

b) Veroordelen gedaagde om voor iedere handeling, waarmede hij met het onder a) genoemde bevel of verbod in strijd handelt, aan eiseres tegen kwijting te betalen een dwangsom van f 25.000,— (vijf en twintig duizend gulden) ineens of — zulks ter keuze van eiseres — van f 100,— (éénhonderd gulden) voor elke kogelvuipenhouder c.q. elke stift, ten aanzien waarvan dit bevel of verbod wordt overtreden;

c) Machtigen eiseres tot het plaatsen van de advertenties onder de voorwaarden als in „Aangezien 12” van de dagvaarding omschreven; ¹⁾

Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Veroordelen gedaagde in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op f 200,— (tweehonderd gulden) voor salaris en op f 63,70 (drie en zestig gulden en zeventig cent) voor verschotten; enz.

¹⁾ 12) Aangezien eiseres er voorts recht en belang bij heeft, dat zij gemachtigd wordt op kosten van gedaagde een éémalige advertentie te plaatsen in de navolgende periodieken: „De Kantoorboekhandel”, „De Band”, „De Bazaar”, „Avec Nieuws” en „De Tabaksdetailhandel”, inhoudende dat bij vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. in kort geding geweest, gedaagde is verboden kogelvuipenhouders en/of stiften, die inbreuk maken op het Nederlands octrooi no 81.910 van eiseres, in Nederland in het verkeer te brengen, verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of voor een of ander in voorraad te hebben dan wel te gebruiken op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 100,— (honderd gulden) per kogelvuipenhouder resp. stift of zulks ter keuze van eiseres van f 25.000,— (vijfentwintig duizend gulden) ineens bij overtreding van het verbod, met bepaling dat de gemiddelde prijs van ieder van voormelde advertenties het bedrag van f 80,— (tachtig gulden) — derhalve in totaal voor de gedaagde het totaalbedrag van f 400,— (vierhonderd gulden) — niet te boven mag gaan;

W.L. H.

Nr 70. Hoge Raad der Nederlanden, 7 mei 1971.

(Red Pontiac) N^o 1471, 30^e mei 1971

President: Mr C. W. Dubbink;

Raden: Mrs C. A. de Meijere, H. E. Ras, A. A. L. Minkenhof en H. Drion.

Art. 13 Verdrag kweekprodukten ¹⁾ en artt. 18, 20, 21 en 80 Zaaizaad- en Plantgoedwet ²⁾.

Een kweker heeft aan een door hem gewonnen aardappelras de naam „Red Pontiac” gegeven. Deze naam is als benaming voor dit ras in het rassenregister ingeschreven op grond van een aanwijzing als bedoeld in art. 18, lid 1 sub b van de wet. Daardoor is een mogelijk aan die kweker met betrekking tot die benaming voor gelijke of gelijksoortige waren toekomend recht op een merk van rechtswege vervallen.

Friese Coöperatieve Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed G.A. te Leeuwarden, eiseres tot cassatie van een door het Gerechtshof te Leeuwarden gewezen arrest van 30 september 1970, advocaat Mr A. G. Maris, tegen

James Wade Weston te Coral Cables (Florida), Verenigde Staten van Amerika, verweerder in cassatie, advocaat Mr W. Blackstone.

¹⁾ Tractatenblad 1962, nrs 21 en 117; vergelijk ook 1968, nr 122.

²⁾ Staatsblad 1966, nr 455.

a) De Hoge Raad, enz.

Gehoord eiseres;

Gehoord de Advocaat-Generaal Berger, namens de Procureur-Generaal, in zijn conclusie strekkende tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof, met reservering van de kosten op het cassatieberoep gevallen tot aan de einduitspraak;

Gezien de stukken;

Overwegende dat uit het bestreden arrest en de stukken van het geding, voor zover in cassatie van belang, blijkt:

dat verweerder, verder te noemen Weston, bij exploit van 17 oktober 1969 eiseres, verder te noemen Z.P.C., heeft gedagvaard voor de President van de Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden, recht sprekende in kort geding, daarbij stellende:

