

inrichting in de zomer van 1988 geïnstalleerd heeft bij het Vervoercentrum Van Duuren te Amsterdam. Aldaar is eind oktober/begin november 1988 door employés van de Nederlandse dochteronderneming en/of licentiehoudster van eiseres de inrichting bekeken. Die employés hebben toen foto's van de inrichting gemaakt, welke foto's door eiseres zijn overgelegd.

d. Naar aanleiding daarvan heeft de Nederlandse dochteronderneming en/of licentiehoudster van eiseres op 13 februari 1989 aan gedaagde een exploit als bedoeld in artikel 43 B, lid 3 van de Rijsoctrooiwet doen uitbrengen op basis van een ingediende Europese octrooi-aanvraag. Deze aanvraag heeft betrekking op zwenkrollen.

e. In het voorjaar van 1989 verscheen zowel in het Engels als in het Duits een nieuwe brochure van gedaagde. Ook daarin is een inrichting als hier aan de orde, afgebeeld.

f. Bij brief van 27 oktober 1989 schreef de raadsman van eiseres aan gedaagde dat de bedoelde inrichting onder het octrooi 181.648 valt.

g. Op 8 december 1989 heeft eiseres de dagvaarding doen uitbrengen voor dit kort geding.

3.2. Uit een en ander blijkt dat gedaagde sedert medio 1988 openlijk meergenoemde inrichtingen aanbiedt. Dat eiseres daarvan toen niet op de hoogte was, is opmerkelijk nu zij een dochteronderneming en/of licentiehoudster in Nederland had en aannemelijk is dat de waarschijnlijk niet talrijke aanbieders van dergelijke inrichtingen elkaar goed in de gaten zullen houden. Wat daarvan zij, in ieder geval was eiseres kort na eind oktober/begin november 1988 door de foto's en de inspectie op de hoogte van de inrichtingen die gedaagde aanbood. Nu bijna een jaar is verlopen sedert de foto's en de inspectie van de bewuste inrichting bij Van Duuren tot de brief van 27 oktober 1989, kan eiseres niet meer met vrucht betogen dat de aantasting van haar rechten zo ernstig is dat in redelijkheid niet meer van haar gevergd zou mogen worden de afloop van een gewone procedure af te wachten. De gevraagde voorzieningen worden daarom niet geacht uit hoofde van onverwijlde spoed geboden te zijn.

Eiseres heeft nog wel naar voren gebracht dat de bij Van Duuren gemaakte foto's niet al te duidelijk waren, doch dit overtuigt niet. In de eerste plaats niet, omdat niet alleen foto's zijn gemaakt maar ook de inrichting is geïnspecteerd. En in de tweede plaats niet, omdat de foto's en de inspectie haar dochteronderneming en/of licentiehoudster wél in staat hebben gesteld op korte termijn een standpunt in te nemen over inbreuk op de rechten uit de Europese octrooi-aanvraag, terwijl niet gezegd kan worden dat op de bewuste foto's de zwenkrollen beter zichtbaar zijn dan de inrichting als geheel.

Eiseres heeft verder nog naar voren gebracht dat na het uitbrengen van de brochure in het voorjaar van 1989 nog overleg heeft moeten plaatsvinden tussen enerzijds de dochteronderneming en/of licentiehoudster van eiseres en anderzijds eiseres zelf in de Verenigde Staten. Dat moge zo zijn maar daarmee is het tijdsverloop tot 27 oktober 1989 toch niet voldoende verklaard.

3.3. De conclusie is dat de gevraagde voorzieningen wegens het ontbreken van een spoedeisend belang zullen moeten worden geweigerd. Op de andere verweren van gedaagde behoeft niet meer te worden ingegaan. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissingen

De President:

1. Weigert de gevraagde voorzieningen.

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

Nr 88. Hoge Raad der Nederlanden, 13 oktober 1989.

(Cow Brand I)

Mrs W. Sniijders, G. de Groot, M.J.P. Verburgh,
S. Boekman en W.J.M. Davids.

Art. 13 Auteurswet 1912.

Na te hebben geconstateerd dat het NPH-blik zodanig van het Cow Brand-blik afwijkt dat van nabootsing niet kan worden gesproken, behoeft het hof zich niet meer te verdiepen in de vraag of het Cow Brand-blik van VIV een auteursrechtelijk beschermd werk was en – zo ja – waarin de oorspronkelijkheid van het "werk" dan zou zijn gelegen. Het hof kan dit oordeel baseren op de door hem weergegeven punten van overeenstemming en verschil van de beide blikken, daarbij tevens de betekenis en schrijfwijze van de tekst, voor zover overeenstemmende, en de aard van de afbeelding in aanmerking nemende.

Het antwoord op de vraag of er sprake is van nabootsing van een auteursrechtelijk beschermd werk hangt niet af van de indruk die wordt gewekt bij het publiek en derhalve is "nawerking" – te weten dat een op zichzelf rechtmatige gedraging toch als onrechtmatig moet worden aangemerkt omdat zij bij het publiek associaties oproept met een eerdere onrechtmatige gedraging – voor het oordeel of er sprake is van inbreuk op auteursrecht irrelevant.')

B.V. Verwerkingsindustrie Vreeland te Vreeland,
gemeente Loenen, eiseres tot cassatie [in kort geding],
advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper,
tegen

National Products Holland B.V. te Rotterdam,
verweerster in cassatie [in kort geding], advocaat Mr A.H.
Vermeulen.

a) President Arrondissementsrechtbank te Utrecht,
30 juli 1987 (Mr A. van den Ende).

Overwegende ten aanzien van het recht :

1. In dit kort geding kan van de navolgende vaststaande feiten worden uitgegaan:

a. Sedert jaren zijn VIV en National Foods Holland B.V. (verder te noemen: NFH) met elkander in procedures verwickeld over de vraag, wie betere rechten heeft op het uiterlijk van een blik (het zogenaamde Cow Brand blik), waarin butter ghee (pure butter oil) wordt verpakt.

b. NFH is thans failliet. Een procedure tussen VIV en NFH, die zich thans in de achtste instantie bevindt, is door de curator in het faillissement van NFH overgenomen. NPH heeft de Cow Brand merken van NFH overgenomen.

c. VIV heeft in 1987 beslag ex artikel 28 Auteurswet doen leggen op aan NPH toebehorende Cow Brand blikken. Een vordering tot opheffing van dit beslag is bij vonnis in kort geding van de president van de rechtbank Rotterdam van 13 april 1987 afgewezen. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld; deze procedure loopt thans nog.

d. NPH heeft lopende laatstbedoelde procedure wijzigingen aan haar blikken aangebracht. Zij heeft VIV verzocht te verklaren dat deze de blikken met het gewijzigde uiterlijk niet zou pogen te treffen door een auteursrechtelijk beslag. Dit heeft VIV geweigerd.

2. NPH acht dit gedrag van VIV onrechtmatig jegens haar en vordert thans, zakelijk weergegeven, een op verbeurte van een dwangsom aan VIV op te leggen verbod om welke beslagmaatregelen dan ook te nemen op blikken en/of andere materialen die zijn voorzien van het bij dagvaarding meebetekende teken of enig daarop gelijkend teken, uitgevoerd in een tint groen, die afwijkt van de tot op heden gebruikte tint groen.

3. Naar Ons voorlopig oordeel komt een vordering

¹⁾ Zie de noot aan het slot van het arrest. *Red.*

van een zodanig verre en algemene strekking als de onderhavige, waarin gevraagd wordt VIV te verbieden op de litigieuze blikken welk beslag dan ook, en waar dan ook, te leggen, slechts in uitzonderlijke gevallen voor toewijzing in aanmerking, zelfs indien men de vordering zou beperken tot beslagen in Nederland en verband houdende met het door VIV gestelde auteursrecht.

Zelfs indien men die beperkingen aanbrengt, moet naar Ons voorlopig oordeel aan de eis zijn voldaan dat het boven iedere redelijke twijfel verheven is dat het auteursrecht op de bedoelde blikken aan NPH toekomt, althans dat NPH door deze blikken geen rechten van VIV schendt.

In zulk een geval immers zou het desondanks doorgaan met het doen leggen van auteursrechtelijke en dergelijke beslagen door VIV zijn aan te merken als een onrechtmatige daad jegens NPH, waarvan de dreiging kan worden voorkomen door een verbod voor de toekomst.

