

naren bedroeg op 31 december 1963: 489, tegen een aantal van 466 op 31 december 1962.

De Octrooiraad bestond op 31 december 1963 (evenals op 31 december 1962) uit 38 leden (waarvan 5 juridische leden).

Voorts waren op eerstgenoemde datum in dienst:

a. 15 plaatsvervangende leden, b. 122 hoofdingenieurs en ingenieurs, c. 42 technische hoofdamttenaren en technische ambtenaren, d. 5 juridische ambtenaren, e. 267 ambtenaren van de administratieve en huishoudelijke dienst.

Deze aantallen bedroegen op 31 december 1962 resp. 12, 124, 41, 5 en 246.

Een Koninklijke onderscheiding viel ten deel aan de heer Ir J. M. OP DEN ORTH, Lid van de Octrooiraad, die bij K.B. van 19 april 1963 werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bij ditzelfde besluit werd aan de heer J. VAN ALTENA, ambtenaar bij de leesaal van de Octrooiraad, de eremedaille in zilver en aan de heer A. VAN ZWIETEN, ambtenaar bij de administratie van de Octrooiraad, de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend.

De Octrooiraad vond de heer Prof. Ir J. VOLMÜLLER, hoogleraar in de weg- en waterbouwkunde aan de Tech-

nische Hogeschool te Delft, bereid zijn medewerking aan de Octrooiraad te geven in de functie van buitengewoon lid. Zijn benoeming als zodanig kwam tot stand bij K.B. van 3 augustus 1963.

In het verslagjaar vond veel overleg plaats met het Bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden, in het bijzonder in verband met de maatregelen welke reeds vóór 1 januari 1964 moesten worden getroffen om de invoering van de gewijzigde Octrooiwet op die datum zo vlot mogelijk te kunnen doen verlopen, zowel voor de octrooiaanvragers (resp. hun gemachtigden) als voor de Octrooiraad.

Dit overleg werd gekenmerkt door een bijzonder goede geest van samenwerking en was zeer vruchtbaar; de verkregen medewerking van de octrooigemachtigden heeft in aanzienlijke mate bijgedragen tot een vlot verloop van zaken.

De uitgaven over 1963 zullen vermoedelijk rond f. 10.925.000 bedragen en de ontvangsten f. 5.480.000.

In het jaar 1962 bedroegen de definitieve uitgaven rond f. 8.364.000 en de ontvangsten f. 5.272.790.

's-Gravenhage, 31 mei 1964.

C. J. DE HAAN.

## JURISPRUDENTIE

### Nr 47. Hoge Raad der Nederlanden, 1 mei 1964. (chlooramphenicol)

President: Mr G. J. Wiarda; Raden: Mrs Ph. A. N. Houwing, J. H. H. Hülsmann, L. P. M. Loeff en C. H. Beekhuis.

*Art. 30, lid 1, aanhef en onder a Octrooiwet.*

*Parke Davis is rechthebbende op octrooien voor werkwijzen ter bereiding van chlooramphenicol.*

*Het Hof heeft vastgesteld, dat Probel deze stof — na aankoop buiten Nederland — op bestelling van in Nederland gevestigde afnemers naar deze afnemers heeft verzonden en dus naar Nederland heeft geëxporteerd door middel van door haar hiertoe gekozen vervoerders. Aldus heeft Probel de stof in Nederland in het verkeer gebracht, daar zij in Nederland over de stof heeft beschikt door deze aldaar ter uitvoering van de koopovereenkomsten aan haar afnemers feitelijk te doen overdragen.*

*Deze feitelijke beschikking is voor de toepasselijkheid van art. 30 der Octrooiwet beslissend. Het doet dus niet ter zake, of de afnemers daardoor de eigendom van de stof verkregen dan wel deze eigendom reeds eerder hadden verkregen. Evenmin is van belang, dat de afnemers de kosten van het vervoer voor hun rekening hadden genomen en het risico voor de stof tijdens het vervoer droegen.*

De Belgische vennootschap Probel société de personnes à responsabilité limitée te Brussel (België), eiseres tot cassatie, advocaat Mr A. G. Maris,

tegen

de Amerikaanse vennootschap Parke, Davis & Company te Detroit, Verenigde Staten van Amerika, verweerster in cassatie, advocaat Mr L. D. Pels Rijcken; de naamloze vennootschap Reese en Beintema — Interpharm N.V.,

en de vennootschap onder de firma Centrafarm, beide te Rotterdam, medeverweerster in cassatie, advocaat Mr E. Korthals Altes.

a) Conclusie van de Procureur-Generaal Mr G. E. Langemeijer.

De in cassatie omstreden vraag is — afgezien van een motiveringsklacht aan het slot van het middel — uitsluitend deze: of de handelingen van eiser tot cassatie, Probel, beschouwd moeten worden als „in het verkeer brengen” van het antibioticum, waarvan het octrooi aan de enige materiële verweerder in cassatie (de overige hebben zich gerefereerd en waren oorspronkelijk medegedaagden van Probel), Parke, Davis & Cy toekomt.

De ter zake doende feiten zijn door het Hof duidelijk en volledig samengevat in deze zin: dat Probel, na de stof buiten Nederland te hebben gekocht, deze op bestelling van in Nederland gevestigde afnemers naar deze afnemers heeft verzonden en dus naar Nederland heeft geëxporteerd door middel van door haar hiertoe gekozen vervoerders. Het Hof heeft hierin „in het verkeer brengen” gezien. Het middel betwist dit oordeel, daarbij uitgaande van de stelling, die het Hof in het midden heeft gelaten, dat Probel, door de voor zijn Nederlandse afnemers bestemde goederen voor elk hunner afzonderlijk af te zonderen, de eigendom van die goederen op die afnemers heeft doen overgaan. Hierbij herinnert Probel dan voorts aan de territoriale werking van het octrooi, die dus medebrengt, dat aan haar toe te rekenen handelingen, die uitsluitend in België zouden zijn voorgevallen, niet een onrechtmatig in het verkeer brengen in Nederland zouden betekenen.

