij het merk Atlanta Hawks slechts gebruikt en binnen de Benelux zal gebruiken tezamen met haar eigen logo. Met haar grieven 2 en 5 bestrijdt

Remo zowel het aangevoerde als het belang daarvan. Atlanta Hawks is de naam van een bij de NBA, de Amerikaanse 'National Basketball Association', aangesloten basketbalploeg. In dit licht moet worden geconstateerd dat Remo onvoldoende heeft bestreden dat NBA het merk Atlanta Hawks slechts tezamen met haar eigen logo gebruikt en binnen de Benelux zal gebruiken.

Dit gegeven maakt het door Remo gestelde verwarringsgevaar nog geringer. Remo heeft in dit verband niet weersproken dat NBA de sportschoenen met het merk Atlanta Hawks binnen de Benelux slechts via gespecialiseerde sportzaken zal afzetten. Voldoende aannemelijk is dat de gemiddeld geïnformeerde afnemer van sportschoenen als de onderhavige, gelet op de combinatie van het logo van NBA met het merk Atlanta Hawks, het verband zal leggen met een bij de NBA aangesloten Amerikaanse basketbalploeg. De oplettende afnemer zal dit verband ook niet ontgaan indien op sportschoenen het logo van NBA is afgebeeld op een andere plaats dan het merk Atlanta Hawks.

2.9 Het hof is dan ook van oordeel dat bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren geen zodanige verwarring zal bestaan over de herkomst van die waren dat dit publiek het merk van NBA zal associëren met het oudere merk van Remo. Van overeenstemmende merken in de zin van de artikelen 3, 13A en 14B BMW is daarom geen sprake.

2.10. Dit betekent dat de grieven 1 tot en met 5 van Remo en de grieven 1 en 2 van NBA, wat daarvan verder zij, geen doel treffen en het hof niet tot een ander oordeel brengen dan de rechtbank reeds heeft uitgesproken.

2.11 Grief 3 van NBA ziet op de overweging van de rechtbank met betrekking tot het woordmerk Atlanta Hawks, derhalve zonder de combinatie met het beeldmerk. Het hof stelt voorop dat Remo niet heeft gegriefd tegen het – impliciete en gelet op het debat van partijen niet onbegrijpelijke – oordeel van de rechtbank dat, in aanmerking genomen het gelijktijdig ingeschreven zijn van het woordmerk en het gecombineerde woord- en beeldmerk Atlanta Hawks en hetgeen Remo in dit geding heeft gevorderd, een afzonderlijke vernietiging van alleen het woordmerk Atlanta Hawks niet aan de orde is gesteld.

De rechtbank heeft verder geoordeeld dat gesteld noch gebleken is dat NBA het woordmerk Atlanta Hawks anders dan in combinatie met het beeldmerk gebruikt en binnen de Benelux zal gebruiken, zodat, hoewel de rechtbank in dat geval verwarringsgevaar niet denkbeeldig acht, beoordeling in zoverre thans achterwege kan blijven. Deze overweging van de rechtbank is niet dragend en NBA heeft bij haar daartegen gerichte grief geen belang.

2.12 Remo heeft met haar grieven ook nog aangevoerd dat NBA het merk ook gebruikt zonder de toevoeging Atlanta. Zij heeft een shirt overgelegd waarop dat inderdaad het geval is. NBA heeft erkend dat dergelijke shirts in de handel zijn, maar heeft daaraan toegevoegd dat dit een gevolg is van de omstandigheid dat de spelers van de Atlanta Hawks, die bij de NBA aangesloten basketbalploeg met die naam, tijdens wedstrijden een shirt dragen met slechts deze opdruk.

2.13 Remo heeft met het oog op deze omstandigheid aangevoerd dat er geen zekerheid bestaat dat niet ook op de binnen de Benelux te verkrijgen sportschoenen van NBA zal

worden volstaan met het woord Hawks en heeft er bovendien op gewezen dat op sportschoenen een merk slechts in een kleine afmeting kan worden aangebracht waardoor de verschillen tussen de afbeeldingen van de havik geheel of grotendeels zullen wegvallen.

Het argument van een te kleine afmeting van het merk heeft het hof, aan wie de sportschoenen van Remo met het merk Hawks tijdens de pleidooien zijn getoond, niet zonder meer overtuigd.

Wel moet worden gevreesd dat, indien slechts het woord Hawks op de sportschoenen van NBA wordt gebezigd, bij het publiek verwarring kan ontstaan door de associatie van dat teken met het merk van Remo. NBA heeft echter betwist dat zij sportschoenen met alleen het woord Hawks binnen de Benelux op de markt zal brengen, zodat van het door Remo te dezer zake aangevoerde, waarvan geen concreet bewijs is aangeboden, in dit geding niet kan worden uitgegaan.

2.14 Met de grieven 6 en 7 handhaaft Remo haar beroep op schending van haar auteursrechten en op onrechtmatig handelen door NBA. Daartoe heeft Remo echter geen andere argumenten aangedragen dan hiervoor reeds besproken. Deze grieven falen derhalve eveneens.

3 Slotsom

De grieven van Remo, in principaal appèl opgeworpen, en de grieven van NBA, in incidenteel appèl opgeworpen, mislukken, zodat het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd. Remo zal de kosten van het principaal appèl en NBA zal de kosten van het incidenteel appèl moeten dragen.

4 Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Remo in de kosten van het principaal appèl, tot

deze uitspraak aan de zijde van NBA begroot op f 5.575,-;

veroordeelt NBA in de kosten van het incidenteel appèl, tot

deze uitspraak aan de zijde van Remo begroot op f 2.550,-.

Noot

Onderscheidend vermogen en bekendheid zijn niet hetzelfde

Het merk HAWKS is niet beschrijvend en dus van huis uit sterk onderscheidend. In tegenstelling tot wat het hof overweegt, heeft dit merk dus geen inburgering nodig. Het gebruik van het merk kan het echter wel bekend maken, waardoor het aanspraak kan maken op extra bescherming. Daarvan was overigens blijkens het arrest in casu geen sprake.

Ste.

Nr. 16 Hoge Raad der Nederlanden, 14 januari 2000

(Interbuy/Intergro)

Mrs. F.H.J. Mijnsen, R. Herrmann, C.H.M. Jansen,
J.B. Fleers en A. Hammerstein

Art. 4, 6 BMW (rechtstreekse betrekking)

Hof: Nu Intergro door de sedert 1989 met ASKO gevoerde onderhandelingen vóór 27 april 1990 ervan op de hoogte is geraakt dat door de ASKO-groep, waartoe Interbuy behoort, het woordmerk TIP in Duitsland werd gebruikt voor soortgelijke waren als waarvoor Intergro het merk deponeerde, is het depot te kwader trouw verricht. Dat Intergro de onderhandelingen voerde met de moedermaatschappij ASKO, staat niet er aan in de weg die wetenschap van Intergro omtrent het gebruik van het merk TIP aan te merken als wetenschap verkregen op grond van een rechtstreekse betrekking in de zin van art. 4 onder 6, aanhef en onder b BMW tussen Intergro en de dochtermaatschappij van ASKO, Interbuy.

De Hoge Raad stelt naar aanleiding van deze overweging een vraag van uitleg aan het BenGH: Is sprake van een rechtstreekse betrekking als bedoeld in art. 4 onder 6, aanhef en onder b BMW indien de in die bepaling bedoelde wetenschap is verkregen op grond van tussen de deposant en (een vertegenwoordiger van) een derde gevoerde onderhandelingen over enigerlei vorm van samenwerking?

Art. 5, lid 2a^o art. 14C, lid 1 BMW (belanghebbende)

HR: Het hof heeft een juiste maatstaf aangelegd door voor zijn oordeel dat Intergro niet als belanghebbende kan worden aangemerkt, beslissend te achten dat Intergro in de onderlinge verhouding tussen haar en Interbuy uiterst onbehoorlijk handelt door de vervallenverklaring van de TIP-merken van Interbuy in te roepen.⁷

Intergro, BA Coöperatieve Inkoopvereniging te Hoofddorp, eiseres tot cassatie, advocaat mr. M.H. van der Woude te 's-Gravenhage,

1 Interbuy International AG te Nidau, Zwitserland,
2 Interbuy Warenschaffung GmbH te Frankfurt, Duitsland,
verweerders in cassatie, advocaat mr. C.J.J.C. van Nispen te 's-Gravenhage.

a Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 30 juli 1996 (mrs. R.J.F. Thiessen, R.A. van der Pol en E.M. Polak)

2 De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de in zoverre onweersproken inhoud van de overgelegde producties, staat tussen partijen het volgende vast.

a Interbuy is rechthebbende op het merk TIP krachtens de internationale registraties 562689 voor waren in de klassen 3, 25 en 29, en 583977 voor waren in de klassen 5, 16, 30, 31, 32, 33 en 34, alsmede 596919 en 596920 voor een groot aantal warenklassen.

b Intergro heeft het woordmerk TIP op 27 april 1990 bij het Benelux Merkenbureau gedeponerd en onder nr. 477378 laten inschrijven voor waren in de klassen 3, 5, 16, 29, 30, 31 en 32.

c Ten tijde van het depot door Intergro gebruikte Interbuy haar merk TIP in Duitsland voor soortgelijke waren als waarvoor Intergro het merk deponeerde.

3 De vordering

Interbuy vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I nietig zal verklaren het Benelux-depot van 27 april 1990 van het merk TIP, welk merk in het Benelux Merkenregister is ingeschreven onder nr 477378, en ambtshalve doorhaling van die inschrijving zal bevelen;

II Intergro zal gebieden ieder gebruik in de Benelux van de aanduiding TIP of van iedere aanduiding die overeenstemt met het merk TIP van Interbuy voor waren waarvoor Interbuy het merk TIP heeft ingeschreven of voor soortgelijke waren, met onmiddellijke ingang te straken en niet te hervatten;

III Intergro zal veroordelen tot betaling aan Interbuy van een dwangsom van f 10.000,- voor iedere dag of keer dat Intergro handelt in strijd met het hiervoor sub II bedoelde gebod;

IV Intergro zal veroordelen in de kosten van het geding.

4 Beoordeling van het geschil

4.1 Interbuy baseert haar vordering sub I op de stelling dat het depot van het merk TIP door Intergro te kwader trouw is verricht in de zin van art. 4 lid 6 onder b BMW, omdat het is verricht terwijl Intergro op grond van haar rechtstreekse betrekking tot Interbuy wist dat Interbuy binnen de laatste drie jaar in Duitsland haar merk TIP voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale manier gebruikte. Interbuy heeft, zo stelt zij, geen toestemming aan Intergro verleend voor het depot.

4.2 Intergro voert hiertegen – bij pleidooi – aan dat aan de voorwaarden voor een geslaagd beroep op kwade trouw niet is voldaan omdat er geen sprake is van een bekendheid bij Intergro van het (eerder) gebruik van TIP in Duitsland die het gevolg is van een 'rechtstreekse betrekking', tussen Intergro en Interbuy. Betoogd wordt dat deze woorden slaan op een ex-arbeidsrelatie, een (ex) vertegenwoordigings- of distributierelatie dan wel op een (ex) agentuurverhouding.

4.3 Vast staat dat voorafgaand aan het door Intergro verrichte depot tussen ASKO (de groep waartoe Interbuy behoort) en Intergro samenwerkingsbesprekingen zijn gevoerd en dat tijdens deze besprekingen de mogelijkheid van het gebruik door Intergro in Nederland van het reeds in Duitsland door ASKO gebruikte merk TIP voorwerp van gesprek is geweest. Op grond van deze contacten was Intergro derhalve op de hoogte van het gebruik van het merk TIP in Duitsland.

4.4 Het zojuist overwogene rechtvaardigt de conclusie dat de wetenschap bij Intergro omtrent dat gebruik was gegrond op een rechtstreekse betrekking met Interbuy. Het verweer van Intergro gaat ten onrechte uit van een beperktere betekenis van de woorden 'rechtstreekse betrekking' en wordt derhalve verworpen.

4.5 Intergro betwist dat sprake is geweest van kwade trouw: daaraan staat in de weg dat Interbuy toestemming heeft gegeven tot het gebruik van het merk TIP in de Benelux. Deze toestemming omvatte, aldus Intergro, toestemming tot depot.

⁷ Zie de noot op blz. 97. Red.

4.6 De rechtbank zal er veronderstellenderwijze van uitgaan dat inderdaad toestemming tot gebruik is gegeven. De conclusie dat Intergro daaruit in redelijkheid heeft mogen afleiden dat tevens toestemming tot depot werd gegeven mist echter goede grond. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat het recht voor Intergro het merk TIP te gebruiken niet noodzakelijk door middel van een depot – waarmee Intergro zelfs met uitsluiting van Interbuy merkgerechtigde in de Benelux zou worden – gestalte behoefde te worden gegeven. Intergro wijst er nog op dat een en ander aan de orde is geweest tijdens een bespreking waarbij geen juristen doch slechts zakenmensen aanwezig waren. Dat in een dergelijk gesprek niet over 'depot' wordt gesproken is, aldus Intergro, begrijpelijk. De rechtbank verwerpt deze gedachtengang. De omstandigheid dat een opmerking van de inhoud als door Intergro gesteld wordt gemaakt in een gezelschap van niet-juristen vormt juist te minder een argument om aan zodanige opmerking een zó verstrekkende betekenis toe te kennen dat Interbuy haar rechten voor de Benelux in wezen prijs gaf ten behoeve van Intergro.

4.7 Het vorenstaande voert tot de conclusie dat de op art. 14 B aanhef en onder 2 BMW gebaseerde vordering onder I toewijsbaar is.

4.8 Ter onderbouwing van haar vordering onder II stelt Interbuy dat de toestemming het merk TIP te gebruiken in elk geval is geëindigd door middel van de bij repliek overgelegde brief d.d. 4 augustus 1992.

4.9 Die brief houdt voor zover hier van belang in: *Aus vertriebsstrategischen Gründen legen wir Wert darauf, das Zeichen allein zu verwenden. Wir bitten Sie deshalb dringend, auf die Nutzung des Zeichens zu verzichten und uns folgendes zu bestätigen:*

'Intergro B.A. verpflichtet sich gegenüber Asko Deutsche Kaufhaus AG es zu unterlassen, Food- oder Non Food-Konsumgüter oder ihre Verpackungen oder Umhüllungen mit einem "TIP-Zeichen" zu versehen, das mit dem beiliegenden Tip-Zeichen identisch oder verwechslungsfähig ist, die so bezeichneten Waren in Verkehr zu bringen sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Werbeprospekten, Rechnungen, Geschäftsausstattung oder dergleichen mit dieser Marke zu werben.'

4.10 Interbuy voert hiertegen geen ander verweer dan dat het enige onderwerp van deze brief is de merkinschrijving van Intergro en niet het gebruik van TIP door Intergro.

4.11 Dit verweer mist iedere redelijke grond aangezien Interbuy in het hiervoor geciteerde onmiskenbaar het gebruik van het merk TIP aan de orde stelt.

4.12 Aangenomen moet daarom worden dat de toestemming het merk TIP te gebruiken door middel van deze brief is geëindigd, zodat de op art. 13 A aanhef en onder 1 BMW gebaseerde vorderingen onder II en III eveneens toewijsbaar zijn.

4.13 De rechtbank zal de gevorderde dwangsom maximaliseren.

4.14 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Intergro worden verwezen in de proceskosten.

5 Bestissing

De rechtbank:

Verklaart nietig het Benelux-depot van 27 april 1990 van het merk TIP, welk merk in het Benelux Merkenregister is ingeschreven onder nr 477378;

Spreekt uit de doorhaling van de inschrijving van dit depot; *Gebiedt* Intergro ieder gebruik in de Benelux van de aanduiding TIP of van iedere aanduiding die overeenstemt met het merk TIP van Interbuy voor waren waarvoor Interbuy het merk TIP heeft ingeschreven of voor soortgelijke waren, met onmiddellijke ingang te staken en niet te hervatten;

Veroordeelt Intergro tot betaling aan Interbuy van een dwangsom van f 10.000,- (...) voor iedere dag of keer dat Intergro handelt in strijd met het hiervoor bedoelde gebod, tot een maximum van f 1.000.000,- (...); enz.

b Gerechtshof te Amsterdam, 4 december 1997 (mrs. A. Rutten-Roos, A.D.R.M. Boumans en L.C.H. Veger)

4.3 Grief 2 van Intergro strekt ten betoge dat er ten aanzien van haar depot op 27 april 1990 geen sprake is van een te kwader trouw verricht depot in de zin van artikel 4 aanhef sub 6 onder b van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW). Zij voert in het bijzonder aan dat Intergro haar wetenschap omtrent het gebruik van het merk door Interbuy in Duitsland niet ontleende aan een rechtstreekse betrekking met Interbuy en voorts dat Interbuy aan Intergro toestemming tot het depot heeft verleend. Bovendien zou Interbuy er geen redelijk belang bij hebben om de nietigheid van het depot van Intergro in te roepen, aangezien Interbuy het merk TIP zelf niet in de Benelux gebruikt.

4.4 Hieromtrent geldt het volgende.

4.5 Ten processe staat vast dat Interbuy het merk TIP ten tijde van het depot door Intergro in Duitsland gebruikte voor soortgelijke waren als waarvoor Intergro dit merk op 27 april 1990 bij het Benelux Merkenbureau deponeerde. Voorts staat vast dat tussen Intergro en ASKO Deutsche Kaufhaus AG (ASKO) sedert 1989 onderhandelingen gaande waren met betrekking tot diverse vormen van samenwerking. Interbuy is een dochtervenootschap van ASKO. De onderhandelingen tussen ASKO en Intergro hadden primair ten doel de exploitatie, door Intergro, van het merk O'Lacy's in de Benelux. In het kader van die besprekingen is echter ook het merk TIP ter sprake gekomen. Op 1 juni 1990 heeft een bespreking plaats gehad tussen vertegenwoordigers van ASKO en van Intergro. Bij die gelegenheid zijn diverse specifieke afspraken gemaakt met betrekking tot de exploitatie van het merk O'Lacy's door Intergro. Blijkens het verslag van genoemde bijeenkomst zijn ook de TIP-producten aan de orde geweest. Mr. Lachotsky, bestuursvoorzitter van ASKO, heeft er toen in toegestemd dat Intergro het merk TIP zou gebruiken voor Nederlandse producten. In de loop van 1990 zijn enkele Duitse TIP-producten, bij wijze van monsterzending, naar Intergro gestuurd. Bij brief van 4 augustus 1992 heeft ASKO aan Intergro laten weten dat zij heeft ontdekt dat Intergro van plan is producten met het TIP-Logo op de markt te brengen. ASKO verzoekt Intergro het gebruik van het merk TIP te staken.