Is aan die eis niet voldaan, dan zal, zo het VIV wordt toegestaan beslag te doen leggen, NPH – indien zij daartegen wil opkomen – opheffing van het beslag moeten verzoeken voor de bevoegde rechter, die bij zijn (haar) beoordeling niet door Ons voor de voeten moet worden gelopen en die overigens mede rekening kan houden met de op dat moment bestaande omstandigheden.

4. Met betrekking tot het blik van NPH, dat in het Rotterdamse korte geding een rol speelde (en dat Wij hieronder als het oude blik zullen aanduiden, terwijl Wij het Ons getoonde, gewijzigde, blik van NPH zullen betitelen als het nieuwe blik) heeft de Rotterdamse president de gevorderde opheffing van het daarop gelegde beslag van de hand gewezen. In zijn vonnis heeft de president onder meer overwogen dat het hem voorshands geenszins onaannemelijk voorkomt dat aan VIV wel degelijk het door haar gepretendeerde auteursrecht toekomt en dat het verloop van de in Nederland gevoerde c.q. aanhangige procedure(s) aanleiding geeft voornamelijk er van uit te gaan dat VIV én auteursrechtelijk én merkenrechtelijk meer recht van spreken heeft dan NPH.

5. Nu is tegen dat vonnis wel hoger beroep ingesteld, maar vorenbedoelde, in dat vonnis opgenomen, overwegingen brengen in ieder geval met zich dat men ten aanzien van het oude blik van NPH niet kan zeggen, dat het boven iedere redelijke twijfel verheven is dat aan NPH het auteursrecht op dat oude blik toekomt, althans dat NPH door dat blik geen rechten van VIV heeft geschonden.

6. Derhalve is thans – nu niet gesteld of gebleken is, dat er in het onderhavige korte geding, afgezien van het nieuwe blik, ook andere feiten en/of omstandigheden bestaan waarmee de Rotterdamse president geen rekening heeft kunnen houden – van beslissende betekenis het antwoord op de vraag of het nieuwe blik van NPH zodanig afwijkt van het oude, dat men tot de conclusie zou moeten komen dat het boven iedere redelijke twijfel verheven is dat NPH op dat nieuwe blik wél auteursrecht heeft, althans dat door dat blik geen rechten van VIV zijn geschonden.

7. Naar Ons voorlopig oordeel kan die conclusie niet worden getrokken.

De groene ondergrond is iets lichter van tint geworden; de koe is anders getekend en kijkt naar links in plaats van naar rechts; de grassprietten waarop de koe staat zijn nu zwart met wit in plaats van zwart; de woorden COW BRAND staan onder de koe en zijn uitgevoerd in wit met zwarte schaduw, terwijl zij bij het oude blik boven de koe stonden en in zwart waren uitgevoerd; de Arabische tekst voor butter ghee bevindt zich geheel onderaan het blik in plaats van onder de koe en de vormgeving van de Arabische woorden, die “de koe die melk geeft” betekenen is iets veranderd. Daar staat echter tegenover dat de wezenlijke kenmerken onveranderd zijn gebleven: de ondergrond is in zijn geheel groen; er staat – zowel aan de voor- als aan de achterzijde – één, in haar

geheel afgebeelde koe in zwart en wit, staande op wat grassprietten en op het midden van het blik; de tekst COW BRAND en (in het Arabisch) “de koe die melk geeft” zijn ongewijzigd.

Het komt er naas Ons voorlopig oordeel op neer, dat het uiterlijk van het blik ietwat is aangepast, maar niet in enige mate echt is veranderd.

Opmerking verdient dat ook NPH zelf bij de behandeling van de zaak over “aanpassing” heeft gesproken, hetgeen in de pleitaantekeningen is terug te vinden.

8. Onder voormelde omstandigheden kan, minst genomen, twijfel rijzen of aan NPH het auteursrecht op het nieuwe blik toekomt c.q. of NPH door dat blik geen rechten van VIV schendt. Het is heel wel mogelijk dat hier gesproken moet worden van nabootsing in gewijzigde vorm.

9. Dit leidt er – gelet op rechtsoverweging 3 – toe dat de gevraagde voorzieningen behoren te worden geweigerd. NPH dient als de in het ongelijk gestelde partij als na te melden in de proceskosten te worden veroordeeld.

Rechtdoende:

Weigeren de gevraagde voorzieningen.

Veroordelen NPH in de kosten dezer procedure aan de zijde der wederpartij gevallen, tot op heden begroot op f. 2.500,- voor salaris van de procureur en op f. 250,- aan verschotten. Enz.

b) Gerechtshof te Amsterdam, 29 oktober 1987 (Mrs J.A. Vermeulen, A.N.G.N.E. Mijnsen en A.L.G.A. Stille).

4.4 Vergelijking van het uiterlijk van het blik Cow Brand waarover VIV en – de rechtsvoorgangster van NPH – National Foods (NFH) (vonnis onder I.a. en b.) al zo'n lange tijd een merkenrechtelijke procedure voeren (hierna het Cow Brand-blik genoemd) en het NPH-blik leidt tot de volgende beschouwing. De vorm van de twee blikken is identiek; het betreft de onder 3.1 bedoelde 2-liter-blikken. Hun beider ondergrond is groen (volgens NPH “de heilige kleur van de Islam” en voor dit product zeer geschikt voor de Arabische markt). De kleur groen van het NPH-blik is lichter (volgens NPH “mosgroen”) dan die van het Cow Brand-blik. Op beide blikken staat een koe (...), zwart bont van tekening en staande in het daaronder afgebeelde gras. De koe op het NPH-blik is ontleend aan het eertijds door NPH van Calvé overgenomen beeldmerk dat reeds van 1955 dateert en waarvan geen van beide partijen het auteursrecht bezit. Aan de koeien wordt hierna ook wel gerefereerd als de Calvé-koe en de Cow Brand-koe. De Calvé-koe, waarvan de linker zijkant is afgebeeld en waarvan de kop iets naar links kijkt, is aanzienlijk gedetailleerder weergegeven dan de, haar rechter helft vertonende en recht vooruit kijkende Cow Brand-koe, waarvan de ontwerper zich lijkt te hebben willen beperken tot het aangeven van de grondlijnen van een zwart bonte koe. De Calvé-koe heeft in tegenstelling tot de Cow Brand-koe duidelijk herkenbare ogen, neus en oren; op het lichaam zijn licht- en schaduwvlekken te zien. Volgens het arrest van dit hof van 29 juni 1978 (rolno: 401/77) heeft de Cow Brand-koe een uier met zeven spenen terwijl de uier van de Calvé-koe het meer gebruikelijke aantal van vier spenen bezit. Het gras waarin de Calvé-koe staat is in zwart en wit uitgevoerd hetgeen een effect van licht en schaduw geeft; het gras onder de Cow Brand-koe is zwart. Direct onder het gras van de Calvé-koe, is in Arabisch schrift “Pure butter ghee” afgedrukt, daaronder in grote witte letters met aan de rechter zijde een zwarte schaduwrand “COW BRAND” en daaronder in kleinere zwarte letters “PURE BUTTER OIL”; boven de koe staat in een cirkelboog van ongeveer 45° in Arabisch schrift “de koe die melk geeft”. Onder het gras van de Cow Brand-koe staat in zwarte letters “PURE BUTTER GHEE” welke tekst in Arabisch schrift daaronder is herhaald; direct

boven de koe staat in grote zwarte letters "COW BRAND" en daarboven in Arabisch schrift "de koe die melk geeft". De Calvé-koe met tekst is tweemaal op het blik afgebeeld, de Cow Brand-koe éénmaal.

