

de vraag, of Boehringer de werkwijzen of tenminste een der werkwijzen, waarvoor de octrooien nummers 70.834, 70.835 en 73.526 zijn verleend tijdens het tot de bereiding van chlooramphenicol leidende procédé — weergegeven in het bij antwoord overgelegde schema — heeft gevolgd.

Vooropgesteld zij, dat, nu de bereiding door Boehringer niet in Nederland geschiedde, het volgen van de laatstvermelde geotrooieerde werkwijzen op zichzelf niet in strijd kan zijn met de op grond van het verleend zijn der octrooien aan eiseres toekomende uitsluitende rechten. Voorts is niet gesteld, dat — indien dit al denkbaar ware — Boehringer een der werkwijzen, bedoeld bij de octrooien 70.834, 70.835 en/of 73.526 heeft toegepast in een eindstadium van het door haar gevolgde procédé in dier voege, dat de aldus gevolgde werkwijze rechtstreeks chlooramphenicol oplevert.

Voormeld verschil van mening tussen partijen loopt dus nog over de vraag, of, zo Boehringer bij de vervaardiging van chlooramphenicol niet de werkwijzen van de octrooien nummers 70.832 en/of 70.837 mocht hebben gevolgd, maar wel de niet rechtstreeks tot chlooramphenicol leidende werkwijzen van de octrooien 73.526, 70.834 en/of 70.835 — of tenminste een daarvan — gezegd kan worden, dat gedaagden dan met de door Boehringer aldus vervaardigde chlooramphenicol een stof hier te lande in het verkeer hebben gebracht, c.q. verkocht, afgeleverd, en dergelijke, die is bereid volgens de laatstvermelde werkwijzen of tenminste een daarvan.

Gedaagden erkennen terecht, dat de bescherming van een octrooi voor een werkwijze ter bereiding van een stof niet behoeft op te houden bij iedere verdere bewerking van de met die werkwijze verkregen stof. Zij zijn echter van oordeel, dat de bewuste stof in datgene wat in het verkeer is gebracht als zodanig aanwezig moet zijn en dat van vorenbedoelde bescherming geen sprake meer is, indien de verdere bewerking zó ingrijpend is, dat de daaraan onderworpen stof — die het directe resultaat was van de beschermde werkwijze — geheel verdwijnt en in een andere stof opgaat.

Deze laatste stelling kan in haar algemeenheid niet worden aanvaard. Niet ondenkbaar is, dat een werkwijze wordt gevolgd, waarvoor hier te lande octrooi is verleend, welke als eindresultaat een bepaalde stof oplevert, terwijl daarna uit deze stof nog een andere stof wordt bereid volgens een werkwijze, welke van dusdanig ondergeschikt belang is — hetzij wat de aard van de werkwijze zelf, hetzij wat de inwerking op de eigenschappen van de aanvankelijk verkregen stof betreft — dat onder omstandigheden de laatstverkrege stof geacht moet worden volgens de eerstbedoelde werkwijze te zijn vervaardigd.

In het onderhavige geval is echter niet gesteld, dat Boehringer — indien dit al mogelijk ware — door een zodanige van ondergeschikt belang zijnde werkwijze na toepassing van de door de octrooien nummers 73.526, 70.834 en/of 70.835 beschermde werkwijzen chlooramphenicol zou hebben verkregen. Het tegendeel zou eerder volgen uit de omstandigheid, dat in het procédé, volgens hetwelk eiseres chlooramphenicol bereidt, op de drie laatstbedoelde werkwijzen nog twee afzonderlijk geotrooieerde en derhalve als afzonderlijke uitvindingen te beschouwen fasen, namelijk die der octrooien nummers 70.832 en nummers 70.837 (waarvan de laatste werkwijze overigens slechts dient om ongewenste resten te verwijderen) volgen.

Reeds op dezen grond is een onderzoek naar de vraag, of de werkwijzen van de octrooien 70.834, 70.835 en/of 73.526 zijn gevolgd, niet van belang.

De vraag, of de beslissing een andere zou kunnen zijn, indien Boehringer na toepassing van tenminste een der laatstbedoelde werkwijzen wel door middel van een

werkwijze, die van technisch standpunt gezien van ondergeschikt belang was, chlooramphenicol zou hebben verkregen — indien al verenigbaar met de stellingen van eiseres — kan derhalve buiten beschouwing blijven, evenals die, of een andere beslissing zou kunnen worden gegeven, indien tevens octrooi ware verleend — zo al mogelijk — voor het geheel of ten dele combineren van de elk op zichzelf geotrooieerde werkwijzen.

Van uitsluitend belang is derhalve, of Boehringer bij de bereiding tenminste een der werkwijzen, waarvoor de octrooien 70.832 en 70.837 zijn verleend, heeft gevolgd, welke werkwijzen immers — naar door beide partijen gesteld is —, indien toegepast bij de bereiding van chlooramphenicol, elk rechtstreeks daartoe leiden (tot chlooramphenicol), met dien verstande dat die van octrooi 70.837 leidt tot van bepaalde ongewenste resten gezuiverde chlooramphenicol.

Nu gedaagden dit hebben ontkend, acht de rechtbank een onderzoek door deskundigen hiernaar gewenst. Enz.

Op het bovenstaande tussenvonnissen is wegens een door partijen getroffen schikking niet een eindvonnis gevolgd.

Nr 19. Hoge Raad der Nederlanden, 8 januari 1960. (Board Script)

President: Mr Dr J. Donner; Raden: Mrs F. J. de Jong, Prof. G. J. Wiarda, Prof. Ph. A. N. Houwing en J. H. H. Hülsmann.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Nabootsing van het produkt van een concurrent druist alleen dan in tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht.