Het probleem aldus gesteld, dient naar het mij voorkomt in twee vragen te worden ontleed. De eerste is of na de afzondering nog gedragingen zijn voorgevallen, welke bij toetsing aan het begrip „in het verkeer brengen” aan Probel kunnen worden toegerekend. De tweede is of bevestigend antwoord op de eerste medebrengt, dat dit in het verkeer brengen geacht moet worden in Nederland te zijn geschied.

Ik geloof, dat er geen verschil van mening hierover mogelijk is, dat de handelwijze van Probel in de onmiddellijke nabijheid ligt van de omgrenzing van hetgeen, bijzonderlijk in het licht van Uw arrest van 16

november 1962, *B.I.E.* 1963, no. 1, blz. 5, onder „in het verkeer brengen” moet worden verstaan. Om die reden kan naar mijn mening ook geen bijdrage tot de beslissing in deze worden ontleend aan het materiaal uit wetsgeschiedenis en literatuur, dat van beide zijden bij pleidooi is aangedragen. Wat uit dit materiaal valt af te leiden is enkel, hoezeer het hier een grensgeval betreft en wel een, dat in dit materiaal nergens als zodanig onder het oog is gezien. Dit is met name ook niet het geval in de enige bij de pleidooien geciteerde passage, die woordelijk het hier voorgevallene schijnt te dekken, namelijk die bij *KRAUSSE-KATLUHN-LINDENMAIER*, „Das Patentgesetz”, 4e dr., blz. 195 „Uebersendung einer im Ausland hergestellten in Deutschland geschützten Maschine vom Ausland an den Besteller im Inland ist patentverletzendes Inverkehrbringen”. Immers het blijkt niet, dat de schrijvers zich hier rekenschap hebben gegeven van de mogelijkheid, dat door het recht van het land van herkomst, anders dan in Duitsland regel is, de eigendom reeds vóór de aflevering aan de besteller zou zijn overgegaan.

Het is nu duidelijk, dat sterke argumenten pleiten voor het ontkennend antwoord, dat eiseres tot cassatie reeds op de eerste van de door mij genoemde vragen geeft. Had Probel zich ertoe bepaald het gekochte in België voor zijn Nederlandse afnemers af te zonderen, het vervoer aan henzelf overlatend, dan zou dat zeker niet als in het verkeer brengen in Nederland kunnen gelden. Evenmin zou deze laatste qualificatie toepasselijk zijn, wanneer hij niet anders had gedaan dan te zorgen voor het vervoer naar Nederland van goederen, die Nederlanders reeds buiten hem om hadden verworven en bij voorbeeld bij hem hadden in bewaring gegeven. Immers, gaat men uit van het kenmerk uit Uw arrest van 15 mei 1941, *N.J.* 1941, nr 820 [*B.I.E.* 1941, nr 93, blz. 126, *Red.*]: dat alleen die afgifte „in verkeer brengen is”, waarin een beschikking ligt (een kenmerk dat door het arrest van 16 november 1962 zover ik zie géenszins is verloochend), dan zou de eerste figuur wel in het verkeer brengen zijn, maar in België, waar de beschikking geheel zou zijn voltooid, en de tweede in het geheel geen in het verkeer brengen, omdat ze geen beschikking vormt.

Komt hierin nu verandering doordat Probel beide handelingen heeft verricht? Ik zou zeggen — zeker niet zonder aarzeling — ja, voor wat betreft de qualificatie van dit geheel als „in het verkeer brengen”. Immers het afzonderen en naar de afnemers in Nederland expediëren heeft dan het karakter van een complex van verplichtingen die uit één enkele overeenkomst voortvloeien en te zamen de strekking hebben om aan de afnemers de beschikking over het door hen gekochte zowel uit feitelijk als uit juridisch oogpunt te verschaffen. Waar dit het geval is, schijnt het mij niet beslissend, dat de juridische eigendomsoverdracht naar Belgisch recht reeds vóór de uitvoering van dit totaal van verplichtingen zijn beslag gekregen heeft.

Nog meer twijfelachtig schijnt mij de vraag of dit complex van door Probel ter uitvoering van zijn verplichtingen deels verrichte deels bewerkte handelingen ook gezegd kan worden voor een deel in Nederland te zijn voorgevallen, nu geen handelingen van Probel zelf daar zijn geschied. Toch zou ik tenslotte ook deze vraag bevestigend beantwoorden. De feitelijke vervoerder weet niet, behoeft althans niet te weten, wat hij vervoert en aflevert. De verantwoordelijkheid van het vervoer en de aflevering draagt hij dus niet; hij is de manus ministra van Probel. In zulk een geval zou ik, evenals ten aanzien van de plaats van een strafbaar feit, willen aannemen, dat de locus delicti voor de middellijke dader is de plaats, waar de manus ministra lichamelijk handelde (*Zie NOYON*, 6e dr., blz. 70; *SIMONS I*, no. 105, anders echter v. *HATTUM*, no. 141).

