

worden getoetst. Voor zover het middel aanvoert dat het Hof het 'rek-kenmerk' primair en fundamenteel en het 'plakmiddel-kenmerk' secundair had moeten achten, moet het daarom falen.

Uitgaande van zijn voormelde opvatting omtrent het wezen van het octrooi heeft het Hof terecht geoordeeld dat Mecanorma door het vervaardigen van het tussenprodukt waarin het 'plakmiddel-kenmerk' niet is belichaamd, het octrooi niet heeft geschonden. Dat Mecanorma vóór de onderhavige procedure niet slechts het tussenprodukt vervaardigde maar ook het eindprodukt waarin beide kenmerken zijn belichaamd, en thans de completering tot eindprodukt geschiedt door de nauw met haar gelieerde Mecanorma S.A. in Frankrijk — buiten het gebied waar Letrasat haar uitsluitende rechten kan doen gelden — doet hieraan niet af;

Verwerpt het beroep;

Veroordeelt eiseres tot cassatie in de kosten op de voorziening gevallen tot aan deze uitspraak aan de zijde van verweerster begroot op f 230,45 aan verschotten en f 1700 voor salaris.

#### Nr 9. Gerechtshof te Arnhem, 17 september 1979.

President: Mr G. I. M. Knottnerus;  
Raadsheren: Mr J. E. B. van Julsingha  
en Prof. Mr A. V. M. Struycken (plv.).

*Art. 10, lid 1, aanhef en sub 1e Auteurswet.*

Hof: *Van inbreuk op het aan de Stichting toekomende auteursrecht zou alleen sprake kunnen zijn ingeval van door ontlening aan de lijsten van de Stichting zelf overnemen van de inhoud daarvan. Dit geval doet zich hier evenwel niet voor, daar Kluwer — daargelaten of Kluwer de bedoelde nummers ontleent aan deze lijsten zelf dan wel aan de Telegraaf of aan een Veronica uitzending — alleen de nummers die door haar op haar lijst opgevoerde platen op de lijst van de Stichting hebben — indien tenminste die platen ook op die lijst voorkomen — in de daarvoor bestemde kolom opneemt.*

*Art. 13 onder A, lid 1 Benelux Merkenwet.*

President Rechtbank: *Nu de naam van de Stichting respectievelijk het bedoelde radioprogramma luiden zoals hierboven omschreven, kan in ieder geval niet gezegd worden, dat Kluwer de door haar gebruikte benamingen, die tevens de aanduiding 'Top 40' inhouden, zonder geldige reden bezigt, nu zij hiermede voldoet aan haar verplichting uit hoofde van de Auteurswet met betrekking tot vermelding van de bron, waaruit zij de gegevens heeft geput, althans deze benamingen bezigt als bronvermelding.*

*Art. 5, aanhef en onder 3 Benelux Merkenwet.*

Hof: *De Stichting kan het aan het merk Top 40 — aannemende dat dit een deugdelijk merk zou zijn — in elk geval voor wat betreft de inschrijving voor klasse 9 ingevolge art. 5, lid 3 B.M.W. geen rechten (meer) ontleen, nu het merk daarvoor niet binnen drie jaren volgend op het dépôt is gebruikt, — wel echter voor zover betreft drukwerken en geschriften op het gebied van het pop-wezen, nu vaststaat haar gebruik van het merk als licentiehouder reeds voordat R. S. Out zijn recht op het merk aan haar overdroeg. Gebruik door een licentiehouder is niet alleen rechtshandhavend ingeval de licentie is geregistreerd.*

*Art. 1, lid 1 Benelux Merkenwet.*

Hof: *Kluwer doet echter terecht een beroep op de ondeugdelijkheid van Top 40 als merk voor zg. hitlijsten, daar het merk daarvoor onderscheidend vermogen mist (zie arrest voor motivering).*

*Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.*

Hof: *Ook van bijzondere omstandigheden, waaruit zou volgen dat Kluwer, hoewel geen inbreuk makende op auteursrecht of merkrecht van de Stichting, jegens haar onrechtmatig handelt, is onvoldoende gebleken.*

Stichting Nederlandse Top 40 te Hilversum, appellante in kort geding, procureur Mr R. Lion, advocaat Mr H. J. M. Boukema,

tegen

Kluwer Technische Tijdschriften B.V. te Deventer, geïntimeerde in kort geding, procureur Mr B. A. J. M. Peek, advocaat Mr C. A. J. Crul.

a) President Arrondissementsrechtbank te Zutphen,  
14 december 1978 (Mr J. F. Bellaart).