Deze zorgvuldigheid eist niet, dat het eigen produkt van dat van de concurrent verschilt op alle punten waarop dat zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen mogelijk zou zijn, maar zij brengt wel de verplichting mee om bij de nabootsing te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen, dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt.

Voor het antwoord op de vraag of een handeling tegen de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid indruist, is niet zonder meer beslissend dat zij in de betrokken tak van nijverheid als niet gebruikelijk en niet oirbaar wordt beschouwd.

De naamloze vennootschap naar Engels recht J. W. Spear & Sons Ltd., te Enfield, Middlesex (Groot-Brittannië), eiseres tot cassatie, advocaat Mr C. R. C. Wijckerheld Bisdom,

tegen
de naamloze vennootschap Hausemann en Hötte N.V., te Amsterdam, verweerster in cassatie, advocaat Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach.

a) De Hoge Raad, enz.

Gezien de stukken;

Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt:

dat eiseres tot cassatie — Spear — verweerster in cassatie — Hausemann en Hötte — heeft gedaagd voor de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam en onder meer heeft gevorderd dat deze zal worden veroordeeld om zich te onthouden van het in den handel brengen van het gezelschapsspel Board Script in de uitvoering en met de spelregels als thans geschiedt, alsmede tot schadevergoeding, daartoe stellende, kort samengevat:

dat zij, na daartoe het exclusieve recht verkregen te hebben, heeft vervaardigd en voor het eerst in Nederland

in den handel heeft gebracht het gezelschapsspel „Scrabble”; dat Hausemann en Hötte die tevergeefs gebracht heeft om den alleenverkoop voor Nederland van dit spel te verkrijgen, het gezelschapsspel „Board Script” in Nederland in den handel is gaan brengen en brengt; dat Board Script, gelijk ter dagvaarding uitvoerig is aangegeven, naar uiterlijk, spelregels, speelwijze en uitvoering een nabootsing is van Scrabble; dat Hausemann en Hötte zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het door haar gebrachte product afbreuk te doen even goed een anderen weg had kunnen inslaan door Board Script in andere uitvoering en gebonden aan sterker afwijkende en andersluidende spelregels in den handel te brengen; dat Hausemann en Hötte aldus grote verwarring bij winkeliers en het kopend publiek heeft teweeg gebracht onder meer ook blijkende uit de door haar gemaakte reclame; dat Hausemann en Hötte, aldus handelende, aanhaakt, respectievelijk doet aanhaken aan den roep van Scrabble, onder meer verkregen door de voor dit spel gemaakte kostbare reclame; dat Hausemann en Hötte op deze wijze aan de nabootsing van Scrabble een ongeoorloofd karakter heeft gegeven en jegens Spear onrechtmatig handelt, waardoor deze rechtstreeks schade lijdt, welke Hausemann en Hötte ondanks herhaalde aanmaningen weigert te vergoeden; dat Spear deze schade begroot op f 100 000,—, althans stelt op zodanig bedrag als de Rechtbank in goede justitie zal bepalen of in een staatprocedure zal worden vastgesteld;

dat na tegenspraak van Hausemann en Hötte de Rechtbank bij vonnis van 29 Januari 1958 aan Spear haar vorderingen heeft ontzegd;

dat op het door Spear ingestelde hoger beroep het Gerechtshof te Amsterdam bij het bestreden arrest [van 22 Mei 1959, Red.] het vonnis der Rechtbank heeft bekrachtigd na te hebben overwogen:

„dat de door Spear gehandhaafde grieven aldus kunnen worden samengevat:

1. De Rechtbank heeft artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek verkeerd toegepast door niet aan te nemen dat Hausemann en Hötte met betrekking tot het spel Board Script een andere weg had behoren te volgen, respectievelijk dat door haar wijze van handelen verwarring is ontstaan.

2. De Rechtbank heeft ten onrechte en met een onjuiste argumentatie de stelling van Spear verworpen, dat het beginsel dat het in het algemeen gesproken niet verboden is om van de in de producten van een concurrent geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis ten eigen voordele gebruik te maken, beperkt wordt tot producten, welke voor de maatschappelijke vooruitgang betekenis hebben en dat daaronder spellen als de onderhavige niet vallen.

3. Ten onrechte heeft de Rechtbank bij de beoordeling van de al dan niet rechtmatigheid van de nabootsing geen rekening gehouden met hetgeen gebruikelijk is en oirbaar geacht wordt in de speelgoedindustrie.

„dat, wat de eerste grief betreft, de Rechtbank heeft overwogen, dat aan Haar bij bezichtiging van beide spellen is gebleken:

dat deze in hoge mate overeenstemmen: bij beide spellen zijn de speelborden vierkant, bij beide is het bord verdeeld in 15 maal 15 vakjes en is het centrale vakje het uitgangspunt; beide spellen worden gespeeld volgens de kruiswoord-gedachte; bij beide spellen beschikt elke speler over een eigen voorraad losse letters, waaruit hij kiest bij zijn zet en wordt na de zet de voorraad aangevuld; bij beide spellen zijn twee blokjes, die naar keuze van de betrokken speler voor elke letter kunnen doorgaan, is aan elke letter een in punten uitgedrukte waarde toegekend en zijn er in het veld vakjes, die een aldaar geplaatste letter in waarde verhogen en vakjes, die

de waarde van alle letters van een woord verhogen als een der letters van dat woord een zodanig vakje bedekt; bij beide spellen worden zodanige vakjes aangegeven met afzonderlijke kleuren; de onderlinge verschillen in waardering tussen de waarden der verschillende letters is bij beide spellen in hoofdtrekken dezelfde in dien zin, dat veel voorkomende letters een lage waarde hebben en weinig voorkomende een hoge; de voormelde verhoging der letterwaarden geschiedt in beide spellen door de aangegeven waarden met twee of drie te vermenigvuldigen; de spelregels zijn in grote trekken dezelfde; de plaatsing van voormelde bijzondere vakjes komt in hoofdzaken bij beide spellen overeen (veelal verlopende langs de diagonalen of schuine lijnen) op ongeveer dezelfde plaatsen van het bord.