4.5 Over de vragen of het hiervoor beschreven uiterlijk van het Cow Brand-blik, als zijnde een werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, aan wie zo'n eventueel auteursrecht toekomt en of de auteursrechtelijke actie van VIV ter bescherming van het merk waarop zij aanspraak maakt in casu met de op het merkenrecht gegronde vordering kan cumuleren, wordt door partijen reeds een procedure gevoerd en zij behoeven hier niet te worden beantwoord. Er veronderstellenderwijs vanuitgaande dat het uiterlijk van het Cow Brand-blik wél de auteursrechtelijke bescherming heeft die VIV daaraan toeschrijft en VIV bovendien de (auteurs)gerechtigde is, stelt het hof uit eigen waarneming vast dat het uiterlijk van het NPH-blik zozeer van het Cow Brand-blik afwijkt dat - de betekenis en schrijfwijze van de tekst, voor zover overeenstemmende, alsmede de aard van afbeelding in aanmerking genomen - niet kan worden gezegd (er geen redelijke twijfel is) dat het NPH-blik als een gehele of gedeeltelijke nabootsing, ook niet in gewijzigde vorm, van het Cow Brand-blik is te beschouwen. De omstandigheid dat het uiterlijk van de beide blikken tot verwarring bij het publiek leidt, zoals door VIV is gesteld, is niet beslissend voor de vraag of het auteursrecht van VIV is geschonden en leidt onder de gegeven omstandigheden ook niet tot een ander oordeel.

4.6 Uit het voorgaande volgt dat de grieven gegrond zijn en het bestreden vonnis moet worden vernietigd. Gelet op hetgeen NPH bij dagvaarding in eerste aanleg onder 4 en 5 heeft gesteld, dient de vordering van NPH in zoverre te worden toegewezen dat het VIV wordt verboden auteursrechtelijk beslag te leggen op blikken en materialen die zijn voorzien van het met II in de dagvaarding in eerste aanleg gemerkte en aan VIV betekende teken, en wel voor de duur van de in de dagvaarding in eerste aanleg onder 4 bedoelde procedure betreffende de vordering van NPH tot opheffing van het door VIV ingevolge artikel 28 Aw. gelegde beslag (totdat daarin in kracht van gewijsde is beslist). VIV draagt de kosten van deze procedure in beide instanties.

5. Beslissing.

Het hof:

- vernietigt het bestreden vonnis;
- verbiedt VIV voor de duur van de hiervoor onder 4.6 bedoelde procedure beslag te (doen) leggen ingevolge artikel 28 Aw. op blikken en/of andere materialen die zijn voorzien van het hiervoor onder 4.6 bedoelde teken op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 50.000,- voor iedere keer dat VIV dit verbod overtreedt;
- wijst het meer of anders gevorderde af;
- verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- veroordeelt VIV in de kosten van dit geding in beide instanties, aan de zijde van NPH in de eerste aanleg begroot op f 2.750,- en in hoger beroep tot op heden op f 3.950,-. Enz.

c) Cassatiemiddelen.

1. In het bestreden arrest wordt niet uitgesproken - en daaruit is ook niet bij redenering op te maken - welke maatstaf het Hof heeft aangelegd bij de beoordeling of "het NPH-blik" als nabootsing (al dan niet in gewijzigde vorm) van "het Cow Brand-blik" moet worden beschouwd. Aangezien voor de toetsing van de juistheid, althans van de juridische steekhoudendheid van het betreffende oordeel van het Hof onontbeerlijk is dat men zich, althans in grote lijnen, een indruk kan vormen van de maatstaf die het Hof bij dit oordeel heeft gehanteerd, levert het feit dat die maatstaf niet uit het bestreden arrest

kan worden opgemaakt een gebrek in de motivering van het arrest op, dat tot nietigheid leidt.

2. Het sub (1) hiervoor verdedigde is (althans) het geval omdat het voor de beoordeling van de vraag of een bepaald voortbrengsel een nabootsing (al dan niet in gewijzigde vorm) van een auteursrechtelijk beschermd werk oplevert (een en ander in de zin van artikel 13 van de Auteurswet), erom gaat zich - in grote lijnen - een oordeel te vormen omtrent datgene waarin de oorspronkelijkheid van het werk waarvan gesteld wordt dat het zou zijn nagebootst, bestaat dus, en althans, van datgene waarin het persoonlijk stempel van de maker van dat werk tot uiting komt; en dat men vervolgens analyseert of, en in hoeverre, de aspecten die in hun totaliteit de zoëven bedoelde oorspronkelijkheid (althans het persoonlijk stempel van de maker) bepalen, in die totaliteit in het voortbrengsel dat beweerdelijk een nabootsing zou opleveren, terug herkend kunnen worden, in die zin dat het als nabootsing gekwalificeerde voortbrengsel in bepalende mate, respectievelijk in wezenlijke mate, hetzelfde stempel draagt, dat de oorspronkelijkheid (in de hiervoor aangeduide betekenissen van dat woord) uitmaakt van het werk dat nagebootst zou zijn. In het arrest waarvan beroep heeft geen beoordeling plaatsgevonden (althans: blijkt uit de motivering niet van een beoordeling) van datgene waarin de oorspronkelijkheid van het werk waarop VIV zich in deze zaak beroept zou bestaan; en heeft a fortiori, of althans, geen toetsing plaatsgevonden (althans: blijkt wederom uit de gegeven motivering niet van een dergelijke toetsing) van het voortbrengsel van NPH dat in deze procedure centraal stond, aan datgene wat de oorspronkelijkheid van het door VIV ingeroepen werk uitmaakt; waardoor inderdaad het sub (1) hiervoor gestelde motiveringsgebrek aanwezig is, en waardoor *althans* om de in dit onderdeel (2) gestelde redenen, sprake is van onvoldoende motivering van de bestreden beslissing.

3. Het sub (1) en/of sub (2) hiervoor gestelde is te meer aannemelijk omdat het Hof in alinea 4.5 van het bestreden arrest in het midden heeft gelaten of het uiterlijk van het Cow Brand-blik van VIV een werk met een eigen persoonlijk karakter (is) dat het eigen persoonlijk stempel van de maker draagt, en (slechts) veronderstellenderwijs ervan uit is gegaan dat dat het geval is; omdat immers in deze overweging besloten ligt dat het Hof zich geen rekenschap kan hebben gegeven, en althans geen rekenschap heeft gegeven, van datgene wat de oorspronkelijkheid dan wel datgene wat hiervoor werd aangeduid als: het eigen persoonlijk stempel van de maker, uitmaakte van het werk waarvoor VIV jegens NPH bescherming heeft ingeroepen; en althans levert het onderhavige onderdeel uit de motivering van 's Hof's arrest een zelfstandig element op, waarom de motivering van dat arrest niet aan de eisen voldoet die de wet daaraan stelt.

4a. Het sub (1) en/of sub (2) hiervoor gestelde is (ook daarom) te meer het geval omdat het Hof in de overweging die voorafgaat aan de in alinea 4.5 van het bestreden arrest gegeven beoordeling van de vraag of het NPH-blik een nabootsing (al dan niet in gewijzigde vorm) van het Cow Brand-blik was (dus: in alinea 4.4 van het bestreden arrest) een uitvoerige opsomming heeft gegeven van elementen waarin het NPH-blik en het Cow Brand-blik overeenstemmen, dan wel verschillen. Dit is daarom van belang omdat deze overweging het vermoeden rechtvaardigt dat het Hof *niet* aan de hand van een juiste beoordelingsmaatstaf de in alinea 4.5 van het bestreden arrest behandelde vraag heeft beslist. Het is immers, en althans, zo dat de beoordeling of een bepaald voortbrengsel een nabootsing (al dan niet in gewijzigde vorm) van een auteursrechtelijk beschermd werk oplevert, behoort plaats te vinden naar de sub (2) hiervoor verdedigde maatstaf, en althans aan de hand van een beoordeling van de *totaliteit* van de elementen die de vormgeving van het betreffende voortbrengsel en van het

betreffende werk respectievelijk bepalen; en dat een wijze van beoordeling waarbij punten van overeenstemming en punten van verschil tussen de twee te vergelijken uitingen van vormgeving worden opgesomd, en waarbij wordt beoordeeld of de punten van overeenstemming numeriek en/of kwalitatief de overhand hebben, dan wel of dat ten aanzien van de punten van verschil het geval is, aan de bij toepassing van artikel 13 Aw. te hanteren maatstaf geen recht doet wedervaren.

b. Bij het sub (a) hiervoor opgemerkte geldt nog in het bijzonder dat elementen als