4.6 Het hof is met de rechtbank van oordeel dat uit bovengemelde feiten en omstandigheden volgt dat het depot dat Intergro op 27 april 1990 buiten medeweten van ASKO of Interbuy heeft verricht, een te kwader trouw verricht depot is in de zin van artikel 4 lid 6 sub b BMW.

4.7 Door de onderhandelingen tussen ASKO en Intergro in het kader van de plannen tot exploitatie van het merk O'Lacy's, was Intergro immers op de hoogte geraakt van het feit dat door de ASKO groep, waartoe Interbuy behoort, het

merk TIP in Duitsland werd gebruikt voor soortgelijke waren als waarvoor Interagro het merk deponeerde. Anders dan Interagro betoogt, staat het enkele feit dat Interagro deze onderhandelingen voerde met de moedermaatschappij ASKO er niet aan in de weg de wetenschap die Interagro aan die onderhandelingen ontleende inzake het gebruik van het merk TIP door Interbuy te kwalificeren als wetenschap die is ontstaan op grond van een rechtstreekse betrekking tussen Interagro en de dochtermaatschappij van ASKO, Interbuy.

4.8 Evenmin kan het hof Interagro volgen in haar standpunt dat Interbuy heeft toegestemd in het depot doordat Lachotsky op 1 juni 1990 toestemde in het gebruik van het merk TIP door Interagro voor Nederlandse producten. Van een uitdrukkelijke toestemming tot depot is geen sprake. De stelling dat de toestemming van Lachotsky tot gebruik van het merk TIP een stilzwijgende toestemming tot depot van dat merk bij het Benelux Merkenbureau impliceerde, is evenmin houdbaar. Interbuy zou door een dergelijke toestemming haar recht op het merk TIP in de Benelux volledig uit handen geven, zonder dat daar enige prestatie van de zijde van Interagro tegenover stond. Dat de toestemming tot deponering expliciet noch impliciet in het overleg tussen partijen op 1 juni 1990 aan de orde is geweest, blijkt voorts uit het feit dat namens Interagro bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep is verklaard dat Interagro op 1 juni 1990 aan Lachotsky niet heeft meegedeeld dat zij reeds op 27 april 1990 tot deponering van het merk TIP was overgegaan.

4.9 Interagro betoogt voorts dat Interbuy misbruik maakt van haar recht om een beroep te doen op de nietigheid van het depot. Zij voert hiertoe aan dat Interbuy geen gerechtvaardigd belang bij die nietigheid heeft aangezien Interbuy het merk TIP zelf niet in de Benelux gebruikt.

4.10 Ook dit betoog kan Interagro niet baten. Interbuy heeft onweersproken gesteld dat het merk TIP in Duitsland een zeer succesvol merk is. Dit betekent dat Interbuy er commercieel belang bij heeft om de mogelijkheid open te houden om dit merk in de toekomst ook in de Benelux te exploiteren, hetzij door eigen gebruik, hetzij door het verlenen van een licentie aan een ander. Het enkele feit dat het nog niet tot een dergelijke exploitatie van het merk TIP op de Benelux-markt is gekomen, betekent derhalve geenszins dat Interbuy geen gerechtvaardigd mededingingsbelang heeft bij de onderhavige vordering.

4.11 Een en ander leidt tot de conclusie dat het depot van Interagro van het merk TIP op 27 april 1990 nietig is aangezien het te kwader trouw is verricht. Grief 2 faalt derhalve.

4.12 De grieven 1 en 3 strekken ten betoge dat de merken van Interbuy zijn vervallen aangezien Interbuy deze merken nimmer in de Benelux heeft gebruikt, terwijl de depots voor de Benelux reeds dateren respectievelijk van 2 november 1990, van 5 maart 1992 en van 24 december 1992. Dit betekent dat Interbuy aan die merken geen vorderingsrechten jegens Interagro meer kan ontfen. Interagro heeft op 21 oktober 1997, bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep, doen stellen dat zij zich op het standpunt stelt dat zij dit verval heeft ingeroepen bij memorie van grieven van 20 maart 1997. Voorzover nodig doet zij dit beroep nogmaals uitdrukkelijk bij gelegenheid van genoemd pleidooi.

4.13 Het hof is echter van oordeel dat aan Interagro in de gegeven omstandigheden niet de bevoegdheid toekomt om zich op vervallenverklaring van de merkrechten van Interbuy te beroepen op grond van het feit dat Interbuy haar merkrechten in de Benelux gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren zonder geldige reden niet normaal zou hebben gebruikt. Interagro heeft zich immers onfatsoenlijk jegens Interbuy gedragen door het merk TIP, waarvan Interagro wist dat het door Interbuy in Duitsland met succes werd gebruikt en waarover partijen op dat moment onderhandelingen voerden die er onder meer toe zouden hebben moeten leiden dat het merk TIP ook in de Benelux werd gebruikt, buiten toestemming van Interbuy op 27 april 1990 bij het Benelux Merkenbureau te deponeren. Voorts heeft Interagro op 1 juni 1990, toen het merk Tip in het kader van de onderhandelingen met de ASKO groep expliciet ter sprake kwam en Interagro namens Interbuy toestemming kreeg het merk in de Benelux te gebruiken, verzwegen dat zij dit merk vijf weken tevoren al had gedeponerd.

4.14 Deze handelwijze van Interagro betekent dat Interagro ten aanzien van het merk TIP niet als belanghebbende in de zin van artikel 14C BMW kan worden aangemerkt. Interagro handelt immers, gelet op bovenbeschreven voorgeschiedenis, in de relatie tot Interbuy uiterst onbehoorlijk door thans de vervallenverklaring van de TIP-merken van Interbuy in te roepen.

4.15 Dit betekent dat ook de grieven 1 en 3 falen.

5 Slotsom

5.1 De grieven falen en het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd.

5.2 Interagro wordt in het ongelijk gesteld. Zij moet de kosten van het hoger beroep dragen.

6 Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; enz.

c Cassatiemiddel

1 Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich brengt doordat het Hof in rov. 4.7 heeft geoordeeld dat de wetenschap inzake het gebruik van het merk TIP die Interagro ontleende aan onderhandelingen met ASKO geldt als wetenschap ontstaan op grond van een rechtstreekse betrekking tot Interbuy, de dochtermaatschappij van ASKO, en doordat het Hof mede op grond van dit oordeel heeft beslist dat het depot van Interagro te kwader trouw is verricht in de zin van art. 4 lid 6 sub b BMW.

Van een rechtstreekse betrekking als bedoeld in voormelde wetsbepaling is geen sprake ingeval een met de voorgebruiker in een groep verbonden vennootschap resp. een vennootschap die de aandelen houdt in (de vennootschap van) de voorgebruiker met de deposant in onderhandeling is en er over het gebruik van het merk is gerept.

2 Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich brengt doordat het Hof in rov. 4.13 het beroep van Interagro op 'non usus' door Interbuy heeft verworpen.

a Het Hof had slechts mogen concluderen dat Intergro geen belanghebbende is in de zin van art. 14C BMW indien zij met haar beroep op 'non usus' misbruik van recht zou hebben gemaakt. Het Hof heeft echter niet onderzocht of sprake is van misbruik van recht. Althans laat zich uit 's Hof's arrest niet opmaken of het Hof wel aan dit criterium heeft getoetst, zodat zijn oordeel onvoldoende met redenen is omkleed.

b Althans heeft het Hof ten onrechte geoordeeld dat de omstandigheid als zodanig dat Intergro zich onfatsoenlijk jegens Interbuy gedragen zou hebben door het merk op 27 april 1990 te deponeren en door op 1 juni 1990 te verzwijgen dat zij het merk vijf weken tevoren had gedeponereerd, *tevens* betekent dat zij met haar beroep op 'non usus' misbruik van recht maakt resp. zich onbehoorlijk heeft gedragen (zoals bedoeld in BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299), zodat zij geen belanghebbende is in de zin van art. 14C BMW.

c Althans is 's Hof's oordeel onjuist, althans onbegrijpelijk om de volgende reden. Interbuy draagt, naar zij zelf heeft gesteld (memorie van antwoord sub 8), vanaf juni 1992, althans in elk geval vanaf een datum sinds welke de door Intergro ingeroepen vervaltermijn is verstreken, kennis van het depot van Intergro. Vanaf dat tijdstip kan de reden dat Interbuy het merk niet in de Benelux gebruikte niet meer gelegen zijn in een door Intergro gewekt vertrouwen dat Intergro namens Interbuy het merk zou gebruiken noch kan het niet gebruik van het merk door Interbuy anderszins terug te voeren zijn op de door het Hof in rov. 4.13 in aanmerking genomen omstandigheden. Interbuy heeft het merk niet gebruikt, in volledige wetenschap van de stand van zaken en dit niet-gebruik komt dan ook voor haar rekening.

d Althans is 's Hof's oordeel in rov. 4.13 onbegrijpelijk althans onvoldoende gemotiveerd om de volgende reden. 's Hof's oordeel is erop gestoeld dat Interbuy toestemming aan Intergro heeft gegeven tot gebruik van het merk. Interbuy zelf heeft echter steeds geïnsisteerd dat zij (ASKO namens haar) zodanige toestemming juist niet heeft verleend. Verwezen wordt naar gestelde onder 25, 26, 27, 29 en 33 van de memorie van antwoord en onder 5, 6, 16 en 18 van de pleitnota in appèl zijdens Interbuy.

Interbuy heeft zich er dan ook niet op beroepen – en haar kwam zodanig beroep in het licht van haar eigen stellingname ook niet toe – dat een reden waarom Intergro zich niet op 'non usus' zou kunnen beroepen is dat Interbuy haar op 1 juni 1990 toestemming tot gebruik van het merk in de Benelux heeft gegeven. Het Hof had derhalve, gegeven dit standpunt van Interbuy, zijn oordeel dat Intergro wegens haar eigen gedrag jegens Interbuy geen beroep op verval van de rechten van Interbuy toekomt, niet mogen baseren op een feit (resp. een belang van Interbuy) dat zich volgens Interbuy juist niet heeft voorgedaan. Het Hof mocht dit te minder omdat het standpunt van Interbuy, dat zij geen toestemming tot gebruik door Intergro heeft gegeven, impliceert dat haar eigen niet-gebruik van het merk in de periode todat zij van het depot van Intergro vernam, niet was ingegeven door het aan Intergro toegestane gebruik daarvan, noch door enige andere gedraging van Intergro.

d Conclusie A.-G. F.F. Langemeijer, 22 oktober 1999

2 Bespreking van de cassatiemiddelen

2.1 Intergro heeft twee middelen van cassatie voorgedragen. Het *eerste middel* richt zich tegen de beslissing dat de wetenschap inzake het gebruik van het merk TIP, welke Intergro ontleent aan haar onderhandelingen met ASKO, geldt als wetenschap, ontstaan op grond van een 'rechtstreekse betrekking' van Intergro met Interbuy in de zin van artikel 4, onder 6 onder b, BMW. De klacht wordt toegelicht met het argument dat er geen (contractuele) rechtsbetrekking heeft bestaan tussen Intergro en Interbuy, maar slechts een precontractueel overleg is geweest tussen Intergro en ASKO, in welk overleg het gebruik van het merk TIP bovendien niet de inzet van de onderhandelingen was (zie de s.t. van Intergro onder 2).

2.2 Artikel 4, aanhef en onder 6, BMW luidt voor zover van belang als volgt:⁸

Binnen de in de artikelen 6bis, 6ter en 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

(...)

6 het te kwader trouw verrichte depot, onder andere:

a (...)

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

2.3 Het gemeenschappelijk commentaar van de regeringen⁹ wijst erop dat art. 4 beoogt misbruik te voorkómen van de regel (in art. 3) dat het uitsluitend recht ontstaat uit het eerste depot. In artikel 4 worden onder a en b enkele, niet limitatief op te vatten gevallen genoemd waarin de kwade trouw uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit. Het gemeenschappelijk commentaar vervolgt:

a Het eerste geval is dat van een depot dat wordt verricht, terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de aan het depot voorafgaande drie jaren te goeder trouw een normaal gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied heeft gemaakt en de toestemming van die derde niet verkregen is. (...)

b Het tweede geval is dat van het depot, verricht, terwijl men weet, dat een derde te goeder trouw een begin heeft gemaakt met een normaal gebruik buiten het Beneluxgebied op een tijdstip, voorafgaande aan het begin van gebruik door de deposant op het genoemde grondgebied, en zonder toestemming van die derde.

De wetenschap van het gebruik heeft hier dezelfde betekenis als onder a maar hier is bepaald, dat zij uit een rechtstreekse betrekking moet voortvloeien. Met andere woorden – en dit is in tegenstelling tot wat is bepaald voor het normaal gebruik binnen het Beneluxgebied – bescherming van gebruik in het buitenland zal slechts aanwezig zijn in die gevallen, waarin de wetenschap die de deposant van dat gebruik heeft, geen gewone wetenschap is, zoals een ieder zou kunnen hebben, maar een wetenschap, die voortvloeit uit een persoonlijke betrekking, waarin de deposant tot de eerdere gebruiker in het buitenland heeft gestaan. (...)

⁸ Tekst vanaf 1 januari 1996. De inhoud komt (op de aanhef van art. 4 na) overeen met de voordien geldende tekst.

⁹ Trb. 1962, 58; ook in: editie S & J nr. 47-I (1996) blz. 29 en 74-75; cursiveringen van mij, A.-G.

Onder gebruik moet in beide gevallen verstaan worden het feitelijk gebruik van het merk zonder dat dit is ingeschreven voor het Benelux-gebied.

2.4 Aan de totstandkoming van de BMW gaat vooraf het Unieverdrag van Parijs van 1883, zoals nadien gewijzigd.¹⁰ Art. 6 septies daarvan bepaalt, kort gezegd, dat indien de agent of vertegenwoordiger van een merkhouder in een van de Unie-landen zonder diens toestemming de inschrijving van het merk op zijn eigen naam verzoekt in één of meer Unie-landen, de merkhouder in beginsel het recht heeft zich te verzetten tegen de gevraagde inschrijving respectievelijk de doorhaling daarvan te vorderen.¹¹ Art. 4 BMW sluit hierbij aan en het is daarom niet verwonderlijk dat bij de bepaling van art. 4, onder 6 onder b, dikwijls wordt gedacht aan een handelsagent of andere vertegenwoordiger van de merkhouder die het merk van zijn principaal voor zichzelf in de Benelux wil deponeren. Naar, de tekst is de bepaling van art. 4, onder 6 onder b, BMW evenwel niet tot de deponerende agent of andere vertegenwoordiger beperkt. De harmonisatierichtlijn¹² biedt hier geen opheldering: art. 3, tweede lid aanhef en onder d, houdt slechts in dat de Lid-Staten kunnen bepalen dat een merk nietig kan worden verklaard indien en voor zover de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponerd.

2.5 In de vakliteratuur op dit punt wordt – in navolging van het gemeenschappelijk commentaar – benadrukt dat art. 4, onder 6 onder b, spreekt van: 'weet' en niet, zoals de bepaling onder a, van: 'weet of behoort te weten'. A. Braun, *Précis des marques* (1995) schrijft in nr. 200: het gaat in art. 4, onder 6 onder b, niet om een wetenschap die iedereen zou kunnen hebben (uit tijdschriften bijv.), 'mais bien une connaissance découlant de relations personnelles que le déposant a eues avec l'usager antérieur à l'étranger'. Hij beperkt de term relations personnelles niet tot contractuele verbintenissen. Het handboek van Gielen en Wichers Hoeth noemt enkele voorbeelden van een rechtstreekse betrekking: een voormalige arbeidsovereenkomst of betrekkingen tussen de buitenlandse voorgebruiker en zijn binnenlandse importeur, agent of distributeur.¹³ Elders schrijft Gielen dat een contractuele relatie tussen voorgebruiker en deposant niet is vereist om te kunnen spreken van een 'rechtstreekse betrekking': 'Het woord betrekking is ruim op te vatten; er moet contact geweest zijn'.¹⁴ Huydecooper concludeert in een

¹⁰ Verdrag van Parijs van 20 maart 1883, editie S & J 73-III.

¹¹ Vgl. art. 8 par. 3 van de – hier niet toepasselijke – Verordening nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk *PbEG* 1994, L 11/1, editie S & J 47-II blz. 226.

¹² Richtlijn d.d. 21 december 1988 van de Raad van de EG betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104, *PbEG* 1989 L 40/1 (ook in editie S & J 47-1 blz. 307).

¹³ Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht* (1992) nr. 546 (blz. 217); 'binnenlandse' hier te lezen als: binnen-Beneluxse.

¹⁴ Ch. Gielen, noot onder Pres. Rb. Breda 23 aug. 1991, *IER* 1991 nr. 50. Zie over art. 4, onder 6, ook: Wichers Hoeth (Gielen/Hagemans, red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (1993) blz. 187-190; Wichers Hoeth, *Kort commentaar op de Benelux-Merkenwet* (1970) blz. 59: 'Hierbij is te denken aan een vertegenwoordigings- of agentuur-verhouding, maar zij kan ook een gewone zakelijke relatie zijn'. Dorhout Mees, *Nederlands handels- en faillissementsrecht*, deel II, Van Nieuwenhoven Helbach, Huydecooper en Van Nispen, *Industriële eigendom en mededingingsrecht* (1989) blz. 351; *T & C Intellectuele eigendom* (Hagemans), aant. 9 op art. 4 BMW.

uitgebreider bijdrage over art. 4, onder 6 BMW:¹⁵ dat de wetgever zich klaarblijkelijk de 'rechtstreekse betrekking' heeft voorgesteld als een betrekking krachtens welke de deposant een bijzondere zorgvuldigheidsverplichting jegens de voorgebruiker op zich nam, bijv. het 'klassieke' geval van een relatie van agentuur, distributeurschap o.i.d. Een betrekking die geen bijzondere verplichtingen van zorgvuldigheid of goede trouw meebrengt, behoeft dus geen beletsel voor een Beneluxdepot op te leveren. Men kan daarbij bijv. denken aan het geval dat de deposant in het buitenland een conflict met de gebruiker aldaar over het merk heeft gehad.