„dat de Rechtbank hieruit de conclusie heeft getrokken dat met Board Script het spel „Scrabble” in hoge mate is nagevolgd;

„dat het Hof, na ook zijnerzijds de beide spellen bezichtigd te hebben, zich met vorenstaande overwegingen van de Rechtbank geheel verenigt;

dat het echter aan Hausemann en Hötte vrijstond en staat om het Scrabble-spel, nu Spear daarop geen subjectief recht meer pretendeert, na te bootsen, ook al zou zij daardoor bij het kopend publiek en bij winkeliers verwarring hebben teweeggebracht en teweegbrengen, indien zij het veroorzaken van die verwarring niet kon voorkomen zonder afbreuk te doen aan de grootst mogelijke bruikbaarheid en deugdelijkheid van het spel Board Script;

„dat wat dit laatste aangaat, Hausemann en Hötte in eerste aanleg twee rapporten van Prof. Dr Schuh respectievelijk d.d. 2 Januari 1956 en 28 Juni 1957 in het geding heeft gebracht, in welke rapporten deze Professor omstandig zijn bevindingen bij de vergelijking van de beide onderhavige spellen opgedaan, heeft weergegeven, dit zowel wat betreft de spelregels en de speltechniek als wat de uitvoering aangaat;

„dat Prof. Schuh, na in het eerste rapport te hebben opgesomd de punten van overeenstemming van beide spellen, welke, globaal genomen dezelfde zijn als die, welke Rechtbank en Hof, zoals bovenvermeld hebben aangetroffen, samenvattend heeft gesteld, dat de spellen overeenstemmen in de essentiële onderdelen, die de waarde van het spel bepalen en dat in verschillende niet of weinig essentiële punten Board Script van Scrabble afwijkt, terwijl hij in het tweede rapport heeft geconcludeerd dat de overeenkomsten der spellen het gevolg zijn van het streven van de samensteller van Board Script om een zo waardevol en aantrekkelijk mogelijk spel te verkrijgen en dat die samensteller terecht gemeend heeft dat het overnemen van de essentiële details, welke de waarde van Scrabble bepalen, in vergelijking met allerlei andere mogelijkheden om het beginsel uit te werken, de beste waarborg biedt voor een aantrekkelijk spel;

„dat hieruit blijkt dat volgens Prof. Schuh, de meer genoemde punten van overeenstemming niet vermeden konden worden om een spel te vervaardigen van dezelfde bruikbaarheid en deugdelijkheid als Scrabble, een oordeel, waarvan de juistheid door Prof. Dr Bottema, op wie Spear zich beroept, in zijn overgelegde rapporten van 12 Juli 1956 en 5 Oktober 1957 op zichzelf niet wordt bestreden, hebbende Prof. Bottema zich bepaald tot de opmerking, dat het geven van dit oordeel zijns inziens niet op zijn weg ligt;

„dat voorts de Rechtbank, evenals overigens Prof. Schuh in zijn rapporten, verscheidene afwijkingen in Board Script van Scrabble in haar vonnis heeft aangegeven, welke Spear klaarblijkelijk als zodanig heeft erkend, hebbende zij namelijk in appèl er ten deze het zwijgen toe gedaan;

„dat deze door de Rechtbank vermelde verschillen de volgende zijn:

1. de dozen zijn verschillend van kleur, die van Scrabble is rood, die van Board Script grijsgroen, bovendien is de naam Board Script bij dit spel op duidelijke wijze in het centrum van de buitenkant van de deksel geplaatst, waar daarenboven de Jumbo is aangebracht, die — zoals bij pleidooi onweersproken is gesteld — handelsmerk van Hausemann en Hötte is;

2. bij het openen van de dozen blijken ook de dan zichtbaar wordende rugzijden der spellen opvallende verschillen in kleur te vertonen terwijl op de naar boven gekeerde rugzijde van Board Script de naam en de Jumbo weer duidelijk voorkomen;

3. de indeling van de dozen is anders;

4. bij Scrabble zijn de spelregels op een enkel in een los blaadje bijgevoegd voorbeeld na aan de binnenzijde van het deksel aangebracht, bij Board Script zijn zij in een afzonderlijk boekje en uitgebreider, met meer voorbeelden, in de doos bijgevoegd;

5. er is verschil tussen vorm en kleur van de letters op de letterblokjes;

6. de blokjes, die voor iedere letter kunnen worden gebruikt, zijn bij Scrabble blanco, bij Board Script voorzien van voormelde Jumbo;

7. vorm en afmetingen van de letterrekjes verschillen;

8. er zijn, zij het kleine, verschillen, in de waarden die aan de letters worden toegekend;

9. wat de lichtgekleurde premievakjes betreft, zijn de beide meest centraal gelegen velden van een halve diagonaal, zoals die bij Scrabble voorkomen, bij Board Script 90° om hun gemeenschappelijke punt gedraaid; het meest centraal gelegen lichtgroene veld van de middelste horizontale of verticale rij, is bij Board Script één plaats naar het middenveld toe verschoven; hierdoor zijn in totaal 8 lichtrode en 4 lichtgroene vakjes ten opzichte van de ligging bij Scrabble verplaatst;

10. er zijn ook andere verschillen in spelregels: bij Scrabble staan telkens zeven en bij Board Script telkens acht letterblokjes op het rekje; bij Scrabble is het centrale vakje een premievakje en dan ook lichtrood, bij Board Script is dit vakje niet bevoorrecht;

11. de grondkleuren van de spelborden zijn geheel verschillend; bij Scrabble lichtgrijs en bij Board Script zwart;

12. de tekst, die om het bord is geplaatst, is bij Board Script een geheel andere dan bij Scrabble;

13. de letterzakjes bij Board Script dragen de naam Board Script, bij Scrabble waarvoor oorspronkelijk in Nederland geen letterzakjes werden gebezigd, zijn zij onbedrukt.

