

i. Op 3 februari 1989 heeft gedaagde oppositie ingesteld tegen het aan eiser verleende octrooi.

2. Eiser, die zich op het standpunt stelt dat de door gedaagde vervaardigde schenktuit onder de beschermingsomvang van zijn octrooi valt, vordert gedaagde op straffe van een dwangsom te verbieden inbreuk te maken op zijn octrooi. Verder vordert eiser gedaagde – eveneens op straffe van dwangsommen – te bevelen opgave te doen van het aantal vervaardigde schenktuiten, een lijst van afnemers te verschaffen, bekend te maken van wie zij de schenktuit heeft betrokken en de voorraad inbreukmakende schenktuiten af te geven.

3. Gedaagde verzet zich gemotiveerd tegen toewijzing van het gevorderde.

4. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

4.1. Uit hetgeen namens gedaagde naar voren is gebracht, wordt afgeleid dat gedaagde niet betwist dat de Supertop onder de beschermingsomvang van het octrooi van eiser valt. Terecht niet. Het ter zitting getoonde exemplaar en de onder 1 sub g. weergegeven afbeeldingen maken namelijk duidelijk dat de Supertop letterlijk aan conclusie 1 van het octrooi voldoet.

4.2. Het verweer van gedaagde wordt aldus begrepen dat zij in de eerste plaats van mening is dat aan eiser geen bescherming van diens octrooi toekomt nu oppositie tegen de verlening is ingesteld en, in de tweede plaats, dat eiser geen spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen.

4.3. Wat de eerste kwestie betreft: het enkele feit dat tegen de verlening van een octrooi oppositie is ingesteld, heeft niet tot gevolg dat de octrooihouder verstoken moet blijven van de bescherming van zijn octrooi zolang op de oppositie niet is beslist. Integendeel. Gelet op het feit dat een Europees octrooi is verleend na onderzoek of aan de vereisten voor octrooiverlening is voldaan, behoort de octrooihouder in beginsel aanspraak te kunnen maken op bescherming van het octrooi zolang het octrooi niet is herroepen. Van dit beginsel dient echter te worden afgeweken indien waarschijnlijk is dat de oppositie zal slagen. In dat geval zou het, vanwege de terugwerkende kracht van de herroeping, onjuist zijn om een inbreukverbod uit te spreken.

4.4. De vraag die moet worden beantwoord is of het waarschijnlijk is dat de oppositie succes zal hebben. Die vraag wordt ontkennend beantwoord. De oppositie blijkt gebaseerd op het Amerikaanse octrooi 3.285.472. Volgens gedaagde is op grond van dit Amerikaanse octrooi aan de eis van uitvindingshoogte (inventive step) niet voldaan. Niet aannemelijk is dat het Europees Octrooibureau de opvatting van gedaagde zal delen. Het bewuste Amerikaanse octrooi is namelijk door het Europees Octrooibureau als stand van de techniek in aanmerking genomen, zodat niet te verwachten is dat thans zal worden aangenomen dat de "inventive step" ontbreekt. Daarvoor is te minder aanleiding nu de Search Division aanvankelijk van mening was dat dit Amerikaanse octrooi aan de octrooiverlening in de weg stond, doch het Europees Octrooibureau desondanks tot octrooiverlening is overgegaan. In zo'n situatie is een succesvolle oppositie niet te verwachten.

4.5. Wat het spoedeisend belang betreft: het gevorderde verbod van inbreuk op een absoluut recht als het octrooirecht is toewijsbaar, indien de dreiging van inbreuk aannemelijk is.

4.6. In dit geval wordt die dreiging aannemelijk geacht op grond van de volgende ten processe gebleken feiten en omstandigheden.

a. Na het desbewustheidsexploit d.d. 10 november 1988 kwam er geen onthoudingsverklaring van de zijde van gedaagde;

b. Gedaagde stelde zich in correspondentie op het standpunt dat het octrooi waardeloos was;

c. Op een brief van de raadsman van eiser d.d. 6 april 1989 waarbij de concept-dagvaarding aan de raadsman van gedaagde werd gezonden met de mededeling dat,

indien gedaagde alsnog in der minne aan het petitiem zou willen voldoen, dat dan maar meegedeeld zou moeten worden, kwam geen reactie, ook niet op een reminder van 26 april 1989.