- meerdere detailverschillen tussen de afbeeldingen van een koe die van een op de voet van artikel 13 Aw. te vergelijken voorstelling een bestanddeel uitmaakt, en/of - detailverschillen in de kleuruitvoering c.q. in het schaduw-effect van het gras waarin de zoëven bedoelde (afbeelding van een) koe geplaatst is; en/of

- detailverschillen in kleuruitvoering c.q. in het schaduw-effect van belettering of tekst die van de hier besproken voorstelling een bestanddeel uitmaakt

naar hun aard mogelijk geëigend kunnen zijn om zodanige verschillen tussen de betreffende afbeeldingen teweeg te brengen dat die afbeeldingen, bijvoorbeeld, beoordeeld als (beeld)merken ingevolge de Benelux Merkenwet niet (meer) met elkaar overeenstemmen, en/of dat die afbeeldingen niet (langer) gevaar voor verwarring bij het publiek opleveren; maar dat dat er in het geheel niet aan afdoet, althans aan af behoeft te doen, dat de betreffende afbeeldingen zich wél tot elkaar verhouden als "nabootsing" in de zin van artikel 13 Aw. Dit is met name het geval omdat het (detail)verschillen betreft die degene die aan de hand van een bestaand voortbrengsel dat auteursrechtelijke bescherming geniet een gewijzigd ontwerp wil maken, kan aanbrengen zonder daarbij af te doen aan datgene wat de originaliteit van het tot uitgangspunt genomen voortbrengsel bepaalt. Juist het vervangen van de afbeelding van een koe die van de uiterlijke vormgeving van de tot uitgangspunt genomen voorstelling deel uitmaakt, door een andere afbeelding van een koe; en/of het vervangen van gras, en/of van kleur of schaduw-effect in de belettering/tekstgedeelten, welke elementen van de tot uitgangspunt genomen voorstelling uitmaken, door anders uitgevoerde varianten van dezelfde gegevens, is als regel bij toetsing ingevolge artikel 13 Aw. onvoldoende om een aanvankelijk als "nabootsing" aan te merken voorstelling te doen verkeren in een voorstelling die niet langer als "nabootsing" mag gelden - omdat immers het vervangen van elementen van een voorstelling door *dezelfde* elementen, maar dan met (detail)verschillen van het hier besproken soort bij uitstek een vorm van bewerking is die *niet* geëigend is om een nieuw, oorspronkelijk werk op te leveren.

Ook ten aanzien van de hier gesignaleerde elementen uit het bestreden arrest geldt *zowel* dat die nader aanneemelijk maken dat het bestreden arrest de in onderdelen (1) en/of (2) hiervoor verdedigde gebreken vertoont, *alsook* dat daardoor, ook als men die elementen op zichzelf beschouwt, ontoelaatbaar onduidelijk wordt of het Hof in het bestreden arrest met toepassing van de in artikel 13 Aw. beoogde maatstaf, en aan de hand van de voor die toetsingsmaatstaf relevante feiten, zijn oordeel heeft gevormd.

c. Bij het sub (a) en sub (b) van dit onderdeel gestelde speelt nog een bijzondere rol de overweging van het Hof in alinea 4.4 van het bestreden arrest: "volgens het arrest van dit Hof van 29 juni 1978 (rolnr. 401/77) heeft de Cow Brand-koe een uier met zeven spenen terwijl de uier van de Calvé-koe het meer gebruikelijke aantal van vier spenen heeft". Voor de beoordeling van nabootsing aan de hand van artikel 13 Aw. is van belang hoe de met elkaar in conflict zijnde uitingen, in hun totaal beschouwd, zich in hun voor het auteursrecht bepalende elementen tot elkaar verhouden. Die beoordeling dient, minst genomen primair, plaats te vinden aan de hand van de indruk die de betreffende uitingen op de tot beoor-

deling geroepen rechter maken. Het feit dat in ander verband, en in het kader van een andere beoordeling, bepaalde verschillen (in details) tussen onderdelen van de betreffende uitingen zijn geconstateerd mag daarbij geen rol spelen, en mag in elk geval niet in de plaats treden van een zelfstandige beoordeling van de aard en het gewicht van de betreffende verschillen, in het totaal van de voor de beoordeling relevante elementen, door de tot beoordeling geroepen rechter zelf. Dit alles is ten aanzien van het onderhavige (detail)verschilpunt eens te meer het geval nu - zoals uit de gedingstukken in deze zaak kan worden gelezen - de beoordeling in het arrest van 29 juni 1978 waarnaar het Hof hier verwijst er niet een was, waarbij de auteursrechtelijke nabootsing van de wederzijdse voorstellingen aan de orde was, maar daarentegen een beoordeling van de mogelijke merkenrechtelijke overeenstemming. Althans brengt ook deze overweging mee dat 's Hof's uitspraak met betrekking tot de auteursrechtelijke gelijkenis tussen de conflicterende voorstellingen die in deze zaak aan de orde zijn, rechtens onvoldoende duidelijk gemotiveerd is.

5. Ten slotte is het bestreden arrest (ook) daarom onvoldoende gemotiveerd omdat VIV zich in de gedingstukken, met name ook in appél, gedetailleerd en uitdrukkelijk had beroepen op het feit dat er te eerder van nabootsing in de zin van artikel 13 Aw. moest worden gesproken omdat NPH (en NPH's rechtsvoorgangsters) vóór de introductie van de thans aangevochten voorstelling van het NPH-blik langdurig, en op aanzienlijke schaal, een voorloper van de betreffende voorstelling hadden gevoerd, die in elk geval wél als een nabootsing van het Cow Brand-blik, in auteursrechtelijk opzicht, moest worden beschouwd; en omdat door de "nawerking" van de betreffende handelwijze van NPH (c.s.) het met de voorstellingen van de partijen geconfronteerde publiek daar eerder de overeenstemming tussen zou opmerken dan zonderdien het geval zou zijn. Dit gegeven, onder andere aangevoerd bij memorie van antwoord, alinea 14 en pleitnota VIV in appél, alinea 18, is inderdaad van wezenlijk belang bij de ingevolge artikel 13 Aw. te verrichten toetsing; en dit gegeven heeft het Hof in het geheel niet in de motivering van de gegeven beslissing betrokken, waardoor aan een voor het betoog van VIV wezenlijk element ongemotiveerd voorbij is gegaan. Enz.

d) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr L. Strikwerda, 9 juni 1989.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1 *Onderdeel 1* van het middel voert aan dat uit het bestreden arrest niet blijkt welke maatstaf het hof heeft aangelegd bij de beoordeling van de vraag of het NPH-blik als nabootsing (al dan niet in gewijzigde vorm) van het Cow Brand-blik moet worden beschouwd en dat het arrest in zoverre aan een motiveringsgebrek lijdt.

2.2 Het onderdeel mist naar mijn oordeel feitelijke grondslag. Uit de r.o. 4.4 en 4.5, in samenhang beschouwd, blijkt dat het hof de maatstaf heeft gezocht in het al dan niet aanwezig zijn van gelijkenis tussen de afbeeldingen (uiterlijke verschijningsvorm) van de twee blikken, daarbij de betekenis en schrijfwijze van de tekst, voor zover overeenstemmende, alsmede de aard van afbeelding in aanmerking nemende.

2.3 *Onderdeel 1* kan m.i. derhalve niet slagen.

2.4 *Onderdeel 2* van het middel bouwt voort op de in het eerste onderdeel geformuleerde klacht en betoogt dat in het bestreden arrest geen beoordeling heeft plaatsgevonden (althans blijkt dit niet) van datgene waarin de oorspronkelijkheid van het uiterlijk van het Cow Brand-blik (het "werk" waarop VIV zich beroept) zou bestaan en a fortiori geen toetsing heeft plaatsgevonden van het NPH-blik aan datgene wat de oorspronkelijkheid van het door VIV ingeroepen werk uitmaakt.