„dat Weston door eerst gebruik gerechtigd is tot het uitsluitend gebruik van het merk Red Pontiac ter onderscheiding van een door Weston in Nederland in de handel gebrachte aardappelsoort;

dat genoemd merk op 31 maart 1966 door het Bureau Industriële Eigendom te 's-Gravenhage onder no. 158782 ten name van Weston is ingeschreven;

dat Weston, behalve aan de naamloze vennootschap „Wolf en Wolf N.V.”, gevestigd te Amsterdam, aan niemand toestemming heeft gegeven van voormeld merk gebruik te maken;

dat Weston heeft moeten ervaren, dat Z.P.C. teeltmateriaal van aardappelen onder de naam „Red Pontiac” voor uitvoer heeft laten keuren, althans voor keuring heeft aangemeld bij de betreffende keuringsinstellingen;

dat Z.P.C. teeltmateriaal van aardappelen onder de naam „Red Pontiac” in het verkeer brengt en verhandelt, en voor deze doeleinden in voorraad heeft, zulks zonder toestemming van Weston;

dat Z.P.C., ondanks aanmaning daartoe, niet bereid is zich van voormelde gedragingen te onthouden;

dat Weston door voormelde wederrechtelijke gedragingen van Z.P.C. aanzienlijke schade lijdt, en in de toekomst dreigt te lijden;

dat Z.P.C. gedwongen moet worden zich van verdere inbreuk op het ten name van Weston gestelde merk „Red Pontiac” te onthouden;

dat deze zaak van spoedeisende aard is, en Weston recht en belang heeft, een onverwijlde voorziening bij voorraad te vorderen”;

dat Weston op voormelde gronden heeft gevorderd de veroordeling van Z.P.C. om zich te onthouden van het onder de naam „Red Pontiac” in het verkeer brengen, verhandelen, uitvoeren of voor deze doeleinden in voorraad hebben van teeltmateriaal van aardappelen, op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,— voor iedere keer dat Z.P.C. in gebreke mocht blijven om aan deze veroordeling te voldoen;

dat Z.P.C. deze vordering heeft bestreden en de President, nadat partijen hun zaak ter terechtzitting mondeling hebben doen toelichten, bij vonnis van 6 november 1969 heeft overwogen:

„dat tijdens de behandeling van de zaak ter terechtzitting voor Ons door de mededelingen van partijen en op grond van de overgelegde producties, is komen vast te staan:

dat Weston in of omstreeks het begin van de vijftiger jaren van deze eeuw een nieuw ras pootaardappelen heeft gekweekt en het teeltmateriaal van dat ras onder de naam „Red Pontiac” in de handel heeft gebracht; dat teeltmateriaal van dat ras voorts en in de Verenigde Staten van Amerika en in Europa en met name in Nederland algemeen onder de naam „Red Pontiac” wordt voortgekweekt en verhandeld; dat Weston op 7 februari

1966 inschrijving verzocht heeft via zijn gemachtigde Wolf en Wolf N.V. te Amsterdam van het woordmerk „Red Pontiac” voor vermeld teelt-materiaal en dat de inschrijving door het Bureau voor de Industriële Eigendom, 's-Gravenhage, van het woordmerk „Red Pontiac” plaats vond op 3 maart 1966;

dat Z.P.C. aanvoert, dat de naam „Red Pontiac” voor meervermeld teelt-materiaal niet is een herkomstaanduiding maar slechts een soortnaam, die geen merkenrechtelijke bescherming kan ontvangen;

dat tussen partijen in confesso is, dat overal ter wereld waar meervermeld teelt-materiaal voortgekweekt en verhandeld wordt, hetzelfde wordt geïndividualiseerd met de naam „Red Pontiac” en dat deze benaming bij de kwekers van en handelaren in pootaardappelen de soort, het ras, aanduidt, dat indertijd door Weston als overwogen is gekweekt en in de handel gebracht;

dat Wij voorshands als vaststaande aannemen, dat de naam „Red Pontiac” reeds vóór de — enige — inschrijving als merk hier te lande — nu ook van enig verzet daartegen zijdens Weston gedurende een groot aantal jaren niets is gebleken en ook niet door hem wordt gesteld, dat hij zich tegen deze verwording op welke wijze dan ook teweer heeft gesteld en voorts niet althans onvoldoende wordt weersproken en derhalve vaststaat, dat het Wolf en Wolf N.V. was die belang had bij de inschrijving, omdat zij daardoor de alleenverkoop in Nederland van het teelt-materiaal zou kunnen verkrijgen — was geworden tot en door de bij de pootaardappelhandel betrokkenen — zowel in het buitenland als hier te lande — zonder meer werd beschouwd als een soortnaam;