Hieraan doet niet af dat gedaagde thans heeft toegezegd geen inbreuk te zullen maken.

4.7. Uit het voorgaande vloeit voort dat het gevorderde inbreukverbod toewijsbaar is. Dat geldt ook voor de overige, in zaken als deze gebruikelijke, op controle op de naleving van het inbreukverbod en ter voorkoming van verdere inbreuk gerichte, vorderingen, behoudens voor de vordering gericht op het noemen van de naam van de fabrikant van de Supertop, aangezien onvoldoende bijzondere omstandigheden gesteld en gebleken zijn die toewijzing van deze vordering rechtvaardigen.

5. Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissingen

De President:

1. Gebiedt gedaagde de inbreuk op het Europese octrooi onder nummer 0173434 ten name van eiser terstond te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van f. 50.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod;

2. Gebiedt gedaagde binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eiser schriftelijk mede te delen hoeveel inbreukmakende inrichtingen zij sedert de datum gelegen 30 dagen na de betekeningdatum van het desbewustheidsexploit ex artikel 43 van de Rijsoctrooiwet tot op de datum van betekening van dit vonnis, direct of indirect heeft vervaardigd, in het verkeer gebracht, of verder verkocht, verhuurd, afgeleverd of anderszins verhandeld, gebruikt en/of in voorraad gehouden, zulks op straffe van een dwangsom van f. 10.000,- voor elke dag dat gedaagde met de naleving van dit gebod in gebreke blijft;

3. Gebiedt gedaagde binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eiser te verstrekken een lijst houdende namen en adressen van afnemers sedert de datum gelegen 30 dagen na de betekeningdatum van het desbewustheidsexploit tot op de datum van betekening van dit vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van f. 10.000,- voor elke dag dat gedaagde met de naleving van dit gebod in gebreke blijft;

4. Gebiedt gedaagde binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis aan eiser dan wel diens gemachtigde, over te geven de gehele voorraad inbreukmakende inrichtingen die zij houdt, althans door derden doet houden, zulks op straffe van een dwangsom van f. 10.000,- voor elke overtreding van dit gebod.

5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

6. Wijst af het meer of anders gevorderde.

7. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiser begroot op f. 1.250,-. Enz.

Nr 30. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht,
25 juni 1987.

(Cijferlegpuzzels/Cijferleggers)

Mr C.L. baron van Harinxma thoe Slooten.

Art. 1 Benelux Merkenwet.

De aanduidingen "legpuzzels" en "cijferlegpuzzels" bezitten voldoende zeggingskracht voor het type puzzel in kwestie en kunnen mitsdien als teken in de zin van art. 1 BMW gelden.

Art. 13 onder A, eerste lid Benelux Merkenwet.

De benaming "legpuzzels" heeft een vrij gering onderscheidend vermogen. De benaming "legletters" wijkt zowel in

visueel als in auditief opzicht voldoende af van het woord "legpuzzels" om geen inbreuk op te leveren.

Tussen de benamingen "cijferlegpuzzel" en "cijferlegger" bestaat echter wel een grote overeenstemming zowel in visueel als in auditief opzicht, ondanks het vrij geringe onderscheidend vermogen van "cijferlegpuzzel".

Art. 10 eerste lid, aanhef en onder 1° Auteurswet 1912.

Het enkele model van diagrammen voor woordpuzzels, zonder de bijbehorende opgaven en/of de oplossing daarvan, heeft geen eigen, persoonlijk karakter. Ook als men aanneemt dat diagrammen wel bescherming verdienen als "andere geschriften" in de zin van art. 10, lid 1, onder 1° Auteurswet 1912, is er wel een grote mate van overeenstemming, maar geen gelijkheid tussen de diagrammen van eiser en gedaagde en derhalve geen schending van het auteursrecht.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Keesing Uitgeversmaatschappij B.V. te Amsterdam, eiseres [in kort geding], procureur Mr A.M. Janssens-van Kampen, advocaat Mr J.M.F. Dingemans te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eska Tijdschriften B.V. te Utrecht, gedaagde [in kort geding], procureur Mr J.J.W. Remme, advocaat Mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam.