2.5 Zonder gelijkenis in uiterlijke verschijningsvorm

kan er van nabootsing in de zin van art. 13 Aw. geen sprake zijn. Zie HR 28 juni 1946, *NJ* 1946, 712 en voorts *Onrechtmatige Daad*, losbl., VI A *Ongeoorloofde mededinging* (Martens), nr 27. Waar "alleen de vormgeving, die de uiting is van datgene, wat de maker tot zijn arbeid heeft bewogen, de bescherming van het auteursrecht geniet" (het zojuist genoemde arrest), en een idee, opzet, werkwijze of stijl auteursrechtelijk niet kan worden gemonopoliseerd (zie o.a. Drucker/Bodenhausen, *Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom*, 6e dr., bewerkt door Wichers Hoeth 1984, p. 146; Van Lingen, *Auteursrecht in hoofdlijnen*, 2e dr. 1984, p. 44 en p. 66; Verkade/Spoor, *Auteursrecht* 1985, nr 37 e.v.; Gerbrandy, *Kort commentaar op de Auteurswet 1912* 1988, Art. 10, Aant. 1), is er geen inbreuk op auteursrecht, indien, ondanks gelijkenis in idee, opzet of werkwijze, gelijkenis in vormgeving ontbreekt.

2.6 Dit betekent m.i. dat bij de beoordeling van de vraag of in het bijzondere geval sprake is van nabootsing in de zin van art. 13 Aw. als eerst toe te passen maatstaf geldt of er (een zekere mate van) gelijkenis bestaat in uiterlijke verschijningsvorm van het beweerdelijk inbreuk makende werk en het beweerdelijk nagebootste werk. Ontbreekt deze gelijkenis, dan kan van inbreuk geen sprake zijn en komt men aan de toepassing van de meer specifieke maatstaf, zoals door het middel bedoeld, niet toe.

2.7 In het bestreden arrest heeft het hof overwogen (r.o. 4.5) dat het uiterlijk van het NPH-blik zozeer van het Cow Brand-blik afwijkt dat niet kan worden gezegd (er geen redelijke twijfel is) dat het NPH-blik als een gehele of gedeeltelijke nabootsing, ook niet in gewijzigde vorm, van het Cow Brand-blik is te beschouwen. Het hof is dus kennelijk van oordeel dat in het onderhavige geval al dan niet is voldaan aan het vereiste van (een zekere mate van) gelijkenis in uiterlijke verschijningsvorm en is bijgevolg niet toegekomen, en behoeft ook niet toe te komen, aan de vraag waarin de oorspronkelijkheid van het uiterlijk van het Cow Brand-blik bestaat en of en in hoeverre het uiterlijk van het NPH-blik zich daarvan in nieuwheid en oorspronkelijkheid onderscheidt. Het hof is derhalve naar mijn oordeel in zijn motiveringsplicht niet tekort geschoten door de meer specifieke maatstaf buiten beschouwing te laten. Waar aan het "buitengrenscriterium" al niet was voldaan, kon het "binnengrenscriterium" onbesproken blijven.

2.8 Onderdeel 2 kan daarom m.i. geen doel treffen.

2.9 Daarmee is tevens het lot van onderdeel 3 van het middel bezegeld. Nu het hof aan de meer specifieke maatstaf niet is toegekomen, kon het, zonder schending van zijn motiveringsplicht, in het midden laten óf het uiterlijk van het Cow Brand-blik van VIV een werk met een eigen persoonlijk karakter is en waarin dit eigen persoonlijk karakter dan bestaat.

2.10 *Onderdeel 4* van het middel verwijt het hof te hebben miskend dat het bij de beoordeling van de vraag of een bepaald voortbrengsel een nabootsing van een auteursrechtelijk beschermd werk oplevert, gaat om de beoordeling van de totaliteit van de elementen die de vormgeving van het betreffende voortbrengsel en van het betreffende werk respectievelijk bepalen en niet om het numeriek en/of kwalitatief afwegen van punten van overeenstemming en punten van verschil.

2.11 De klacht berust m.i. op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Weliswaar analyseert het hof in r.o. 4.4 uitvoerig de verschillen en overeenkomsten tussen het uiterlijk van het Cow Brand-blik enerzijds en het NPH-blik anderzijds, maar dit betekent niet, althans blijkt dit niet uit het arrest, dat het hof uit het oog zou hebben verloren en zou hebben nagelaten het uiterlijk van de blikken in totaliteit te beschouwen. Een aanwijzing voor het tegendeel vormt de terminologie van het hof in r.o. 4.5, waarin gesproken wordt van "het uiterlijk" van de blikken en "de aard" van afbeelding, termen die op het totaalbeeld duiden.

2.12 Hierop stuit niet alleen de hoofdklacht van onderdeel 4, zoals verwoord in subonderdeel a, af, maar ook de daarop voortbouwende klachten van de subonderdelen b en c, waarin het hof verweten wordt bepaalde detailverschillen op zichzelf te hebben beschouwd en de betekenis van deze detailverschillen te hebben miskend. Ik voeg hieraan nog toe dat het oordeel dat gelijkenis in uiterlijk ontbreekt (het meer algemene en eerst toe te passen criterium) een feitelijke vaststelling is die zich aan toetsing in cassatie onttrekt. Vgl. de conclusie van de toenmalige A-G Mr Wijnveldt voor HR 28 juni 1946, *NJ* 1946, 712.

2.13 *Onderdeel 5* van het middel verwijt het hof onbesproken te hebben gelaten de uitdrukkelijk door VIV aangevoerde stelling (zie memorie van antwoord in hoger beroep onder punt 14; pleitnotities in hoger beroep onder punt 18) dat er te eerder van nabootsing in de zin van art. 13 Aw. moet worden gesproken omdat NPH (en NPH's rechtsvoorgangsters) vóór de introductie van de thans aangevochten voorstelling van het NPH-blik een voorloper van de betreffende voorstelling hadden gevoerd, die in elk geval wél als een nabootsing van het Cow Brand-blik, in auteursrechtelijk opzicht, moest worden beschouwd.

2.14 Ik twijfel of deze klacht feitelijke grondslag heeft. Weliswaar is het hof niet met zoveel woorden op de bedoelde stelling van VIV ingegaan, maar de beperking die het hof heeft toegepast bij de toewijzing van de vordering van NPH (het verbod aan VIV opgelegd geldt slechts voor de duur van de kort geding-procedure waarin NPH opkomt tegen de door VIV ex art. 28 Aw. op de Cow Brand-blikken van NPH gelegde beslagen) doet vermoeden dat het hof die stelling wél in zijn beoordeling heeft betrokken. Zolang in die procedure niet in kracht van gewijsde is beslist, staat immers rechtens niet vast dat NPH door het voeren van het Cow Brand-blik auteursrechten van VIV heeft geschonden en kan van "nawerking" van onrechtmatigheid (nog) geen sprake zijn. Pas nadat in kracht van gewijsde ten nadele van NPH is beslist, kan zich de situatie voordoen waar de stelling van VIV op ziet en kan beoordeeld worden of en in hoeverre het beroep op nawerking van onrechtmatigheid kan slagen. Daarop heeft het hof, door het verbod in tijd te beperken, kennelijk niet vooruit willen lopen en in zoverre heeft het de stelling van VIV in zijn beoordeling betrokken.

2.15 Maar ook indien men dit alles in het bestreden arrest niet mag lezen en de motiveringsklacht van onderdeel 5 dus gegrond zou zijn, kan de klacht VIV m.i. bij gebrek aan belang niet baten.

2.16 "Nawerking" van onrechtmatigheid (in de omschrijving van *Onrechtmatige Daad*, losbl., VI A (Martens), nr 35a: een bepaalde mededingingshandeling, die op zichzelf beschouwd, (nog) niet ongeoorloofd zou moeten worden geoordeeld, kan wél als ontoelaatbaar worden aangemerkt, wanneer - en omdat - daardoor een eerdere mededingingshandeling blijft nawerken) veronderstelt een eerdere, soortgelijke onrechtmatige gedraging. In het onderhavige geval strijden partijen reeds lang over de vraag wie van hen de beste rechten heeft op het uiterlijk van het Cow Brand-blik, aanvankelijk in merkenrechtelijk opzicht, later ook in auteursrechtelijk opzicht. Tot een in kracht van gewijsde gegane beslissing in deze geschillen is het nog niet gekomen, zodat rechtens niet vaststaat dat NPH reeds eerder inbreuken heeft gemaakt op aan VIV toekomende merken of auteursrechten. Reeds hierom kan het beroep van VIV op nawerking van onrechtmatigheid niet slagen.

2.17 *Onderdeel 5*, zo al gegrond, moet m.i. derhalve wegens gebrek aan belang falen.