De President, enz.

Als erkend dan wel niet of niet voldoende weersproken alsmede op grond van de niet betwiste inhoud der produkties is — voor zover van belang — ten processe komen vast te staan:

De Stichting verspreidt wekelijks een drukwerk onder grammofonplaten-detailisten ter gratis verspreiding door dezen onder het publiek, waarin onder meer opgenomen de Nederlandse Top 40, een lijst van de 40 in de aangegeven rangorde volgens de Stichting meest verkochte grammofonplaten. Dit drukwerk verschijnt iedere woensdag. De Stichting is auteursrecht-hebbende met betrekking tot deze lijst, die behoort tot de categorie 'alle andere geschriften' als bedoeld in art. 10 sub 1<sup>o</sup> Auteurswet 1912. Op dinsdag wordt een soortgelijke lijst in andere opmaak en met minder uitvoerige gegevens betreffende iedere plaat gepubliceerd in het dagblad het Algemeen Dagblad waarbij is vermeld 'Publicatie in samenwerking met de Stichting Nederlandse Top 40', doch waarbij het auteursrecht met betrekking tot deze publicatie niet uitdrukkelijk is voorbehouden. Op vrijdagavond wordt door de radio-omroep Veronica met toestemming van de Stichting gebruik gemaakt van de op de lijst Nederlandse Top 40 voorkomende gegevens voor de samenstelling van een muziekprogramma getiteld Nederlandse Top 40.

Kluwer geeft een weekblad uit onder de naam Billboard Benelux, dat op maandag wordt gedrukt. Zij is geabonneerd op ontvangst per telex van de gegevens betreffende de lijst van Nederlandse Top 40 voor de komende week, die op maandag wordt ontvangen. Kluwer gebruikt de gegevens van deze telex, waarop is vermeld 'publicatie alleen met toestemming' voor het wekelijks door haar ingesteld onderzoek onder platenhandelaren teneinde te komen tot een door haar samengestelde lijst van de 50 best verkochte platen, die zij in Billboard Benelux afdrukt onder de benaming 'Hot 50 Holland'. Ter vergelijking worden achter de titels van de platen, die op de door haar samengestelde lijst zijn vermeld, opgenomen de nummers van de rangorde waarin deze platen ook voorkomen op de lijsten van Tros Top 50 en Nationale Hitparade van dezelfde week en van Top Pop en de Stichting van de vorige week, dit laatste zonder dat de Stichting daartoe toestemming heeft gegeven. Boven de lijst van de nummers corresponderend met die van de Nederlandse Top 40 van de Stichting van de vorige week is vermeld 'Stichting Nederlandse Top 40', terwijl naast deze lijst is vermeld 'Nederlandse Top 40 op radio: vrijdag Hilversum III 19.02 — 20.00 uur'.

De Stichting is merkrecht-hebbende op het merk Top 40, welk merk op 15 oktober 1974 bij het Benelux merkenregister is gedeponeerd en aldaar is ingeschreven onder nr. 329310 voor radio's en t.v.'s en drukwerken en geschriften op het gebied van het popwezen.

De Stichting heeft een spoedeisend belang bij een voorziening als door haar gevorderd.

De Stichting vordert verbod van publicatie door Kluwer van de lijsten van de Nederlandse Top 40 en van verdere inbreuk op het auteursrecht van de Stichting evenals van inbreuk op het merkrecht van de Stichting, daartoe voorts — voor zover van belang — aanvoerende:

1) Kluwer maakt inbreuk op het auteursrecht van de Stichting, nu Kluwer de door haar gepubliceerde gegevens betreffende de Nederlandse Top 40 van de Stichting ontleent aan de door de Stichting op schrift gestelde en openbaar gemaakte lijsten, c.q. aan voor de openbaarmaking bestemde lijsten.

2) Kluwer maakt inbreuk op het merkrecht van de Stichting, daar de door haar gebruikte aanduiding Nederlandse Top 40 overeenstemt met het door de Stichting gebruikte merk zoals dat is gedeponereerd en Kluwer het merk gebruikt in het economische verkeer zonder geldige reden en op een wijze die de Stichting schade kan berokkenen.