2.6 Rechtspraak waarin een rechtstreekse betrekking werd aangenomen is betrekkelijk schaars. Pres. Rb. Breda, 23 augustus 1991, *BIE* 1992, nr. 101, *IER* 1991 nr. 50 blz. 134 m.nt. ChG, nam een rechtstreekse betrekking aan bij een koper die had gekocht van een met de voorgebruiker verbonden derde en die met de voorgebruiker zelf had gesproken over een contractuele relatie. Rb.v.K. Doornik 26 juni 1976, *BIE* 1976 nr. 68 (blz. 235) betrof het geval van een ex-werknemer van een Canadese dochtermaatschappij van een Amerikaanse moederonderneming als deposant. De Duitse dochtermaatschappij van dezelfde moeder vorderde als voorgebruikster nietigverklaring van dit depot. De rechtbank nam een rechtstreekse betrekking aan.¹⁶

2.7 Tussen Intergro en Interbuy is er – althans voor zover blijkt uit het bestreden arrest – vóór 27 april 1990 geen sprake geweest van een (duur)overeenkomst zoals een arbeids-, agentuur-, distributeurs- of een daarmee vergelijkbare verhouding. Of wetenschap, door de deposant verkregen uit onderhandelingen met de buitenlandse voorgebruiker, aangemerkt kan worden als wetenschap, verkregen uit een rechtstreekse betrekking, is een vraag van uitleg die tot dusver nog niet door het Benelux Gerechtshof is beantwoord. Het gemeenschappelijk commentaar stelt niet de eis van een contractuele verhouding. Hoe de grens dan wél moet worden afgebakend, is een rechtsvraag die m.i. op supra-nationaal niveau zal moeten worden beantwoord.

2.8 Een mogelijke complicatie verdient nog bespreking, te weten: de omstandigheid dat Intergro de onderhandelingen niet rechtstreeks voerde met Interbuy (de voorgebruiker in Duitsland) zelf, maar met de moedermaatschappij ASKO. Voor het hof maakt dit geen verschil: door de onderhandelingen met ASKO is Intergro op de hoogte geraakt van het feit dat door de ASKO-groep, waartoe Interbuy behoort, het merk TIP in Duitsland werd gebruikt (rov. 4.7). Kennelijk

¹⁵ J.L.R.A. Huydecooper, De regeling van het depot te kwader trouw in artikel 4.6 van de Benelux Merkenwet (Wim Mak BMM Award 1990). Citaat uit nr. 26. Zie voor rechtgelijkende gegevens nr. 8 van die bijdrage.

¹⁶ De beide 'Cow Brand'-arresten van het BenGH (25 mei 1979, *NJ* 1981, 192 m.nt. vNH en 21 nov. 1983, *NJ* 1985, 333 m.nt. vNH) betroffen art. 4, onder 6 onder a (dus: binnenlands voorgebruik). Zie verder: Pres. Rb. 's-Gravenhage 9 december 1986, *BIE* 1989 nr. 29 (blz. 90): als een 'rechtstreekse betrekking' worden niet beschouwd: beweerdelijke contacten op een vakbeurs tussen de directeur van de voorgebruiker en de directeur van de deposant, evenmin als het verzoek van de deposant aan de voorgebruiker om agent te mogen worden. Rb. 's-Gravenhage, 10 juli 1991, *BIE* 1992 nr. 71 (blz. 293): geen rechtstreekse betrekking. Hof Amsterdam 22 april 1993, te kennen uit: HR 28 okt 1994, *NJ* 1995, 196: niet gesteld dat er een rechtstreekse betrekking was. Rb. 's-Gravenhage 20 sept. 1995, *IER* 1995 nr. 39 blz. 218 m.nt. ChG: geen rechtstreekse betrekking, wel depot te kwader trouw.

en niet onbegrijpelijk is het hof ervan uitgegaan dat ASKO in de onderhandelingen ook Interbuy vertegenwoordigde.¹⁷ Voor de vraag of wetenschap is verkregen op grond van een rechtstreekse betrekking, is niet doorslaggevend met welke persoon de onderhandelingen worden gevoerd. De Franse tekst van art. 4, onder 6 onder b, BMW laat zelfs in het midden met wie de betrekking bestaat:

le dépôt effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l'usage normal fait de bonne foi par un tiers (etc.).

Bij deze stand van zaken, lijkt mij niet relevant dat de onderhandelingen met de moedermaatschappij ASKO en niet rechtstreeks met de voorgebruikster Interbuy zijn gevoerd.

2.9 Intergro stelt aan het slot van dit onderdeel en in haar s.t. sub 2 voorts dat het gebruik van het merk TIP niet de inzet van de besprekingen was (dat was namelijk het gebruik van het merk O'Lacy's). Dit deel van de klacht kan m.i. niet tot cassatie leiden. Het hof stelt in rov. 4.13 vast dat Intergro op dat moment (waarmee het hof blijkens de context bedoelt het moment van depot op 27 april 1990) wist dat het merk TIP, waarover partijen onderhandelingen voerden die o.m. ertoe strekten dat het merk TIP ook in de Benelux zou worden gebruikt, door Interbuy in Duitsland met succes werd gebruikt. De juistheid van deze feitelijke vaststelling kan in cassatie niet worden onderzocht.¹⁸

2.10 *Middel 2* keert zich in vier onderdelen tegen het oordeel van het hof dat Intergro geen beroep toekomt op non-usus door Interbuy (rov. 4.13). Voor alle duidelijkheid: bij de vordering tot nietigverklaring van het depot van Intergro was een geschilpunt of *Interbuy* belanghebbende in de zin van art. 14 order C BMW was; volgens Intergro maakte Interbuy misbruik van recht. Het hof heeft in rov. 4.9 en 4.10 – in cassatie onbestreden – dit verweer verworpen en uitgemaakt dat Interbuy belanghebbende bij de nietigverklaring was. In rov. 4.13 daarentegen, gaat het om de vraag of *Intergro* belanghebbende is: de vordering van Interbuy tot staking van het gebruik van het merk TIP door Intergro is gebaseerd op de stelling dat (na de nietigverklaring van het depot van Intergro) Interbuy de eerste merkhouder in de Benelux is en Intergro dus inbreuk maakt op het merkrecht van Interbuy. Bij memorie van grieven heeft Intergro, naast het verworpen feitelijke argument dat zij toestemming had gekregen, hiertegen ingebracht dat de merkrechten van Interbuy zijn vervallen omdat Interbuy gedurende een tijdvak van 3 jaren¹⁹ na het depot in de Benelux geen normaal gebruik van het gedeponeerde merk heeft gemaakt, zonder dat daarvoor een geldige reden was. Een beroep op het verval van een merkrecht wegens non-usus kan worden gedaan door iedere belanghebbende: zie art. 14 onder C BMW. Het hof heeft in rov. 4.13 beslist dat Intergro, vanwege haar onbehoorlijke gedrag in 1990, niet kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van art. 14 onder C BMW.

2.11 Onderdeel 2.a bevat de klacht dat het hof niet heeft onderzocht, althans dat uit het arrest niet valt op te maken

of het hof heeft onderzocht, of Intergro met haar beroep op verval van het merk van Interbuy misbruik van recht maakt. Volgens de s.t. zou alleen in dát geval Intergro geen belanghebbende kunnen zijn.

2.12 Het Benelux-Gerechtshof heeft in de KIM-zaak overwogen

*dat de bevoegdheid van artikel 14 C niet ertoe strekt een vordering tot vervallenverklaring mogelijk te maken die, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in de onderlinge verhouding tussen de merkhouder en degene die bij vervallenverklaring van diens merk een belang heeft, als onbehoorlijk moet worden aangemerkt.*²⁰

Hieruit volgde een verklaring voor recht dat niet als belanghebbende in de zin van art. 14 C BMW kan worden aangemerkt degene die, ook al zijn de in art. 5 onder 3 (oud) BMW gestelde voorwaarden voor het verval van eens anders merk vervuld, door vervallenverklaring van dat merk te vorderen, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot die ander onbehoorlijk zou handelen. De Hoge Raad heeft hieruit afgeleid dat het Benelux-Gerechtshof met de term 'onbehoorlijk handelen' doelt op een handelen van zodanige aard dat het neerkomt op misbruik van bevoegdheid, en derhalve op een maatstaf die zwaardere eisen aan de stelplicht stelt dan de maatstaf van goede trouw doet.²¹

2.13 Het hof heeft in rov. 4.14 overwogen dat Intergro in de relatie tot Interbuy uiterst onbehoorlijk handelde door de vervallenverklaring van de TIP-merken van Interbuy in te roepen. Weliswaar gebruikt het hof niet de term 'misbruik van bevoegdheid', maar de wel gebruikte bewoordingen laten er geen twijfel over bestaan dat het hof hier de juiste maatstaf heeft aangelegd.

2.14 Onderdeel 2b bestrijdt dat de omstandigheid dat Intergro zich in 1990 onbehoorlijk heeft gedragen tevens inhoudt dat zij thans, door haar beroep in de procedure op verval van het merkrecht van Interbuy wegens non-usus, misbruik van bevoegdheid maakt. Ook deze klacht leidt niet tot cassatie. Of het gedrag van Intergro in 1990 zo ernstig was dat het anno 1997 nog in de weg staat aan een beroep op verval van het merk van Interbuy wegens non-usus, moet worden beoordeeld aan de hand van de bijzondere omstandigheden van het geval. De beoordeling van die omstandigheden is voorbehouden aan het hof, als de rechter die in hoogste instantie over de feiten oordeelt, en kan als zodanig in cassatie niet worden getoetst. Onderdeel 2c voert in dit verband aan dat Interbuy in elk geval vanaf juni 1992 van het depot van Intergro (d.d. 27 april 1990) op de hoogte was. Voor deze klacht geldt hetzelfde. Anders dan het onderdeel veronderstelt; heeft het hof zijn beslissing niet gebaseerd op het vertrouwen van Interbuy dat Intergro het merk TIP in de Benelux namens Interbuy exploiteerde (dát vertrouwen zal inderdaad niet meer hebben bestaan na de sommatie van 4 augustus 1992), maar, kort gezegd, op de wijze waarop Intergro zich een merk, dat Interbuy voordien met succes in Duitsland exploiteerde, voor de Benelux tot het hare heeft willen maken.

2.15 Onderdeel 2d klaagt dat het hof zijn oordeel in rov. 4.13 heeft gebaseerd op de toestemming die Interbuy aan Intergro heeft gegeven voor gebruik van het merk TIP, ter-

¹⁷ Vgl. pleitnotities Intergro in appèl nr. 30.

¹⁸ Daarmee heeft het hof tevens de bewering van Intergro in appèl (pleitnota sub 30) verworpen dat het merk TIP pas in de bespreking op 1 juni 1990 voor het eerst aan de orde kwam.

¹⁹ De overgangsbepaling in art. IV van het Protocol van 2 december 1992 tot wijziging van de BMW houdt in dat art. 5 lid 3 (oud) BMW van toepassing blijft voor depots welke vóór 1 januari 1993 zijn verricht.

²⁰ BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299, m.nt. vNH, rov. 28, zie ook rov. 37.

²¹ HR 5 januari 1990, NJ 1991, 728, m.nt. DWFV, art. 5 lid 2 (nw) of art. 5 aanhef en sub 3 (oud), BMW.

wijl Interbuy in dit geding juist heeft betwist dat zij daartoe toestemming heeft verleend: het niet-gebruik door Interbuy kan dus niet worden verklaard door de toestemming. Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof heeft niet onderzocht of er, in de vorm van zulk een toestemming, een geldige reden²² was voor het niet-gebruik van het merk door Interbuy, maar is niet verder gekomen dan de daaraan voorafgaande vraag of Intergro belanghebbende was in de zin van art 14 onder C BMW. Middel 2 faalt derhalve in al zijn onderdelen.

3 Conclusie

De conclusie strekt tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof over het in alinea 2.7 van deze conclusie aangeduide onderwerp.

e De Hoge Raad, enz.

3.4 Onderdeel 1 van het middel keert zich tegen het oordeel van het Hof, dat de wetenschap inzake het gebruik van het merk TIP door Interbuy in Duitsland, die Intergro ontleent aan haar vóór 27 april 1990 met ASKO, de moedermaatschappij van Interbuy, gevoerde onderhandelingen, geldt als wetenschap ontstaan op grond van een rechtstreekse betrekking in de zin van art. 4 onder 6, aanhef en onder b, BMW tussen Intergro en Interbuy. In dit oordeel ligt besloten 's Hofs oordeel dat ASKO, toen bij die onderhandelingen werd gesproken over de mogelijkheid dat Intergro het merk TIP zou gaan gebruiken in Nederland, mede optrad als vertegenwoordiger van haar dochtermaatschappij Interbuy. Voorzover het onderdeel uitgaat van het tegendeel berust het derhalve op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Het mist dus feitelijke grondslag en kan in zoverre niet tot cassatie leiden.

3.5 Het onderdeel bestrijdt genoemd oordeel voorts met het betoog, dat van een rechtstreekse betrekking in voormelde zin geen sprake is in het zich hier voordoende geval, dat een vennootschap (ASKO) die de aandelen in de voorgebruiker (Interbuy) houdt, met de deposant (Intergro) in onderhandeling is, waarbij over het gebruik van het merk is gerept. Een geval bovendien, aldus de schriftelijke toelichting, waarbij geen (contractuele) rechtsbetrekking heeft bestaan tussen de deposant en de voorgebruiker maar slechts overleg over een te sluiten overeenkomst heeft plaatsgevonden. Aldus stelt het onderdeel een vraag van uitleg van de BMW aan de orde omtrent de oplossing waarvan redelijkerwijs twijfel kan bestaan, en wel in het bijzonder omtrent de betekenis van het in art. 4 onder 6, aanhef en onder b, gebezigde begrip 'rechtstreekse betrekking'. Nu beantwoording van die vraag noodzakelijk is voor de beoordeling van het onderdeel, zal de Hoge Raad deze vraag aan het Benelux-Gerechtshof voorleggen.

3.6 Onderdeel 2 keert zich met een aantal rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel van het Hof dat Intergro geen belanghebbende in de zin van art. 14 C BMW is en dat haar derhalve geen beroep op non usus door Interbuy toekomt.

3.7 Onderdeel 2a bevat de klacht dat het Hof niet heeft onderzocht, althans dat uit het arrest niet valt op te maken of

het Hof heeft onderzocht, of Intergro met haar beroep op het verval van de TIP-merken van Interbuy misbruik van recht maakt. Slechts in dat geval, aldus dit onderdeel, had het Hof tot het oordeel mogen komen dat Intergro geen belanghebbende is in de zin van art. 14 C BMW.

Het onderdeel faalt, nu het Hof een juiste maatstaf heeft aangelegd door voor zijn oordeel in zijn rov. 4.14, dat Intergro niet als belanghebbende kan worden aangemerkt, beslissend te achten dat Intergro in de onderlinge verhouding tussen haar en Interbuy uiterst onbehoorlijk handelt door de vervallenverklaring van de TIP-merken van Interbuy in te roepen (BenGH 18 november 1988, zaak A87/2, *Jurispr.* 1988, p. 61, NJ 1989, 299).

3.8 De onderdelen 2b en 2c kunnen tezamen worden behandeld. Zij klagen over onjuistheid, althans (onderdeel 2c) onbegrijpelijkheid van 's Hofs oordeel dat de onfatsoenlijke gedragingen van Intergro jegens Interbuy in 1990, te weten: het deponeren van het merk TIP op 27 april 1990 onder de hiervoor onder 3.1(iii) vermelde omstandigheden en het verzwijgen van dat depot toen Intergro bij de bespreking met ASKO op 1 juni 1990 namens Interbuy toestemming kreeg dat merk in het Beneluxgebied te gebruiken, ertoe leiden dat het in 1997 in deze procedure door Intergro gedane beroep op non usus als uiterst onbehoorlijk moet worden aangemerkt. Dit oordeel geeft echter geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan, verweven als het is met waarderings van feitelijke aard, voor het overige in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Anders dan onderdeel 2c nog betoogt, is het ook niet onbegrijpelijk in het licht van het feit dat Interbuy in elk geval vanaf juni 1992 op de hoogte was van het depot van 27 april 1990. Deze beide onderdelen falen derhalve eveneens.

3.9 Onderdeel 2d ten slotte berust op een onjuiste lezing van 's Hofs arrest. In tegenstelling tot wat het onderdeel tot uitgangspunt neemt, heeft het Hof aan zijn door het onderdeel bestreden oordeel immers niet (mede) ten grondslag gelegd, dat Interbuy aan Intergro toestemming heeft gegeven voor het gebruik van het merk TIP in het Beneluxgebied. Dit onderdeel kan dan ook wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

4 Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast

Voor de omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, verwijst de Hoge Raad naar de in 3.1. onder (i) tot en met (iii), (v) en (vi) omschreven feiten waarvan te dezen moet worden uitgegaan, met dien verstande dat, toen ook vóór 27 april 1990 bij de tussen ASKO en Intergro gevoerde onderhandelingen de mogelijkheid ter sprake kwam dat Intergro het woordmerk TIP in Nederland zou gaan gebruiken, ASKO mede optrad als vertegenwoordiger van haar dochtermaatschappij Interbuy.

5 Vraag van uitleg

Is sprake van een rechtstreekse betrekking als bedoeld in art. 4 onder 6, aanhef en onder b, BMW indien de in die bepaling bedoelde wetenschap is verkregen op grond van tussen de deposant en (een vertegenwoordiger van) een derde gevoerde onderhandelingen over enigerlei vorm van samenwerking?

²² In de zin van art. 5 lid 2 (nw) of art. 5 aanhef en sub 3 (oud), BMW.

6 Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de onder 5 geformuleerde vraag van uitleg uitspraak te doen; enz.