2. Het geschil van partijen

2.1. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet (voldoende) gemotiveerd weersproken en ten dele door de overgelegde, niet betwiste bescheiden gestaafd, staat in dit geding - voor zover thans van belang - het volgende tussen partijen vast:

a. Keesing is uitgeefster van verschillende, onder de kopnaam "Denksport" (periodiek) verschijnende, puzzelbladen.

b. Sedert 1982 doet Keesing een uitgave verschijnen die als naam (vermeld onder de kop "Denksport") draagt: Legpuzzels. Deze uitgave bevat in hoofdzaak puzzels met deze zelfde naam. Dit betreft puzzels bestaande uit een diagram (waarin soms geen, maar meestal één woord reeds is ingevuld) en een lijst met naar woordlengte en alfabetisch gerangschikte woorden. Al deze woorden moeten zodanig in het diagram worden ingevuld dat een (ingevuld) kruiswoordraadsel ontstaat.

c. Keesing heeft de benaming "Legpuzzels" op 14 oktober 1981 als woordmerk laten inschrijven in het register van het Benelux-Merkenbureau (onder nummer 376529) voor de warenklassen 9, 16 en 28 (o.a. tijdschriften, periodieken en overige drukwerken en geschriften).

d. Sedert week 47 van 1986 doet Keesing voorts een uitgave verschijnen die als naam (wederom onder de kop "Denksport") draagt: Blokpuzzels. Deze uitgave bevat in het bijzonder puzzels met diezelfde naam. Dit zijn puzzels bestaande uit een diagram en een aantal "deeldiagrammen" (blokjes met telkens drie bij drie vakjes) welke als geheel een plaats in het eerstbedoelde diagram moeten krijgen zodanig dat uiteindelijk een ingevuld kruiswoordraadsel ontstaat.

e. De benaming "blokpuzzel" heeft Keesing op 9 oktober 1986 bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd voor de warenklassen 9, 16 en 28; inschrijving heeft nog niet plaatsgevonden.

f. Sinds 1982 doet Keesing puzzels onder de naam "cijferlegpuzzel" publiceren, zowel als onderdeel van haar uitgave "Legpuzzels" als in een uitgave genaamd "Cijferlegpuzzels". Deze puzzels zijn gebaseerd op hetzelfde principe als de "legpuzzels" van Keesing, met dien verstande dat in het diagram cijfers moeten worden ingevuld in plaats van letters.

g. De benaming "Cijferlegpuzzels" heeft Keesing op 9

december 1986 bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd voor de warenklassen 9, 16 en 28; inschrijving heeft nog niet plaatsgevonden.

h. Eska - onderdeel van de VNU Tijdschriftengroep B.V. - geeft periodiek puzzelbladen uit onder de verzamelnaam "Puzzelsport".

i. Sedert mei 1987 doet Eska in een uitgave "Legletters" puzzels van hetzelfde type als de hierboven genoemde "legpuzzels" verschijnen.

j. In "Legletters" nummers 1 en 2 heeft Eska puzzels onder de naam "Blokwerk" en "Cijferlegger" opgenomen, welke van hetzelfde type zijn als de puzzels die door Keesing respectievelijk onder de naam "blokpuzzel" en "cijferlegpuzzel" worden gepubliceerd.

2.2. De vordering en de grondslag daarvan

Keesing vordert thans - zakelijk weergegeven - Eska met onmiddellijke ingang te verbieden:

- inbreuk te maken op de merken "Legpuzzels", "Blokpuzzels" en "Cijferlegpuzzels" van haar, Keesing;

- inbreuk te maken op het auteursrecht van door haar, Keesing, gepubliceerde en nog te publiceren "legpuzzels";

- onnodig en/of stelselmatig de "Legpuzzels", "Cijferlegpuzzels" en/of "Blokpuzzels" van haar, Keesing, onrechtmatig na te bootsen en/of daarbij aan te haken, alsmede Eska te gebieden de verspreiding van "Legletters" nummer 1 te staken en deze uitgave uit de handel te nemen en te vernietigen en tevens aan mr. Dingemans stukken in handen te stellen waaruit zal blijken dat gedaagde aan dit gebod uitvoering geeft of zal geven, een en ander op straffe van een dwangsom.

Aan haar vordering legt Keesing ten grondslag dat Eska inbreuk maakt op haar merkrecht door het gebruik van de benamingen "Legletters", "Blokwerk" en/of "Cijferleggers", althans dat zij die benamingen zonder reden zodanig gebruikt dat Keesing schade kan lijden, en voorts dat Eska onrechtmatig handelt door de stelselmatige slaafse nabootsing van de (opzet en uitvoering van de) puzzels van Keesing, waardoor schade ontstaat.