3) Kluwer handelt onrechtmatig door zonder vergoeding te profiteren van de inspanningen van de Stichting met betrekking tot de samenstelling van bedoelde lijsten, terwijl zij door het afdrukken in haar publicatie verwarring wekt bij het daarvoor in aanmerking komend publiek omtrent de herkomst van deze lijsten, alsook verwarring wekt onder het adverteerderspubliek aangaande het door de Stichting gevoerde exclusieve licentiëringsbeleid, zulks tot schade van de Stichting.

Kluwer heeft deze stellingen gemotiveerd betwist.

*Ad 1):*

De Stichting stelt dat met name de betreffende gegevens worden overgenomen van het door haar aan Kluwer verzonden telexbericht.

Kluwer stelt, dat hiertoe van het telexbericht geen gebruik wordt gemaakt, doch dat zij deze gegevens ontleent aan de publicatie in het Algemeen Dagblad en deze gegevens voorts verifieert aan de hand van de radio-uitzendingen van radio Veronica

Nu aannemelijk is, dat — zoals Kluwer heeft gesteld — het van belang is bij een vergelijking als in Billboard Benelux gemaakt, de meest recente gegevens van de verschillende hitlijstpublicaties te vermelden en Kluwer dit zou kunnen doen, als zij daartoe gebruik maakte van de op maandag binnenkomende telexgegevens, terwijl in feite Kluwer de gegevens van de vorige week betreffende de Nederlandse Top 40 als vergelijkingsmateriaal bezigt en overigens geen bewijs voorhanden is van het tegendeel, moet er in dit geding van worden uitgegaan, dat Kluwer de gegevens uit Algemeen Dagblad c.q. de radio-uitzending van radio Veronica gebruikt.

Aldus is niet gebleken, dat Kluwer van de inhoud van de lijst Nederlandse Top 40 van de Stichting gebruik heeft gemaakt door ontlening aan die voor publicatie bestemde lijst zelve, zodat voorshands te dezen niet kan worden gesproken van een inbreuk op het auteursrecht, terwijl het gebruik door Kluwer van de gegevens ontleend aan de publicatie in een dagblad, waarbij geen uitdrukkelijk voorbehoud is gemaakt met betrekking tot het auteursrecht, of aan de radio-uitzending, waarin — naar van algemene bekendheid is — de voor publicatie bestemde lijst niet in ongewijzigde vorm ten gehore wordt gebracht — voorshands evenmin als zodanige inbreuk kan worden aangemerkt.

*Ad 2):*

Vooropgesteld wordt, dat de president van deze rechtbank bevoegd is van de vordering, voorzover gegrond op het hierbij gestelde, kennis te nemen ingevolge het bepaalde bij art. 37A BMW.

Kluwer heeft zich verweerd, door aan te voeren, dat Top 40 geen deugdelijk merk is in de zin van art. 1 BMW jo art. 6 quinquies B onder 2 van het Unieverdrag van Parijs, dan wel het merkrecht is vervallen door niet gebruik volgens art. 5 onder 3 BMW of in ieder

geval Kluwer geen schadelijk gebruik maakt van de aanduiding Top 40 in de zin van art. 13A, aanhef en sub 2 BMW.

Wat er ook zij van het door Kluwer betwiste onderscheidend vermogen van een aanduiding als 'Top 40' of het door Kluwer gestelde niet gebruiken van het merk door R. S. Out, die tot 29 november 1978 als rechthebbende op dit merk stond ingeschreven, voor de beoordeling van de gegrondheid van welke verweren een wellicht de perken van de kort gedingprocedure te buiten gaand onderzoek noodzakelijk zou zijn, in ieder geval kan niet gezegd worden, nu de naam van de Stichting respectievelijk het betreffende radioprogramma luidt, zoals hierboven omschreven door Kluwer in Billboard Benelux bij de gegevens betreffende de nummering van de platen van de Nederlandse Top 40 lijst, dat Kluwer deze benamingen, die tevens de aanduiding 'Top 40' inhouden, zonder geldige reden bezigt, nu zij hiermede voldoet aan haar verplichting uit hoofde van de Auteurswet met betrekking tot vermelding van de bron, waaruit zij de gegevens heeft geput, althans deze benamingen bezigt als bronvermelding.

Reeds op deze grond kan voorshands niet gesproken worden van enige inbreuk op het merkrecht van de Stichting.