Noot

Wie onbehoorlijk handelt kan geen verval wegens non-usus inroepen. In zijn arrest na het KIM arrest van het BenGH (18 nov. 1988 NJ 1989, 299), leidde de HR hieruit af dat met 'onbehoorlijk handelen' wordt bedoeld op een handelen van zodanige aard dat het neerkomt op misbruik van bevoegdheid. Op die uitleg lijkt de cassatieklacht gebaseerd, die het hof verwijt dat het niet heeft onderzocht en vastgesteld dat er sprake is van misbruik van recht. De HR vindt dit niet nodig: de vaststelling dat sprake is van (uiterst) onbehoorlijk handelen in de onderlinge verhouding tussen partijen volstaat. Aldus wordt duidelijk dat de HR niet verlangt dat de rechter een ander, en mogelijk strenger criterium aanlegt dan het destijds door het BenGH genoemde onbehoorlijk handelen.

Ste.

Nr. 17 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 29 juni 2000

(tandpasta met kleurstrepen)

Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en M.V. Wellink-Volmer

Art. 13A, lid 1 a, b en c BMW j^o art. 5, lid 1 b Merkenrichtlijn

Beecham verzet zich tegen twee versies groen-wit gestreepte tandpasta van Procter. Zij baseert haar vordering op een viertal merk-inschrijvingen, elk bestaande uit een beeldmerk dat een sliert tandpasta voorstelt die kleurstrepen heeft, resp. wit-blauw en wit-groen. Deze twee versies zijn niet identiek aan één van deze vier merken.

Art. 13A lid 1 aanhef en sub a BMW is dus niet toepasselijk.

Nu vaststaat dat de waren waarvoor de merken van Beecham zijn ingeschreven (soort)gelijk zijn aan de groen-wit gestreepte waren van Procter, is reeds daarom toepasselijkheid uitgesloten van art. 13A lid 1 aanhef en sub c BMW. Deze bepaling geldt blijkens haar bewoordingen slechts in geval de wederzijdse waren niet soortgelijk zijn.*

Overeenkomstig art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn legt het hof het door 13A lid 1 sub b BMW vereiste associatiegevaar zo uit, dat dit beperkt is tot direct of indirect verwarringsgevaar, d.w.z. dat het publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Dit betekent dat zonder de aanwezigheid van verwarringsgevaar de vordering van Beecham op grond van art. 13A lid 1 aanhef en sub b BMW niet toewijsbaar is, ook al zou er een mogelijkheid zijn, dat enig van de twee door Procter gebruikte tekens het publiek doet denken aan één van de merken van Beecham. Gelet op de onderscheidingskracht en de bekendheid van elk van de vier beeldmerken van Beecham, voorts op de aard van het betreffende (grote) publiek, op de aard van de wederzijdse waren (tandpasta), alsook op de wijze van gebruik van de (uit

groen-wit gestreepte tandpasta bestaande) tekens van Procter voor de Blend-a-med tandpasta's, vertonen ondanks de gelijkheid van de wederzijdse waren, geen van de onderhavige merken van Beecham en geen van de twee door Procter gebruikte tekens – steeds elk merk en elk teken in zijn geheel en in onderling verband beschouwd – zodanige gelijkenis (in totaalindruk), dat daardoor de mogelijkheid bestaat, dat bij de gemiddelde consument (van het betreffende publiek) die met de tekens wordt geconfronteerd, een zodanige associatie tussen enig van deze tekens en één (of meer) van de merken van Beecham wordt gewekt, dat daardoor het gevaar ontstaat, dat deze consument denkt dat de groen-wit gestreepte Blend-a-med tandpasta's afkomstig zijn uit dezelfde onderneming als tandpasta's waarvoor één of meer van de merken van Beecham gebruikt worden of uit een daarmee gelieerde onderneming.

Art. 1^o art. 14A, lid 1a BMW

Ook al zijn de witte, blauwe en groene kleuren van de beeldmerken van Beecham elk op zich – daar zijn partijen het over eens – niet ongebruikelijk voor tandpasta en dus zwakke elementen, door de combinatie van kleuren én strepen, dus als geheel beschouwd, leent elk van de vier onderhavige merken zich om tandpasta als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en (dus) om de tandpasta waarvoor de merken gebruikt worden, te onderscheiden van tandpasta's afkomstig van andere ondernemingen. Wel betekent de gebruikelijkheid van deze kleuren dat van huis uit (dus zonder langdurig gebruik als merk en het benadrukken van die functie) het onderscheidend vermogen van de sliertmerken die bestaan uit het beeld dat gevormd wordt door in (diverse van) de onderhavige kleuren gestreepte tandpasta, juist voor tandpasta gering is. Bij de merken die bestaan uit een afbeelding van een kronkelige sliert tandpasta, die ontspringt uit de opening van een tube, vormt noch de lengte, noch de mate van gekronkeld zijn van de lange sliert tandpasta een onderscheidend kenmerk van deze merken. Dat een sliert tandpasta langer wordt naarmate er langer op de tube tandpasta gedrukt wordt, is niets bijzonders voor tandpasta, noch dat een sliert hoe langer deze wordt, de capaciteit heeft meer kronkels te vertonen. Het is juist de combinatie van kleuren en strepen van de sliert die deze merken nog geschikt maakt jegens het publiek als onderscheidingsmiddel voor tandpasta te fungeren. Daar komt nog bij dat uit de inschrijvingen juncto het daaraan voorafgaande jarenlange gebruik van gekleurde strepen voor tandpasta is af te leiden dat deze merken vooral bedoeld zijn vorm te krijgen door juist de waar zelf (de tandpasta zoals die uit de tube komt) in bepaalde kleuren en strepen uit te voeren. Alsdan is het evident dat deze merken als merk voor juist de waar tandpasta praktisch onbruikbaar zouden zijn, als die waar steeds in min of meer dezelfde lengte en/of kronkeligheid aan het publiek zou moeten worden gepresenteerd om te kunnen gelden als gebruik van die merken. Gezien één en ander zal degene die het merkenregister raadpleegt noch de afgebeelde lengte noch de mate van gekronkeld zijn van de sliert als onderscheidend kenmerk zien.¹

Nu het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen om het merk als geheel gaat en niet louter om het gestreept zijn, betekent ook het enkele feit dat er voor tandpasta meerdere streepjesmerken in de Benelux op de markt zijn dan de onderhavige vier beeldmerken van Beecham, nog niet dat daardoor de laatstgenoemde merken geen of slechts een zeer gering onderscheidend vermogen kunnen hebben. In de totaalindruk die bij het publiek na confrontatie met het hele merk zal achterblijven, worden de kleuren immers niet gedomineerd door de strepen. Aangaande de aanwezigheid op de markt van overige, niet van Beecham afkomstige, gestreepte tandpasta's die qua kleurstel-

* Wat niet bij voorbaat een juiste opvatting is blijkens het recente tweede Adidas arrest van de HR, waar juist over deze conclusie van het hof vragen worden gesteld aan het HvJEG.

¹ Zie de noot op blz. 106. Red.

ling wel gelijkenis vertonen met één of meer van de streepjesmerken van Beecham, heeft Procter onvoldoende gemotiveerd betwist de onderbouwde stelling van Beecham dat Beecham tegen dergelijke streepjescombinaties optreedt, ook met juridische maatregelen en aldus actief de eigen merken beschermt.

Anders dan Beecham meent, vormen reclame voor en verkoop in de Benelux gedurende een groot aantal jaren nog geen garantie voor een grote onderscheidingskracht voor tandpasta, noch voor een grote bekendheid als merk voor die waar, zelfs niet als door die verkoop en reclame de onderscheidingskracht van de tevens gebruikte woordmerken en hun bekendheid als merk wel vergroot zouden zijn. De reden hiervoor is, dat voor de onderscheidingskracht en de bekendheid als merk van de van huis uit zwakke sliertmerken en de (door hun speciale vorm) iets minder zwakke golfvormige merken van essentieel belang is de wijze waarop deze door Beecham als beeldmerk gedeponeerde tekens naast en ten opzichte van de woordmerken aan het betreffende publiek zijn gepresenteerd. De beeldmerken zijn niet op de verpakking van de waar afgebeeld. Het beeld dat gevormd wordt door de groen-wit gestreepte tandpasta (bij en na het knijpen op een tandenborstel) kan niet gelden als gebruik van dit merk, nu één van de onderscheidende kenmerken hiervan, de speciale vorm als gedeponeerd, ontbreekt bij voornoemd beeld. Het publiek zal er geen merk in zien. Een percentage van 11% van het geënquêteerde publiek dat bij het zien van een groen-wit gestreepte tandpasta Macleans noemt, wijst geenszins op een grote bekendheid. Hiermee is bovendien niet aangetoond dat deze 11% het beeld gevormd door de groen-wit gestreepte tandpasta, naast het bekende woordmerk Macleans als merk beschouwt. Aan het geënquêteerde publiek dat een foto werd getoond van een blauw-wit gestreepte tandpasta op een tandenborstel werd (o.a.) gevraagd: 'Denkt u bij het zien van deze afbeelding aan een bepaalde tandpasta. Hierop antwoordde 38% Aquafresh.² Of de volle 38% het beeld gevormd door de blauw-wit gestreepte tandpasta als merk beschouwt, blijkt niet uit deze enquêteresultaten noch uit het door Beecham ten pleidooie in hoger beroep onbetwist gestelde aandeel van Aquafresh (in het algemeen) van 60% op de Nederlandse markt van gestreepte tandpasta's. Van belang is immers de wijze waarop Beecham het blauw-witte teken aan het publiek gepresenteerd heeft naast en ten opzichte van het bekende woordmerk Aquafresh. Aangaande de wijze van presentatie aan het publiek van het blauw-witte sliertmerk is niet weersproken dat Beecham in diens reclame-uitingen voor Aquafresh en in de tekst op de verpakking een verband legt tussen de kleur en de werking: enerzijds de witte tandpasta voor het reinigen en beschermen van het gebit, anderzijds de blauwe gel of pasta voor een frisse adem. Zulks wijst niet op een presentatie aan het publiek als merk van het teken dat bestaat uit het beeld van de blauw-wit gestreepte sliert tandpasta.³

Voor wat betreft het gevaar voor verwarring kunnen de overgelegde enquêteresultaten niet gebruikt worden om die aan te tonen. Zulks niet, omdat aan het publiek bij deze enquête niet meer is getoond dan de groen-witte tandpasta op een tandenborstel, terwijl het publiek in werkelijkheid, noch in reclame, noch in de winkel, noch thuis uitsluitend met de tandpasta zelf geconfronteerd wordt, in de winkel zelfs helemaal niet. In de praktijk gaat confrontatie met de groen-witte tandpasta altijd vergezeld van of wordt deze direct voorafgegaan of gevolgd door confrontatie met het prominent gebruikte, en daardoor aan het publiek (als merk) opvallende, woordmerk Blend-a-med, dat van huis uit een groot onderscheidend vermogen voor tandpasta bezit. Zelfs thuis ziet de gebruiker elke keer weer vlak voordat hij de tandpasta ziet de tube met het opvallend gebruikte, sterke, woord-

merk en in een opmaak die ook verder op geen enkele wijze doet denken aan enig van de vier onderhavige streepjesmerken van Beecham. Uit de wijze van gebruik door Procter van de groen-wit gestreepte tandpasta in voornoemde ondoorzichtige tubes met daarop prominent het woordmerk Blend-a-med en de kleuren rood en oranje blijkt dus, dat Procter de groen-wit gestreepte tandpasta niet tegenover het publiek als merk naar voren brengt. Er is geen mogelijkheid dat de consument die vlak te voren voornoemde tube Blend-a-med tandpasta zag, denkt dat de groen-witte (Blend-a-med) tandpasta op zijn eigen tandenborstel afkomstig is uit dezelfde of een daarmee economisch gelieerde onderneming als tandpasta waarvoor het merk van Beecham gebruikt is, ook al is de gelijkenis het grootst en ook als er associatiegevaar zou bestaan. Dat het vereiste (associatiegevaar dat leidt tot) verwarringsgevaar ook ontbreekt als de (gemiddelde) consument in de winkel slechts met voornoemde tube Blend-a-med tandpasta geconfronteerd wordt en dus niet eens (ook) met de groen-witte tandpasta zelf, spreekt voor zich gezien het vorenoverwogene.

Beecham Group PLC te Brentford, Middlesex, Groot-Brittannië, appellant, procureur jhr. mr. R. E. P. de Ranitz, advocaten jhr. mr. R. E. P. de Ranitz en mr. M. A. A. van Wijn-gaarden te 's-Gravenhage, tegen

Procter & Gamble Benelux SA te Brussel, België, geïntimeerde, procureur mr. T. Schaper, advocaten mr. T. Schaper en mr. J. C. H. van Manen te Amsterdam.

a Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 24 juli 1997 (mrs. A. N. van Zelm van Eldik, A. P. A. de Klerk-Leenen en A. M. H. Geerars)

5 De beoordeling van het geschil

5.1 De rechtbank is – onbetwist – bevoegd ingevolge art. 37A BMW. De als afzonderlijke procedure tegen de hiervoor onder 3 genoemde Balemans ingestelde vordering, aanhangig gemaakt bij de rechtbank te Breda, is door die rechtbank na aanvankelijke voeging met de zaak tegen Procter & Gamble weer afgesplitst en niet meeverwezen naar de Rotterdamse rechtbank.

5.2 De merken bestaan uit een combinatie van strepen en een tweetal kleuren, wit en blauw respectievelijk wit en groen. Aquafresh (wit-blauw) was vanaf 1975, na Signal (wit-rood), de tweede tandpasta op de markt met kleur-strepen. Het komt voldoende aannemelijk voor dat deze wit-blauw gestreepte tandpasta onderscheidend vermogen heeft verkregen en zodoende kan dienen als merk ter onderscheiding van waren, mede als gevolg van inburgering doordat dit merk gedurende een groot aantal jaren op ruime schaal is gebruikt en doordat daarvoor reclame is gemaakt.

5.3 Ten aanzien van de wit-groene en groen-wit-groene merken, die kennelijk dienen ter bescherming van de tandpasta die onder de merknaam Macleans (mild mint) op de markt wordt gebracht, zijn weinig gegevens beschikbaar. In het navolgende wordt er veronderstellenderwijs van uit gegaan dat ook die tandpasta enig onderscheidend vermogen heeft verkregen.

5.4 De onderscheidende kracht van al deze merken is echter beperkt en aangenomen moet worden dat deze in de loop van de jaren (sinds 1990) nog is afgenomen.

5.5 De kleurelementen zijn zwak te noemen. Wit is de van oudsher gebruikelijke 'kleur' voor tandpasta, terwijl (blij-kens ter zitting getoonde voorbeelden) het blauw en m.n.

^{2,3} Zie de noten op blz. 106/7. Red.

het doorschijnend blauw van een gel, thans voor een groot aantal tandpasta's wordt gebruikt. Ook groenig/blauwige tinten ('mint') zijn gebruikelijk.

Tevens wordt – m.n. ook door Beecham in haar reclameuitingen voor Aquafresh en in de tekst op de verpakking daarvan – een verband gelegd tussen de kleur en de werking: enerzijds de witte pasta voor het reinigen en beschermen van het gebit, anderzijds de blauwe gel of pasta voor een frisse adem. De (al dan niet doorschijnend) blauwe kleur wordt, naar van algemene bekendheid is, voor allerlei producten gebruikt om een idee op te roepen van koele frisheid. Iets dergelijks kan worden gezegd van (al dan niet doorschijnende) groenig/blauwige tinten. De kleuren zijn evenwel niet te zien als louter een aanduiding van hoedanigheden.

5.6 Wat opvallender aan de wit-blauwe Aquafresh tandpasta en de wit-blauwgroene Macleans tandpasta is dat deze gestreept zijn. Het gebruik van strepen in tandpasta is echter niet aan één merk voorbehouden. Er zijn na de introductie van Signal in 1962 en die van Aquafresh in 1975 nog andere tandpasta's op de markt gekomen met strepen wit afgewisseld door een of meer kleuren, zoals Aquafresh zelf met Aquafresh 3 (in twee varianten). Een gestreepte tandpasta is niet meer ongewoon.

5.7 Van belang is voorts dat Beecham het gebruik van de wit-blauwe Aquafresh van 1990 tot 1995 heeft gestaakt en daar toen (en zelfs een langere periode) evenmin reclame meer voor heeft gemaakt, zulks ten gunste van haar Aquafresh 3 met rood-wit-blauwe strepen.

5.8 De bekendheid in Nederland van de merknaam Aquafresh is groot. Macleans is eveneens een bekende merknaam. Het gaat hier echter om de bekendheid en het onderscheidend vermogen van de als merk gedeponeerde strepen/kleuren.

Overigens beschouwt de rechtbank de vorm van de uit een tube geknepen lange sliert tandpasta op de afbeelding van de merken nrs. 410006 en 457589 niet als onderscheidend kenmerk; het ging de deposant in beide gevallen klaarlijk om het streepmotief en de kleuren.

5.9 Beecham heeft een aantal onderzoeksrapporten van NSS/Marktonderzoek B.V. in het geding gebracht: (1) een onderzoek naar de bekendheid van de wit-blauwe Aquafresh, uitgevoerd in april/juni 1994, (2) een onderzoek naar de bekendheid van de wit-blauwgroenkleurige Macleans, uitgevoerd in oktober/november 1994, (3) een onderzoek naar de associatie met de blauwgroen-witte Signal action gel, uitgevoerd in november 1996 en (4) een onderzoek naar de associatie met de wit-groenblauwkleurige Blend-a-med Complete, uitgevoerd in november 1996.

Al deze onderzoeken zijn verricht in drie plaatsen in Nederland.

5.10 Procter & Gamble brengt diverse bezwaren naar voren tegen deze onderzoeksrapporten.

In Nederland zijn de tandpasta's van Aquafresh verreweg de meest verkochte en bekendste gestreepte tandpasta's, terwijl de merknaam Aquafresh zeer bekend is. Het ligt dan voor de hand dat een belangrijk deel van het publiek, wanneer het wordt geconfronteerd met een gestreepte tandpasta, desgevraagd zal zeggen dat deze aan Aquafresh-tandpasta doet denken. Tekenend is dat, toen de wit-blauwgroenkleurige gestreepte tandpasta van Macleans

werd getoond, een groot aantal ondervraagden Aquafresh noemde en aanzienlijk minder personen Macleans.

Signal action gel en Blend-a-med Complete zijn in België op de markt doch niet of nauwelijks in Nederland. Bij het Nederlandse publiek zijn deze tandpasta's dus (vrijwel) onbekend. Bij de onderzoeken is de rood-wit-blauwe Aquafresh 3 tandpasta buiten beeld gelaten, terwijl deze – zeker in 1994, toen de wit-blauwe Aquafresh al geruime tijd niet meer op de markt was, maar ook in 1996 – een belangrijk onderdeel vormde van de gestreepte Aquafresh tandpasta's.