Daarbij stelt Keesing dat Eska inbreuk op haar auteursrechten maakt door het nabootsen van enkele "legpuzzel"-diagrammen.

3. Beoordeling van het geschil en de verweren

3.1. Vooropgesteld dient te worden dat Keesing zich niet heeft beroepen op een exclusief recht op (het type van) de respectieve puzzels doch slechts op de aanduidingen, de begeleidende tekst en de uiterlijke vorm van de diagrammen.

Eska heeft de vorderingen op de onderscheidene punten bestreden. Haar verweren zullen hieronder per puzzel aan de orde komen.

Legpuzzel

3.2. Eska verweert zich ten eerste door te stellen dat Keesing het merk "Legpuzzels" te kwader trouw heeft gedeponeerd omdat Eska dan wel haar rechtsvoorganger deze benaming eerder dan Keesing heeft gebruikt, te weten in de Puzzel Revue van december 1979.

Dit verweer mist feitelijke grondslag nu Keesing heeft aangetoond dat in de uitgave genaamd "Denksport Boetiek", van juli 1979, welke als produktie is overgelegd, reeds een puzzel van het hier bedoelde type onder de naam "legpuzzel" was opgenomen.

3.3. Eska stelt voorts dat het teken "Legpuzzels" geen teken in de zin van artikel 1 Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW) maar een typeaanduiding is, en als zodanig de vereiste individualiteit mist; subsidiair dat het teken geen onderscheidend vermogen heeft noch mag hebben, omdat het uitsluitend beschrijvend van aard is.

3.4. Ook deze verweren worden verworpen.

Voorshands moet worden geoordeeld dat de aanduiding "Legpuzzels" voldoende zeggingskracht voor het type puzzel in kwestie heeft en mitsdien als teken in de zin van artikel 1 BMW kan gelden. Evenzo bezit deze aanduiding voldoende - zij het vrij gering - onderscheidend vermogen voor de desbetreffende soort puzzels, zonder

daarmee een soortnaam te zijn geworden.

Hieraan doet niet af dat de benaming "legpuzzel" de gangbare aanduiding is van een bepaald - ander - type puzzel; daárbij dient een afbeelding die in stukjes is gesneden *metterdaad* tot één geheel te worden samengevoegd, in casu gaat het om het invullen van reeds gegeven woorden in een diagram. Terecht stelt Keesing dan ook in dit verband dat zij de benaming "legpuzzel" a-typisch gebruikt.

Niet valt in te zien waarom voor dit type puzzel bruikbare synoniemen zouden ontbreken, getuige ook het feit dat andere concurrenten van Keesing er wel in zijn geslaagd een andere benaming te verzinnen.

3.5. Eska wordt echter gevolgd in haar stelling dat zij geen inbreuk maakt op het merkrecht van Keesing door de publikatie van de uitgave "Legletters".

Op dit punt is van belang dat de benaming "Legpuzzels" een vrij gering onderscheidend vermogen heeft. Van belang is voorts dat het aan het teken "legpuzzels" toekomende onderscheidend vermogen in belangrijke mate steunt op de associatie met de gelijkkluidende benaming voor de eerderbedoelde, algemeen bekende, puzzel met een in stukjes gesneden afbeelding. In deze associatie schuilt het bijzondere, de "vondst", waarvan de door Keesing gebruikte benaming de uitdrukking vormt. Deze associatie is bij uitstek aan het woord "legpuzzels", of samenstellingen daarvan, gebonden en niet aan de benaming "legletters", die zowel in visueel als in auditief opzicht voldoende afwijkt van het woord "legpuzzels". Opmerking verdient voorts dat het puzzelend publiek geacht moet worden op de hoogte te zijn van de herkomst van de verschillende puzzels (Denksport en Puzzelsport), welke herkomst op de omslag van de respectieve uitgaven is vermeld.

3.6. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen en daarbij in het bijzonder in aanmerking genomen het niet unieke karakter van de hier besproken puzzel, bestaat voorschands ook onvoldoende aanleiding aan te nemen dat Eska door het gebruik van het woord "legletters" onrechtmatig jegens Keesing handelt.