„dat het Hof van oordeel is, dat deze verschillen uitwijzen dat Hausemann en Hötte door deze afwijkingen aan te brengen, verwarring met Scrabble heeft trachten weg te nemen voor zover dit van hem gevegd mocht worden, wilde hij aan bruikbaarheid en deugdelijkheid van Board Script niet te kort doen;

„dat hetgeen Spear ten deze voor een tegenovergestelde opvatting heeft aangevoerd, niet steekhoudend is;

„dat Spear er in de eerste plaats op heeft gewezen, dat Board Script niet aan deugdelijkheid en bruikbaarheid zou hebben ingeboet indien het spel niet de volgende overeenkomsten met Scrabble had vertoond:

a) effenkleurige dozen met een betrekkelijk klein, gedeeltelijk geel gekleurd, etiket;

b) de afmetingen van de doos waarin Hausemann en Hötte het spel BOARD SCRIPT op de markt brengt, zijn totaal afwijkend van de maten van de dozen waarin Hausemann en Hötte haar andere spellen verpakt. De afmetingen van de BOARD SCRIPT-doo's zijn volkomen dezelfde als die van de doos waarin het spel SCRABBLE werd gebracht;

c) merken in de Engelse taal, welke voor het Nederlandse publiek ieder onderscheidend vermogen missen;

d) effenkleurige rugzijde der spellen;

e) de indeling der dozen is praktisch dezelfde (de rekjes zijn in smalle vakjes zijdelings aangebracht, de lettervakjes liggen in een vierkant vlak, terwijl de borden rusten op een verhoogd vierkant vlak);

f) de spelregels stemmen soms woordelijk overeen;

g) de letterblokjes zijn van hetzelfde lichte hout vervaardigd;

h) de rekjes waarop de letters worden geplaatst zijn van hetzelfde formaat en hetzelfde hout;

„dat evenwel, naar 's Hof's oordeel, Hausemann en Hötte door te zorgen dat Board Script in de veelal belangrijker punten 1 tot en met 13 van Scrabble afwijkt, in redelijkheid aan de zorgvuldigheid welke hij bij het navolgen van het Scrabblespel had in acht te nemen, heeft voldaan, ook al zou het Hausemann en Hötte wellicht mogelijk zijn geweest ook in de door Spear gesignaleerde details verschillen aan te brengen;

„dat Spear voorts aan Hausemann en Hötte heeft verweten dat het woord script, dat in de benaming van het spel van Hausemann en Hötte voorkomt, verwarring stichtend en vermijdbaar is;

„dat toch, zo Spear, script in klank, betekenis en uiterlijk veel weg heeft van Scrabble;

„dat het Hof Spear ook hier niet kan volgen, al reeds niet, omdat bij vergelijking van de namen van de twee spellen, naast elkaar gesteld dienen te worden de volledige naam van het spel van Hausemann en Hötte, zijnde Board Script, en Scrabble, en het Hof in elk geval dan geen verwarring veroorzakend element in de naam van het spel van Hausemann en Hötte ziet, te minder, waar — naar vaststaat — het Bureau voor de Industriële Eigendom zelfs „Script“ naast „Scrabble“ als merk voor dezelfde soort waren heeft toegelaten;

„dat tenslotte Spear een negental spellen in het geding heeft gebracht, die volgens haar, soortgelijk zijn aan Scrabble, maar desniettemin zodanig afwijkend dat Spear tegen het in de handel brengen daarvan geen bezwaar heeft;

„dat Spear, die beweert dat deze spellen in deugdelijkheid en bruikbaarheid voor Scrabble niet onderdoen, aan de Rechtbank verwijt, dat Zij in dit verband geen onderzoek ter zake van die spellen heeft gedaan;

„dat echter, daargelaten of de Rechtbank in haar systeem een zodanig onderzoek had dienen in te stellen, het Hof zich van die taak ontslagen kan achten, nu immers het Hof aanneemt dat Hausemann en Hötte naar redelijk te stellen eisen zich geheel gekwetend heeft van haar plicht om zorg te dragen dat geen verwarring ontstaat voor zover zij daartoe in staat is met behoud van de grootst mogelijke bruikbaarheid en deugdelijkheid van haar spel, zodat irrelevant is of mogelijk de vervaardigers van de door Spear in het geding gebrachte negen spellen nog meer zorg dan de vereiste hebben getoond;

„dat, afgezien hiervan, overigens aan het Hof bij beschouwing van de 9 spellen is gebleken dat daarbij de kruiswoordgedachte op geheel andere wijze is uitgewerkt dan bij Scrabble;

„dat tenslotte Spear bij acten van pleidooi zo in eerste aanleg als in appèl te bewijzen heeft aangeboden dat op tal van punten Hausemann en Hötte Scrabble heeft nagevolgd hoewel zij zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar product afbreuk te doen op bepaalde punten een andere weg had kunnen inslaan en zij door dit na te laten verwarring heeft gesticht of sticht;

„dat aan dit bewijsaanbod voorbijgegaan moet worden omdat het niet ter zake dienend is voor zover het betrekking mocht hebben op door Spear gestelde, doch hiervoren door het Hof terzijde gestelde feiten, terwijl het overigens als te vaag moet worden geoordeeld;