5.11 De rechtbank acht deze bezwaren van zodanig gewicht dat dit ertoe moet leiden dat uit de rapporten niet mag worden afgeleid dat de wit-blauwe merken voor Aquafresh tandpasta een grote bekendheid en een groot onderscheidend vermogen hebben. Dat geldt in minstens even sterke mate voor de wit-groene en groen-wit-groene merken voor Macleans.

5.12 Nu aan deze merken, gezien het voorgaande, slechts een geringe onderscheidende kracht kan worden toegekend, is de beschermingsomvang daarvan navenant klein. Overeenstemming tussen deze merken en een teken voor andere waren – zij het van dezelfde soort als waarvoor de merken zijn ingeschreven – kan daarom niet snel worden aangenomen.

5.13 Er is tussen de wit-blauwe Aquafresh zoals gedeponeerd als merken en de tandpasta van Blend-a-med Complete – in de beide versies – wel enige gelijkenis, doch er zijn ook en vooral onmiskenbare verschillen. De kleuren stemmen niet overeen: de wit-blauwe merken hebben een 'echte' blauwe kleur, de aangevallen tandpasta heeft duidelijk andere, lichtere tinten, waarin naast blauw ook groen zit. Daardoor is het totale beeld bepaald anders.

5.14 Ook tussen de gedeponeerde wit-groene en groen-wit-groene merken voor Macleans en de twee versies van Blend-a-med Complete zijn overeenstemmende elementen en verschillen. In merk nr. 457589 komen, naast wit, twee andere kleurstrepen voor: een donkere groene en een lichte groenblauwe. In de lichtgekleurde versie van Blend-a-med ('zacht fris'), waartegen Beecham zich blijkt de door haar getoonde en overgelegde tube kennelijk richt, komt alleen de licht groenblauwe kleur voor. In de andere versie van Blend-a-med ('frisse munt') zit alleen de donker groene streep. De kleur groen van merk nr. 490835 verschilt van de kleurstreep zowel van de lichte als van de donkere versie van Blend-a-med. Bij de donkere versie heeft het groen bovendien een glanzende, gel-achtige uitstraling die bij het laatstgenoemde merk ontbreekt.

5.15 Beecham wil uit de door haar overgelegde rapporten (m.n. het vierde) afleiden dat het publiek de tandpasta van Blend-a-med Complete associeert met de wit-blauwe Aquafresh merken en/of de wit-groene Macleans merken.

Ook in dit verband gelden echter de hiervoor al genoemde bezwaren. Aannemelijk is dat Aquafresh wordt genoemd omdat dit een bekende en gestreepte tandpasta is.

Niet blijkt of het publiek denkt aan de wit-blauwe merken of aan de rood-wit-blauwe Aquafresh 3, terwijl dat laatste niet als onwaarschijnlijk kan worden beschouwd.

5.16 Voorts moet worden bedacht dat de omstandigheden van het onderzoek – het op straat tonen van een foto met een sliertje tandpasta op een borstel – sterk afwijken van de situatie in een supermarkt waar het kopend publiek niet wordt geconfronteerd met zo'n los sliertje tandpasta, doch

te maken heeft met een verpakking (doosje, tube of pompje) waarop vooral de merknaam (Aquafresh, Blend-a-med prominent is vermeld. Deze merknamen vertonen geen gelijkens.

5.17 De rechtbank komt tot de slotsom dat de door art. 13A, eerste lid BMW vereiste overeenstemming tussen merken en tekens ontbreekt en dat er geen reële en rechtens relevante mogelijkheid bestaat dat het publiek de blauwgroen-witte tandpasta's van Blend-a-med Complete zal associëren met de merken van de wit-blauwe Aquafresh tandpasta of die van de wit-groen(blauwe) Macleans tandpasta. Dit betekent dat geen merkinbreuk wordt gemaakt en dat de vorderingen van Beecham jegens Procter & Gamble om die reden niet kunnen slagen. De overige geschilpunten kunnen onbesproken blijven. Van een – los van merkinbreuk – onrechtmatig handelen door Procter & Gamble is niets gebleken. De vorderingen moeten worden afgewezen.

6 De beslissing

De rechtbank,
wijst de vorderingen af;
veroordeelt Beecham in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Procter & Gamble begroot op f 350,- aan verschotten en op f 2.130,- aan salaris van de procureur. Enz.

b Het Hof, enz.

Beoordeling van het hoger beroep

2 Het hof neemt in dit geding als vaststaand aan de navolgende feiten, nu deze in hoger beroep niet zijn bestreden, alsmede de feiten zoals die blijken uit de als productie overgelegde tubes tandpasta en de overgelegde afschriften van merkinschrijvingen waarvan de inhoud evenmin is bestreden.

a Van oudsher was wit de gebruikelijke kleur voor tandpasta. Sinds 1962 wordt door Unilever onder het merk Signal de eerste gestreepte tandpasta in de Benelux op de markt gebracht (in de kleuren rood en wit).

b In mei 1975 begint Beecham als tweede in de Benelux met de verkoop van gestreepte tandpasta (onder het merk Aquafresh) en als eerste in de kleuren blauw en wit.

c Nadien brengt Beecham ook gestreepte tandpasta in de kleuren wit en groen op de markt onder het merk Macleans.

d Op 28 november 1985 deponereert Beecham in de Benelux een beeldmerk dat onder nr. 410006 is ingeschreven voor de waar tandpasta. Als kleuren zijn in het register vermeld: 'wit, blauw' en voorts is in dezelfde rubriek vermeld 'de tandpasta is uitgevoerd in wit met blauwe strepen'. De afbeelding van het merk in het register laat een gekronkelde lange sliert, blauw en wit (in de lengte) gestreepte, tandpasta zien, die ontspringt uit de opening van een tube tandpasta; van die tube is slechts een klein stukje (bij de opening) afgebeeld.

e Op 7 maart 1989 deponereert Beecham in de Benelux een beeldmerk dat onder nr. 457589 is ingeschreven voor de waar tandreinigingsmiddelen. Als kleuren zijn in het register vermeld: 'Groen en wit'. Ook hier laat de afbeelding van het merk een lange, maar minder kronkelige, sliert (in de lengte) gestreepte – zij het in de kleuren groen en wit – tand-

pasta zien die ontspringt uit de opening van een, eveneens grotendeels niet zichtbare, tube tandpasta.

f Vanaf in eik geval midden 1990 is Beecham op de markt met een gestreepte tandpasta (onder de naam Aquafresh 3) in de kleuren rood, wit en blauw alsmede een versie in de kleuren rood, wit en blauwgroen.

g In 1990 staakt Beecham de verkoop van de blauw-wit gestreepte (Aquafresh) tandpasta en in 1995 hervat Beecham deze.

h Op 14 december 1990 deponereert Beecham in de Benelux weer een beeldmerk dat – onder nr. 493071 – is ingeschreven voor de waar tandpasta. Als kleuren zijn in het register vermeld: 'wit en blauw'. Aldaar is afgebeeld een gegolfd, langwerpige, teken bestaande uit drie (in de lengte lopende) nagenoeg even dikke strepen, die aan beide uiteinden (links- onder en rechtsboven) spits toelopen en licht – eenmalig, van bol naar hol – gebogen zijn; de middelste streep die wit is, is omsloten door twee strepen, één aan de onder- en één aan de bovenkant, die dezelfde blauwe tint hebben, die niet dezelfde is als die van het sub d genoemde sliertmerk.

i Op 21 december 1990 deponereert Beecham in de Benelux – afgezien van de kleur – hetzelfde golfvormige beeldmerk als het sub h genoemde. Ook dit merk is ingeschreven voor tandpasta, onder nr. 490835. Het register vermeldt als kleuren: 'groen en wit'. De twee in het register afgebeelde groene strepen die de witte streep omsluiten, hebben dezelfde heldergroene tint die niet identiek is aan die van het onder e genoemde sliertmerk.

j Procter brengt twee versies groen-wit gestreepte tandpasta in de Benelux op de markt onder het merk Blend a-med (complete). Het groen is in de ten pleidooie getoonde versie 'fris' donkerder dan in de eveneens getoonde versie 'mild'.

3 De grieven, in onderling verband beschouwd, onderwerpen het geschil in eerste aanleg in volle omvang aan het oordeel van het hof. Derhalve moet thans de vraag beantwoord worden of de rechtbank terecht heeft geoordeeld, dat Procter door het in de Benelux aanbieden en op de markt brengen van de sub 2 onder j genoemde gestreepte Blend a-med tandpasta's geen inbreuk maakt op rechten van Beecham op de sub 2 onder d, e, h en i genoemde merken, dan wel daardoor niet anderszins onrechtmatig jegens Beecham handelt. Op deze inbreuk en subsidiair op genoemd anderszins onrechtmatig handelen baseert Beecham het gevorderde gebruiksverbod alsook de gevorderde schadevergoeding (beide) met nevenvorderingen.

4 Procter voert onder meer aan, dat de rechten van Beecham op de sub 2 onder d, e, h en i genoemde merken vervallen zijn wegens non-usus, dat deze merken geen, althans een gering, onderscheidend vermogen hebben en voorts, dat er geen associatiegevaar noch verwarringsgevaar is te duchten van het verrichten door Procter van de sub 3 genoemde handelingen.

Het hof oordeelt als volgt over de gestelde merkinbreuk en het anderszins onrechtmatig handelen, daarbij veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat bedoelde merkrechten niet wegens non-usus vervallen zijn en de betreffende merken niet geheel van onderscheidend vermogen gespeend zijn.

5 Partijen zijn het er over eens dat geen van de (uit groen-wit gestreepte tandpasta bestaande) tekens die Procter gebruikt

(heeft) voor de Blend a-med tandpasta's, identiek is aan één van de vier in het geding zijnde merken van Beecham. Dit betekent, dat art. 13A lid 1 aanhef en sub a van de eenvoudige Beneluxwet op de merken, mede te noemen BMW, niet toepasselijk is.

Nu vaststaat, dat de waren waarvoor de merken van Beecham zijn ingeschreven (tandpasta of tandreinigingsmiddelen), (soort)gelijk zijn aan de groen-wit gestreepte waren die Procter onder het merk Blend a-med op de markt brengt, is reeds daarom de toepasselijkheid uitgesloten van art. 13A lid 1 aanhef en sub c BMW, op welke bepaling Beecham zich voor het eerst ten pleidooie in hoger beroep beroept (pleitnota Van Wijngaarden, p. 19). Deze bepaling geldt blijkens haar bewoordingen slechts in geval de wederzijdse waren niet soortgelijk zijn. Resteert de vraag of, nu aan de eis van (soort)gelijkheid van waren is voldaan, art. 13A lid 1 aanhef en sub b BMW – waarin deze eis wel gesteld wordt – toepasselijk is.

6 Art. 13A lid 1 aanhef en sub b BMW eist voor toekenning van een verbodsrecht aan de merkhouder (Beecham), dat het door Procter gebruikte (uit de groen-wit gestreepte tandpasta bestaande) teken zodanig overeenstemt met één van de merken van Beecham dat door gebruik van dit teken voor de Blend-a-med tandpasta's: 'de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk'. Deze bepaling die, zoals zij thans luidt, op 1 januari 1996 in werking is getreden, berust op een aanpassing bij Protocol (houdende wijziging van de BMW van 2 december 1992) van liet voordien geldende art. 13 onder A BMW aan art. 5 lid 1 aanhef en sub b van de Eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten van 21 december 1988 (89/104/EEG).

Art. 5 lid 1 aanhef en sub b van deze richtlijn houdt een verbodsrecht in voor de merkhouder, indien – voorzover in casu van belang – het teken zodanig overeenstemt met het merk, dat door gebruik van dit teken voor (soort)gelijke waren: 'bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk'. Uit de tekst van deze bepaling blijkt duidelijk, dat zonder verwarringsgevaar art. 5 lid 1 aanhef en sub b de merkhouder geen verbodsrecht toekent. In deze zin de arresten van het Hof van Justitie EG van 11 november 1997, Sabel/Puma, C-251/95, *Jurisp.* p. I-6191, NJ 1998, 523; voorts van 29 september 1998, Canon/MGM, C-39/97, *Jurisp.* p. I-5507, NJ 1999, 393 en van 22 juni 1999 Lloyd/Klijnsen, C-342/97, IER 1999, 48. Volgens deze rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van art. 5 lid 1 sub b, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Derhalve is het verwarringsgevaar niet beperkt tot het gevaar van directe verwarring, maar daaronder valt ook het gevaar van indirecte verwarring.

Overeenkomstig genoemde richtlijn bepaling legt het hof het door 13A lid 1 sub b BMW vereiste associatiegevaar zo uit, dat dit beperkt is tot associatiegevaar dat leidt tot verwarringsgevaar (in voornoemde zin). Dit betekent, dat zonder de aanwezigheid van verwarringsgevaar de vordering van Beecham op grond van art. 13A lid 1 aanhef en sub b BMW niet toewijsbaar is, ook al zou er een mogelijkheid zijn, dat enig van de twee door Procter gebruikte tekens het publiek doet denken aan één van de merken van Beecham.

7 Nu partijen hierover verdeeld zijn, moet de vraag beantwoord worden of het voor toepassing van art. 13A lid 1 sub b BMW vereiste *verwarringsgevaar* aanwezig is.

Gelet op de onderscheidingskracht en de bekendheid van elk van de vier beeldmerken van Beecham, voorts op de aard van het betreffende (grote) publiek, op de aard van de wederzijdse waren (tandpasta), alsook op de wijze van gebruik van de (uit groen-wit gestreepte tandpasta bestaande) tekens van Procter voor de Blend a-med tandpasta's, is het hof van oordeel, dat, ondanks de gelijkheid van de wederzijdse waren, geen van de onderhavige merken van Beecham en geen van de twee door Procter gebruikte tekens – steeds elk merk en elk teken in zijn geheel en in onderling verband beschouwd – zodanige gelijkenis (in totaalindruk) vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat, dat bij de gemiddelde consument (van het betreffende publiek) die met de tekens (zoals die door Procter gebruikt worden) wordt geconfronteerd, een zodanige associatie tussen enig van deze tekens en één (of meer) van de merken van Beecham wordt gewekt, dat daardoor het gevaar ontstaat, dat deze consument denkt, dat de groen-wit gestreepte Blend a-med tandpasta's afkomstig zijn uit dezelfde onderneming als tandpasta's waarvoor één of meer van de merken van Beecham gebruikt worden of uit een daarmee gelieerde onderneming.

8 Bij voornoemde, globale, beoordeling omtrent de aanwezigheid van verwarringsgevaar is, op de voet van het arrest van de Hoge Raad van 16 april 1999, NJ 1999, 697, acht geslagen op het navolgende. Allereerst op het *onderscheidend vermogen*. Ook al zijn de witte, blauwe en groene kleuren van de beeldmerken van Beecham elk op zich – daar zijn partijen het over eens – niet ongebruikelijk voor tandpasta en dus zwakke elementen, door de combinatie van kleuren én strepen, dus als geheel beschouwd, leent naar het oordeel van het hof elk van de vier onderhavige merken zich om tandpasta als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en (dus) om tandpasta waarvoor de merken gebruikt worden, te onderscheiden van tandpasta's afkomstig van andere ondernemingen. Wel betekent de gebruikelijkheid van deze kleuren, dat van huis uit (dus zonder langdurig gebruik als merk en het benadrukken van die functie) liet onderscheidend vermogen van de sub 2 onder d en e genoemde sliertmerken die bestaan uit het beeld dat gevormd wordt door in (diverse van) de onderhavige kleuren gestreepte tandpasta, juist voor tandpasta gering is. Dit geldt ook, maar door hun speciale vorm in iets mindere mate, voor de sub 2 onder h en i genoemde golfvormige merken. Bij de sub 2 onder d en e genoemde merken echter vormt naar het oordeel van het hof noch de lengte noch de mate van gekronkeld zijn van de lange sliert tandpasta, zoals afgebeeld in het merkenregister, een onderscheidend kenmerk van deze merken. Dat een sliert tandpasta langer wordt naarmate er langer op de – mits niet lege – tube tandpasta gedrukt wordt, is niets bijzonders voor tandpasta, noch dat een sliert hoe langer deze wordt, de capaciteit heeft meer kronkels te vertonen. Het is juist de combinatie van kleuren en strepen van de sliert die deze merken nog geschikt maakt jegens het publiek als onderscheidingsmiddel voor tandpasta te fungeren. Daar komt nog bij, dat uit de inschrijvingen in het register van de sub 2 onder d en e genoemde merken juncto het aan deze inschrijvingen vooraf-

gaande jarenlange gebruik in de Benelux van gekleurde strepen voor tandpasta (met name sinds 1962 de rood-wit gestreepte Signal en sinds 1975 de blauw-wit gestreepte Aquafresh) is af te leiden, dat de sub 2 onder d en e genoemde merken vooral bedoeld zijn vorm te krijgen door juist de waar zelf (de tandpasta zoals die uit de tube komt) in bepaalde kleuren en strepen uit te voeren. Alsdan is het evident, dat de sub 2 onder d en e genoemde merken als merk voor juist de waar tandpasta praktisch onbruikbaar zouden zijn, als die waar (de tandpasta) steeds in min of meer dezelfde lengte en/of kronkeligheid aan het publiek zou moeten worden gepresenteerd om te kunnen gelden als (gebruik van die merken. Gezien één en ander zal degene die het merkenregister raadpleegt noch de afgebeelde lengte noch de mate van gekronkeld zijn van de sliert als onderscheidend kenmerk zien.

8.1 Nu het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen om het merk als geheel gaat en niet louter om het gestreept zijn, betekent ook het enkele feit, dat er voor tandpasta *meerdere streepjesmerken* in de Benelux op de markt zijn dan de onderhavige vier beeldmerken van Beecham, nog niet dat daardoor laatstgenoemde merken geen of slechts een zeer gering onderscheidend vermogen kunnen hebben. In de totaalindruk die bij het publiek na confrontatie met het hele merk zal achterblijven, worden de kleuren immers niet gedomineerd door de strepen.