Blokpuzzel

3.7. Eska heeft op dit punt onder meer bestreden dat Keesing een merkrecht zou toekomen aangezien zij, Eska, althans haar rechtsvoorgangster, dit teken eerder dan Keesing gebruikte. Keesing heeft deze stelling niet (voldoende) weersproken. Nu derhalve twijfel bestaat ten aanzien van het merkrecht van Keesing, kan haar vordering op dit onderdeel niet worden toegewezen.

Cijferlegpuzzel

3.8. Hetgeen hiervoor in onderdeel 3.4. overwogen met betrekking tot de deugdelijkheid van het merk "Legpuzzels", geldt mutatis mutandis voor het merk "Cijferlegpuzzels".

Het verweer van Eska dat aan het depot van het onderhavige merk door Keesing geen rechten kunnen worden ontleend omdat dit depot nog niet tot inschrijving heeft geleid, moet, gelet op het bepaalde in de artikelen 3 en 12 A BMW, worden verworpen.

3.9. Tussen de benamingen "cijferlegpuzzel" en "cijferlegger" bestaat echter wel een grote mate van overeenstemming zowel in visueel als in auditief opzicht. De benaming "Cijferlegger" kan bij het te dezen relevante publiek teveel associaties met "Cijferlegpuzzel" oproepen, zodat het gebruik van deze benaming - ondanks het vrij geringe onderscheidend vermogen van het merk "Cijferlegpuzzels" - als ongeoorloofd moet worden beschouwd.

Auteursrecht

3.10. Keesing heeft voorts betoogd dat Eska puzzel-diagrammen heeft overgenomen uit de afleveringen 61 en 63 van haar uitgave "Legpuzzels". Volgens haar levert dit een inbreuk op een haar toekomend auteursrecht op; zij stelt onder meer dat deze diagrammen zijn aan te merken als "andere geschriften" in de zin van artikel 10 lid 1 onder 1° van de Auteurswet 1912.

3.11. Eska heeft betwist dat Keesing op dit punt

auteursrechtelijke bescherming toekomt.

3.12. Voor zover Eska hieraan ten grondslag heeft gelegd dat diagrammen als de onderhavige zijn te beschouwen als tekeningen in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen, en derhalve hooguit bescherming ingevolge deze wet zouden kunnen genieten, wordt dit verweer verworpen. De BTMW sluit ook voor werken als die in kwestie auteursrechtelijke bescherming niet uit.

3.13. Voorshands moet worden geoordeeld dat diagrammen als die waarover het hier gaat - dat wil zeggen het enkele model, zonder de bijbehorende opgave en/of de oplossing daarvan - geen eigen, persoonlijk karakter hebben. Bescherming op deze grondslag is dan ook niet mogelijk.

3.14. Bij de beoordeling van de vraag of de diagrammen wel bescherming verdienen als "andere geschriften" in de onder 3.10. bedoelde zin, moet worden vooropgesteld dat uit de aard van deze werken voortvloeit dat het aantal in theorie bestaande mogelijkheden dat voor gebruik ten dienste van een puzzel in aanmerking komt, wel zeer aanzienlijk is, doch niet onbegrensd.

3.15. Vermelding verdient voorts dat er tussen de desbetreffende diagrammen van Keesing en de door haar gewraakte diagrammen van Eska een grote mate van overeenstemming bestaat, maar geen gelijkheid. Gebleken is dat laatstbedoelde diagrammen als een bewerking van de eerstbedoelde kunnen worden gezien, en wel in deze zin dat (1) de buitenrand van de diagrammen van Keesing is weggelaten en (2) deze diagrammen 180° zijn gedraaid, terwijl (3) veelal een of meer gearceerde hokjes zijn weggelaten of toegevoegd. Deze bewerking verhindert in alle gevallen een herkenning op het eerste gezicht.

3.16. Nu het overigens in theorie mogelijk is dat twee personen bij het ontwerpen van een diagram afzonderlijk tot een zelfde resultaat komen, moet worden geconcludeerd dat, zo al zou kunnen worden aangenomen dat een puzzeldiagram te beschouwen is als een geschrift in de zin van de Auteurswet 1912, Eska het auteursrecht van Keesing niet heeft geschonden.

Onrechtmatige daad

3.17. Keesing heeft ten slotte gesteld dat Eska onrechtmatig handelt door onnodig en stelselmatig aan te haken bij de (opzet en uitvoering van de) puzzels/uitgaven van Keesing, dan wel door het slaafs nabootsen daarvan.