dat onder deze omstandigheden de naam „Red Pontiac” van het meerbedoeld teelt-materiaal naar Ons voorlopig oordeel geen merkenrechtelijke bescherming toekomt, zodat reeds om deze reden Weston ten onrechte Onze tussenkomst heeft ingeroepen en een bespreking van de overige door Z.P.C. aangevoerde weren achterwege kan blijven”;

dat het dictum van genoemd vonnis luidt:

„Weigeren de gevraagde tussenkomst;

Veroordelen Weston in de kosten van dit geding, aan de zijde van Z.P.C. tot deze uitspraak begroot op f 285,—”.

dat Weston van dit vonnis is gekomen in hoger beroep bij het Gerechtshof te Leeuwarden en bij memorie van grieven één grief tegen dit vonnis heeft aangevoerd;

dat Z.P.C. bij memorie van antwoord deze grief heeft bestreden en heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis van de President, met veroordeling van Weston in de kosten op het hoger beroep gevallen;

dat het Hof bij de bestrede uitspraak het vonnis van de President heeft vernietigd en aan Weston zijn vordering heeft toegewezen, daartoe overwegende:

„dat het bij de enige grief aangevoerde bezwaar hierin bestaat, dat beide partijen hadden betoogd, dat van verwording tot soortnaam geen sprake was en reeds om die reden de President ten onrechte — ambtshalve — besliste, dat sprake was van verwording tot soortnaam, zoals boven vermeld;

dat dit bezwaar gegrond voorkomt;

dat immers Z.P.C. als verweer voert, dat reeds bij de naamgeving die naam (Red Pontiac) een soortnaam was;

dat bij deze stelling van „verwording” tot soortnaam — welk gebeuren veronderstelt, dat de bewuste naam aanvankelijk geen soortnaam is geweest — geen sprake kon zijn;

dat derhalve de President buiten de hem door artikel 48 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gestelde grenzen ging door de ingestelde vordering af te wijzen met het niet door Z.P.C. aangevoerde feitelijk argument van „verwording”;

dat thans het door Z.P.C. gevoerde, even vermelde, verweer op haar deugdelijkheid moet worden onderzocht;

dat Weston door de hoger vermelde inschrijving van het merk van 31 maart 1966, krachtens artikel 3 der Merkenwet wordt geacht de eerste gebruiker van het bewuste merk te zijn;

dat uit dit vermoeden volgt, dat niet iemand anders vóór het gebruik door Weston het merk gebruikte en dus ook dat niet reeds vóór het gebruik door Weston de naam „Red Pontiac” hier te lande een soortnaam was geworden;

dat mitsdien bedoeld verweer faalt;

dat Z.P.C. bij memorie van antwoord als subsidiair verweer nog aanvoert, dat, indien de naam Red Pontiac merkenrechtelijk beschermd zou kunnen zijn, die naam toch in ieder geval tot soortnaam was geworden;

dat ook dit verweer faalt, daar, bij geval de aan een product gegeven benaming door eerste gebruik hier te lande tot merk is geworden, die naam die eigenschap behoudt ook indien hij na verloop van tijd soortnaam is geworden”;

O. dat Z.P.C. 's Hofs arrest bestrijdt met de volgende middelen van cassatie:

„I. enz.

II. enz.

III. Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan niet-inachteming nietigheid meebrengt, in het bijzonder van de in middel I aangehaalde wetsartikelen, door te overwegen en op grond daarvan recht te doen, gelijk in voormeld arrest is omschreven, ten onrechte,