*Ad 3):*

Nu van inbreuk op het auteurs- en merkrecht van de Stichting voorshands niet is gebleken en van de handelwijze van Kluwer door de publicatie van de gegevens betreffende de Nederlandse Top 40 lijst voorshands niet gezegd kan worden, dat daardoor aannemelijk is dat verwarring bij het publiek of schade voor de Stichting ontstaat of dat deze anderszins onrechtmatig is, kan ook de vordering voorzover berustende op deze grond niet slagen.

De vordering van de Stichting dient op grond van het vorenstaande te worden afgewezen.

*Rechtdoende in kort geding:*

Wijst de vordering af.

Veroordeelt de Stichting in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Kluwer begroot op f 1000,— aan salaris van de procureur. Enz.

b) Het Hof, enz.

Overwegende dat de Stichting als grieven heeft aangevoerd dat de President ten onrechte heeft overwogen:

1. dat Kluwer geen inbreuk pleegt op het auteursrecht van de Stichting op de Nederlandse Top 40.

2. dat Kluwer geen inbreuk pleegt op het merkrecht van de Stichting op het teken Nederlandse Top 40 c.q. Top 40.

3. dat Kluwer's handelwijze geen onrechtmatig handelen is ten opzichte van de Stichting.

O. dat als niet of onvoldoende weersproken, voorzover thans van belang, tussen partijen vaststaat:

De Stichting stelt wekelijks een lijst samen van de veertig meest verkochte grammofonplaten (singles), waarop door middel van de nummers 1 tot en met 40 wordt aangegeven welke plaats deze platen, naar gelang van de onderlinge verkoopcijfers, in de week van verschijning van de lijst innemen en op de lijst van de vorige week hebben ingenomen. Vervolgens laat zij deze lijst, onder de naam De Nederlandse Top 40 drukken, met advertenties en andere lijsten van grammofonplaten, en verspreidt zij deze onder haar abonnees, ruim 1000 grammofonplatenhandelaren in den lande, die de lijst gratis aan hun klanten ter beschikking stellen. R. S. Out, wonende te Hilversum, heeft zijn recht op het merk Top 40, gedeponereerd op 15 oktober 1974 bij het Benelux Merkenregister onder nummer 329310 voor klasse 9 (radio's en t.v.'s) en klasse 16 (drukwerken en geschriften op het gebied van het popwezen) op 29 november 1978 aan de Stichting overgedragen. Kluwer geeft een weekblad uit, bestemd voor

detaillisten in de platenhandel, onder de naam Billboard Benelux, waarin, onder de naam Hot 50 Holland een door Kluwer samengestelde lijst is opgenomen van de 50 meest verkochte singles, waarbij door middel van de cijfers 1 tot en met 50 eveneens de rangorde die deze platen in de week van verschijning en in de daaraan voorafgaande week op de lijst innemen c.q. hebben ingenomen. Kluwer voegt aan deze lijst een viertal kolommen toe, waarin de plaats die de 50 betreffende platen innemen op vier andere soortgelijke zogenaamde hitlijsten, waaronder die van de Stichting, voorzover die platen tenminste ook op die andere lijsten voorkomen, staan vermeld, waarbij de benaming c.q. de herkomst van deze andere lijsten aan de bovenzijde van de kolom is afgedrukt en wel als respectievelijk: Tros top 50, Nationale Hitparade, Stichting Nederlandse Top 40 en Toppop, met dien verstande dat wat de Stichting betreft de nummers van haar in de voorafgaande week verschenen lijst worden vermeld. Naast de kolommen is het gelijknamige radioprogramma vermeld.

O. dat de Stichting blijkens haar eerste grief van oordeel is dat Kluwer op die wijze inbreuk maakt op het haar toekomende auteursrecht op vorenbedoelde lijsten van de Stichting;

O. dat de Stichting, ingevolge de artikelen 7 en 8 van de Auteurswet 1912, is te beschouwen als de maker van vorenbedoelde, door haar openbaar gemaakte, lijsten, aan wie krachtens artikel 10 het auteursrecht op die lijsten toekomt, vallende deze lijsten, ook volgens partijen, onder 'alle andere geschriften' als bedoeld in dat artikel; dat niet is gebleken dat deze lijsten zijn te beschouwen als iets anders dan geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter;

dat van inbreuk op vorenbedoeld auteursrecht alleen dan sprake zou kunnen zijn ingeval van door ontleening aan de lijsten van de Stichting zelf overnemen van de inhoud daarvan;

dat dit geval zich evenwel te dezen niet voordoet, daar Kluwer — daargelaten de vraag of Kluwer na te melden nummers ontleent aan deze lijst zelf dan wel aan de Telegraaf of aan een Veronica uitzending — alleen de nummers die door haar op haar lijst opgevoerde platen op de lijst van de Stichting hebben — indien tenminste de betreffende plaat ook op die lijst voorkomt — in de betreffende kolom opneemt;

dat de eerste grief dan ook geen doel treft;