De totaalindruk van de sinds 1962 in de Benelux op de markt zijnde sub 2 onder a genoemde rood-wit gestreepte Signal tandpasta verschilt aanzienlijk van die van de onderhavige vier streepjesmerken juist door het grote verschil in kleur van de streep die bij de Signal tandpasta enerzijds en bij elk van de streepjesmerken van Beecham anderzijds naast het wit voorkomt en die bij elk merk een essentiële bijdrage levert aan het totaalbeeld. Reeds door dit grote verschil in totaalindruk vormt de rood-wit gestreepte Signal tandpasta geen reële bedreiging voor het onderscheidend vermogen van de onderhavige vier streepjesmerken.

Hetzelfde geldt voor de strepen van de sub 2 onder f genoemde Aquafresh³ tandpasta van Beecham zelf. Niet alleen omdat aan het publiek zal opvallen, dat (anders dan bij de onderhavige vier beeldmerken van Beecham) naast het wit een rode streep voorkomt, maar mede omdat (aan het publiek zal opvallen, dat) er naast het wit, niet één, maar twee andere kleuren voorkomen. Bij de sub 2 onder d en e genoemde sliertmerken zal daarentegen aan het publiek naast het wit slechts één andere kleur opvallen en hoogstens, dat die enigszins is uitgelopen in het wit of andersom. In de totaalindruk van deze merken zal daarom naast het wit, evenals bij de sub 2 onder h en i genoemde golfvormige merken, slechts één (andere) kleur achterblijven. Aangaande de aanwezigheid op de markt in de Benelux van overige, niet van Beecham afkomstige, gestreepte tandpasta's die qua kleurstelling wel gelijkenis vertonen met één of meer van de streepjesmerken van Beecham, heeft Procter onvoldoende gemotiveerd betwist de onderbouwde stelling van Beecham, dat Beecham tegen dergelijke streepcombinaties optreedt, ook met juridische maatregelen en aldus actief de eigen merken beschermt. (Zie memorie van grieven, sub 3.3 juncto pleitnota Van Wijngaarden, p. 3 en sub 17). Het optreden van Beecham tegen de gestreepte tandpasta's van Procter en die van Unilever resp. in de onderhavige zaak en

in de hiermee gevoegde, sub 1 genoemde, zaak (waarvan de inleidende dagvaardingen dateren van maart 1995) onderbouwt deze stelling. Dit geldt ook voor het (onbetwist gestelde) optreden tegen de streepcombinaties van Colgate Total, enige tijd vóór 26 maart 1998, door het inleiden van juridische maatregelen. Van recentere datum is het onbetwiste optreden tegen de wit-blauwe streepcombinatie onder de merken Sanex en Prodent, zoals dit uit de hiertoe (als prod. 24) overgelegde dagvaarding blijkt.

De enkele (door Procter gestelde) aanwezigheid op de markt in de Benelux van gestreepte tandpasta's die qua kleurstelling wel lijken op één of meer van de onderhavige vier beeldmerken van Beecham, maar waartegen (nog) niet is opgetreden, betekent niet reeds, dat daardoor het onderscheidend vermogen (één of meer van) deze merken is aangetast. Van belang is op welke schaal het gebruik van deze tandpasta's heeft plaatsgevonden. Ondanks Beecham's reeds in eerste instantie geuite verweer, dat dit – indien zulk gebruik al heeft plaatsgevonden – op zo'n geringe schaal is geweest, dat daardoor zo'n aantasting niet heeft kunnen plaatsvinden, heeft Procter geen nadere gegevens over dit gebruik verschaft, hoewel zulks op de weg van Procter lag. Nu bovendien in dit verband een concreet bewijsaanbod van Procter ontbreekt, gaat het hof er vanuit, dat de aanwezigheid van voornoemde tandpasta's niet in die mate is geweest, dat daardoor het onderscheidend vermogen van enig van de vier onderhavige beeldmerken van Beecham is aangetast.

8.2 Anders dan Beecham meent, vormen reclame voor en verkoop in de Benelux gedurende een groot aantal jaren van de blauw-wit gestreepte Aquafresh tandpasta en – veronderstellenderwijs – van de groen-wit gestreepte Macleans tandpasta nog geen garantie voor een grote *onderscheidingskracht* voor tandpasta van de onderhavige vier beeldmerken van Beecham, noch voor een grote *bekendheid* als merk voor die waar, zelfs niet, als door die verkoop en reclame de onderscheidingskracht van de tevens gebruikte woordmerken en hun bekendheid als merk wel vergroot zouden zijn. De reden hiervoor is, dat voor de onderscheidingskracht en de bekendheid als merk van de van huis uit zwakke sliertmerken en de (door hun speciale vorm) iets minder zwakke golfvormige merken van essentieel belang is de wijze waarop deze door Beecham als beeldmerk gedeponeerde tekens naast en ten opzichte van de woordmerken aan het betreffende publiek zijn gepresenteerd. De bekendheid van beide woordmerken in Nederland is onbetwist en ook dat die van Aquafresh groot is. Het hof gaat er vanuit, dat voornoemde verkoop en reclame de onderscheidingskracht en bekendheid van het *sub 2 onder i genoemde golfvormige merk* niet beïnvloed kunnen hebben, omdat – ook Procter wijst daar onbetwist op – op de overgelegde en ten pleidooie aan het hof getoonde verpakkingen (tubes) van de groen-wit gestreepte Macleans tandpasta (Mildmint en mild & minty) een *groen-wit-groen* gestreept golfvormig teken niet voorkomt, noch op enig andere in het geding gebrachte tandpastaverpakking van Beecham. Dat dit golfvormige merk (evenals het sub 2 onder h genoemde) bestemd is om op de verpakking gebruikt te worden – zoals Procter stelt – is door Beecham niet betwist. Het beeld dat gevormd wordt door de groen-wit gestreepte tandpasta (bij en na het knijpen op een tandenborstel) kan naar het oordeel van het

hof niet gelden als gebruik van dit merk, nu één van de onderscheidende kenmerken hiervan, de speciale vorm als vermeld sub 2 onder 1 juncto h, ontbreekt bij voornoemd beeld. In de totaalindruk die zal achterblijven, indien het publiek (de gemiddelde consument van tandpasta) met het onderhavige teken als merk voor tandpasta zou worden geconfronteerd, zal de speciale vorm van dit teken niet overschaduw worden door het beeld van de groen-wit-groene strepen die eveneens aan het publiek zullen opvallen en in die totaalindruk zullen voorkomen. Nu in verband met het sub 2 onder i genoemde golfvormige merk geen ander gebruik gesteld, noch gebleken is dan dat van het beeld dat gevormd wordt door de waar zelf (de groen-wit gestreepte Macleans tandpasta), gaat het hof er vanuit dat de onderscheidingskracht van het sub 2 onder i genoemde beeldmerk van Beecham niet door enig gebruik daarvan – dat immers niet heeft plaats gevonden – vergroot kan zijn en dat dit merk geen bekendheid bij het publiek kan hebben verworven.

8.3 Aangaande het sub 2 onder b genoemde, in december 1990 gedeponeerde, merk dat bestaat uit hetzelfde golfvormige teken als het sub 2 onder i genoemde, maar uitgevoerd in andere kleuren (blauw-wit-blauw), erkent Procter (pleitnota Van Manen sub 19) dat dit gebruikt is op (ook in reclames afgebeelde) verpakkingen van de blauw-wit gestreepte Aquafresh tandpasta. Dit betekent, dat in elk geval voor het sub 2 onder b genoemde merk dezelfde jarenlange (sub 2 onder g genoemde) onderbreking van het gebruik en die van de reclame geldt, als voor de blauw-wit gestreepte Aquafresh tandpasta. Volgens Beecham (pleitnota Van Wijngaarden p. 7) is er voor deze tandpasta tot en mei 1989 (en dus in elk geval niet langer) reclame gemaakt en is deze, zoals onbetwist uit het als prod. 18 overgelegde Kruidvatreclameblaadje van week 35 in 1995 blijkt, in de herfst van 1995 weer aangevangen. Derhalve dagvaardde Beecham in maart 1995 Procter nog vóór die aanvang. Uiteraard kunnen die onderbrekingen de onderscheidingskracht en de bekendheid van beide sub 2 genoemde blauw-witte streepmerken slechts ten nadele zijn gekomen. Dat, zoals Procter stelt, de verkoop van de blauw-wit gestreepte Aquafresh tandpasta na de jarenlange onderbreking op veel minder ruime schaal heeft plaatsgevonden dan vóór die tijd en dan de sub 2 onder f genoemde Aquafresh 3, is door Beecham niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist.

Het blauw-wit-blauwe golfvormige teken, zoals dit gebruikt is op de overgelegde en ook aan het hof getoonde kartonnen Aquafreshverpakking van vóór de in 1990 begonnen onderbreking, zal aan de gemiddelde consument die de in twee kleuren blauw uitgevoerde verpakking in de winkel (of in reclame-uitingen) ziet liggen, niet opvallen naast het – door de grote, met de blauwe ondergrond contrasterende, witte letters – prominent gebruikte woordmerk (over de hele lengte en op drie zijden van de verpakking), gezien de zéér bescheiden plaats (door kleur, afmeting en locatie) die het teken waarvan bovendien de golfvorm is afgezwakt, ten opzichte van die van het gedeponeerde teken – op de verpakking inneemt. Beecham heeft aldus op geen enkele wijze aan het publiek duidelijk gemaakt, dat het onopvallend weergegeven blauw-wit-blauwe (linksonder en rechtsonder spits toelopende) teken naast het dominerende woordmerk Aquafresh ook als (zijn) merk voor de tandpasta beschouwd

moet worden, niet eens met een omcirkelde R. Zelfs indien de consument de verpakking van dichtbij en nauwkeurig zou bekijken, zal bij in het bescheiden afgebeelde teken niet meer zien dan een versiering en, indien hij op de hoogte is van de blauw-witte strepen van de Aquafresh tandpasta, hierin hoogstens een verwijzing zien naar het blauw-wit gekleurd zijn van de tandpasta; een merk zal hij er niet (ook) in kunnen zien. Eén en ander betekent, dat de onderscheidingskracht van het sub 2 onder h (genoemde teken als merk voor tandpasta door het gebruik op voornoemde verpakking niet is vergroot, noch hierdoor enige bekendheid als merk (voor tandpasta) is ontstaan.

Op de overgelegde en aan het hof getoonde (staande) tube Aquafresh Natural Whitening waarin na het einde van de onderbreking in 1995 blauw-witte tandpasta door Beecham is verhandeld, komt het golfvormige, aan beide zijden *spits* toelopende, teken niet voor. Ook op de (staande) pompverpakking van de eveneens pas na het einde van de onderbreking verhandelde blauw-witte tandpasta onder de naam Aquafresh extra fresh, zoals deze onbetwist staat afgebeeld op voornoemd Kruidvatblaadje uit week 35 van 1995, is dit teken nog niet te vinden. Het gedeponeerde teken komt, zij het in vernieuwde vorm, pas weer voor op de ten pleidooie in hoger beroep aan het hof getoonde, juist op het onderhavige punt, vernieuwde pompverpakking (van blauw-witte Aquafresh extra fresh tandpasta), waar de blauw-wit-blauwe strepen (direct onder fresh van Aquafresh) in tegenstelling tot het streepjesteek op de oude versie van deze, eveneens cilindervormige, pompverpakking wél golfvormig (maar boller en holler dan op de kartonnen verpakking) en wél links en rechts spits toelopend zijn, zij het – anders dan op de kartonnen verpakking en dan bij het gedeponeerde teken – linksboven en rechtsonder. Omdat deze pompverpakking geheel in de kleuren blauw en wit is uitgevoerd en de deels door de verpakking heen zichtbare tandpasta ook in blauw en wit is uitgevoerd, zal naast het bekende merk Aquafresh, dat bovendien zéér prominent (door het gebruik van grote donkerblauwe letters op een daarmee in kleur contrasterende achter- en ondergrond) aan het publiek is gepresenteerd, het zelf ook in blauw en wit, bescheiden, uitgevoerde golfvormige teken, ondanks de – immers, pas van héél dichtbij en alleen bij een bepaalde stand zichtbare – toegevoegde omcirkelde R op het eerste gezicht niet (als merk) opvallen. Door zijn bescheiden plaats in het geheel, zal dit teken dan ook niet voorkomen in de bij het publiek achterblijvende totaalindruk na confrontatie met deze pompverpakking.

Gezien voornoemde bescheidenheid in en de jarenlange onderbreking van het gebruik van het, bovendien in uitvoering variërende, blauw-wit-blauwe (links en rechts spits toelopende, golfvormige en langwerpige) teken op diverse (al dan niet in reclame-uitingen afgebeelde) verpakkingen, kan niet gezegd worden, dat door dit gebruik de onderscheidingskracht en de bekendheid van het sub 2 onder h genoemde merk voor tandpasta substantieel zijn vergroot.

8.4 Resteren het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de sub 2 onder d en e genoemde *sliertmerken* van Beecham. In de totaalindruk van deze merken komt naast het wit slechts één andere kleur voor. Dat driekleurigheid als onderscheidend kenmerk bedoeld is, zal mede gezien de kleuromschrijving in het register, niet uit de inschrijving

aldaar worden afgeleid. Daarom geldt het op de markt brengen van de, volgens eigen waarneming van het hof, groen-wit gestreepte Macleans tandpasta (Mildmint en mild & minty), alsook van de blauw-witte Aquafresh tandpasta, als gebruik van het sub 2 onder e resp. d genoemde merk. Hieraan doet niet af, dat deze tint groen resp. blauw niet precies dezelfde is als die van het betreffende gedeponeerde merk, zoals afgebeeld in het register. In de totaalindruk van het gedeponeerde merk en die van de verhandelde tandpasta vallen deze geringe nuances in kleur niet op. Daar komt bij, dat algemeen bekend is, dat een kleur op een foto van een product er iets anders uit kan zien dan in werkelijkheid. Derhalve kan niet gezegd worden, dat in het beeld dat gevormd wordt door voornoemde Macleans tandpasta en in dat door Aquafresh tandpasta een onderscheidend kenmerk van het betreffende gedeponeerde merk ontbreekt. Hoewel Procter reeds in eerste instantie de door Beecham gestelde grote onderscheidingskracht en grote bekendheid van de sub 2 onder d en e genoemde sliertmerken heeft betwist, en zelfs elk onderscheidend vermogen daaraan heeft ontzegd, heeft Beecham, hoewel zulks – mede gezien de van huis uit zwakke aard van deze merken – op diens weg lag, in verband met het sub 2 onder e genoemde merk, dat (juist door zijn groen-witte kleuring en vormgeving door middel van de waar zelf) nog de meeste overeenstemming vertoont met de groen-wit gestreepte Blend a-med tandpasta, geen gegevens verschaft omtrent het moment waarop Beecham in de Benelux begon met de verhandeling van de groen-wit gestreepte Macleans tandpasta, noch omtrent reclame en evenmin omtrent de jaarlijks behaalde omzet in de Benelux. Ten pleidooie in hoger beroep heeft Beecham voor het eerst slechts gesteld, dat het aandeel van Macleans tandpasta op de totale markt in Nederland van streepjstandpasta 6% bedraagt. Dit is echter onvoldoende om (het door gebruik ontstaan van) de gestelde grote onderscheidingskracht en bekendheid van het sub 2 onder e genoemde merk te onderschrijven, mede omdat die 6% niets zegt over de duur en omvang van het gebruik van het teken dat als (het onderhavige) merk is gedeponeerd, noch over de wijze waarop dit teken (dus het beeld gevormd door de groen-wit gestreepte tandpasta), naast het woordmerk Macleans, aan het publiek is gepresenteerd.

Door Beecham zijn in eerste instantie wel reeds overgelegd de resultaten van een resp. in oktober/november 1994 (prod. 12) en een in november 1996 (prod. 13) slechts in Nederland gehouden enquête waarbij aan het publiek een foto werd getoond van een tandenborstel met daarop – naar het hof begrijpt – resp. de groen-wit gestreepte Macleans tandpasta en de Blend a-med complete tandpasta, die – volgens eigen waarneming van het hof – ook groen-wit gestreept is. Uit beide onderzoeken blijkt, dat op de vraag 'Denkt u bij het zien van deze afbeelding aan een bepaalde tandpasta' slechts 11% van het geënquêteerde publiek Macleans (en 27 resp. 28% Aquafresh) heeft genoemd. Op grote bekendheid van het groen-witte sliertmerk wijst dit geenszins. Daar komt bij dat (niet betwist is dat) de groen-wit gestreepte Blend a-med tandpasta's in België op de markt zijn, maar niet of nauwelijks in Nederland.

Hiermee is bovendien niet aangetoond, dat deze 11% het beeld gevormd door de groen-wit gestreepte tandpasta, naast het bekende woordmerk Macleans, als merk beschouwt. Dit klemt te meer nu, afgezien van deze enquêtes,

Beecham zelf – blijkens de hiertoe overgelegde tubes – de groen-wit gestreepte tandpasta slechts aan het publiek presenteert in gesloten, ondoorzichtige, tubes waarop het van huis uit reeds sterke woordmerk Macleans wel, en zelfs prominent, is afgebeeld, maar juist het onderhavige van huis uit zwakke sliertmerk niet voorkomt en ander gebruik door Beecham in de Benelux van dit sliertmerk gesteld noch gebleken is. Al het voorgaande wijst geenszins op (het door gebruik ontstaan van) een grote onderscheidingskracht en dito bekendheid van het groen-witte sliertmerk, maar juist op een geringheid daarvan.

8.5 De door Beecham gestelde grote bekendheid en het gestelde grote onderscheidend vermogen van het sub 2 onder d genoemde blauw-wit gestreepte sliertmerk vermag het hof niet uit de hiertoe (als prod. 11) overgelegde resultaten van de in Nederland in april en juni 1994 gehouden enquête af te leiden. Aan het geënquêteerde publiek dat een foto werd getoond van een blauw-wit gestreepte tandpasta op een tandenborstel werd (o.a.) gevraagd: 'Denkt u bij het zien van deze afbeelding aan een bepaalde tandpasta'. Hierop antwoordde 38% Aquafresh.