(1) omdat — waar Weston de minister heeft verzocht te bevorderen dat de handel in teelt-materiaal van het onderhavige ras mogelijk zou blijven waartoe inschrijving in het Nederlands Rassenregister noodzakelijk was, waar „Red Pontiac” bij ministeriële beschikking van 23 april 1969 Stb. no. 80 is aangewezen als een ras bedoeld in artikel 18 lid 1 sub b van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, waar de inschrijving in het Nederlands Rassenregister volgens artikel 18 lid 3 is geschied door vermelding van de door de Raad vastgestelde karakteriserende beschrijving en benaming van het ras namelijk „Red Pontiac”, waar de ingeschreven benaming volgens artikel 18 lid 4 wordt aangemerkt als soortaanduiding, waar volgens artikel 19 lid 4 geen benaming wordt vastgesteld waarvan de Raad voor het kwekersrecht blijkt dat deze zodanig met een handelsnaam of merk overeenstemt dat uit het gebruik daarvan verwarring omtrent de aard of herkomst van waren is te duchten, waar Weston klaarblijkelijk geen bezwaren als bedoeld in artikel 20 lid 2 bij de Raad heeft ingediend, waar teelt-materiaal van een in het Nederlands Rassenregister ingeschreven ras volgens artikel 80 lid 1 uitsluitend onder de ingeschreven benaming in het verkeer gebracht mag worden, waar van landbouwgewassen volgens artikel 81 lid 1 uitsluitend teeltmateriaal van daartoe behorende ingeschreven rassen in het verkeer gebracht mag worden — het eventueel aan Weston toekomende recht op het merk „Red Pontiac” ter onderscheiding van de betreffende door Weston in Nederland in de handel gebrachte aardappelsoort of aardappelras, gekweekt door Weston, die daaraan de benaming „Red Pontiac” heeft gegeven, door en als gevolg van de inschrijving in het Nederlands Rassenregister tenietgegaan is, althans de vordering van Weston niet meer toewijsbaar was voor zover betreft teelt-materiaal van het litigieuze aardappelras althans aardappelsoort,

(2) hebbende het Hof althans in strijd met zijn taak als appelrechter en/of zijn motiveringsplicht nagelaten te beslissen omtrent het in eerste aanleg en/of in hoger beroep aangevoerde verweer overeenkomende met de in

het onderhavige middel onder (1) vermelde klacht, als omschreven in de pleitnotities voor Z.P.C. in eerste aanleg en de memorie van antwoord in hoger beroep, enz.

O. dat hierna wordt gesproken over „het verdrag” ter aanduiding van het op 2 december 1961 te Parijs tot stand gekomen Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten; over „de wet” ter aanduiding van de Zaaizaad- en Plantgoedwet; en over „het register” ter aanduiding van het in artikel 4 van de wet bedoelde register;

O. omtrent middel III, sub 1 en 2:

dat Z.P.C. bij memorie van antwoord in hoger beroep onder meer heeft aangevoerd, kort weergegeven: dat Weston de naam „Red Pontiac” heeft gegeven aan een door hem gewonnen aardappelras; dat deze naam in het register is ingeschreven als benaming van dat aardappelras; dat deze inschrijving heeft plaatsgevonden op grond van een aanwijzing als bedoeld in artikel 18 lid 1 sub b van de wet; dat, zo Weston voordien al een recht op het merk „Red Pontiac” voor de waar aardappelen mocht hebben verkregen, dit recht door gemelde inschrijving is vervallen;

O. hieromtrent:

dat aan artikel 13 lid 3 van het verdrag en aan artikel 21 lid 3 van de wet de gedachte ten grondslag ligt dat, als eenmaal een door een kweker aan een door hem gewonnen ras gegeven benaming is ingeschreven, aan die kweker geen merkenrechtelijke bescherming meer behoort toe te komen met betrekking tot deze benaming voor gelijke of gelijksoortige waren;

dat immers door de inschrijving het gebruik van deze benaming bij het verkeer met tot dit ras behorend teeltmateriaal verplicht is (artikel 13 lid 7 van het verdrag en artikel 80 lid 1 van de wet) en men niet heeft gewild dat de kweker het gebruik van die benaming door anderen met een beroep op een hem toekomend recht op een merk zou kunnen verhinderen;

dat deze gedachte bij de totstandkoming van de wet bij herhaling tot uitdrukking is gebracht, in het bijzonder in de algemene beschouwingen van de memorie van antwoord (blz. 7, rechter kolom) en bij de toelichting op artikel 21 lid 3 (nota naar aanleiding van het eindverslag, blz. 4);