„dat dus de grief verworpen moet worden;
 „dat hetzelfde het geval is met de tweede grief,
 „dat toch het Hof geen reden ziet om — zoals Spear wil — onderscheid te maken tussen objecten, welke van belang zijn voor de maatschappelijke vooruitgang en andere, die daarvoor van geen betekenis zijn;

„dat hierbij nog wordt opgemerkt dat het arrest van de Hoge Raad „Borsumij—Lion” [21 December 1956, *B.I.E.* 1957, nr 11, blz. 36, *Red.*], waarop Spear zich beroept, daarvoor geen aanknopingspunten biedt;

„dat, wat aangaat de derde grief,
 gesteld al dat de handelwijze van Hausemann en Hötte bij hen, die in haar tak van nijverheid werkzaam zijn als niet gebruikelijk en oirbaar wordt beschouwd, zulks toch aan Hausemann en Hötte niet het recht zou kunnen ontnemen om gebruik te maken van haar recht om, profiterend van Spears inspanning, inzicht en kennis aan haar spel een zo groot mogelijke mate van deugdelijkheid te geven;

„dat dan ook met voorbijgaan van het door Spear ten deze aangeboden getuigenbewijs als niet ter zake dienend, ook deze grief ongegrond moet worden verklaard;

„dat Spear in hoger beroep nog te bewijzen heeft aangeboden, dat Board Script wel degelijk door publiek en winkeliers is verward met Scrabble, doch ook dit bewijsaanbod niet ter zake dienend is, nu het in de door het Hof gevolgde gedachtengang irrelevant is of de door Spear gesignaleerde verwarring al dan niet is teweeggebracht;”

Overwegende dat Spear tegen 's Hof's arrest aanvoert de volgende middelen van cassatie:

I. Schending en/of verkeerde toepassing van de artikelen 175 der Grondwet, 20 der Wet op de Rechterlijke Organisatie, 1401, 1402, 1403 van het Burgerlijk Wetboek, 48, 59, 199, 353 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 1 van de Wet van 3 Maart 1948, I 1948, nr 83, 10bis en 10ter van het bij die Wet goedgekeurde Unieverdrag van Parijs van 20 Maart 1883 tot bescherming van de Industriële Eigendom, zoals dit laatstelijk te Londen is herzien, door op de in het arrest opgenomen gronden, waarnaar hier wordt verwezen, te bekrachtigen het vonnis, waarvan beroep, waarbij de vordering van Spear was ontzegd, ten onrechte en in strijd met de aangehaalde wetsartikelen, omdat het Hof, voorop stellende, dat met „Board Script” het spel „Scrabble” in hoge mate is nagevolgd, en in het midden latende of Hausemann & Hötte door nabootsing van het Scrabble spel verwarring heeft teweeggebracht en teweegbrengt bij het kopend publiek en bij winkeliers, en het bewijsaanbod van Spear dat Board Script door publiek en winkeliers is verward met Scrabble passerende op grond dat het in de door het Hof gevolgde gedachtengang irrelevant is of de door Spear gesignaleerde verwarring al dan niet is teweeggebracht, enerzijds heeft geoordeeld dat zekere door het Hof opgesomde verschillen uitwijzen, dat Hausemann & Hötte door deze afwijkingen aan te brengen, verwarring met Scrabble heeft trachten weg te nemen voor zover dit van haar gevegd mocht worden, wilde zij aan bruikbaarheid en deugdelijkheid van Board Script niet te kort doen, en heeft geoordeeld dat Hausemann & Hötte aldus in redelijkheid aan de zorgvuldigheid welke zij bij het navolgen van het Scrabblespel had in acht te nemen, heeft voldaan, doch anderzijds heeft verondersteld, dat het voor Hausemann & Hötte mogelijk zou zijn geweest (kennelijk: zonder aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid van het spel Board Script te kort te doen) in een aantal door Spear gesignaleerde, en door het Hof vermelde details verschillen aan te brengen, en dat er spellen bestaan, die in deugdelijkheid en bruikbaarheid voor Scrabble niet onderdoen, en waarvan de vervaardigers nog meer zorg (dan Hausemann & Hötte) hebben getoond om verwarring te voorkomen, waarbij

het Hof heeft miskend, dat, aannemende dat de nabootsing van het spel Scrabble verwarring bij winkeliers en kopend publiek teweegbrengt, althans gevaar voor zulke verwarring in het leven roept, Hausemann & Hötte gehouden was al datgene te doen, waardoor de spellen een verschillende indruk zouden maken, en verwarring zou worden voorkomen, voor zover dit mogelijk was zonder aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid van het spel Board Script te kort te doen, en bij gebreke daarvan onrechtmatig jegens Spear handelde en niet geacht kan worden de zorgvuldigheid in acht te hebben genomen, die haar in het maatschappelijk verkeer tegenover Spear betaamde, al hetgeen te meer klemt, omdat, naar het Hof veronderstelt, de onderhavige spellen voor de maatschappelijke vooruitgang van geen betekenis zijn; zijnde althans 's Hof's beslissing, dat Hausemann & Hötte wel in redelijkheid heeft voldaan aan de zorgvuldigheid, welke zij bij het navolgen van het Scrabble spel had in acht te nemen, in het licht van voormelde feiten onbegrijpelijk en tegenstrijdig en mitsdien niet naar de eis der wet gemotiveerd.