Dit betekent dus, dat ik het middel tot en met de „5” genummerde alinea voor ongegrond houd. Ook de motiveringsklacht van alinea 6 is dat naar mijn mening. Immers wat zij als de onbegrijpelijkheid van 's Hof's motivering aangemerkt wil zien is in wezen slechts de onjuistheid naar de mening van Probel van een zuiver rechtsoordeel, dat geen nadere motivering behoefde.

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

b) De Hoge Raad, enz.

Gehoord partijen;

Gehoord den Procureur-Generaal in zijn conclusie, strekkende tot verwerping van het beroep met veroordeling van eiseres tot cassatie in de daarop gevallen kosten;

Gezien de stukken;

Overwegende, dat uit het bestreden arrest en de stukken van het geding blijkt:

dat verweerster in cassatie, hierna te noemen Parke Davis, eiseres tot cassatie en de medeverweersters, hierna respectievelijk te noemen Probel, Interpharm en Centrafarm, voor de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam heeft gedaagd en terzake van inbreuk op de Nederlandse octrooien nummers 69.156 en 70.832, waarvan Parke Davis naar zij stelde houdster is, van ieder der gedaagden onder meer schadevergoeding en een verbod tot inbreuk maken voor de toekomst op straffe van betaling van een dwangsom heeft gevorderd;

dat Parke Davis daartoe onder meer stelde:

„dat gedaagden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, stoffen, die met toepassing der in voormelde octrooien beschermde werkwijzen, of één dezer werkwijzen, zijn bereid, in Nederland in of voor haar bedrijf in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren en/of voor een of ander in voorraad hebben of gebruiken;

„dat dit met name geschiedt doordat Probel de stof of producten, waarin deze stof het werkzaam bestanddeel vormt, in Nederland in het verkeer brengt of doet brengen, terwijl deze stof en producten door Interpharm en Centrafarm eveneens worden in het verkeer gebracht respectievelijk worden verder verkocht en afgeleverd en/of voor een of ander in voorraad gehouden of gebruikt;”

dat Probel, Interpharm en Centrafarm tegen deze vordering verweer hebben gevoerd, en Probel daartoe onder meer heeft gesteld, dat zij de in de dagvaarding bedoelde stoffen nimmer zelf heeft bereid, doch slechts heeft verhandeld door die stoffen in te kopen en in België weder te verkopen, onder meer aan Interpharm en Centrafarm, en dat zij, Probel, die stoffen nimmer in Nederland in het verkeer heeft gebracht, verder verkocht, afgeleverd, voor een of ander in voorraad heeft gehad of gebruikt;

dat de Rechtbank de tegen Probel ingestelde vordering heeft afgewezen, waartoe zij onder meer overwoog:

„dat vooreerst dient te worden onderzocht, of Probel, door chlooramphenicol aan Interpharm en Centrafarm te verkopen en af te leveren, geacht moet worden, die stof hier te lande in het verkeer te hebben gebracht in de zin van artikel 30 van de Octrooiwet;

dat volgens de Memorie van Toelichting bij genoemde Wet in het verkeer brengen van een uit het buitenland hier te lande ingevoerde, met toepassing van een ge-octrooierde werkwijze bereide stof plaats vindt „bij aflevering door de eerste ontvanger hier te lande” van die stof;

dat Probel — ongeacht de tussen partijen omstreden vraag, of zij de betrokken chlooramphenicol in België, dan wel in Nederland aan Interpharm en Centrafarm verkocht en afleverde — in ieder geval niet valt aan te

merken als de eerste ontvanger hier te lande van bedoelde stof, zodat het betoog van Parke Davis, volgens hetwelk Probel die stof, door deze aan Interpharm en Centrafarm te verkopen en af te leveren, hier te lande in het verkeer zou hebben gebracht in de zin van voormeld wetsartikel, faalt;”

dat de Rechtbank voorts in dit vonnis met betrekking tot de door Parke Davis tegen Interpharm en Centrafarm ingestelde vorderingen aan partijen bewijs heeft opgelegd;

dat Parke Davis van dit vonnis met betrekking tot haar drie wederpartijen in hoger beroep is gekomen, waarna Probel als incidenteel appellante harerzijds ook één grief tegen het vonnis heeft opgeworpen;

dat het Hof bij het bestreden arrest, alvorens nader te beslissen, inlichtingen van den Octrooiraad heeft verzocht en in dit arrest onder meer heeft overwogen:

„1. In incidenteel appèl heeft Probel als grief aangevoerd:

Ten onrechte heeft de rechtbank nagelaten te beslissen dat, wat er zij van het begrip „in het verkeer brengen” in artikel 30 van de Octrooiwet, daaronder nimmer kan vallen hetgeen Probel in België doet, te weten het afzonderen in haar, Probel's magazijnen van de voor iedere afnemer bestemde goederen, door welke afzondering de eigendom dier goederen op de desbetreffende afnemer overgaat, en het feitelijke afleveren der goederen aan de vervoerder in België, die de goederen vervolgens voor rekening en risico van de afnemer naar de plaats van bestemming brengt.

„Deze grief moet reeds worden verworpen, omdat de Rechtbank, toen zij op grond van bovenvermelde overwegingen besliste dat Probel de stof hier te lande niet in het verkeer heeft gebracht, niet behoefde te beslissen of ook nog op een andere grond moest worden geoordeeld dat zulks niet door Probel is geschied.

„Deze andere grond komt echter uiteraard wel aan de orde, indien de motivering der Rechtbank onjuist zou worden bevonden.

2. „Tegen deze motivering — namelijk dat Probel niet valt aan te merken als de eerste ontvangster hier te lande van bedoelde stof en derhalve de stof niet in Nederland in het verkeer bracht — is de eerste grief van appellante in het principaal appèl gericht.