O. dat de Stichting in haar tweede grief het oordeel van de President bestrijdt dat Kluwer geen inbreuk maakt op het aan de Stichting toekomende recht op het merk Top 40;

O. dat de Stichting klaarlijk van oordeel dat 'Stichting Nederlandse Top 40' is te beschouwen als een met 'Top 40' overeenstemmend teken, blijkens de dagvaarding in prima zich uitsluitend beriep op het bepaalde onder artikel 13A lid 2 van de Benelux Merkenwet (BMW) doch de Stichting blijkens haar toelichting op de tweede grief een beroep doet op het bepaalde in artikel 13A lid 1 van deze wet en het Hof aanneemt dat de Stichting daarbij haar beroep op lid 2 in hoger beroep heeft willen handhaven;

O. dat de Stichting bij memorie van grieven weliswaar heeft aangevoerd dat het teken Top 40 wordt gebruikt voor platen, tapes, T-shirts enzovoorts doch de Stichting geen inschrijving daaromtrent in het Benelux Merkenregister heeft overgelegd, zodat het Hof alleen met voormelde inschrijvingen onder 329310 kan rekening houden;

O. dat Kluwer als verweer heeft gevoerd dat, indien Top 40 een deugdelijk merk zou zijn, het recht op dat merk ingevolge artikel 5 lid 3 van de Benelux Merkenwet is vervallen omdat het merk niet binnen drie jaren volgend op het depôt is gebruikt;

dat het Hof, eveneens van voormelde veronderstelling uitgaande, dit oordeel deelt voor wat betreft de

inschrijving onder nummer 329310 voor klasse 9, daar de Stichting geen enkel gebruik van het merk Top 40 voor radio's of t.v.'s ook maar heeft genoemd;

dat mitsdien de Stichting in dit geding aan haar voornoemde inschrijving voor wat betreft klasse 9 geen rechten kan ontlenuen en het Hof aanneemt dat de vervallen verklaring van de uit dat depôt verkregen rechten door de gewone rechter zal kunnen worden uitgesproken;

dat daarentegen voor wat betreft de inschrijving onder nummer 329310 voor drukwerken en geschriften op het gebied van het popwezen, het vaststaande gebruik door de Stichting, als licentiehoudster van R. S. Out, en wel voordat deze zijn rechten op het merk aan haar overdroeg, een beroep op voormeld artikel in de weg staat, terwijl gebruik door een licentiehoudster niet alleen dan rechthandhavend is ingeval de licentie geregistreerd is;

O. dat Kluwer voorts een beroep heeft gedaan op de ondeugdelijkheid van Top 40 als merk in casu voor zogenaamde hitlijsten;

dat dit verweer, naar het voorlopig oordeel van het Hof, gegrond moet worden geacht;

dat de combinatie van het woord Top met een getal om een groep platen aan te duiden die naar enigerlei maatstaf gemeten de hoogste score heeft, veelvuldig voorkomt zoals blijkt uit de aanduidingen van andere — niet door de Stichting samengestelde — lijsten van grammofoonplaten die de Stichting zelf samen met haar lijst 'De Nederlandse Top 40' afdruckt, te weten Levi's Top 10, Top 10 nederlandstalig, Top 10 Duitsland, Top 10 Amerika, Top 20 België, Top 10 Engeland, Top 10 klassiek, LP Top 50; dat voorts op de pagina Hit-score van het dagblad de Telegraaf, waarvan enige exemplaren zijn overgelegd, de lijsten Tros Top 50 en Elpee Top 30 worden afgedrukt en in het blad Hitkrant ook nog een lijst Top 50;

dat 'Top 40' dan ook onderscheidend vermogen mist en het ook anderen dan de Stichting dient vrij te staan om een groep van 40 platen die, bijvoorbeeld naar verkoopcijfers gemeten, aan de top staat, ook als Top 40 aan te duiden;

