

publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, waarvoor niet nodig is, dat het merk van appellante hier te lande algemene of ruim verbreide bekendheid geniet.

Anders Rb.

Bellot Frères et Boudot-Lamotte S. A. te Troyes, Frankrijk, appellante, gemachtigde Mr L. Wichers Hoeth, tegen

Tricotage- en Kousenindustrie L. ten Cate N.V. te Geesteren, geïntimeerde, niet verschenen.

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Eerste Kamer, 13 oktober 1966. President: Mr W. Th. D. A. van Eck; Rechters: Mrs C. Stolk en J. A. J. M. van Goethem.

De Rechtbank, enz.

OVERWEGENDE:

Het op 29 maart 1966 ter griffie ingekomen en mitsdien tijdig ingediende verzoek strekt tot nietigverklaring van een nationale merkinschrijving onder nr 156.245 ten name van gerequesteerde [Ten Cate Red.].

Requestrante heeft onweersproken gesteld: dat zij krachtens eerste gebruik in Nederland ter onderscheiding van haar waren van die van anderen rechthebbende is op een merk, bestaande in hoofdzaak uit het in schrijffletters uitgevoerde woord „bel”, gecombineerd met de afbeelding van een duif, welk merk zij op voorgeschreven wijze heeft gebruikt en nog gebruikt voor de waren: Bas, mi-bas, chaussettes, socquettes, tous articles chaussants, de bonneterie et de lingerie de corps et de ménage, de sous-vêtements et survêtements, et d'habillement;

Uit een overgelegd authentiek afschrift blijkt, dat vorenbedoeld merk hier te lande onder nr 185.794 is ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 8 der Merkenwet, met voorrang vanaf 5 april 1955.

Requestrante heeft voorts onweersproken gesteld, dat blijkens publicatie in het Merkenblad nr 8/1965, verschenen op 1 oktober 1965, gerequesteerde op 2 augustus 1965 onder nr 156.245 de inschrijving in het register als bedoeld in artikel 5 der Merkenwet heeft verkregen van een merk, in hoofdzaak bestaande uit het woord „Cati bel”, gevat in een dubbele rechthoek, voor de waren kousen, sokken, tricotages, kleding, lingerie, corsetten. Vorenstaande inschrijving blijkt voorts uit een overgelegd authentiek afschrift uit bedoeld register, met dien verstande dat onder de waren daarin tevens vermeld worden bustehouders.

Requestrante voert als primaire grond voor haar verzoek aan, dat voormelde merken in hoofdzaak overeenstemmen en voor soortgelijke waren worden gebruikt, respectievelijk zijn ingeschreven. De Rechtbank meent, dat requestrante terecht stelt, dat de waren van dezelfde soort zijn in de zin van artikel 10 lid 1 aanhef en sub a der Merkenwet, maar ten onrechte, dat zij in dien zin in hoofdzaak overeenstemmen. Weliswaar hebben beide merken het bestanddeel „bel” gemeen, maar dit is geenszins doorslaggevend, immers, beide merken moeten in hun geheel worden beschouwd. Alsdan blijkt dat beide als woord-beeldmerk zijn aan te merken, maar belangrijk verschillen. Het merk van requestrante bestaat uit het woord „bel” in vrijwel geheel gevulde, zwarte schrijffletters, verbonden met een witte, kennelijk vliegende, duif, terwijl het merk van gerequesteerde bestaat uit het woord „Cati bel”, althans uit de woorden „Cati” en „bel”, waarbij „Cati” boven „bel” staat, in slechts door middel van de contouren aangeduide drukletters, gevat in een door twee stel evenwijdige lijnen van verschillende dikte gevormde rechthoek, waarvan de langste zijden verticaal staan. Subsidiar stelt requestrante, dat de merken zodanig overeenstemmen, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan.

Dit is echter naar het oordeel van de Rechtbank geenszins het geval op grond van het hiervoor overwogene en omdat niet is gesteld, noch gebleken, dat het merk van requestrante hier te lande algemene of ruim verbreide bekendheid geniet.

Uit het hiervoor overwogene volgt, dat het verzoek moet worden afgewezen. Enz.

b) Het Hof, enz.