„Deze grief is gegrond. Het feit dat Probel niet was de eerste ontvanger hier te lande sluit geenszins uit, dat zij de stof hier te lande in het verkeer heeft gebracht.

Onder in het verkeer brengen in de zin van artikel 30 van de Octrooiwet 1910 Staatsblad 313 behoort immers ten aanzien van een uit het buitenland ingevoerde stof ook de eerste aflevering in Nederland te worden begrepen.

3. „Ter beantwoording van de vraag of Probel de stof in Nederland in het verkeer heeft gebracht, moet worden uitgegaan van hetgeen Probel feitelijk heeft verricht.

„Bij de pleidooien is tussen partijen komen vast te staan, dat Probel na de stof buiten Nederland te hebben gekocht deze op bestelling van in Nederland gevestigde afnemers, naar deze afnemers heeft verzonden en dus naar Nederland heeft geëxporteerd door middel van door haar hiertoe gekozen vervoerders.

„De verzending geschiedde in België, de aflevering door de vervoerders aan de afnemers geschiedde in Nederland.

„Door aldus te handelen heeft Probel de stof in Nederland doen afleveren en aldaar in het verkeer gebracht.

„Hieraan doet niet af — waarop zij zich bij haar incidenteel appèl beroept — dat Probel de naar Nederland geëxporteerde stof in haar magazijnen in België zou hebben afgezonderd, door welke afzondering de

eigendom naar Belgisch recht op de afnemers zou zijn overgegaan en dat Probel de goederen feitelijk zou hebben geleverd aan de vervoerder in België die de goederen vervolgens voor rekening en risico van de afnemers naar Nederland zou hebben gebracht.

„Immers zelfs indien de eigendom der goederen in België reeds zou zijn overgegaan en zij voor rekening en risico van de afnemers zouden zijn vervoerd, dan nog heeft Probel door haar hierboven vermelde handelwijze de stof in Nederland doen afleveren en aldus in Nederland in het verkeer gebracht.”;

dat Probel beroep in cassatie van dit arrest heeft ingesteld en als middel van cassatie heeft voorgedragen:

„Schending en/of verkeerde toepassing van het recht in het bijzonder van de artikelen 1, 4, 7, 8, 20, 23, 25, 30, 31, 32, 43, 54, 56 en 58 van de Octrooiwet 1910 no. 313, 1401, 1402, 1403, 1902 en 1903 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 86, 87, 88, 91, 466 en 809 van het Wetboek van Koophandel, 46, 48, 59, 339, 343, 347, 348 en 353 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 20 en 69 van de Wet op de Zamenstelling der Regterlijke Magt en het Beleid der Justitie en 175 van de Grondwet, door te overwegen omtrent de grief van Probel in incidenteel appel en op grond daarvan recht te doen gelijk in voormeld arrest is omschreven, ten onrechte,

(1) omdat het Hof in strijd met de wet heeft beslist, dat Probel de stof in Nederland in het verkeer heeft gebracht in de zin van artikel 30 van de Octrooiwet, althans een met de zin van artikel 30 van de Octrooiwet, althans een met de wet strijdig begrip van dat in het verkeer brengen aan zijn arrest ten grondslag heeft gelegd,

(2) aangezien, volgens de door Probel gestelde feiten, waarvan het Hof is uitgegaan, Probel, handelende gelijk zij deed, de stof vanuit België naar de bedoelde afnemers in Nederland heeft verzonden en dus naar Nederland heeft geëxporteerd door middel van door Probel hiertoe gekozen vervoerders, zulks nadat Probel de naar Nederland geëxporteerde stof in haar magazijnen in België heeft afgezonderd, door welke afzondering de eigendom naar Belgisch recht op de afnemers is overgegaan, en nadat Probel de goederen feitelijk heeft geleverd aan de vervoerder in België die de goederen vervolgens voor rekening en risico naar Nederland heeft gebracht, gelijk Probel zulks heeft gesteld,

(3) zijnde de aflevering aan de afnemers in Nederland niet een beschikking over en/of een in het verkeer brengen van de goederen, althans niet een beschikking als doen afleveren door Probel, daar de beschikking door Probel reeds — in België — had plaatsgevonden doordat de eigendom aldaar op de afnemers was overgegaan en Probel de goederen aldaar feitelijk aan de vervoerder had geleverd,

(4) hebbende althans Probel in België niet meer gedaan dan ten behoeve en/of in opdracht van de afnemers-eigenaren van de goederen het vervoer daarvan als expediteur, naar Nederland te verzorgen althans te doen plaatsvinden,

(5) terwijl het Hof althans de territoriale werking van de Octrooiwet 1910 heeft miskend en/of een in België plaatsgevonden handeling geheel althans mede heeft aangemerkt als een — in Nederland — in het verkeer brengen in de zin van bedoeld artikel 30,

(6) wordende althans uit 's Hof's arrest niet duidelijk of en waarom het afleveren van de stof in Nederland als een beschikking door Probel ten aanzien van de stof beschouwd behoort te worden en wat het verzenden van de goederen en het kiezen van de vervoerders anders inhoudt dan het afzenden en/of doen vervoeren van de goederen, en/of waarom het verzenden door Probel van de stof naar Nederland door middel van door haar ge-

kozen vervoerders voor rekening en risico van de afnemers, nadat de eigendom in België aan de afnemers was overgegaan en de goederen feitelijk aan de vervoerders in België geleverd waren, exporteren en/of doen afleveren en/of in het verkeer brengen in de zin van bedoeld artikel 30 door Probel zou vormen, zodat 's Hofs arrest niet naar de eis der wet met redenen omkleed is, zijnde dit laatste althans het geval, omdat het Hof niet beslist heeft omtrent de door Probel aangevoerde omstandigheid dat zij de goederen feitelijk zou hebben geleverd aan de vervoerder in België, en waarom Probel dan nog door haar door het Hof bedoelde handelwijze de stof in Nederland heeft doen afleveren en aldus in Nederland in het verkeer heeft gebracht,";