2.18 Op grond van het bovenstaande kom ik tot de conclusie dat het cassatiemiddel in al zijn onderdelen doel mist en niet kan leiden tot vernietiging van het bestreden arrest. Enz.

e) De Hoge Raad, enz.

3. Beoordeling van het middel (...)

3.2 Het Hof heeft, uitgaande van het door VIV niet (gemotiveerd) betwiste belang van NPH om te weten waar zij aan toe is alvorens de productie van in blik verpakte butter oil te hervatten, en tevens veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het uiterlijk van het Cow Brand-blik de auteursrechtelijke bescherming toekomt die VIV daaraan toeschrijft en dat VIV bovendien de (auteurs)ge-rechtigde is, het uiterlijk van de beide blikken vergeleken. Die vergelijking heeft het Hof geleid tot zijn oordeel "uit eigen waarneming", "dat het uiterlijk van het NPH-blik zozeer van het Cow Brand-blik afwijkt dat - de betekenis en schrijfwijze van de tekst, voor zover overeenstem-mende, alsmede de aard van (de) afbeelding in aanmerking genomen - niet kan worden gezegd (...) dat het NPH-blik als een gehele of gedeeltelijke nabootsing, ook niet in gewijzigde vorm, van het Cow Brand-blik is te beschouwen" (rechtsoverweging 4.5).

Tegen dit oordeel richt zich het middel.

3.3 De eerste vier onderdelen van het middel betreffen de door het Hof bij zijn evenvermeld oordeel aangelegde maatstaf.

Onderdeel 1 dat betoogt dat geen maatstaf uit het bestreden arrest is op te maken, mist feitelijke grondslag: het Hof heeft, zoals uit de hiervoor in 3.2 geciteerde rechtsoverweging blijkt, de mate van gelijkenis van de beide blikken tot maatstaf genomen.

De onderdelen 2 en 3 kunnen niet slagen omdat zij miskennen dat het Hof, na geconstateerd te hebben dat het NPH-blik zodanig van het Cow Brand-blik afwijkt dat van nabootsing niet kan worden gesproken, zich niet meer behoefde te verdiepen in de vraag of het Cow Brand-blik van VIV een auteursrechtelijk beschermd werk was en - zo ja - waarin de oorspronkelijkheid van dat "werk" dan zou zijn gelegen.

Onderdeel 4 faalt eveneens omdat het Hof zijn eerder-bedoeld oordeel zonder schending van enige rechtsregel en zonder dat het dat nader behoefde te motiveren, kon baseren op de in zijn rechtsoverweging 4.4. weergegeven vaststelling van de punten van overeenstemming en verschil van de beide blikken, daarbij tevens de betekenis en schrijfwijze van de tekst, voor zover overeenstem-mende, en de aard van de afbeelding in aanmerking nemende.

3.4 Onderdeel 5 ten slotte kan evenmin slagen. Het miskent dat het antwoord op de vraag of er sprake is van nabootsing van een auteursrechtelijk beschermd werk niet afhangt van de indruk die wordt gewekt bij het publiek en dat derhalve "nawerking" als in het onderdeel bedoeld - te weten dat een op zichzelf rechtmatige gedraging toch als onrechtmatig moet worden aangemerkt omdat zij bij het publiek associaties oproept met een eerdere onrecht-matige gedraging - voor het oordeel of er sprake is van inbreuk op auteursrecht irrelevant is.

Het Hof dat zich van het vorenstaande bewust was blijkens zijn overweging aan het slot van 4.5. dat "de omstandigheid dat het uiterlijk van de beide blikken tot verwarring bij het publiek leidt, zoals door VIV is gesteld", niet beslissend is "voor de vraag of het auteurs-recht van VIV is geschonden", behoefde daarnaast niet nog met zoveel woorden aan te geven dat het ook het beroep van VIV op nawerking verwierp.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt VIV in de kosten van het geding in cassatie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van NPH begroot op f 456,30 aan verschotten en f 2.500,- voor salaris. Enz.

In het onderhavige arrest geeft de HR een definitie van het begrip nawerking. Daaruit blijkt dat er slechts sprake kan zijn van nawerking in die gevallen dat de indruk die bij het publiek wordt gewekt, bepalend is voor het oordeel over de rechtmatigheid. De nawerking is dus geen straf voor degene, die zich onrechtmatig jegens een concurrent heeft gedragen; er is van nawerking sprake indien herinneringen, die het publiek nog heeft aan de eerdere onrechtmatige gedraging, weer worden opgeroepen door de nieuwe gedraging. Die nieuwe gedraging is dus niet "op zichzelf rechtmatig". Ze is onrechtmatig vanwege de associatie met de eerdere onrechtmatigheid; de "dader" heeft niet voldoende afstand genomen om die associatie weg te nemen. Bij rechten zoals het auteurs- en octrooirecht, is de indruk die bij het publiek wordt gewekt niet bepalend voor de inbreuk. Dat is wel het geval bij rechten zoals het model- en het merkenrecht, de handelsnaam, alsmede bij de bescherming krachtens art. 1401 en 1416a B.W.

Dogmatisch hoort de nawerking thuis bij de bijzondere omstandigheden van het geval, die de rechter moet toetsen om te beoordelen of er sprake is van onrechtmatigheid. Voor wat betreft het merkenrecht, bijvoorbeeld, heeft BenGH aangegeven dat bij de beoordeling van de overeenstemming acht moet worden geslagen op de bijzonderheden van het gegeven geval. (Julien-Verschuere, 20 mei 1983, *BIE* 1984, blz. 137). Zo'n bijzonderheid kan zijn het gegeven dat ten gevolge van bekendheid met het eerdere onrechtmatige teken, bij iemand die met het nieuwe teken wordt geconfronteerd, associaties tussen het merk en het nieuwe teken worden gewekt. Het voordeel van deze benadering is, dat de nawerking geen eigen leven leidt en slechts één van de omstandigheden van het gegeven geval is, die gewicht leggen op de weegschaal van de rechter. Té gemakkelijk mag nawerking niet worden aangenomen, omdat het dan een ongerechtvaardigde beperking van de vrijheid van handel en industrie zou opleveren. Een aanwijzing in die richting vormt ook het arrest van de HR van 8 mei 1987, *BIE* 1987, blz. 265 (Bouwcentrum), waar de HR als voorbeeld van een bijzondere, bijkomende omstandigheid noemt een zeer langdurig gebruik van de onrechtmatige handelsnaam. Overigens betrof het in die zaak een bijzonder soort nawerking. Ik moge verwijzen naar de noot bij het arrest van v. N.H. en de daar door hem genoemde rechtspraak en literatuur.

Ste.

Nr 89. Gerechtshof te 's-Gravenhage,
1 december 1988.*)

(Cow Brand II)

Mrs R. van der Veen, J.F. van Nieuwkuyk en
F.J. Hehemann.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Hoge Raad: *VIV was een grote producent van butter ghee, de rechtsvoorgangster van NF was een kleine afnemer van VIV, die de rechten van VIV op het COW BRAND-merk erkende en ook NF, die in geregelde relatie stond met VIV en op de internationale markt van butter ghee goed thuis was, heeft in 1975 geweten dat VIV toen het COW BRAND-merk reeds gedurende drie jaar zeer regelmatig op die markt gebruikte. Onder die omstandigheden maakt NF zich jegens VIV schuldig aan ongeoorloofde mededinging en handelt zij mitsdien jegens haar onrechtmatig, indien komt vast te staan dat zij in 1976 de Calvé-merken heeft overgenomen van Calvé die deze merken sedert 1 januari 1972 niet had gebruikt en toen zij deze merken in 1976 opnieuw deponeerde niet het voornemen had ze opnieuw te gaan gebruiken en zich op deze merken heeft beroepen met de uitsluitende bedoeling daarmee VIV dwars te zitten en te schaden, immers haar verder gebruik van het COW BRAND-merk voor butter ghee te beletten. Dat wordt niet anders indien zou moeten worden geoordeeld dat in de verhouding VIV/Calvé het gebruik door VIV van het COW BRAND-merk niet als te goeder trouw in de zin van artikel 4 onder 6 BMW kon gelden enkel omdat VIV door*

1) Nawerking van onrechtmatigheid.