Of de volle 38% het beeld gevormd door de blauw-wit gestreepte tandpasta als merk beschouwt, blijkt niet uit deze enquêteresultaten, noch uit het door Beecham ten pleidooie in hoger beroep onbetwist gestelde aandeel van Aquafresh (in het algemeen) van 60% op de Nederlandse markt van gestreepte tandpasta's. Van belang is immers de wijze waarop Beecham het blauw-witte teken dat als (het sub 2 onder d genoemde) merk is ingeschreven, aan het publiek gepresenteerd heeft naast en ten opzichte van het bekende woordmerk Aquafresh. Dit woordmerk wordt bovendien al jaren onafgebroken (in elk geval vanaf midden 1990) ook nog, en onbetwist met veel succes, voor de sub 2 onder f genoemde driekleurige Aquafresh tandpasta gebruikt. Derhalve in de jarenlange periode, dat de blauw-wit gestreepte tandpasta zelf niet meer op de markt was. Daar komt bij, dat (onbetwist is dat) voornoemde gestreepte Blend a-med en Signal tandpasta's in België op de markt zijn, maar niet of nauwelijks in Nederland. Aangaande de wijze van presentatie aan het publiek van het blauw-witte sliertmerk is niet weersproken, dat Beecham in diens reclame-uitingen voor Aquafresh en in de tekst op de verpakking een verband legt tussen de kleur en de werking: enerzijds de witte tandpasta voor het reinigen en beschermen van het gebit, anderzijds de blauwe gel of pasta voor een frisse adem. Zulks wijst niet op een presentatie aan het publiek als merk van het teken dat bestaat uit het beeld van de blauw-wit gestreepte sliert tandpasta. Anders dan in voormelde enquête, gaat in de praktijk confrontatie van de consument met de blauw-wit gestreepte tandpasta (zoals Procter onweersproken stelt) steeds gepaard met (hetzij tegelijkertijd, hetzij direct voorafgaande of direct gevolgde,) confrontatie met het prominent gebruikte, en daardoor direct aan het publiek opvallende, bekende woordmerk Aquafresh, dat door jarenlang gebruik als merk een groot onderscheidend vermogen verworven heeft. Uit de opmaak van voornoemde verpakkingen van Aquafresh tandpasta, alsook uit de overgelegde advertenties en de getoonde video's blijkt dat in de totaalindruk daarvan het woordmerk Aquafresh, door diens bekendheid en geschiktheid als merk en door de prominente wijze van gebruik, zodanig domineert, dat het beeld gevormd door de

waar zelf (de blauw-wit gestreepte tandpasta), ook al is deze goed zichtbaar, niet gauw als merk voor die waar (tandpasta) herkend zal worden door de consument.

In de winkel, waar de aankoop daadwerkelijk plaats vindt, zag het publiek vóór de jarenlange onderbreking van de verkoop, de blauw-wit gestreepte tandpasta zelf helemaal niet. Het op eerdergenoemde kartonnen verpakking voorkomende sliertje blauw-wit gestreepte tandpasta was zo opvallend afgebeeld, dat hierin geen merk (noch een verwijzing hiernaar) gezien kon worden.

Vornoemde eerst na de onderbreking in gebruik genomen, voor minder dan een kwart doorzichtige, pompverpakking maakt wel deels de brede blauw-witte strepen zichtbaar van de tandpasta. Ook hier geldt evenwel, dat door de eveneens blauw-witte opmaak van de hele pompverpakking en naast het prominent gebruikte bekende woordmerk Aquafresh die blauw-witte strepen in dat geheel niet als merk herkend en herinnerd zullen worden. Daar komt nog bij dat het beeld gevormd door de dikke strepen van de tandpasta, zoals die deels zichtbaar is door de staande, cilindervormige, verpakking heen, door de rechthoekigheid en grote dikte van de strepen, ondanks de overeenkomst in kleur en motief, aan het publiek een ander beeld verschaft dan dat van de dunne (in elk geval enigszins) kronkelige sliert tandpasta die uit een tube gedrukt is en waarvan de dikte nou geringer is dan de breedte van slechts één van voornoemde grove strepen. Gezien al het vorenoverwogene is het hof van oordeel dat ook het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het van huis uit zwakke blauw-witte sub 2 onder d genoemde sliertmerk als merk voor tandpasta niet, zoals Beecham meent, als groot gekwalificeerd kunnen worden, zij het dat, gezien voornoemde enquêteresultaten de (uit producties blijvende) uitgaven voor reclame, de jarenlange in 1975 gestarte verkoop van de blauw-wit gestreepte Aquafresh tandpasta (op – onvoldoende gemotiveerd weersproken – ruime schaal vóór de onderbreking), het zichtbare gebruik van die blauw-witte tandpasta in de overgelegde advertenties en vooral in de getoonde video's, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het blauw-witte sliertmerk niet zo gering zijn als die van het sub 2 onder e genoemde groen-witte sliertmerk.

8.6 Anders dan Beecham meent, kunnen de overgelegde *enquêteresultaten* (11% denkt bij het zien van de groen-witte Blend a-med tandpasta aan Macleans en 28% aan Aquafresh) niet gebruikt worden om het in casu voor merkinbreuk vereiste (associatiegevaar dat leidt tot) *verwarringsgevaar* aan te tonen. Zulks niet, omdat aan het publiek bij deze enquête niet meer is getoond dan de groen-witte tandpasta op een tandenborstel, terwijl het publiek in werkelijkheid, noch in reclame, noch in de winkel, noch thuis uitsluitend met de tandpasta zelf geconfronteerd wordt, in de winkel zelfs helemaal niet. In de praktijk gaat – zoals Procter onbetwist stelt – confrontatie met de groen-witte tandpasta altijd vergezeld van of wordt deze direct voorafgegaan of gevolgd door confrontatie met het prominent gebruikte, en daardoor aan het publiek (als merk) opvallende, woordmerk Blend a-med, dat – naar het oordeel van het hof – van huis uit een groot onderscheidend vermogen voor tandpasta bezit.

Zelfs thuis – als de aankoop van de staande, ondoorzichtige en gesloten tube Blend a-med tandpasta al heeft plaatsge-

vonden – ziet de gebruiker elke keer weer vlak voordat hij de tandpasta ziet de tube met het opvallend gebruikte, sterke, woordmerk en in een opmaak die ook verder op geen enkele wijze doet denken aan enig van de vier onderhavige streepjesmerken van Beecham. Een afbeelding van een gestreepte tandpasta ontbreekt dan ook op de tube.

In de totaalindruk die van de tube na confrontatie hiermee bij de (gemiddelde) consument achterblijft – en die dus nog vers in het geheugen ligt bij het zien van de gestreepte tandpasta – komt dominerend het aan de voor- en (iets kleiner) aan de achterkant van de tube (door de grootte van de zwarte letters en door de contrasterende, grotendeels witte ondergrond) prominent gebruikte, bovendien van huis uit sterke, woordmerk Blend a-med voor. Hierin komt ook voor de op de witte ondergrond opvallende – van het groen en blauw van de merken van Beecham totaal verschillende – rode en oranje kleuren van de vier scheefhoekige, effen, vierhoekjes (links, zowel op de voor als, kleiner, op de achterkant), waarvan het bovenste het meeste opvalt, zowel door grootte, als door de rode kleur, en die elk behalve in kleur en dessin ook door voornoemde vorm totaal verschillen (ook in totaalindruk) van de spits toelopende golfvormige merken en van de beeldmerken van Beecham die uit een sliert gestreepte tandpasta bestaan. Hoogstens zal in de totaalindruk nog voorkomen het groene of het rode geenszins gestreepte – driehoekige logo, dat zich aan beide zijden (aan de achterkant kleiner afgebeeld) aan de bovenkant van de tube bevindt en dat resp. voorkomt op de versie Fris (Frais) en de versie Mild (Doux) van de gestreepte Blend a-med tandpasta. Uit de wijze van gebruik door Procter van de groen-wit gestreepte tandpasta in voornoemde ondoorzichtige tubes met daarop prominent het woordmerk Blend a-med en de kleuren rood en oranje blijkt dus, dat Procter de groen-wit gestreepte tandpasta (zoals ook Procter zelf stelt) niet tegenover het publiek als merk naar voren brengt.

Mede gezien de geringe onderscheidingskracht en bekendheid van het sub 2 onder e genoemde groen-witte sliertmerk van Beecham, is er gezien het vorenstaande geen mogelijkheid dat de consument die vlak te voren voornoemde tube Blend a-med tandpasta zag, denkt, dat de groen-witte (Blend a-med) tandpasta op zijn eigen tandenborstel afkomstig is uit dezelfde of een daarmee economisch gelieerde onderneming als tandpasta waarvoor het sub 2 onder e genoemde merk gebruikt is, ook al is de gelijkenis het grootst en ook als er associatiegevaar zou bestaan. Dat het vereiste (associatiegevaar dat leidt tot) verwarringsgevaar ook ontbreekt als de (gemiddelde) consument in de winkel slechts met voornoemde tube Blend a-med tandpasta geconfronteerd wordt en dus niet eens (ook) met de groen-witte tandpasta zelf, spreekt voor zich gezien het vorenoverwogene (omtrent de opmaak van de tubes Blend a-med tandpasta met het prominent gebruikte woordmerk). Uit het vorenstaande vloeit voort, dat van *inbreuk* op (het uitsluitend recht op) het sub 2 onder e genoemde merk van Beecham ook op grond van art. 13A lid 1 aanhef en sub b geen sprake is. 8.7 Gezien het vorenoverwogene omtrent confrontatie van het publiek met de groen-wit gestreepte Blend a-med tandpasta's geldt voor de door Beecham gestelde *inbreuk* op (de uitsluitende rechten op) de sub 2 onder h en i genoemde merken bestaande uit het gestreepte *golfvormige* teken, – mede gezien het sub 8.2 en 8.3) overwogene omtrent hun onderscheidingskracht en bekendheid – zeker dezelfde con-

clusie (geen verwarringsgevaar en dus geen merkinbreuk) als sub 8.6 is overwogen met betrekking tot inbreuk op het (uitsluitend recht op het) sub 2 onder e genoemde groen-witte sliertmerk van Beecham. Deze twee merken van Beecham verschillen immers, ook in de totaalindruk, meer van het beeld gevormd door de beide door Procter (in tubes) verhandelde groen-wit gestreepte (Blend a-med) tandpasta's, dan het sub 2 onder e genoemde merk. Dit komt door de speciale vormgeving van deze merken, die uit hun aard bestemd zijn om op de verpakking van de tandpasta gebruikt te worden. Op de tubes Blend a-med tandpasta komt een gestreept golfvormig teken niet voor, noch een teken dat daar enigszins op lijkt. Het golfvormige blauw-wit gestreepte merk, dat anders dan het groen-witte wel gebruikt is in de Benelux, verschilt bovendien qua kleuring door de, opvallende, blauwe kleur (naast het contrasterende wit), ook in de totaalindruk, het meest van beide groen-wit gestreepte Blend a-med tandpasta's, waarvan in de totaalindruk geen blauwe tint voorkomt, maar (naast het wit) slechts een groene.

8.8 Hoewel het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het sub 2 onder d genoemde blauw-witte sliertmerk minder gering zijn dan van het groen-witte sliertmerk, is dit, gezien voornoemde wijze van presentatie aan het publiek van de groen-wit gestreepte Blend a-med tandpasta's, onvoldoende om te concluderen tot voornoemd verwarringsgevaar. Dit komt, omdat door de blauwe kleur (naast het wit) dit merk, ook in de totaalindruk waarin een blauwe tint prominent aanwezig is, anders dan het groen-witte sliertmerk, aanzienlijk afwijkt van elk van de twee tekens gevormd door de groen-wit gestreepte Blend a-med tandpasta's waarin, zeker in de totaalindruk, geen blauwe tint voorkomt, maar slechts een groene prominent aanwezig is. Ook van *inbreuk* op het sub 2 onder d genoemde merk van Beecham is dus geen sprake.

9 Omdat er geen merkinbreuk is, behoeft de vraag beantwoording of Procter door het aanbieden en verkopen van de beide groen-wit gestreepte Blend a-med tandpasta's *anderszins onrechtmatig* handelt jegens Beecham, die veel eerder begon met de verhandeling van de blauw-wit gestreepte Aquafresh tandpasta en met de groen-wit gestreepte Macleans tandpasta. Nu geen verwarringsgevaar in voornoemde zin aanwezig is, geldt dit zeker ook als niet vergeleken wordt met de merken van Beecham zoals deze ingeschreven zijn, maar zoals deze blijkens het vorenoverwogene in de praktijk (dus vergezeld van de prominent gebruikte woordmerken Macleans en Aquafresh) door Beecham gebruikt zijn. Anders dan Beecham stelt, is er door de handelwijze van Procter geen sprake van aantasten van de reputatie van de merken van Beecham, nu verwarringsgevaar ontbreekt. Ook overigens is geen bijkomende omstandigheid gesteld, noch gebleken die de handelingen van Procter onrechtmatig maakt jegens Beecham. Derhalve is er ook geen sprake van anderszins onrechtmatig handelen door Procter en zijn de vorderingen van Beecham niet toewijsbaar.

10 Gezien het bovenstaande gaat het hof voorbij aan het bewijsaanbod van Beecham als zijnde niet ter zake dienende en/of onvoldoende gesubstantieerd.

11 Uit al het vorenoverwogene vloeit voort, dat de door Beecham opgeworpen grieven niet tot vernietiging kunnen lei-

den van het beroepen vonnis, zodat dit zal worden bekrachtigd. Beecham zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden verwezen.

Beslissing

Het Gerechtshof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
veroordeelt Beecham in de kosten van het hoger beroep en begroot deze aan de zijde van Procter tot aan deze uitspraak op f 5.540,-. Enz.

Noten

1 De inhoud van het depot is bepalend

Het hof gaat terecht uit van het rechtsceppend en de omvang van het recht bepalend effect van het depot (de inschrijving). Daarom moet voor de beoordeling van de inbreuk het aangevallen teken, zoals het wordt gebruikt, worden vergeleken met het merk, zoals het is ingeschreven. Toch dwingt dit niet tot de rigoureuze consequentie dat die vergelijking moet geschieden exact conform de gedeponeerde afbeelding. Verdedigbaar is dat bepalend is wat de voor wie het merkenregister raadpleegt redelijkerwijs kenbare bedoeling van de deposant is geweest om met het depot onder merkbescherming te stellen. Dat lijkt ook het uitgangspunt van het hof te zijn gelet op de overweging dat 'degene die het merkenregister raadpleegt noch de afgebeelde lengte noch de mate van gekronkeld zijn van de sliert als onderscheidend kenmerk (zal) zien'. Dit past in het systeem, dat er in voorziet dat wordt aangegeven dat het merk bestaat uit de vorm van de waar of dat het merk is uitgevoerd in bepaalde kleuren. Op deze manier is het ook mogelijk klankmerken in grafische vorm in te schrijven. In casu zou ik het register raadplegend veronderstellen dat de gedeponeerde afbeelding kenbaar maakt dat het merk bestaat uit de uit de tube komende waar, die is voorzien van kleurstrepen. Dat de tandpasta kronkelig is afgebeeld en met een bepaalde lengte, laat zich verklaren door het feit dat tandpasta doorgaans niet in een rechte streep uit de tube komt. Inderdaad zijn de mate en de lengte van kronkeligheid geen onderscheidende kenmerken.

2 Van merkgebruik is niet enkel sprake als het merk bij de verhandeling of aankoop zichtbaar is

In principe rechtvaardigt het resultaat van de enquête de conclusie dat de ondervraagden het product dat zij identificeren met het merk Aquafresh herkennen aan de kleuren van de tandpasta. En dat is opmerkelijk, gegeven dat de verpakking geen aandacht vestigde op het feit dat de tandpasta gekleurde strepen heeft. Voor het publiek kunnen de kleurstrepen in de tandpasta een merkfunctie vervullen indien het een band legt tussen de kleuren en het woordmerk: blauw-witte tandpasta is Aquafresh. Het laat zich denken dat die consument, als hij een tube tandpasta met een ander woordmerk dan Aquafresh gebruikt en daar tandpasta met nagenoeg dezelfde gekleurde strepen uit ziet komen, veronderstelt dat deze tandpasta iets met Aquafresh van doen heeft. Dit wordt ook wel 'after sales confusion' genoemd, die naar mijn mening ook merkinbreuk oplevert. Het hof ziet de uitslag van de enquête echter niet als een bewijs van merkgebruik. Dat is een feitelijk oordeel, dat echter lijkt te

zijn gebaseerd op de onjuiste opvatting dat die strepen bij de verhandeling van de waar niet zichtbaar zijn. Het laat zich denken dat de kleuren van de waar voor het publiek geen merk zijn, maar een kwaliteitsaanduiding; die kwaliteit wordt dan aan de waar gekoppeld, die geïdentificeerd wordt met het betreffende woordmerk.

3 Verwijzing naar de beschrijvende betekenis van een merk doet niet af aan het gebruik als merk

Het hof onderzoekt in hoeverre het publiek het teken als merk beschouwt. Het verbindt aan het feit dat de merkhouder verband legt tussen de kleur en de werking de conclusie dat dit niet wijst op een presentatie aan het publiek als merk van het teken dat bestaat uit het beeld van de blauw-wit gestreepte sliert tandpasta. Overtuigend is deze redenering niet. Inherent aan een beschrijvend en dus zwak merk is, dat het iets over een eigenschap van de waar zegt. Als je bij het gebruik van het merk bovendien nog eens expliciet op die beschrijvende betekenis van het merk wijst, doet dat niet af aan het merkgebruik. Bij voorbeeld: wanneer op de verpakking van luiers het merk BABY DRY wordt gebruikt en op die verpakking bovendien wordt medegedeeld dat deze (BABY DRY) luiers de biljetjes van de baby droog houden, dan wordt BABY DRY onverminderd als merk gebruikt. Keerzijde van de medaille is dat derden, die luiers verhandelen, ook mogen mededelen dat die de biljetjes van baby's droog houden.

Ste.

Nr. 18 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 13 januari 2000

(Esteé Lauder/Lancaster)

D.A.O. Edward, kamerpresident, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.-P. Puissochet en P. Jann, rechters, A.-G. N. Fennelly

Artt. 30 en 36 (thans 28 en 30) EG-Verdrag en artikel 6, lid 3 Richtlijn 76/768 (harmonisering cosmetica)

Deze artikelen verzetten zich niet tegen de toepassing van een nationale regeling die een verbod inhoudt op de invoer en de verkoop van een cosmeticaproduct waarvan de benaming het woord 'lifting' bevat, wanneer in de omstandigheden van het geval, een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument door die benaming wordt misleid doordat hij ten onrechte meent dat het product bepaalde kenmerken bezit. De nationale rechter dient zich over het eventueel misleidende karakter van die benaming uit te spreken en daarbij de vermoedelijke verwachting van die consument in aanmerking te nemen. Het gemeenschapsrecht verzet zich er niet tegen dat de nationale rechter, wanneer het bijzonder moeilijk blijkt om het misleidende karakter van genoemde benaming te beoordelen, onder de naar nationaal recht geldende voorwaarden ter verduidelijking van het vonnis gebruik maakt van een opinie- of deskundigenonderzoek.