II. Schending en/of verkeerde toepassing van de artikelen in het eerste middel aangehaald, door op de in het arrest opgenomen gronden, waarnaar hier wordt verwezen te bekrachtigen het vonnis, waarvan beroep, waarbij de vordering van Spear was ontzegd, ten onrechte en in strijd met de aangehaalde wetsartikelen, omdat het Hof, veronderstellende, dat de handelwijze van Hausemann & Hötte bij hen, die in de tak van nijverheid van Hausemann & Hötte werkzaam zijn als niet gebruikelijk en niet oirbaar wordt beschouwd, daaruit niet de conclusie heeft getrokken, dat alsdan deze handelwijze van Hausemann & Hötte als onrechtmatig moest worden aangemerkt, immers zou indruisen tegen de zorgvuldigheid welke haar in het maatschappelijk verkeer tegenover Spear betaamde, en zou strijden met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, met name nu, naar het Hof in het midden heeft gelaten, deze handelwijze verwarring zou kunnen wekken ten opzichte van de waren en de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van Spear, en wel op grond dat de aangevoerde omstandigheid aan Hausemann & Hötte niet het recht zou kunnen ontnemen om gebruik te maken van haar recht om, profiterend van Spears inspanning, inzicht en kennis aan haar spel een zo groot mogelijke mate van deugdelijkheid te verlenen, aldus voorbijziende, dat een dergelijk „recht” niet bestaat, en dat althans de grenzen van de niet-onrechtmatige nabootsing worden getrokken door, althans mede door de opvattingen in de maatschappij, althans in de betrokken bedrijfstak omtrent hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, en een „recht” als door het Hof vermeld, in elk geval niet omvat het nabootsen van het spel van Spear waardoor verwarring is en kan worden teweeggebracht voorzover deze nabootsing niet vereist was om aan het spel van Hausemann & Hötte een zo groot mogelijke mate van deugdelijkheid te geven, met andere woorden ten aanzien van die in het arrest vermelde details, waarin het voor Hausemann & Hötte mogelijk was geweest verschillen aan te brengen, al hetgeen te meer klemt, omdat, naar het Hof veronderstelt, de onderhavige spellen voor de maatschappelijke vooruitgang van geen betekenis zijn;”

Overwegende aangaande het eerste middel:

dat nabootsing van het product van een concurrent — onverminderd de door dezen aan de Octrooiwet 1910, *Staatsblad* 313, of aan de Auteurswet 1912 te ontfanen rechten — alleen dan indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht;

dat deze zorgvuldigheid niet eist, dat het eigen product van dat van den concurrent verschilt op alle punten waarop dat zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen mogelijk zou zijn, doch zij wel de verplichting meebrengt om bij de nabootsing te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen, dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt;

dat het Hof klaarblijkelijk heeft geoordeeld, dat Hausemann en Hötte door haar product Board Script op de in het arrest onder 1—13 opgesomde punten te doen afwijken van het product Scrabble van Spear aan deze verplichting heeft voldaan, en dat de gelijkheid, daarnaast, in de onder a—h omschreven opzichten voor de kans op verwarring van zo geringe betekenis was dat men Hausemann en Hötte in redelijkheid niet kon verwijten deze niet te hebben vermeden;

dat het Hof, hiervan uitgaande, de nabootsing terecht niet uit dezen hoofde onrechtmatig heeft geacht;

dat dit middel derhalve geen doel treft;

Overwegende omtrent het tweede middel:

dat 's Hof's overweging „dat, gesteld al dat de handelwijze van Hausemann en Hötte bij hen, die in haar tak van nijverheid werkzaam zijn, als niet gebruikelijk en niet oirbaar wordt beschouwd, zulks toch aan Hausemann en Hötte niet het recht zou kunnen ontnemen om gebruik te maken van haar recht om, profiterend van Spears inspanning, inzicht en kennis, aan haar spel een zo groot mogelijke mate van deugdelijkheid te geven”, aldus is te verstaan, dat de handelwijze van Hausemann en Hötte in de gegeven omstandigheden niet indruiste tegen de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, ook al zou deze handelwijze in haar tak van nijverheid als niet gebruikelijk en niet oirbaar worden beschouwd;

dat voor het antwoord op de vraag of een gegeven handeling indruist tegen die zorgvuldigheid het feit, dat zij in de betrokken tak van nijverheid als niet gebruikelijk en niet oirbaar wordt beschouwd, niet zonder meer beslissend is;

dat ook dit middel derhalve faalt;

Verwerpt het beroep; enz.

b) Conclusie van de Procureur-Generaal Mr G. E. LANGEMEIJER.

Ten aanzien van het eerste van de in deze bepleite cassatiemiddelen vertoonden naar het mij voorkomt de pleidooien niet zo zeer verschil van mening omtrent de norm, die het Hof had behoren toe te passen, als wel omtrent de vraag, of het Hof die regel toegepast heeft. De geëerde pleiters toch waren het in wezen hierover eens, dat, wanneer „navolging” in beginsel vast staat en ook vast staat, dat die navolging voor degene die navolgte geboden was om zijn product zo deugdelijk mogelijk te maken, laatstgenoemde *alles* moet doen wat dan toch *redelijkerwijze* mogelijk is om verwarring tussen beide producten te voorkomen. Pleiter voor eiser tot cassatie legde bij het hanteren van deze formule nadruk op het woord „alles”, pleiter voor verweerster daarentegen op het woord „redelijkerwijze”, maar meer dan een accentverschil scheen mij dit niet; elk van beiden laat ook het niet beklemtoonde woord gelden. Ook de terminologie van het Hof is niet zodanig, dat zij zou doen veronderstellen, dat het College van de bedoelde formule zou hebben willen afwijken. Niettemin kan ik begrijpen, dat eiser tot cassatie meent, dat het Hof dit metterdaad heeft gedaan, al meen ik voor mij dat niet. De oorzaak van de twijfel schijnt mij deze, dat het Hof, na een aantal door de tegenwoordige verweerster naar voren gebrachte verschillen in het uiterlijk van de beide producten te hebben opgesomd, een aantal punten vermeldt, waarop eiser