dat artikel 23 lid 1 van de wet niet in strijd is met dit systeem; dat toch, wanneer in dat eerste lid wordt gesproken van „een aan een ander met betrekking tot deze benaming toekomend recht” daarmee blijkt de bij de totstandkoming van deze bepaling gegeven toelichting is bedoeld: een ander dan de kweker; dat zulks in overeenstemming is met artikel 13 lid 10 van het verdrag, waar ook alleen sprake is van oudere rechten van „derden” („tiers”), dus van anderen dan de kweker;

dat ook de aanhef van artikel 80 lid 1 van de wet — „onverminderd het recht tot het voeren van een (. . . .) merk” — niet in strijd is met bovenvermeld systeem, omdat de geciteerde woorden blijken de memorie van antwoord (blz. 7, rechter kolom) er slechts aan willen herinneren, dat de toevoeging van een handelsmerk aan de rasnaam is toegelaten, zoals artikel 13 lid 9 van het verdrag uitdrukkelijk bepaalt;

dat, indien de inschrijving niet een gevolg is van een aanvraag als bedoeld in artikel 21 lid 1 van de wet maar van een aanwijzing als bedoeld in artikel 18 lid 1 sub b, voor een afstandverklaring als bedoeld in artikel 21 lid 3 geen plaats is;

dat echter het bovenvermelde, aan wet en verdrag ten grondslag liggende, beginsel in zodanig geval eveneens toepassing behoort te vinden, omdat zich anders juist de situatie zou kunnen gaan voordoen die wet en verdrag hebben willen voorkomen, namelijk dat de kweker met een beroep op een hem toekomend recht op een merk aan anderen het gebruik van de ingeschreven, van hem af-

komstige, benaming bij het verkeer met tot het betreffende ras behorend teeltmateriaal zou kunnen beletten;

dat weliswaar in dit geval — anders dan in het in artikel 21 bedoelde geval — het initiatief tot het vaststellen van de benaming van het in te schrijven ras niet uitgaat of behoort uit te gaan van de kweker, maar dat diens eventuele merkenrechtelijke belangen bij die benaming bescherming vinden in artikel 20 lid 2;

dat derhalve moet worden aangenomen dat, indien de van de kweker afkomstige benaming in het register is ingeschreven op grond van een aanwijzing als bedoeld in artikel 18 lid 1 sub b, een aan die kweker met betrekking tot die benaming voor gelijke of gelijksoortige waren toekomend recht op een merk van rechtswege door die inschrijving is vervallen;

dat uit het vorenstaande volgt dat bovenvermeld verweer van Z.P.C. ter zake dienende is en dat, nu het Hof op dat verweer geen beslissing heeft gegeven, het tweede onderdeel van middel III gegrond is, zodat 's-Hofs arrest niet in stand kan blijven;

O. dat de Hoge Raad zelf het geding kan afdoen, nu blijken de gedingstukken tussen partijen vaststaat dat Weston de naam „Red Pontiac” heeft gegeven aan een door hem gewonnen aardappelras en dat deze naam als benaming voor dit ras in het register is geschreven, alsmede dat deze inschrijving heeft plaatsgevonden op grond van een aanwijzing als bedoeld in artikel 18 lid 1 sub b van de wet;

O. dat uit het vorenstaande volgt dat, zo Weston voordien al een recht op het merk „Red Pontiac” voor de waar aardappelen mocht hebben verkregen, dit recht door gemelde inschrijving is vervallen;

O. dat de door Weston tegen het vonnis van de President aangevoerde grief buiten bespreking kan blijven, omdat die grief niet tot vernietiging van het vonnis van de President kan leiden, daar immers de door Weston ingestelde vordering blijken het vorenstaande niet voor toewijzing vatbaar is;

O. dat uit het vorenstaande volgt dat de in cassatie aangevoerde middelen voor het overige geen bespreking behoeven;

Vernietigt 's-Hofs arrest;

Bekrachtigt het vonnis van de President;

Veroordeelt Weston in de kosten op het geding in hoger beroep en in cassatie gevallen;

Begroot de kosten aan de zijde van Z.P.C. tot aan deze uitspraak op f 300,— voor wat betreft de kosten in hoger beroep, daaronder begrepen het salaris van de procureur, en voor wat betreft de kosten in cassatie op f 115,— aan verschotten en f 1.350,— voor salaris.

b) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr W. J. M. Berger.