Esteé Lauder Cosmetics GmbH & Co OHG,
tegen
Lancaster Group GmbH.

[Voor de inhoud van het arrest wordt korthedshalve verwezen naar de publicatie in *Jur.* 2000, I-0017. Red.]

B O E K B E S P R E K I N G E N

Mr L. Wichers Hoeth (c.s.), *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*

Tjeenk Willink (2000); 488 pagina's, prijs € 44,07.

Dit is intussen de achtste druk van wat ooit als het 'Kort Begrip' van Drucker is begonnen.

De huidige omvang van bijna 500 pagina's wekt misschien de indruk dat de titel de (oorspronkelijke) lading niet meer dekt, maar dat is toch niet zo. Ook in zijn huidige vorm biedt het boek wat de titel belooft: een overzicht van het recht van de intellectuele eigendom in Nederland, in een alleszins informatieve, maar toch beknopte vorm.

Het boek voldoet daarmee – net als de vorige drukken van het 'Kort Begrip' dat deden – aan twee desiderata tegelijk: het is goed bruikbaar als studieboek voor een eerste kennisgeving met dit rechtsgebied, maar het is ook goed bruikbaar voor de vakjurist die zich zonder al te veel diepgang (en kosten, tijdsbeslag etc.) wil oriënteren over 'hoe het ook alweer zat' met de verschillende leerstukken van dat rechtsgebied – hij zal die vrijwel allemaal behandeld vinden, in een omvang en detaillering die aan deze behoefte ruimschoots tegemoet komt.

Daarmee is aan het boek nog niet volledig recht gedaan. Het is immers ook een weerslag van de kunde en kennis van de schrijvers en bewerkers. Zoals vermoedelijk bij de lezers van het Bijblad bekend zal zijn, zijn dit (inmiddels, voor deze achtste druk) zeven praktijkjuristen die op het gebied van de intellectuele eigendom hun sporen hebben verdiend (en dat is bepaald geen 'overstatement'). Het boek is daardoor ook een gezaghebbende bron voor die onderwerpen die erin worden behandeld – en dat is praktisch het hele rechtsgebied van de intellectuele eigendom, zij het, zoals de aard van dit boek met zich meebrengt, niet in alle details.

Dat de omvang ten opzichte van vorige drukken (steeds meer) is toegenomen komt, zoals hiervoor al aangestipt, niet zozeer doordat de verschillende onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht uitgebreider of diepgaander worden besproken dan voorheen (al is er ook in dat opzicht wel van enige 'verbreding' sprake). De oorzaak is vooral, dat er intussen veel en veel meer intellectuele eigendomsrecht bestaat dan in de jaren dat het 'Kort Begrip' voor het eerst – en ook voor de zevende keer – verscheen. Er zijn nieuwe rechten ontstaan – naburige rechten, topografieënrecht, databankenrecht (en nieuwe regels voor de bescherming van geografische- en herkomstaanduidingen. Die worden in het boek slechts zeer terloops vermeld). Maar vooral: de 'klassieke' rechten van intellectuele eigendom zijn in omvang en detail tot een veelvoud van hun oorspronkelijke dimensies uitgegroeid. Drucker kon in de eerste druk nog volstaan met het bespreken van één Octrooiwet en één Merkenwet. Nu hebben wij te maken met twee Rijksoctrooiwetten, een Europees Octrooioverdrag, een permanent op het punt van totstandkoming verkerend Gemeenschapsoctrooi, het PCT en een reeksje (andere) relevante verdragen; met een in omvang sterk toegenomen Benelux Merkenwet, een EG Harmonisatierichtlijn voor het merkenrecht, een Gemeenschapsmerkenverordening en een scala van verdragen met merkenrechtelijke consequenties. Voor auteursrecht en kwekersrecht – over dat laatste hoefde Drucker zich ook

niet te bekommeren – zijn vergelijkbare ontwikkelingen te melden. Een dynamisch vakgebied, inderdaad.

Alle inmiddels geldende (of nog niet geldende maar wel relevante) regelingen worden in het nieuwe Kort Begrip behandeld (al gebeurt dat met betrekking tot geografische- en herkomstaanduidingen, zoals gezegd, wel zeer terloops (in nr. 693)). De behandeling is telkens overzichtelijk en zo compleet als men in het bestek van een beknopte bespreking mag verwachten. Verwijzingen naar andere relevante literatuur en naar rechtspraak zijn royaal toegevoegd. Wie 'de diepte in wil' kan dit Kort Begrip zonder schroom als springplank gebruiken.

De behandeling gebeurt, zoals voor de hand ligt (en zoals ook in de vorige druk het geval was) onderwerp voor onderwerp, waarbij de verschillende bewerkers verschillende onderwerpen voor hun rekening hebben genomen. Dat is overigens gebeurd onder auspiciën van een eindredactie, zodat het een kennersblik vergt om de verschillen in stijl en aanpak op te merken.

Het boek is al ruim een jaar op de markt. De aansporing om het in huis te halen of het tenminste te lenen, is dus voor de lezers van het Bijblad waarschijnlijk mosterd na de maaltijd. Een jaar geleden, zeg ik dus maar, zou ik die aansporing met nadruk hebben gegeven.

Is er dan niets op dit boek aan te merken? Niet veel, inderdaad. Het aantal fouten – soms slechts typo's, taalfouten of slordigheden, maar soms ook inhoudelijk¹ – is wat groter dan men zou verwachten; maar die zijn niet van dien aard dat men zich daar een buil aan valt. De aard van dit boek brengt mee dat er maar af en toe controversiële standpunten worden ingenomen. Er is dus niet veel waarmee men het oneens kan zijn. Ik ben er toch een paar punten tegengekomen; bijvoorbeeld: wat nr. 103 over 'doorlopende' royalty-verplichtingen postuleert is in het licht van Vo EG 240/96 wel erg stellig. De stelling dat octrooi- of modelrechten registergoederen zijn (nr. 137, slot) is bepaald aanvechtbaar; hetzelfde geldt voor de stelling, in nr. 151, dat niet van belang zijnde eigenschappen niet als (kwekersrechtelijk) onderscheidend beschreven (zullen) zijn en daarom geen rol spelen bij de beoordeling van homogeniteit. In nrs. 238 en 239 wordt verondersteld dat de jurisprudentie van het BenGH onverkort bepalend blijft voor de beoordeling van onderscheidend vermogen, terwijl er toch ernstig rekening mee moet worden gehouden dat het HJEG die jurisprudentie niet altijd als maatgevend zal beoordelen. Voor nrs. 345 en 357 geldt dezelfde bedenking. Nr. 254 suggereert dat reeds op basis van een merkendepot (voor de inschrijving) in rechte kan worden opgetreden; daarover kan men geredelijk anders denken.

Zo is er nog wel wat meer te mopperen – maar laat ik daar vooral mee ophouden. De achtste reïncarnatie van het Kort Begrip is, schoonheidsfoutjes daargelaten, een uitstekend

¹ Voorbeelden van het eerste in nr. 2 (slotalinea), op p. 87 (de verwijzing naar art 43 Row, nr. 107 (slotzin), p. 139 (laatste zin van de eerste alinea) of nr. 239 (slotzin). Voorbeelden van het tweede: de bespreking van het reeds ingetrokken art 26 Row op p. 27; p. 73, eerste volle alinea, slotzin; nr. 169, slotalinea (waar ten onrechte 'geen' staat, wat de betreffende zin bepaald misleidend maakt); nr. 352 (waar de termijnen van de OvM en het Protocol zijn verwisseld), of voetnoot 415 (verwijzend naar sommige niet meer bestaande groepsrijstellingsverordeningen).

boek. Het is voor elke practicus, en voor iedereen die met de gedachte speelt dat te worden, een onmisbaar stuk gereedschap.

Voor wie méér wil weten en toch niet het boek zelf meteen ter hand wil nemen verwijs ik nog graag naar de uitvoerige boekbespreking van Hoyng in *IER* 2001, p. 175 – 179.

Tot besluit: het boek draagt, gelukkig, nog de naam van Wichers Hoeth. Het bewijst daarmee – en, zoals uit het eerder besprokene blijkt: op waardige wijze – eer aan een van de zeer groten die het recht van de intellectuele eigendom beoefend hebben.

J.L.R.A. H.

B E R I C H T E N

Cursus 'Auteurs- en merkenrecht verdiept'

Inleiding: Tijdens de cursus wordt de stand van het recht besproken en wordt tevens in ruime mate aandacht besteed aan de praktijk. De cursus is bestemd voor degene die zich in het auteurs- en merkenrecht willen specialiseren of hun kennis van het auteurs- en merkenrecht willen opfrissen. De cursus is dan ook een uitstekend voortraject voor een eventuele specialisatie-opleiding.

Cursusdata: 22 en 23 april 2002

Programma en docenten:

22 april 2002: Merkinbreuk: mr. R.P. Raas, advocaat te Amsterdam;

Merken en handelsnamenrecht: mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam;

Doeloverdracht en auteursrechtelijke contracten: mr. K.J. Koelman, projectonderzoeker Instituut voor Informatierecht te Amsterdam;

Auteursrecht & Internet: mr. J.C.H. van Manen, advocaat te Amsterdam.

23 april 2002: Stand van wetgeving en rechtspraak ter zake van middelen tot handhaving, inclusief grensoverschrijdend verbod: mr. Th.C.J.A. van Engelen, advocaat te Amsterdam;

Schadevergoeding en winstafdracht: mw. mr. T.E. Deurvorst, advocaat te Amsterdam;

Wet naburige rechten: mr. D.J.G. Visser, advocaat te Amsterdam;

Databankenrecht: mr. T.F.W. Overdijk, advocaat te Amsterdam.

Cursusleider: prof. mr. A.A. Quaedvlieg, hoogleraar privaatrecht, i.h.b. handels- en economisch recht/industriële eigendom en auteursrecht Katholieke Universiteit Nijmegen.

Werkvorm: hoorcollegevorm; aansluitend bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen en is er ruimte voor discussie.

Doelgroep: advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen en andere belangstellenden.

Aantal: maximaal 35 personen.

Plaats & Tijd: Conferentiecentrum Landgoed Avegoor te Ellecom, op 22 april van 9.45-19.15 uur en 23 april van 9.15-18.15 uur.

Prijs: € 1.095,- (f 2.413,06), inclusief cursusmateriaal, hotelarrangement en maaltijden.

Permanente opleiding: Nederlandse Orde van Advocaten en Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beiden 16 punten.

PAO-cursus 'Intellectuele eigendom: ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie'

Op 30 mei 2002 organiseert het Bureau PAO Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam de studiemiddag 'Intellectuele eigendom: ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie'. Tijdens deze middag wordt een aantal recente ontwikkelingen in de intellectuele eigendom op praktijkgerichte wijze besproken.

Cursusleider: prof. mr. J.H. Spoor, hoogleraar intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit en advocaat te Amsterdam.
Datum: donderdag 30 mei 2002.

Tijd: 12.00-17.30 uur.

Plaats: Agorazaal 2, 3e etage hoofdgebouw Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam-Buitenveldert.

Cursusprijs: € 285,- inclusief consumpties en documentatiemateriaal.

Aantal deelnemers: max. 45.

Doelgroep: advocaten, (kandidaat-)notarissen, bank- en bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht, merken- en modellengemachtigden.

Programma:

12.00-12.30 uur: ontvangst met koffie/thee en broodjes.

12.30-14.00 uur: prof. mr. J.H. Spoor, merkenrechtelijke actualiteiten.

14.00-14.15 uur: pauze.

14.15-15.45 uur: mr. A.P. Meijboom, advocaat te Amsterdam, domeinnamen en praktijkervaringen Databankenwet.

15.45-16.00 uur: pauze.

16.00-17.30 uur: mr. T.M. Kolle, universitair docent intellectuele eigendom aan de VU, auteursrechtelijke actualiteiten en Auteursrechtelijk.

Informatie/aanmelding: PAO Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, tel. 020-4446255, fax.: 020-4446210, e-mail: pao@rechten.vu.nl, website: www.rechten.vu.nl/onderwijs/pao/.

Pallas LL.M. in European Business Law

In september 2002 start in Nijmegen voor de achtste maal de postdoctorale LL.M. opleiding 'Pallas LL.M. in European Business Law'. Dit European Business Law programma is een éénjarige fulltime opleiding, georganiseerd door het Pallas Consortium, een samenwerkingsverband van acht vooraanstaande Europese universiteiten. Deze universiteiten (Barcelona, Bologna, Essex, Luiss, Lyon, Konstanz, Münster en Nijmegen) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum.

De acht vakken van het programma zijn:

- Contracts and Extra-contractual Liability;
- International Trade and Dispute Settlement;
- Company Law;
- International/European Taxation;
- Competition Law;
- Intellectual Property;
- Environment Protection and Business Activities;
- Financial Markets and Banking.

Ieder vak wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Na het halen van de 8 examens en het behalen van een voldoende voor de scriptie wordt een LL.M. diploma namens de deelnemende universiteiten uitgereikt.

De deelnemers krijgen door het volgen van de opleiding de gelegenheid zich op grondige wijze te verdiepen in het ondernemingsrecht in Europa en zich te vormen tot specialist op het gebied van het Europees ondernemingsrecht. Toelatingscriteria zijn o.a.: een bovengemiddelde afstudeer-

lijst, een goede beheersing van de Engelse taal (TOEFL of IELTS test vereist) en tenminste 2 aanbevelingsbrieven.

De studenten komen vanuit heel Europa, en ook van daarbuiten. Ze wonen in het algemeen allemaal in hetzelfde studenten-complex, waar ze samen studeren en ook koken en eten. Ze leren daardoor de verschillende culturen goed kennen en ermee omgaan. Door het samen wonen, en door het feit dat ze samen het intensieve onderwijs volgen, ontstaat een hechte band tussen de studenten. Ze bouwen aan een internationaal netwerk, waar ze in hun latere carrière zeker profijt van zullen hebben.

Gastuniversiteit: Universiteit van Nijmegen.

Werktaal: Engels.

Collegegeld/kosten voor levensonderhoud: De kosten van de opleiding zijn voor het jaar 2002/2003: € 10.950,-. Voor studenten van de partneruniversiteiten geldt een gereduceerd tarief. Naast het bedrag van het collegegeld komen nog de kosten voor het levensonderhoud.

Beurzen: Door sponsors zijn voor het jaar 2002/2003 twee beurzen ter beschikking gesteld, voor Nederlandse studenten, van elk € 5.475,-.

Organisatie/informatie/brochure: Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs, Universiteit van Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, t.a.v. mw. mr. M. Cornielje, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen. Tel. 024 3613090/3615852; Fax: 024 3611207; e-mail: pallas@cpo.kun.nl; website: www.pallas.llm.nl.

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N**Sluiting Bureau I.E.**

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 29 maart 2002 (Goede Vrijdag), maandag 1 april (Tweede Paasdag), maandag 29 april en dinsdag 30 april (Koninginnedag) voor het publiek gesloten zijn (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.)

Personeel*Beëindiging dienstverband, tevens benoeming tot Buitengewoon lid van de Octrooiraad*

Aan de heer ir. L.T.M. Crouzen, lid van de Octrooiraad bij de Divisie Elektrotechniek, in vaste algemene dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 maart 2002 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten. Per genoemde datum is hij benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. (Koninklijk Besluit van 12 november 2001, nr. 01.005353.)

Beëindiging dienstverband

Mevrouw P.G. Slagter-Jordaan, medewerkster leverantie bij de afdeling Bibliotheek en Documentatie in vaste algemene dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 februari 2002 overgeplaatst naar de Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

Register van Octrooigemachtigden

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de inschrijving van de heer ir. H. Mathol wegens zijn overlijden op 2 oktober 2001 in het bovengenoemde register is doorgehaald.

Overeenkomst van Straatsburg

In het *Bijblad* van februari 2002 is abusievelijk vermeld dat Zuid-Korea in plaats van Noord-Korea is toegetreden tot bovengenoemde Overeenkomst. Noord-Korea is op 21 november 2001 en Kazakstan is op 24 januari 2002 toegetreden tot de Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien, 24 maart 1971, zoals gewijzigd op 28 september 1979 (*Trb.* 1996, 310). De Overeenkomst zal voor Noord-Korea op 21 november 2002 en voor Kazakstan op 24 januari 2003 in werking treden.

Schikking van Madrid en Protocol

Wit-Rusland heeft op 18 januari 2002 de verklaring, die het onder artikel 5(2)(b) van 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) heeft afgelegd, inhoudende dat de termijn van één jaar voor het doen van de mededeling van weigering van art. 5(2)(a) wordt vervangen door 18 maanden, en de verklaring overeenkomstig art. 8(7)(a) ingetrokken.

Verdrag van Boedapest

In het *Bijblad* van februari 2002 is abusievelijk vermeld dat Zuid-Korea in plaats van Noord-Korea is toegetreden tot bovengenoemd Verdrag. Noord-Korea is op 21 november 2001 en Kazakstan is op 24 januari 2002 toegetreden tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met het Uitvoeringsreglement, 28 april 1977, zoals gewijzigd op 26 september 1980 (*Trb.* 1996, 314). Het Verdrag is voor Noord-Korea op 21 februari 2002 in werking getreden en zal voor Kazakstan op 24 april 2002 in werking treden.

Overeenkomst van Nice

Kazakstan is op 24 januari 2002 toegetreden tot de Herziene 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 zal voor Kazakstan op 24 april 2002 in werking treden.

Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage

Moldavië is op 19 december 2001 toegetreden tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 1925 betreffende de internationale registratie van tekeningen of modellen van nijverheid, Genève, 2 juli 1999. De datum van inwerkingtreding van de Akte van Genève zal worden aangekondigd wanneer het vereiste aantal bekrachtigingen en toetredingen overeenkomstig art. 28(1) en (2) van de Akte is bereikt.