3.18. Eska heeft op dit punt erkend dat in haar uitgave "Legletters" nummer 1 de toelichting op haar "blokwerk"-puzzels letterlijk is overgenomen uit eerdere uitgaven van Keesing. Voorts blijkt uit het voorgaande dat het gebruik door Eska van de benaming "Cijferlegger" ongeoorloofd is.

Deze omstandigheden brengen echter noch afzonderlijk, noch in samenhang beschouwd mee dat van een onrechtmatig handelen als vorenomschreven sprake is. Hierbij speelt mede een rol dat de besproken types puzzel geen uniek karakter hebben en niet door Keesing zijn ontworpen. Voorts is van belang dat de benaming, de opzet en de uitvoering die Eska aan de onderscheiden puzzels heeft gegeven, afwijken van die van de puzzels van Keesing.

Weren ten aanzien van het petitum

3.19. Eska heeft onweersproken aangevoerd dat de afleveringen van "Legletters" van juli en van augustus 1987 reeds gedrukt zijn en dat een onmiddellijke ingang van de gevraagde verboden haar onevenredig nadeel zou toebrengen.

Gelet op de onderdelen van de vordering die in verband met het vorenoverwogene uiteindelijk voor toewijzing in aanmerking komen, brengt een belangenafweging mee dat Eska geen wijziging behoeft aan te brengen in de reeds gedrukte exemplaren van "Legletters" van juli en augustus 1987.

Kosten

3.20. Nu partijen over en weer op enig punt in het

ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten tussen hen worden gecompenseerd in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

Slotsom

3.21. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal de vordering op de hierna te vermelden wijze worden toegewezen, waarbij de dwangsom zal worden gematigd en aan een maximum wordt gebonden.

4. Beslissing

De fungerend president:

verbiedt Eska met onmiddellijke ingang – doch met inachtneming van het in onderdeel 3.19. gestelde – elke directe inbreuk op het merk "Cijferlegpuzzels" van Keesing, waaronder mede begrepen het gebruik van dit merk of daarmee overeenstemmende tekens zoals "Cijferleggers";

veroordeelt Eska tot betaling aan Keesing van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f. 10.000,- (...) voor elke dag of gedeelte van een dag dat zij in gebreke is of blijft aan dit verbod te voldoen, zulks tot een maximum van f. 250.000,- (...);

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde;

compenseert de kosten tussen partijen in die zin dat elke partij haar eigen kosten draagt. Enz.

Nr 31. Gerechtshof te Amsterdam, 1 juni 1989.

(Speurpuzzels/Speur-plezier)

Mrs H.G. Hermans, L. Wichers Hoeth en
R.P. Yland-van Veen.

Art. 1 j° art. 14 onder A, aanhef en sub 1a Benelux Merkenwet.

De BMW bedreigt slechts met nietigheid depots van tekens die uitsluitend beschrijvend zijn. Deugdelijk zijn tekens die alleen maar verwijzend zijn naar de, in art. 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs genoemde eigenschappen van de waar. "Speurpuzzel" is niet uitsluitend beschrijvend; het bevat hoogstens een niet noodzakelijke verwijzing naar de speurzin die voor het oplossen van puzzels vereist is.

Anders Pres. Rechtbank Utrecht, die aannemelijk achtte dat het woord "speurpuzzel" onvoldoend onderscheidend vermogen bezat en dus ondeugdelijk was als merk.

Art. 13 onder A, eerste lid Benelux Merkenwet.

Het merk "speurpuzzels" heeft voor (puzzel)uitgaven en puzzels slechts geringe onderscheidende kracht. De beschermingsomvang is dus eveneens slechts gering. In dit licht is tussen "speurpuzzels" en "speurplezier" onvoldoende gelijkheid aanwezig om associatiegevaar te veroorzaken.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Keesing Uitgeversmaatschappij B.V. te Amsterdam, appellante [in kort geding], procureur Mr J.M.F. Dingemans,

tegen

de rechtspersoon naar Duits recht Wolfgang Marken Verlag GmbH und Co. te Keulen, Bondsrepubliek Duitsland, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr R.J. Vles.

a) President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 15 december 1988 (Mr C.L. baron van Harinxma thoe Slooten).