*) Vervolg op Ben.-GH. 21-11-+83, nr. 33, blz. 103. Red.

raadpleging van het Benelux merkenregister had kunnen weten dat de Calvé-merken op 30 december 1971 waren gedeponereerd.

Art. 11 j° art. 5, aanhef en onder 3 Benelux Merkenwet. NF en NPH hebben betoogd dat de merkrechten van Calvé niet zijn vervallen door niet-gebruik omdat het gebruik door NF van de COW BRAND-merken moet worden toegerekend aan Calvé en omdat dat gebruik een geldige reden was voor Calvé om haar merken niet te gebruiken. Dit betoog kan NF en NPH niet baten onder meer:

- 1) omdat de gestelde licentie niet schriftelijk is vastgelegd,
- 2) de licentie niet is ingeschreven en
- 3) niet kan worden aangenomen dat degene, zoals Calvé, te wiens name een merkdepot is ingeschreven doch die het merk niet (meer) gebruikt, als geldige reden kan aanvoeren dat een derde, zoals NF, een overeenstemmend merk voor soortgelijke waar gebruikt ook al zou Calvé tegen dat gebruik geen bezwaar hebben gehad.

B.V. Verwerkingsindustrie Vreeland te Vreeland, gemeente Loenen, appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam,

tegen

Mr A.M. Mout, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de te Rotterdam gevestigde vennootschap National Foods Holland B.V. wonende te Rotterdam, geïntimeerde, incidenteel appellante, procureur Mr A.H. Vermeulen, advocaat Mr H.J.M. Boukema te Amsterdam, en

National Products Holland B.V. te Rotterdam, gevoegde partij aan de zijde van geïntimeerde, incidenteel appellante, procureur Mr A.H. Vermeulen, advocaat Mr H.J.M. Boukema te Amsterdam.

a) Conclusie Advocaat-Generaal Mr W.J.M. Berger, 30 juni 1982.

1. Voor de feiten, die aan het onderhavige geding ten grondslag liggen, moge ik verwijzen naar het arrest van Uw Raad op 25 juni 1982 in deze zaak geweest. Na gemeld arrest zijn thans nog aan de orde:

in het principaal beroep: de middelen I en II;

in het incidenteel beroep: de onderdelen 1, 2 en 3 van het incidentele middel.

Naar aanleiding van deze cassatiemiddelen heeft Uw Raad vragen van uitleg van artikelen van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW) aan het BGH voorgelegd. Dit hof heeft bij arrest van 21 nov. 1983 deze vragen beantwoord.

2. Het principaal beroep

Middel I

Vooraf zij opgemerkt, dat in dit middel uit het oog wordt verloren, dat het te dezen gaat om de vraag of NF een recht op het litigieuze merk heeft verkregen door het depot op 11 aug. 1975. Dat dit depot eerder heeft plaatsgevonden dan het depot van VIV is hier niet van belang.

In het arrest van 25 juni 1982 heeft Uw Raad onder 5.6 de feiten vastgesteld, die in dit stadium van de zaak als vaststaand moeten worden aangemerkt. De HR vervolgt dan:

"Uit deze feiten (...) heeft het hof geconcludeerd dat NF, toen zij haar hiervoor onder A bedoelde depot (d.i. het depot van 11 aug. 1975; n. onderget.) verrichtte, heeft geweten dat VIV toen te goeder trouw en op normale wijze reeds gedurende omstreeks drie jaren zeer regelmatig het COW BRAND-merk gebruikte. Nu de tegen dit deel van 's hofs overwegingen gerichte cassatieklachten falen, moet van deze door het hof vastgestelde wetenschap van NF worden uitgegaan. Op grond van deze wetenschap heeft het hof geoordeeld dat NF haar depot te kwader trouw verrichtte."

Blijft dus de door het eerste cassatiemiddel aan de

orde gestelde vraag of 's hofs voorschreven oordeel is te rijmen met het mede vastgestelde eerdere gebruik dat de rechtsvoorgangster van NF, Nedcom, van het merk Cow Brand heeft gemaakt. In antwoord op de desbetreffende vraag van de HR heeft het BGH sub 9 voor recht verklaard:

"Het enkele feit dat de deposant het betrokken merk of een daarmee overeenstemmend merk nog vóór de aanvang van het gebruik van de voorgebruiker tweemaal heeft gebruikt, staat er op zichzelf niet aan in de weg dat het depot als te kwader trouw kan worden aangemerkt."

Hieruit volgt m.i. zonder meer dat middel I faalt.

3. Middel II

Dit middel faalt op grond van hetgeen het BGH sub 12 voor recht heeft verklaard:

"Onder depot in de eerste zin van art. 5 onder 3 moet mede worden verstaan een depot als bedoeld in de eerste zin van art. 30 (bevestigingsdepot). De termijn van drie jaren bedoeld in art. 5 onder 3 begint alsdan op de werkelijke datum van zulk een bevestigingsdepot en niet op de in art. 35 genoemde datum van het in werking treden van de BMW."

4. Het incidenteel beroep

Onderdeel 1 sub a

Dit subonderdeel is gericht tegen r.o. 5 en 6 van het arrest van het hof d.d. 6 maart 1980, die ik hier laat volgen:

"5. In *grief II* verwijt VIV de Rb., dat zij haar niet mede heeft opgedragen feiten en omstandigheden te bewijzen, waaruit kan worden afgeleid, dat Calvé bij de heropnemingsdepots van 5 okt. 1976 te kwader trouw was, althans dat NF jegens VIV onrechtmatig handelde door Calvé te bewegen tot deponering over te gaan en vervolgens de merken van Calvé over te nemen.

6. Naar het BGH onder A e) heeft uitgesproken zijn de omstandigheden, die volgens VIV kwade trouw aan de zijde van Calvé opleveren - te weten: het ontbreken van de bedoeling zelf het normale gebruik van het verloren gegane merk te hervatten, alsmede het (redelijkerwijs kunnen) weten dat VIV inmiddels dit merk voor dezelfde soort van waren heeft gedeponereerd en reeds enige jaren feitelijk gebruikt - noch ieder voor zich noch in hun geheel genomen daartoe voldoende. Hetgeen VIV bij de pleidooien voor het hof hieraan nog heeft toegevoegd - wetenschap bij Calvé dat NF de over te nemen merken zou gaan gebruiken met de uitsluitende bedoeling om daarmee VIV dwars te zitten - laat het hof buiten beschouwing met passering van het door VIV gedaan bewijsaanbod als niet ter zake dienend, nu NF zich terecht heeft beroepen op kwade trouw van VIV jegens Calvé, hierin bestaande dat VIV bij haar in het najaar van 1972 begonnen gebruik van het woord- en beeldmerk Cow Brand en bij haar depot op 16 sept. 1976 van dit woord- en beeldmerk, door raadpleging van het Benelux-Merkenregister kon en dus behoorde te weten, dat dit aldaar op 30 dec. 1971 gedeponereerde merken van Calvé waren. Hieraan doet niet af dat - zoals VIV stelt - zij als bulkhandelaarster geen ervaring met merken had. *Grief II* faalt mitsdien."

Onderdeel 1a komt hier tegen op omdat voor de vaststelling van de aanwezigheid van kwade trouw althans goede trouw niet alleen voldoende is, dat de voorgebruiker (VIV) kennis heeft kunnen nemen van de rechten van de eerdere deposant (Calvé) maar dat hier - kort gezegd - meer voor nodig is.

De rechter moet, aldus het BGH, bij zijn oordeel betrekken of de voorgebruiker niet te goeder trouw en niet op de normale wijze gebruikte acht slaan op alle omstandigheden van het geval, daarbij gaat het om de objectieve goede trouw (weten of behoren te weten). Voorts maak ik uit het arrest van het BGH op, dat te dezen alleen die feiten van belang zijn, die betrekking hebben op het gebruik van het merk door Calvé en niet ook dat door NF.