Overwegende ten aanzien van het middel:

dat het Hof heeft vastgesteld, dat Probel, na de ten processe bedoelde stof buiten Nederland te hebben gekocht, deze stof op bestelling van in Nederland gevestigde afnemers naar deze afnemers heeft verzonden en dus naar Nederland heeft geëxporteerd door middel van door haar hiertoe gekozen vervoerders;

dat het Hof hieruit terecht heeft afgeleid, dat Probel aldus de stof in den zin van artikel 30, lid 1, aanhef en sub a, van de Octrooiwet 1910 Staatsblad 313 in Nederland in het verkeer heeft gebracht, daar Probel, door de stof in voege als voormeld in Nederland aan haar aldaar gevestigde afnemers ter uitvoering van de vorenbedoelde koopovereenkomsten feitelijk te doen overdragen, in Nederland over de door haar aan deze afnemers verkochte stof heeft beschikt;

dat deze feitelijke beschikking voor de toepasselijkheid van genoemd artikel 30 beslissend is; dat dus niet ter zake doet of de afnemers daardoor den eigendom van de stof verkregen dan wel dezen eigendom reeds eerder verkregen hadden, en evenmin van belang is, dat de afnemers de kosten van het vervoer voor hun rekening hadden genomen en dat zij de risico voor de stof tijdens het vervoer droegen;

dat uit het voren overwogene volgt, dat het Hof de territoriale werking van de Octrooiwet niet heeft miskend en dat eveneens faalt de kracht van Probel, dat het Hof zijn beslissing niet zou hebben gemotiveerd in voege als in het zesde onderdeel van het middel is omschreven;

dat het middel mitsdien in al zijn onderdelen ongegrond is;

Verwerpt het beroep. Enz.

**Nr 48. Hoge Raad der Nederlanden,  
21 december 1962 (N.J. 1963, nr 84).  
(Vivax)**

President: Mr P. H. Smits; Raden: Mrs F. J. de Jong, G. J. Wiarda, J. H. H. Hülsman en Ch. J. J. M. Petit.

*Art. 5, sub C onder 1 Unieverdrag van Parijs.*

*Hof: Dit artikel handelt uitsluitend over inschrijvingen van merken en heeft geen betrekking op het materiële recht op merken. (in cassatie niet aan de orde.)*

*Art. 3, lid 3 Merkenwet.*

*H.R.: Het Hof heeft slechts vastgesteld dat requestrante tegenover de stelling van gerequestreerde, dat het recht op het merk Myvax wegens non-usus gedurende drie jaar vóór 1 maart 1961 te niet was gegaan, niet een behoorlijk gemotiveerde tegenspraak heeft gesteld door te stellen hoe en wanneer in voormelde periode zij dan wel hier te lande gebruik van het merk Myvax heeft gemaakt, bij gebreke waarvan het Hof zich heeft gedragen alsof een verweer op dit punt door requestrante in het geheel niet is gevoerd. Daarmede gaf het Hof geen beslissing omtrent de bewijslastverdeling.*

*Art. 10, lid 1 Merkenwet.*

*Het Hof heeft geoordeeld dat requestrante in een procedure tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk Vivax op grond van artikel 10 Merkenwet, ter weerlegging van het verweer dat zij het Myvaxmerk sedert 1 maart 1958 hier te lande niet heeft gebruikt, slechts met vrucht een beroep kan doen op gebruik van dit merk in bedoelde periode voor soortgelijke waren als waarvoor het aangevallen merk Vivax is ingeschreven.*

Kodak Pathé (Société anonyme française) te Parijs, Frankrijk, verzoekster tot cassatie, advocaat Dr Mr J. A. M. van Staaij,

tegen

Zwaardemaker's Handel en Industrie N.V. te Zaandam, verweerster in cassatie, advocaat Mr R. van der Veen.

a) Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, Eerste Kamer, 24 juni 1961.

President: Mr J. H. C. Slotemaker; Rechters: Mrs A. H. Lycklama en C. N. van der Ham.

De Rechtbank, enz.

Requestrante heeft onweersproken gesteld:

a. dat zij de uitsluitend rechthebbende is op het merk MYVAX ter onderscheiding van haar fabrieks- en handelswaren en dat dit merk onder nr. 163.722 te haren name werd ingeschreven en wel: internationaal op 28 augustus 1952, met prioriteit vanaf 19 juni 1952, en nationaal in het daartoe bestemde openbare register op 10 december 1952, zulks onder meer voor de waren: substances alimentaires pour les animaux, produits vétérinaires et notamment des préparations de vitamines;

b. dat onder nr. 136.696 op 4 maart 1960 ten name van gerequestreerde in voormeld register nationaal werd ingeschreven het merk VIVAX voor de waren: vee- en pluimveevoeders;

Requestrante stelde verder, dat beide merken in hoofdzaak althans op verwarringwekkende wijze met elkaar overeenstemmen en dat althans de voormelde waren, waarvoor het merk VIVAX is ingeschreven soortgelijk zijn aan de hierboven onder a vermelde waren, waarvoor MYVAX ingeschreven is.

Op grond van het vorenstaande vordert requestrante, dat de inschrijving van het merk VIVAX nietig zal worden verklaard.