O., dat appellante zich door deze beschikking gegriefd gevoelt omdat volgens haar de merken „Bel” en „Cati Bel” wel degelijk in hoofdzaak overeenstemmen, en althans zodanig dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan;

O., dat in deze zaak moet worden uitgegaan van appellantes bij inleidend verzoekschrift in eerste instantie onweersproken gesteld eerste gebruik door haar van het woord „Bel” als merk, — waartegenover staat een inschrijving ten name van geïntimeerde van de woorden „Cati Bel”, onder elkaar geplaatst in een dubbele rechthoek, welke laatste naar 's Hof's oordeel slechts als omlijsting der woorden is op te vatten;

O., dat het Hof de grieven van appellante gegrond acht, omdat bij vergelijking der merken het merk „Cati Bel” zich voordoet als een variant van het merk „Bel” waarmede het in hoofdzaak — Bel — overeenstemt, — en dit merk dan ook bij kopers van de gelijksoortige waren, die partijen onder haar merken in de handel brengen, de indruk zal wekken te behoren tot een serie van „Bel” merken;

O., dat derhalve zowel overeenstemming in hoofdzaak tussen de beide merken bestaat, als een zodanige overeenstemming dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan, waarvoor niet nodig is dat het merk van appellante hier te lande algemene of ruim verbreide bekendheid geniet, zoals de Rechtbank overweegt;

O., dat mitsdien de beschikking a quo niet in stand kan blijven en moet worden beslist als volgt: enz.

Nr 43. Hoge Raad der Nederlanden, 15 maart 1968. (plastic stapelschalen)

President: Mr F. J. de Jong;

Raden: Mrs J. H. H. Hülsmann, C. W. Dubbink,
C. H. Beekhuis en A. A. L. Minkenhof.

Artikel 10, lid 1 onder 10° Auteurswet 1912.

Hof:

De schalen van Schumm zijn te weinig oorspronkelijk, met name ook van vorm, en dragen te weinig het persoonlijk stempel van de ontwerper dan dat die schalen zouden kunnen worden aangemerkt als voorwerpen van op nijverheid toegepaste kunst.

Artikel 1401 Burgerlijk Wetboek.

Slaafse navolging:

Hof:

De produkten van Schumm enerzijds en van Plastics c.s. anderzijds vertonen een zo sterke gelijkenis, dat verwarring bij het publiek te duchten is, waaraan het op de bodem van de door Plastics vervaardigde schaal aangebrachte merk niet kan afdoen.

Plastics had zeer wel een andere vormgeving kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van haar produkt afbreuk te doen.

De handelingen van Plastics c.s. waren onrechtmatig.

Hoge Raad:

Het Hof behoefde slechts met de overgelegde plastic schalen rekening te houden en niet met schalen van ander materiaal.

De mogelijkheid om bij nabootsing van het produkt van een ander een andere vormgeving te kiezen zonder daarmee aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van zijn produkt af te doen, brengt tevens de verplichting mede zulks te doen.

Ook de nabootsing van een produkt dat niet in de zin van de Auteurswet 1912 oorspronkelijk is of het persoonlijk stempel van de maker draagt, kan onrechtmatig zijn.

Buiten beschouwing kan blijven, of de gedragingen van Plastics c.s. als „oneerlijk” moeten worden aangemerkt, daar het er alleen op aankomt, dat de gedragingen in strijd zijn met de zorgvuldigheid welke Plastics c.s. in het maatschappelijk verkeer betaamt met betrekking tot de schalen van Schumm.

S. P. F. Plastics te Zeist, c.s., eisers tot cassatie, advocaat Mr P. C. Klomp, tegen

de vennootschap naar Duits recht Erich Schumm G.m.b.H. te Murrhardt, Bondsrepubliek Duitsland, verweerster in cassatie, advocaat Mr R. van der Veen.

De Hoge Raad, enz.

Overwegende ten aanzien van het eerste middel: dat Plastics c.s. in dit middel aanvoeren, dat het Hof de door Schumm ingestelde vorderingen niet had mogen toewijzen, omdat:

1. enz.
2. enz.

3. het Hof bij de beoordeling in hoever de schalen van Schumm wat vormgeving betreft een eigen plaats innemen, zich heeft beperkt tot een vergelijking van uitsluitend plastic schalen voor huishoudelijk gebruik en geen rekening heeft gehouden met de door Plastics c.s. in afbeelding en model in het geding gebrachte pyrex glazen schaal;

4. het Hof, door te overwegen dat firma Plastics een andere vorm had kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar produkt afbreuk te doen, van een onjuist criterium is uitgegaan, daar niet beslissend is wat Plastics c.s. hadden kunnen doen, maar wat zij hadden moeten doen;