Onderdeel twee van het derde middel komt mij in verband met onderdeel één van dat middel evenwel gegrond voor. Uitvoerig heeft Z.P.C. in dit geding aangevoerd, dat de bepalingen van de Zaaizaad- en Plantgoedwet aan erkenning van het merkrecht van Weston in de weg staan. Bij de inwerkingtreding van vorenbedoelde wet kon Weston voor het aardappelras Red Pontiac geen inschrijving verkrijgen in het in art. 4 van de wet bedoeld Nederlands Rassenregister, omdat het ras niet voldeed aan de daartoe ingevolge art. 29 van de wet te stellen vereisten. Omdat art. 81, lid 1, van Landbouwgewassen alleen het in het verkeer enz. brengen van teeltmateriaal van daartoe behorende ingeschreven rassen toelaat, heeft de Minister (uiteindelijk) bij Beschikking 23 april 1969 (Stcrt. 1969 no. 80) Red Pontiac aangewezen als ras van landbouwgewassen als bedoeld in art. 18, eerste lid, onder b van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, weshalve het in het Nederlands Rassenregister is ingeschreven.

Dit nu brengt ingevolge het vierde lid van laatstbedoeld artikel mede, dat de ingeschreven benaming wordt aangeduid als soort aanduiding. Met betrekking tot dit vierde lid vermeldt de Memorie van Antwoord, blz. 10, p. 1 (Ed. Sch. & J. no. 163 blz. 53):

„Het vierde lid bevat een bepaling, welke ontleend is aan de Conventie (i.e. het hogervermelde Verdrag van Parijs, noot onderget.), welke, zoals reeds in het algemeen deel werd medegedeeld, niet toelaat, dat een benaming die immers door een ieder gebruikt moet worden (art. 80, eerste lid, noot onderget.) tegelijkertijd als merk voor dezelfde of voor soortgelijke waren is beschermd, en de benaming daarom met zoveel woorden tot soort aanduiding verklaart”.

Ik moge in dit verband met name verwijzen naar het hoger vermelde artikel van Mr J. H. Erasmus in *Zaadbelen* 1967, blz. 179. Aan de hand van de bepalingen van de Conventie en de wet komt Mr Erasmus tot de slotsom, dat rasbenamingen als soort aanduidingen onvermijdelijk zijn met dezelfde woordmerken.

Er zijn inderdaad klemmende argumenten te ontleenen aan Conventie en wet om het merk van Weston als gevolg van de inschrijving in het Nederlands Rassenregister als tenietgegaan te beschouwen. Nu het Hof dienaangaande in zijn motivering heeft gezwegen, hoewel een en ander van de zijde van Z.P.C. ten verweer was aangevoerd, is het bestreden arrest niet naar de eis der wet met redenen omkleed en zal reeds daarom niet in stand kunnen blijven. Enz.

Nu heeft Weston zich nog beroepen op het tiende lid van art. 13 van de Conventie („Geen inbreuk wordt gemaakt op oudere rechten van derden . . .”), doch ik vraag mij af of een zodanig beroep aan Weston kan toekomen. Met deze derden immers zijn bedoeld anderen dan de kweker, waarvan een ras in het Nederlands Rassenregister is ingeschreven, terwijl Weston juist een zodanige kweker is, ook al zou moeten worden aangenomen, dat de inschrijving niet op zijn verzoek is gebeurd.

Tenslotte heeft Weston nog verwezen naar artikel 80, eerste lid, van de wet („onderminderd het recht tot het voeren van een handelsnaam en een merk . . .”). Hier ziet Weston echter voorbij, dat deze bepaling, zoals uit de M.v.A., bldz. 10, 1 (Sch. & J. bldz. 55) blijkt, uitsluitend het oog heeft op toevoeging van een handelsnaam of een merk aan de rasbenaming. Enz.

Nr 71. President Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, 10 februari 1970.

(Robot)

(Mr J. G. L. Reuder)

Art. 3, lid 3 Merkenwet (oud).