Gerequestreerde heeft ten verweer allereerst aangevoerd, dat requestrante in ieder geval haar MYVAX-merk hier te lande niet zelve heeft gebruikt gedurende de laatste drie jaren, voorafgaande aan de datum, waarop gerequestreerde zegt haar merk VIVAX voor het eerst gebruikt te hebben, te weten sedert 1 maart 1958.

Naar het oordeel der Rechtbank vloeit uit het door requestrante gestelde, zoals dit hierboven onder a is omschreven, voort, dat requestrante voldoende gesteld heeft om aan te nemen, dat voor requestrante krachtens het bepaalde in art. 3 lid 4 der Merkenwet de onweerslegbare fictie geldt, dat requestrante het merk MYVAX voor de hierboven onder a omschreven waren op 19 juni 1952 hier te lande „reeds heeft gebruikt". Nu gerequestreerde gesteld heeft, dat het recht van requestrante op dat Myvax-merk hier te lande op 1 maart 1961 was teniet gegaan doordat requestrante het Myvax-merk in elk geval sedert 1 maart 1958 hier te lande niet zelve ter onderscheiding van haar bovenbedoelde handelswaren heeft gebruikt, zou de bewijslast van die stelling ingevolge het in art. 3, leden 3 en 4 der Merkenwet bepaalde op gerequestreerde zijn komen rusten, ware het niet, dat ingevolge het bepaalde in art. 5 sub C onder 1 van het Unieverdrag van Parijs de inschrijving hier te lande van het merk van requestrante (een Franse vreemdelinge) slechts kan worden vernietigd na verloop van een billijke termijn en indien requestrante haar

stiltzitten niet rechtvaardigt, met welke bepaling — naar uit haar totstandkoming blijkt — de verdrag-sluitende staten beoogd hebben vast te leggen, dat in landen, waar gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, het merk slechts wegens niet-gebruik vervallen verklaard kan worden na het verstrijken van een billijke termijn en indien bovendien de rechthebbende op dat merk het niet-gebruik niet rechtvaardigt. Naar het oordeel der Rechtbank behoefde requestrante op deze bepaling niet nadrukkelijk een beroep te doen, nu zij gesteld heeft, dat zij rechthebbende is op het Myvax-merk en met bescheiden gestaafd heeft, dat zij in 1952 krachtens eerste gebruik rechthebbende op dat merk geworden is. Nu gerequestreerde niet gesteld heeft, dat het merk van requestrante overeenkomstig voormeld artikel van het Unieverdrag is vervallen verklaard, terwijl dit evenmin anderszins is gebleken, en gerequestreerde ook niet een dergelijke vervallenverklaring van requestrante's recht op dat merk heeft gevorderd, moet het verweer van gerequestreerde als niet ter zake dienend worden beschouwd en requestrante geacht worden nog steeds rechthebbende op het Myvax-merk te zijn.

De Rechtbank zal derhalve thans hebben te bespreken de vraag, of de beide merken in hoofdzaak, dan wel op verwarringwekkende wijze met elkaar overeenstemmen en in het eerste geval, of de beide merken betrekking hebben op soortgelijke waren.

Nu de beide merken auditief slechts naar hun eerste en visueel slechts naar hun eerste twee letters verschillen, acht de Rechtbank overeenstemming in hoofdzaak aanwezig, temeer waar die eerste letter telkens een zachte medeklinker is.

Ten aanzien van de vraag, of hier sprake is van soortgelijkheid van waren, doet niet ter zake, voor welke waren de merken feitelijk worden gebruikt noch ook door wie ze worden afgenomen, doch slechts ter onderscheiding van welke waren de respectieve merken een recht tot uitsluitend gebruik geven. De waren nu, waarop het merk van gerequestreerde betrekking heeft, te weten vee- en pluimveevoeders, zijn naar het oordeel der Rechtbank stellig soortgelijk aan de hierboven onder a bedoelde waren, te weten substances alimentaires pour les animaux en produits vétérinaires et notamment des préparations de vitamines.

Het verzoek behoort mitsdien te worden toegewezen. Enz.

b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 21 februari 1962.

President: Mr C. G. Bijleveld; Raden: Mrs E. A. Zorab en H. K. A. Stoffels.

Het Hof, enz.

Overwegende, dat de eerste tegen de beschikking aan-gevoerde grief luidt, dat de Rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat geïntimeerde onweersproken heeft gesteld dat zij rechthebbende is op het merk MYVAX;

O. echter, dat uit de verdere inhoud van de aangevallen beschikking blijkt, dat hier sprake moet zijn van een verschrijving en dat de Rechtbank heeft bedoeld te overwegen dat geïntimeerde onweersproken heeft gesteld de inschrijving te haren name van het merk MYVAX in het daartoe bestemde openbare register als nader in de beschikking weergegeven, zodat de grief niet tot vernietiging van de beschikking kan leiden;

O., dat de tweede grief zich richt tegen het oordeel van de Rechtbank, dat appellante's beroep op tenietgaan van geïntimeerde's recht op het merk MYVAX wegens non-usus gedurende drie jaar vóór appellante's eerste gebruik hier te lande van het merk VIVAX op 1 maart 1961 als niet terzake dienende moet worden beschouwd, omdat geïntimeerde op grond van het bepaalde in artikel

5 sub C onder 1 van het Unieverdrag van Parijs recht-hebbende is op eerstgemeld merk, nu geïntimeerde's inschrijving niet overeenkomstig dat artikel vervallen is verklaard en appellante ook niet een dergelijke vervallen-verklaring van geïntimeerde's recht op dat merk heeft gevorderd;

dat appellante beoogt, dat deze verdragsbepaling uitsluitend over inschrijvingen van merken handelt en geen betrekking heeft op het materiële recht op merken;