O. dat de Stichting nog een beroep op inburgering heeft gedaan en wel omdat het teken Top 40 wordt gebruikt voor T-shirts, tapes en platen, doch haar dit reeds hierom niet kan baten, omdat door de Stichting niet is gesteld dat het daarbij haar waren zou betreffen;

dat de Stichting mitsdien, nu voorshands van de ondeugdelijkheid van Top 40 als merk dient te worden uitgegaan en door de gewone rechter de nietigverklaring van het depôt onder nummer 329310, voor wat betreft klasse 16 zal kunnen worden uitgesproken, geen beroep op artikel 13A lid 1 of 2 van de Benelux Merkenwet toekomt en de tweede grief verder geen bespreking meer behoeft;

O. dat tenslotte ook de derde grief dient te worden verworpen, daar van bijzondere omstandigheden die ertoe zouden leiden dat Kluwer ondanks het feit dat zij noch inbreuk maakt op het auteursrecht noch op het merkrecht van de Stichting, jegens haar toch onrechtmatig handelt, het Hof vooralsnog onvoldoende is gebleken; dat met name in het kader van de door Kluwer, onder de naam 'Hot 50 Holland' samengestelde en in Billboard gepubliceerde lijst betreffende een aantal voor een bepaalde week in rangorde vermelde grammofoonplaten slechts vergelijkenderwijs — en voor zover die platen ook op bepaalde andere lijsten als waarvan ten deze sprake is voorkomen — melding wordt gemaakt van de plaats waarop die platen op die andere lijsten, waaronder die van de Stichting Nederlandse Top 40 voorkomen en gezien de wijze waarop dit gebeurt geen verwarring bij het publiek is te duchten;

O. dat de Stichting als de verliezende partij in de kosten van het hoger beroep dient te worden veroordeeld;

*Rechtdoende in naam der Koningin in hoger beroep in kort geding:*

Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Veroordeelt de Stichting in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kluwer begroot op f 2.805— (tweeduizend achthonderd en vijf gulden). Enz.

**Nr 10. Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer,  
14 juni 1979.**

(Parisienne)

President: Mr J. N. van Veen;  
Raadsheren: Mrs H. L. Wedeven en  
R. H. L. Cornelissen.

*Art. 14 onder B Benelux-Merkenwet.*

*Kyriazi Frères vraagt nietigverklaring van de depots ten name van Burrus & Cie van het merk Parisienne en/of Parisiennes, alsmede verbod van het gebruik van de aanduidingen Parisienne en/of Parisiennes door B. & Cie, op grond van haar recht ingevolge de B.M.W. op het woordmerk Parisienne. Burrus & Cie stelt, dat het recht van Kyriazi Frères door non-usas is vervallen, en vordert harerzijds in reconventie verbod van het gebruik door K.F. van het woordmerk Parisienne.*

*Incidenteel in reconventie vraagt daarop K.F. de Rechtbank haar verlof te verlenen tot deelneming aan het geding op te roepen de rechtspersoon naar Frans recht S.E.I.T.A., omdat deze depots heeft verricht van de overeenstemmende woordmerken Parisiennes en Parisiens, die in rangorde komen vóór de door B. & Cie verrichte depots.*

*Rechtbank: K.F. beroept zich op art. 14 onder B B.M.W. voor haar stelling dat zij de nietigheid van de depots van Burrus & Cie kan inroepen op grond van eerdere depots van overeenstemmende merken ten name van S.E.I.T.A., indien deze aan het geding deelneemt, en vraagt Mitsdien de Rechtbank verlof S.E.I.T.A. tot deelneming aan het geding op te roepen. Burrus & Cie bestrijdt dat een dergelijke oproeping tot deelneming aan het geding wettelijk mogelijk is, daar het Wetboek van B. Rv. het instituut van gedwongen deelneming aan een procesgeding tussen anderen niet kent.*

*Volgens de Rechtbank is het instituut van gedwongen deelneming echter niet in strijd met de wet nu art. 285 W.v.B.Rv. een vergelijkbare regeling bevat, en behoort de Rechtbank, nu art. 14 onder B B.M.W. de mogelijkheid van gedwongen deelneming heeft geopend, en K.F. daarbij een gerechtvaardigd belang kan hebben, K.F. in de gelegenheid te stellen daarvan gebruik te maken.*