Het uit de inschrijving te haren name voor de waar vloeistofpompen van het woordmerk Robot ten behoeve van eiseres voortvloeiende vermoeden van eerstgebruik wordt door de gebleken feiten niet weerlegd, nu uit die feiten volgt, dat het merk Robot voor deze pompen sedert 1 januari 1963 in Nederland uitsluitend is gebruikt door eiseres. ¹⁾

Dit vermoeden wordt ook niet weerlegd doordat Pokorny krachtens eerstgebruik in Nederland rechthebbende op het merk Robot voor compressoren en daaraan soortgelijke waren is, omdat vloeistofpompen niet waren zijn soortgelijk aan compressoren.

Robot Pompen N.V. te Rotterdam, eiseres in kort geding in conventie en verweerster in kort geding in reconventie, procureur Mr J. J. van Wessem,

tegen

Bood & Co. N.V. te Rotterdam, verweerster in kort geding in conventie en eiseres in kort geding in reconventie, procureur Mr B. J. Pot, advocaat Mr R. Laret,

en de vennootschap naar Duits recht Frankfurter Maschinenbau A.G. vorm. Pokorny en Wittekind te Frankfurt a.d. Main, Bondsrepubliek Duitsland, gevoegde, tevens tussenkomen partij, procureur Mr B. J. Pot, advocaat Mr R. Laret,

en de vennootschap naar Liechtensteins recht Mowid Anstalt te Vaduz (Liechtenstein), gevoegde, tevens tussenkomen partij, procureur Mr B. J. Pot, advocaat Mr R. Laret.

De President, enz.

IN RECHTE:

Overwegende, dat interveniënten, stellende recht en belang te hebben in dit kort geding tussen te komen en zich aan de zijde van Bood N.V. te voegen, incidenteel een daartoe strekkend verzoek hebben gedaan;

O., dat, nu dit belang voldoende duidelijk is gesteld en de wederpartij zich tegen deze interventie niet heeft verzet, dit verzoek moet worden toegewezen;

O., dat Robot Pompen op de bij dagvaarding gestelde gronden in kort geding een aantal voorzieningen vordert in het petitum van de dagvaarding nader omschreven, o.a. een verbod aan Bood N.V. om gebruik te maken van het woord „Robot” als merk of anderszins;

O., dat Bood N.V. zich tegen toewijzing van deze vordering heeft verzet en harezijds in reconventie heeft gevorderd, dat aan Robot Pompen een dergelijk verbod zal worden opgelegd, waarbij interveniënten zich hebben aangesloten;

O., dat de vordering van Robot Pompen is gebaseerd op de stelling, dat Robot Pompen recht heeft op het merk „Robot” voor vloeistofpompen enz., terwijl het enige verweer van Bood N.V. tegen deze vordering, alsmede de reconventionele vordering steunen op de stelling, dat niet Robot Pompen, doch een der interveniënten dit recht heeft;

O., dat uit een door Robot Pompen overgelegde verklaring van het Bureau voor de Industriële Eigendom te 's-Gravenhage blijkt, dat het merk „Robot” ten name van Robot Pompen N.V. te Rotterdam is ingeschreven voor: „Vloeistofpompen, in het bijzonder vuilwaterdompel-pompen, alsmede apparatuur voor de biologische reiniging van afvalwater”;

O., dat op grond hiervan Robot Pompen ingevolge het bepaalde in artikel 3 van de Merkenwet, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht wordt eerste gebruikster van en deswege rechthebbende op dit merk ter onderscheiding van die waren te zijn;

O., dat als onweersproken tussen partijen vaststaat en/of uit de overgelegde producties blijkt:

dat Mowid in augustus 1960 aan de Handelsovername Roboma N.V. (sinds juli 1969 genaamd: Robot Pompen N.V.) het recht van alleenverkoop in Nederland heeft verleend voor de door Mowid ontworpen en in opdracht en voor rekening van Mowid door de N.V. Electrotechnische Fabriek W. D. Pelger te Emmen onder het merk „Robot” vervaardigde elektrische onderwaterpompen;

dat de N.V. Pelger voornoemd deze pompen sedert 1 januari 1963 uitsluitend heeft vervaardigd in opdracht en voor rekening van Roboma, zulks ingevolge een tussen Mowid en Roboma gesloten exclusieve licentieovereenkomst d.d. 17 december 1962, waarin het woord „Robot” niet voorkomt;