tot cassatie heeft gewezen en waar verschil, dat op zichzelf niet onmogelijk zou zijn geweest, ontbreekt. Daarentrent beslist dan het Hof, dat deze laatste punten niet eraan afdoen dat verweerster gedaan heeft wat redelijkerwijze van haar te vergen was om verwarring te voorkomen. Dit oordeel kan men nu aldus opvatten, dat het Hof van mening zou zijn geweest, dat verweerster, door ook nog voor verschil op de door eiser gereleveerde punten te zorgen, verwarring nog meer had kunnen tegen gaan, maar dit niet behoefde te doen, omdat zij reeds genoeg in die richting had gedaan. Zo opgevat zou de mening van het Hof inderdaad impliceren, dat verweerster niet *al* het redelijkerwijs mogelijke behoefde te doen. Ik zou echter menen, dat dit niet de enig mogelijke en zelfs niet de meest waarschijnlijke uitlegging van het arrest is. Men zal toch dit moeten bedenken. Enerzijds is het aantal verschillen dat men tussen twee in bepaalde opzichten overeenstemmende voorwerpen kan tot stand brengen, theoretisch onbegrensd en praktisch althans onafzienbaar. Dit betekent dus, dat men eigenlijk nooit zou kunnen zeggen, dat iemand, die verplicht is verwarring tussen zijn product en dat van een ander te voorkomen, *alle* mogelijke verschillen heeft aangebracht. Bovendien betekent niet alle vermeerdering van het aantal verschillen een verhoogde bestrijding van verwarring. Er komt een zeker punt, waar enerzijds niemand meer de beide voorwerpen, waarom het gaat, voor gelijk zal kunnen houden, maar waar anderzijds ook een nog zo vergaande vermeerdering van de verschillen niet kan beletten, dat de een of ander die verschillen veronachtzaamt. Dit laat zich aan het onderhavige geval goed demonstreren. Niemand, die het spel wenst te kopen, waarvan hij weet, dat het enkel verpakt is in een doos als die van „Scrabble” zal menen bij het zien van de doos van „Board Script” eerstgenoemd spel voor zich te hebben. Maar anderzijds is het zeer goed mogelijk, dat iemand, wie het alleen te doen is om de essentiële trekken van het spel als spel, zonder onderscheid de ene of de andere doos aanvaardend zou zelfs al waren de verschillen in uiterlijk nog veel groter dan zij zijn. Dat kan dan het geval zijn, omdat het hem onverschillig is of hij een „Scrabble-” dan wel een „Boardscript” spel koopt, of ook omdat hij zonder veel nadenken aanneemt, dat „Scrabble” het uiterlijk van zijn dozen kan hebben veranderd. Bedenk men dit, dan is het duidelijk, dat het Hof met zijn betreffende overwegingen niet behoeft te hebben bedoeld hetgeen het cassatiemiddel daarin leest, maar ook bedoeld kan hebben dat de verschillen met de dozen van eiser, die verweerster aan de hare heeft bijgezet, verwarring praktisch uitsluiten, *voorzover de mogelijkheid van verwarring door de gedaante van de spellen kan worden beïnvloed*, en dus alles heeft gedaan hetgeen redelijkerwijze van haar gevegd kan worden, waaraan dan in deze opvatting niet afdoet, dat de door eiser opgesomde ontbrekende verschillen ook nog hadden kunnen worden aangebracht. Mij schijnt deze lezing zelfs de meest waarschijnlijke, gezien het in de woordkeuze van het Hof uitkomende streven om zich naar Uw arrest Thole-Hyster (26 juni 1953 N.J. 1954, no. 90 [B.I.E. 1953, nr 55, blz. 113, Red.]) te richten. In ieder geval zal het middel m.i. moeten falen, nu niet vaststaat, dat het Hof bedoeld heeft de opvatting tot uitdrukking te brengen, die het middel bestrijdt.

Het aan het slot van het middel nog ter sprake gebrachte probleem van de invloed, die bij de beoordeling van slaafse navolging zou kunnen toekomen aan het al dan niet van betekenis zijn van het product in kwestie voor de maatschappelijke vooruitgang, komt voor mij niet aan de orde. Bij mijn opvatting van het oordeel van het Hof is dit juist, ook indien het niet om maatschappelijk nuttige voorwerpen zou gaan. Zou het Hof daarentegen bedoeld hebben wat eiser veronderstelt, dan zou ik de beslissing voor onjuist houden, al weder ongeacht

het maatschappelijk nut. Invloed van dit laatste op onze vraag zou ik mij eigenlijk slechts kunnen voorstellen wanneer het mocht gaan over vindingen, die een bijzonder eerbiedwaardig belang dienen, geneesmiddelen, geneeswijzen en dergelijke (voorzover daar niet het merkenrecht van toepassing is). Van zodanig nut is hier natuurlijk geen sprake, maar dit was in de zaak Thole-Hyster evenmin het geval.

Het tweede middel is gericht tegen de afwijzing door het Hof van het beroep van eiser op de stelling, dat een handelwijze als die van verweerster in de kringen van beider beroep als niet gebruikelijk en oirbaar zou gelden. Het Hof heeft — met een voor kritiek wellicht vatbare formulering — deze stelling voor irrelevant verklaard op grond dat zulk een gewoonte aan verweerder niet een handelwijze zou kunnen verbieden, waartoe hij, naar het Hof reeds had overwogen, nu eenmaal gerechtigd was. Ik geloof dat ook dit onderdeel van het arrest juist is. Het gaat om de voorzichtigheid, die in het maatschappelijk verkeer betaamt. Wat deze eist, staat aan de beoordeling van de rechter. Niet natuurlijk naar diens willekeur of hoogst persoonlijke overtuiging, maar wel naar hetgeen de rechter, de in het verkeer tot uiting komende opvattingen toetsende aan zijn zedelijk oordeel, als objectief verplichtend durft poneren. Dit oordeel kan niet worden omver gestoten, doordat in een groter of kleiner kring een of ander misbruik wordt aanvaard, maar ook niet doordat, zoals eiser in dit geval beweerde, een beperkte kring een soort van ereregul handhaaft, die zwaardere eisen stelt dan de algemene moraal. Het bestaan van zulk een ereregul zal zeker voor de rechter reden moeten zijn om zich met verhoogde zorg af te vragen, of wat hem aanvankelijk de algemene moraal voorkomt wellicht uiting is van een zekere verslapping, maar indien hij geen aanleiding vindt tot een bevestigend antwoord op die vraag, dient hij zich niet naar de strengere regel te schikken.