O. dienaangaande, dat het Hof — in tegenstelling tot de Rechtbank — uit de totstandkoming der hier bedoelde verdragsbepaling, en wel uit de „Actes” van de Conferentie van den Haag van 1925, waarop deze bepaling in het Unieverdrag van Parijs werd ingevoegd, afleidt, dat de verdragsluitende staten geen andere bedoeling hadden dan de letterlijke tekst der bepaling weergeeft;

dat deze tekst uitsluitend spreekt van een beperkte vernietigingsmogelijkheid — in een land, waar het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is — van de inschrijving van een merk;

dat de omstandigheid, dat deze verdragsbepaling aldus voor Nederland belang zou missen, niet beslissend kan zijn voor de interpretatie dier bepaling, daar van een verdrag met vrij uitgebreide tekst, gesloten door een groot aantal landen, niet ieder onderdeel voor ieder dier landen van even grote betekenis behoeft te zijn;

dat de bepaling zich voornamelijk richt tot die landen waarin het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, die een termijn voor verval van het recht door niet-gebruik van korter dan drie jaren kennen en/of — de mogelijkheid van handhaving van het recht op het merk koppelende aan de inschrijving van dat merk — de mogelijkheid van vernietiging ener inschrijving door administratie of rechter kennen;

dat die bepaling bovendien voor Nederland in zoverre belang heeft, dat Nederlandse merkgerechtigden daarvan bescherming genieten in de in de vorige alinea bedoelde landen;

dat mitsdien de tweede grief juist is;

O., dat de derde en de vierde grief, opgeworpen voor het geval dat wordt uitgegaan van de opvatting, dat artikel 5 sub C onder 1 van het Unieverdrag wel materieel recht betreft, buiten behandeling kunnen worden gelaten, nu de tweede grief juist is bevonden;

O., dat de juistheid van de tweede grief tot gevolg heeft, dat thans alsnog het beroep van appellante op tenietgaan van geïntimeerde's recht op het merk MYVAX wegens non-usus gedurende drie jaar vóór 1 maart 1961 in beschouwing moet worden genomen;

O. dienaangaande, dat dit beroep in de eerste plaats inhoudt, dat geïntimeerde sedert het — ingevolge artikel 3, lid 4 der Merkenwet fictieve — gebruik op de prioriteitsdatum 19 juni 1952 het ingeschreven merk nimmer hier te lande heeft gebruikt, zodat het op 18 juni 1955 voor geïntimeerde is verloren gegaan;

O., dat geïntimeerde op straffe van geacht te moeten worden geen voldoende verweer te voeren, tegenover dit beroep op non-usus moet stellen, hoe en wanneer in voormelde periode geïntimeerde dan wel gebruik hier te lande van het ingeschreven merk heeft gemaakt, doch dat geïntimeerde dienaangaande niets heeft gesteld;

O., dat mitsdien geïntimeerde's recht op het merk, zoals dat is ingeschreven, inderdaad vervallen is door non-usus;

O., dat geïntimeerde wel heeft gesteld en door producties trachten waar te maken feitelijk gebruik van het merk hier te lande in de jaren 1958, 1959 en 1960 van het merk MYVAX voor een vitamineproduct ter verwerking in voedingsmiddelen voor dieren;

dat echter geïntimeerde op dit gebruik ter bestrijding van het door appellante gevoerde merk VIVAX voor de

waren vee- en pluimveevoerders niet met vrucht een beroep kan doen, omdat — reeds daargelaten of hier sprake is van *rechtscheppend* feitelijk gebruik van het merk MYVAX door *geïntimeerde* — tussen een vitamine-product ter verwerking in voedingsmiddelen voor dieren (kennelijk bestemd ten gebruike door fabrikanten van zodanige voedingsmiddelen) enerzijds en vee- en pluimveevoerders (kennelijk bestemd ten gebruike door vee- en pluimveehouders) anderzijds geen soortgelijkheid van waren bestaat, terwijl, gegeven deze ongelijksoortigheid, tussen beide merken niet zodanige overeenstemming bestaat, dat bij het publiek — voor zover dat daarvoor in aanmerking mocht komen — verwarring zou kunnen ontstaan omtrent de herkomst der waren;

O., dat de juistbevinding van de tweede grief alsmede hetgeen daarna hierboven is overwogen moet leiden tot de beslissing, dat de beschikking van de Rechtbank niet in stand kan blijven en dat het oorspronkelijk verzoek van geïntimeerde alsnog moet worden afgewezen; enz.

c) Conclusie van de Procureur-Generaal Mr G. E. Langemeijer.

Overwegende, dat het cassatiemiddel onder a luidt:

Schending, althans verkeerde toepassing van de artikelen 3, 10, 12, 12 bis, 13 van de Merkenwet, 5 C van het Unieverdrag van Parijs, 48 Rv.:

a. doordat het Hof heeft overwogen:

„Overwegende, dat de tweede grief zich richt tegen het oordeel van de Rechtbank, dat appellante's beroep op tenietgaan van geïntimeerde's recht op het merk MYVAX wegens non-usus gedurende drie jaar vóór appellante's eerste gebruik hier te lande van het merk VIVAX op 1 maart 1961 als niet terzake dienende moet worden beschouwd, omdat geïntimeerde op grond van het bepaalde in artikel 5 sub C onder 1 van het Unieverdrag van Parijs rechthebbende is op eerstgemeld merk, nu geïntimeerde's inschrijving niet overeenkomstig dat artikel vervallen is verklaard en appellante ook niet een dergelijke vervallen-verklaring van geïntimeerde's recht op dat merk heeft gevorderd;

dat appellante betoogt, dat deze verdragsbepaling uitsluitend over inschrijvingen van merken handelt en geen betrekking heeft op het materiële recht op merken;