5. het Hof in ander verband overwoog, dat de schalen van Schumm te weinig oorspronkelijk zijn, met name ook van vorm, en te weinig het persoonlijk stempel van de ontwerper dragen om bescherming krachtens de Auteurswet 1912 te genieten, en ook reeds op deze grond het beroep van Schumm op onrechtmatige nabootsing had moeten worden afgewezen;

O. daaromtrent: enz.

dat de onder 3 omschreven klacht niet tot cassatie kan leiden, omdat het Hof bij zijn beoordeling of de plastic schalen van Schumm met betrekking tot hun vorm een eigen plaats innemen, slechts met de overgelegde plastic schalen behoefde rekening te houden, en niet met schalen van ander materiaal;

dat de onder 4 omschreven klacht ongegrond is, daar de bij nabootsing van het produkt van een ander in acht te nemen zorgvuldigheid verplicht, om bij die nabootsing alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt;

dat dus de mogelijkheid om een andere vormgeving te kiezen zonder daarmee aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van zijn produkt afbreuk te doen, tevens de verplichting medebrengt zulks te doen, en dit in 's Hof's arrest voldoende tot uitdrukking komt;

dat ten slotte de onder 5 omschreven klacht geen doel treft, omdat ook onrechtmatig kan zijn nabootsing van een produkt dat niet in de zin van de Auteurswet 1912

oorspronkelijk is of het persoonlijk stempel van de ontwerper draagt;

dat het eerste middel mitsdien faalt;

O. ten aanzien van het tweede middel: enz.

dat hierbij buiten beschouwing kan blijven, of de te dezen bedoelde gedragingen van Plastics c.s. als „oneerlijk” moeten worden aangemerkt, daar het er alleen op aankomt, dat die gedragingen in strijd zijn met de zorgvuldigheid welke Plastics c.s. in het maatschappelijk verkeer betaamt met betrekking tot de schalen van Schumm; dat dus ook het tweede middel faalt; enz.

Verwerpt het beroep; enz.

Nr 44. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 23 april 1968.

Voorzitter: Mr J. B. van Benthem;

Leden: Ir W. A. J. de Weerd en Ir A. A. de Haan.

Art. 2 Octrooiwet.

Een voorwerp, vervaardigd volgens de werkwijze van de hoofdconclusie ener aanvraag, kan in een volgconclusie geoctrooieerd worden, ook al onderscheidt dit voorwerp zich niet op uiterlijk kenbare wijze van de reeds bekende voorwerpen die op andere manier(en) zijn vervaardigd.

Beslissing nr 2270/art. 27 Octrooiwet inzake octrooi-aanvraag nr 208.492.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep;

Gezien de stukken;

Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir G. A. G. Lips, vergezeld door de Heren N. Hansjosten, K. Hasmann, Dipl.-Ing. A. Maxton en A. Scherf;

opposante I bij monde van de octrooigemachtigde de Heer N. J. Gerharz, vergezeld door Dipl.-Ing. H. Lesser en

opposanten II en III bij monde van de octrooigemachtigde Ir W. P. M. M. van Gennip; enz.

Overwegende, dat de primaire derde conclusie der aanvraag is gericht op schoeisel, vervaardigd met de werkwijze volgens de eerste conclusie;

dat de eerste opposante in haar antwoord op de memorie van grieven heeft betoogd, dat men aan dit schoeisel niet kan zien, dat het met toepassing van de werkwijze volgens de aanvraag is vervaardigd en dat het op geen enkele wijze verschilt van schoeisel dat in een andere vorm is gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm volgens het aangehaalde Belgische octrooischrift 000.000;

dat de gemachtigde van de eerste opposante ter zitting van de Afdeling van Beroep heeft verklaard, dat hij deze stelling niet handhaaft, omdat een schoen volgens de aanvraag zich uiterlijk wel degelijk onderscheidt van de bekende schoenen;

dat overigens een voorwerp, vervaardigd volgens de werkwijze van de hoofdconclusie ener aanvraag, in een volgconclusie geoctrooieerd kan worden, ook al onderscheidt dit voorwerp zich niet op uiterlijk kenbare wijze van de reeds bekende voorwerpen die op andere manier (en) zijn vervaardigd;

dat de Octrooiraad dit reeds herhaaldelijk heeft beslist, zoals kan blijken uit de gepubliceerde beschikkingen die in het „Bijblad bij De Industriële Eigendom” 1955, blz. 148, linker kolom, eerste volledige alinea zijn vermeld;

dat de Afdeling van Beroep daarom het schoeisel volgens de primaire derde conclusie der aanvraag octrooieerbaar acht; enz.