Ik concludeer tot verwerping van het beroep met veroordeling van eiser tot cassatie in de daarop gevallen kosten.

Nr 20. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 4 april 1960.

Voorzitter: Mr J. J. de Reede; Leden: Ir F. Donker Duyvis (b.l.) en Prof. Dr A. J. Zuithoff (b.l.).

Art. 6 Octrooiwet.

Het lijkt wel mogelijk de aanvraag af te bakenen van hetgeen bij een normale uitlegging van het Nederlandse octrooi 00.000 van oudere rang als de in dat octrooi beschermde uitvinding valt aan te merken, maar binnen het aldus afgebakende gebied valt geen effect waar te nemen dat ook het aangeven van dit gebied tot een octrooierbare uitvinding stempelt.

Beslissing nr 6282/art. 24A Octrooiwet inzake octrooi-aanvraag nr 196.092 Ned.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep;

Gezien de stukken;

Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Dr S. Rosenthal, vergezeld door Dr Willy Mengisen;

Overwegende, dat aanvraagster tijdig bij een memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking der Aanvraagafdeling van 19 februari 1958, waarbij is besloten tot niet-openbaarmaking van de aanvraag; enz.

Overwegende dienaangaande:

dat de Aanvraagafdeling in haar beschikking, waar-

van beroep, heeft overwogen, dat de onderhavige aanvraag in feite op dezelfde uitvinding betrekking heeft als waarvoor in de aanvraag 000.000 Ned. van oudere rang, waarop inmiddels onder nr. 00.000 octrooi is verleend, bescherming is gevraagd en verkregen;

dat aanvraagster dit oordeel in haar memorie van grieven heeft bestreden; enz.

dat, zoals bij de gedachtenwisseling met de gemachtigde van aanvraagster ter vergadering van de Afdeling van Beroep reeds van de zijde van genoemde Afdeling tot uitdrukking is gebracht, het wel mogelijk lijkt het onderwerp van de in de aanvraag gevraagde uitsluitende rechten af te bakenen van datgene, dat bij een normale uitlegging van het aangehaalde Nederlandse octrooi 00.000, dat verleend is op een aanvraag van oudere rang dan de onderhavige aanvraag, als de in dat octrooi beschermde uitvinding valt aan te merken, doch dat hiermede nog niets is beslist aangaande de octrooierbaarheid van dit door de onderhavige aanvraag bestreden en niet tot het onderwerp van het Nederlandse octrooi 00.000 te rekenen gebied;

dat toch het in de aanvraag aangegeven gebied dat na afbakening van het gebied, dat bij normale interpretatie als deel uitmakende van het uitvindingsgebied van het Nederlandse octrooi 00.000 valt te beschouwen, slechts dan geacht kan worden een onderwerp van uitvinding op te leveren, indien binnen dit door de aanvraag bestreken, afgebakende gebied een effect valt waar te nemen, dat ook het aangeven van dit gebied tot een verdienste stempelt;

dat bedoeld, na afbakening van het onderwerp van het Nederlandse octrooi 00.000 in de aanvraag overblijvende gebied, betreft het gebruik van alliages met a), b) en c);

dat de bruikbaarheid van de binnen dat gebied liggende alliages voor het in de aanvraag vermelde doel uit hetgeen daaromtrent in de stukken der aanvraag is te vinden, niet aannemelijk is geworden, laat staan dat omtrent dit effect enig concreet gegeven is verstrekt;

dat aanvraagster, nadat zij door de vooronderzoeker op dit manco gewezen was, heeft volstaan met in haar brief d.d. 15 augustus 1957 voor te stellen op blz. 7, regels 6-7 van de beschrijving de woorden te vervangen door enz.

dat het zeker niet zonder nadere adstructie aannemelijk is, dat de alliages, door aanvraagster thans in de plaats gesteld van de door haar aanvankelijk vermelde staalsoorten, dezelfde resultaten zullen geven en het dan ook aan aanvraagster duidelijk had kunnen zijn, dat hare verdere beweringen omtrent de bruikbaarheid van deze door haar genoemde alliages, gezien in het licht van de oorspronkelijk gegeven voorbeelden en gelet op het niet daarmede vergezeld gaan van concrete gegevens of nadere motivering, onvoldoende bewijskracht moesten bezitten;

dat ook sedert dien aanvraagster er niet toe is overgegaan ter staving van het door haar gepretendeerde, doch door de stukken der aanvraag onvoldoende waar gemaakte en van de zijde van de Octrooiraad niet reeds op grond van de daaromtrent gedane beweringen van aanvraagster als bewezen aanvaarde effect, enig nieuw bewijsmateriaal aan te voeren;

dat derhalve juist datgene, dat het aanwijzen van het in de aanvraag overgebleven gebied tot een octrooierbare uitvinding had kunnen stempelen, te weten de aanwezigheid van een voor de praktijk van betekenis zijnd effect, verbonden aan de binnen dit gebied liggende alliages, niet is komen vast te staan; enz. ¹⁾

¹⁾ Het bovenstaande wordt gepubliceerd met toestemming van aanvraagster (Red.).