2. Het geschil van partijen

2.1. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of niet voldoende gemotiveerd weersproken en ten dele

door de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde bescheiden gestaafd, staat in dit geding tussen partijen – voor zover hier van belang – het volgende vast:

a. Keesing [eiseres; Red.] is uitgeefster van verschillende, onder de kopnaam "Denksport" periodiek verschijnende, puzzelbladen.

b. Sedert 1979 brengt Keesing puzzeluitgaven op de markt onder de naam "Cascade Speurpuzzels"; vanaf 1980 hanteert zij daarvoor de naam "Speurpuzzels" (vermeld onder de kop "Denksport").

c. Keesing heeft de benaming "Speurpuzzels" op 26 oktober 1981 als woordmerk laten inschrijven in het register van het Benelux-Merkenbureau onder nummer 376475 voor de warenclassen 9, 16 (o.a. kranten, tijdschriften, periodieken en overige drukwerken en geschriften) en 28 (spellen en speelgoederen).

d. Marken geeft eveneens periodiek puzzelbladen uit, en wel onder de kopnaam "Favoriet".

e. Sinds enige tijd brengt Marken puzzeluitgaven op de markt onder de naam "Speur-plezier" (vermeld onder de kop "Favoriet"). Voorts is op het voorblad van die uitgaven aan de rechterbovenzijde telkens een deel van een puzzel opgenomen, waarin de, door een kleur geaccentueerde, woorden "speur" en "puzzel" zijn vermeld.

2.2. (...)

3. De beoordeling van het geschil van partijen

3.1. Gelet op het bepaalde in artikel 37 van de BMW stelt de president voorop dat hij wat de territoriale bevoegdheid betreft, bevoegd is kennis te nemen van de vordering van Keesing, voor zover deze vordering op de BMW is gestoeld, aangezien Keesing – volgens haar stelling – de merkinbreuk onder meer in dit arrondissement heeft waargenomen en de gevraagde voorzieningen onder andere aldaar effect moeten hebben.

3.2. Marken heeft in de eerste plaats de spoedeisendheid van deze zaak betwist. Haar desbetreffend verweer dient evenwel te worden verworpen, nu Keesing met haar vordering beoogt spoedig een einde te maken aan de doór haar aan Marken verweten inbreuk op haar rechten. Mede gelet op de aard van haar vordering, kan van Keesing niet gevergd worden dat zij met betrekking tot die inbreuk het verloop van een bodemprocedure, waarmee meerdere jaren gemoeid kunnen zijn, afwacht. Daaraan doet niet af dat Keesing, toen haar in september 1988 bleek dat Marken het gebruik van de naam in kwestie weigerde te staken, niet onmiddellijk een kort geding heeft aangespannen; niet kan worden gezegd dat Keesing een onredelijk lange termijn heeft laten verstrijken alvorens dit kort geding aan te brengen.

3.3. Thans komt de vraag aan de orde of aan Keesing wat de benaming "Speurpuzzels" betreft merkenrechtelijke bescherming toekomt.

3.4. Vaststaat dat de puzzelbladen van Keesing (evenals overigens die van Marken) gesplitst zijn naar soorten puzzels, zoals bijvoorbeeld kruiswoordpuzzels, cryptogrammen en doorlopers.

Kopers van dergelijke puzzelbladen zullen gewoonlijk – naar aannemelijk is – hun keuze mede bepalen aan de hand van de, op of in de desbetreffende periodiek vermelde aanduiding van de soort puzzels waarin zij geïnteresseerd zijn, veelal zonder acht te slaan op de (handels)naam van de uitgeefster van die periodieken. Keesing gebruikt – zoals zij zelf heeft gesteld – de naam "Speurpuzzels" niet alleen voor het specifieke puzzelblad, maar ook voor de puzzels zelf, zoals deze in dat blad voorkomen. Bovendien is als onweersproken komen vast te staan, hetgeen ook wordt gestaafd door de inhoud van een aantal overgelegde exemplaren van de periodieken van Keesing, dat achterin de puzzelbladen van Keesing (vrijwel) steeds een totaaloverzicht wordt gegeven van alle Denksportuitgaven, in welk overzicht onder de kop "Titel uitgave" onder meer zijn vermeld: "Denksport Kruiswoordraadselpocket", "Denksport Speurpuzzels" en "Denksport 3 sterren Cryptogrammen", terwijl in een