*Hof: Onder 'deelnemen aan het geding' als bedoeld in art. 14 onder B B.M.W. is slechts begrepen een actief deelnemen, het daadwerkelijk in rechte verschijnen, zodat niet gezegd kan worden, zoals de Rechtbank overweegt, dat dit artikel de mogelijkheid van gedwongen deelneming heeft geopend. De derde kan niet tegen zijn wil tot (actief, dat is niet bij verstek) deelnemen gedwongen worden, ook niet als hij met verlof van de rechter tot deelneming wordt opgeroepen. K.F. is niet-ontvankelijk in haar incidentele vordering, en wat de Rechtbank over niet-strijdig zijn van een gedwongen deelneming aan het proces met het W. v. B. Rv. overweegt kan buiten beschouwing blijven.*

De vennootschap naar Zwitsers recht F. J. Burrus & Cie te Boncourt, Zwitserland, appellante, procureur Mr H. L. Houthoff, advocaat Mr E. A. van Nieuwen-Helbach,  
tegen  
de besloten vennootschap B.V. Sigarettenfabriek

Kyriazi Frères (Gebroeders Kyriazi) te Amsterdam, geïntimeerde, procureur Mr W. Voerman, advocaat Mr E. Chr. Kuhn.

a) Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Derde meervoudige kamer A, 7 juni 1978. (President: Mr W. S. da Costa, Rechters: Mrs H. van Breda en J. M. H. van Staveren).

De Rechtbank, enz.

*Overwegende ten aanzien van de feiten:  
in de hoofdzaak in conventie en reconventie en in het incident:*

Eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, tevens eiseres in het incident in reconventie — hierna te noemen Kyriazi — vordert bij conclusie van eis overeenkomstig de dagvaarding de veroordeling van gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, tevens gedaagde in het incident in reconventie — hierna te noemen Burrus —:

1. nietig te verklaren de depôts van het merk PARISIENNE en/of PARISIENNES onder de nummers 214.490, 220.110–111, 242.056 en 390.439 in het daarvoor bestemde register van het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage ten name van Burrus voor de volledige daarbij behorende warenlijst, althans en in ieder geval vervallen te verklaren het recht voortvloeiende uit deze depôts, met ambtshalve bevel tot doorhaling van die depôts;

2. Burrus te verbieden elk gebruik van de aanduidingen PARISIENNE en/of PARISIENNES ter onderscheiding van, in verband met of op andere wijze voor niet van Kyriazi afkomstige tabaksproducten, rokersartikelen en daaraan soortgelijke waren;

3. Burrus te bevelen aan Kyriazi uit te betalen binnen 10 dagen nadat het in deze te wijzen vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen als schadevergoeding een naar recht en billijkheid door de rechtbank te bepalen bedrag;

4. Burrus te veroordelen om aan Kyriazi ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van f 10 000,— voor iedere keer en/of iedere dag dat zij in strijd met het hiervoor onder 2. gevraagde verbod zal hebben gehandeld;

5. Burrus te veroordelen in de kosten van het geding. Kyriazi stelt daartoe — kort samengevat — ingevolge de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW) rechthebbende te zijn van het woordmerk PARISIENNE voor de waar sigaretten. Burrus zou sedert kort het merk PARISIENNE ter onderscheiding van van haar afkomstige sigaretten zijn gaan gebruiken binnen het Benelux-gebied, tengevolge van welk onrechtmatig optreden van Burrus Kyriazi schade heeft geleden, lijdt en nog zal lijden.

Bij conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, ontkent Burrus onrechtmatig te hebben gehandeld jegens Kyriazi omdat het recht van de laatste door opvolgend niet gebruik gedurende drie jaren is komen te vervallen. In conventie concludeert Burrus tot niet-ontvankelijkheid van de vordering. In reconventie vordert zij:

a. te verklaren voor recht dat de in de conclusie omschreven handelingen van Kyriazi zijn inbreukmakend en onrechtmatig;

b. Kyriazi te verbieden het woordmerk PARISIENNE of enig ander met een of meer van de voormelde aan Burrus toekomende merken overeenstemmend teken in het Beneluxgebied voor de waar sigaretten of soortgelijke waar te gebruiken dan wel het woordmerk PARISIENNE of enig ander met een of meer van de aan Burrus toekomende merken overeenstemmend teken anderszins zonder geldige reden in het economisch verkeer op zodanige wijze te gebruiken, dat aan Burrus schade kan worden toegebracht;

c. Kyriazi te veroordelen om aan Burrus ten titel van