O. dienaangaande, dat het Hof — in tegenstelling tot de Rechtbank — uit de totstandkoming der hier bedoelde verdragsbepaling, en wel uit de „Actes” van de Conferentie van den Haag van 1925, waarop deze bepaling in het Unieverdrag van Parijs werd ingevoegd, afleidt, dat de verdragsluitende staten geen andere bedoeling hadden dan de letterlijke tekst der bepaling weer geeft;

dat deze tekst uitsluitend spreekt van een beperkte vernietigingsmogelijkheid — in een land, waar het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is — van de *inschrijving* van een merk;

dat de omstandigheid, dat deze verdragsbepaling aldus voor Nederland belang zou missen, niet beslissend kan zijn voor de interpretatie dier bepaling, daar van een verdrag met vrij uitgebreide tekst, gesloten door een groot aantal landen, niet ieder onderdeel voor ieder dier landen van evengrote betekenis behoeft te zijn;

dat de bepaling zich voornamelijk richt tot die landen waarin het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, die een termijn voor verval van het recht door niet-gebruik van korter dan drie jaren kennen en/of — de mogelijkheid van handhaving van het recht op het merk koppelende aan de inschrijving van dat merk — de mogelijkheid van vernietiging ener inschrijving door administratie of rechter kennen;

dat die bepaling bovendien voor Nederland in zoverre belang heeft, dat Nederlandse merkgerechtigden daarvan bescherming genieten in de in de vorige alinea bedoelde landen;”

ten onrechte, daar uit de door het Hof vernietigde beschikking van de Rechtbank blijkt, dat de Rechtbank evenals het Hof de *inschrijving* hier te lande van het merk van requestrante op het oog had, waarmee de Rechtbank hare argumentatie ontleend aan art. 3, leden 3 en 4 der Merkenwet versterkt, hebbende de Rechtbank geenszins geopteerd voor de materiële interpretatie van genoemd artikel van het Unieverdrag, welk vraagpunt in de onderhavige procedure, welke uitsluitend op de *inschrijving* betrekking heeft, niet aan de orde had behoren te komen;”

O. dat dit onderdeel moeilijk anders valt te begrijpen dan als inhoudende de stelling, dat de Rechtbank zijn beslissing zou hebben gebaseerd uitsluitend op het in stand gebleven zijn van de inschrijving van het merk van requestrante, geheel afgezien van de vraag of ook haar recht op het voor haar ingeschreven merk in stand gebleven was;

O. dat het onderdeel aldus opgevat feitelijke grondslag zou missen, aangezien in de overwegingen van de Rechtbank, voorzover hier van belang opgenomen in de bestreden beschikking van het Hof, duidelijk blijkt, dat de Rechtbank de vraag of de inschrijving van Kodak Pathé geldig was tenietgedaan tevens beslissend heeft geacht voor het voortbestaan van het recht zelf op het merk;

O. dat het onderdeel is toegelicht met een betoog van geheel andere strekking, namelijk deze: dat artikel 5 sub c van het Unieverdrag van Parijs zou medebrengen, dat het recht op een merk, dat overeenkomstig dit verdrag is ingeschreven slechts door non usus zou kunnen verloren gaan, wanneer tevens de inschrijving op die grond overeenkomstig genoemd voorschrift wordt tenietgedaan en dus niet, zoals het Hof heeft geoordeeld door de enkele werking van de slotwoorden van artikel 3 lid 1 der Merkenwet;

O. dat deze opvatting afwijkt van die gehuldigd in Uw arrest van 5 januari 1940, *N.J.* 1940, blz. 124, maar hier te lande is verdedigd door B. M. Telders in *B.I.E.* 1940, blz. 122 en *DRUCKER-BODENHAUSEN, Kort begrip* blz. 147;

O. dat de geschiedenis van de tegenwoordige tekst van artikel 5c gelijk die te vinden is in de *Actes de la Conférence de La Haye (1925)* uitgegeven door de Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (blz. 279–282, 338/9, 357/8, 439–442, 484, 519/20, 541 en 576), aan welke geschiedenis zowel TELDERS als de raadsman van Zwaardemaker in de bijlage van zijn verweerschrift argumenten voor hun tegengestelde standpunten hebben ontleend, in ieder geval geen blijk geeft, dat men daar ook maar voor een ogenblik zich rekenschap zou hebben gegeven van de mogelijkheid van de ten deze zich voordoende twijfel omtrent de uitlegging en dat daar formuleringen, die beter bij het ene en die beter bij de andere uitlegging passen zijn gebruikt zonder dat ook maar in het minst blijkt, dat men zich van de tegenstelling is bewust geweest (zoals het meest treffend uitkomt in de opmerking van de Engelse delegatie op blz. 441 bovenaan, waar in de voorgestelde tekst de ene en in haar motivering de andere bedoeling schijnt uit te komen);

O. dat aan requirante tot cassatie kan worden toegegeven, dat artikel 5 onder c in de door haar verdedigde opvatting voor de rechtstoestand in Nederland van veel groter praktisch belang zou zijn dan in de door het Hof en in 1940 door Uw Raad aanvaarde, verder dat de algemene indruk van de beraadslagingen wel is, dat wat men wenste was het merk zelf tegen te gemakkelijk verval door non-usus te beschermen en tenslotte, dat de