Voorts heeft het BGH overwogen:

"dat voorop gesteld moet worden dat tot de omstandigheden van het geval die van belang zijn voor de vraag of van een met de goede trouw strijdig gebruik sprake is, kunnen behoren omstandigheden, genoemd in de vragen D en E;

dat de vragen naar de betekenis van het Benelux-register voor de goede trouw van de voorgebruiker door de HR kennelijk zijn gesteld met het oog op deze andere vraag: of en zo ja, onder welke omstandigheden, een door een derde als bedoeld in art. 4 onder 4 binnen de daargevoemde termijn van drie jaren verricht depot – in vraag H aangeduid als "heropnemingsdepot" – op grond van art. 6 onder a (bedoeld zal zijn art. 4 onder 6a; n. onderget.) kan gelden als een te kwader trouw verricht depot;

dat de bepaling van art. 4 onder 6a, nu deze algemeen luidt en de wet geen uitzondering maakt voor een zgn. "heropnemingsdepot", ook op dat depot van toepassing is;

dat echter de strekking van art. 4 onder 4 blijkt uit het Commentaar der Regeringen is om de depositant wiens recht door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving was vervallen, een middel te geven "om zijn recht binnen drie jaar te herstellen zonder het te verliezen ten gunste van hen, die intussen een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren hebben gedeponneerd";

dat deze strekking meebrengt dat bij de beantwoording van de vraag of een voorgebruiker, die aanvoert dat een "heropnemingsdepot" jegens hem te kwader trouw is in de zin van art. 4 onder 6a, zijn merk in de zin van deze bepaling jegens degene die beoogt zijn recht te herstellen, te goeder trouw heeft gebruikt, in beginsel zonder meer moet worden aangenomen dat de voorgebruiker die uit het Benelux-register blijvende eerdere inschrijving waarvan de geldigheidsduur is verstreken, behoorde te kennen en dat zulks zonder meer meebrengt dat zijn gebruik niet als te goeder trouw in voormelde zin kan gelden;

dat dit beginsel evenwel slechts toepassing behoort te vinden vanaf het moment waarop het Benelux-Bureau bereid en in staat is op de voet van art. 9 tegen vergoeding een redelijke waarborgen voor volledigheid biedend onderzoek in te stellen naar eerdere inschrijvingen in het Benelux-register, inschrijvingen als bedoeld in art. 4 onder 4 daaronder begrepen;

dat vóór dit moment geldt dat de vraag of de voorgebruiker als even bedoeld te goeder trouw heeft gebruikt, moet worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het gegeven geval, waarbij maatstaf moet zijn of de voorgebruiker jegens degene die beoogt zijn recht te herstellen, de in het handelsverkeer te vergen zorgvuldigheid in acht heeft genomen;

O. dat vraag F in deze zin moet worden beantwoord, dat de voorgebruiker, die op grond van het bepaalde in art. 14 onder B, in verbinding met art. 4 aanhef en onder 6a de nietigheid van een depot inroept, de feiten en omstandigheden moet stellen in die bepaling genoemd als elementen voor de kwade trouw van de depositant, waaronder deze, dat hij, de voorgebruiker te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt; dat evenwel waar de aanwezigheid van goede trouw in de regel wordt verondersteld, op de depositant die die aanwezigheid gemotiveerd betwist, in beginsel de bewijslast rust van het ontbreken van die goede trouw tegenover hem bij het gebruik door de voorgebruiker; dat, wat betreft de bewijslast van "normaal gebruik", in geval van gemotiveerde betwisting, die bewijslast rust op de voorgebruiker;"

Het hof kon derhalve niet tot zijn oordeel omtrent het ontbreken van de goede trouw bij VIV komen, zonder vast te stellen naar het door het BGH hier voren bedoeld moment waarop het Benelux-Bureau bereid en in staat is het voorgescreven onderzoek in te stellen, waarbij tevens van belang is of het bevestigingsdepot van Calvé een Benelux- of een internationaal depot is.

Eerst daarna kan worden vastgesteld, naar het mij voorkomt, of het hof in de bestreden r.o. 6 is uitgegaan

van een onjuist althans onvolledig criterium bij de vaststelling van de afwezigheid van de goede trouw bij VIV, zowel ten tijde van de aanvang van het gebruik van haar merk als ten tijde van haar depot.

Dit subonderdeel is derhalve gegrond te bevinden.

Ik meen, dat, na vernietiging en verwijzing aan de feitenrechter moet worden overgelaten, hoe hij met inachtneming van het arrest van het BGH en dat van Uw Raad de bewijslast zal verdelen.

Onderdeel 1 sub b

De gegrondheid van dit subonderdeel – althans ten dele – kan worden afgeleid uit hetgeen het BGH heeft overwogen:

"O. dat vraag G in deze zin moet worden beantwoord dat niet is uitgesloten dat gebruik van de voorgebruiker dat aanvankelijk niet als te goeder trouw kon gelden, alsnog gaat gelden als gebruik te goeder trouw;

dat dit geval zich voordoet indien in de loop van de tijd de omstandigheden zo zijn gewijzigd dat het gebruik door de voorgebruiker niet langer als onbehoorlijk tegenover de depositant of zijn rechtsvoorganger kan worden aangemerkt;

dat dit kan worden aangenomen indien – en van het moment dat – de depositant of zijn rechtsvoorganger heeft toegestemd in het gebruik maar dat het niet zonder meer volgt uit een "gedogen" als bedoeld in onderdeel 1 van deze vraag noch uit omstandigheden als bedoeld in onderdeel 2;"

Gelet op het vorenstaande behoeft, naar het mij voorkomt, subonderdeel c geen behandeling.

Uit het vorenstaande volgt tevens dat onderdeel 2a het lot van onderdeel 1 deelt.

De gegrondheid van onderdeel 2b volgt uit de door het BGH gegeven verklaring voor recht sub 10:

"De BMW bevat niet in deze zin een uitputtende regeling, dat, wanneer moet worden geoordeeld dat een depot niet te kwader trouw is in de zin van art. 4 aanhef en onder 6 er geen plaats is voor een op het nationale gemene recht gebaseerde vordering uit onrechtmatige daad, met name wegens ongeoorloofde concurrentie, gelegen in het zich meester maken van een door een concurrent gevoerd merk, al dan niet met het uitsluitende doel om deze concurrent te benadelen."

Ten slotte is onderdeel 3 ongegrond te bevinden. Immers het BGH heeft sub 4 voor recht verklaard:

"Het begrip "toestemming" in de zin van art. 4 aanhef en onder 4 moet in deze zin worden uitgelegd, dat die toestemming niet reeds kan worden afgeleid uit het feit dat de houder van het oudere depot nalaat op te treden tegen aan het nieuwe depot voorafgaand normaal gebruik van het met het zijne overeenstemmende merk voor degene die het nieuwe depot heeft verricht, doch dat van zodanige "toestemming" eerst sprake is indien zij uitdrukkelijk op dat nieuwe depot betrekking heeft."

Ik moge derhalve concluderen:

in het principaal beroep:

tot verwerping van het beroep;

in het incidenteel beroep:

tot vernietiging van het arrest van het Hof te Amsterdam op 6 maart 1980 tussen pp. gewezen en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof;

in het principaal en incidenteel beroep:

met zodanige uitspraak omtrent de kosten van het geding als Uw Raad zal vermenen te behoren.

b) Hoge Raad der Nederlanden, 2 januari 1987 (Mrs W. Sniijders, G. de Groot, C.Th. Hermans, W.E. Haak en H.L.J. Roelvink).

1. Het verloop van de procedure

1.1 De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 25 juni 1982, NJ 1985, 332, voor een samenvatting van het geding in feitelijke instanties en het geding in cassatie voorafgaande aan genoemd arrest.

1.2 Bij arrest van 21 november 1983, NJ 1985, 333,

heeft het Benelux Gerechtshof uitspraak gedaan op de door de Hoge Raad in zijn genoemde arrest gestelde vragen. Het arrest van het Benelux Gerechtshof is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

1.3 Nadat de zaak wederom ter rolle van de Hoge Raad had gediend is het geding wegens de inmiddels uitgesproken faillietverklaring van National Foods Holland B.V. - hierna aan te duiden als NF - geschorst en is een termijn bepaald binnen welke B.V. Verwerkings-industrie Vreeland - hierna aan te duiden als VIV - de curator tot overneming van het geding zou kunnen oproepen. Na aldus te zijn opgeroepen heeft Mr A.M. Mout te Rotterdam in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van NF ter rolle doen verklaren het geding van NF over te nemen en deze buiten het geding te stellen.

1.4 De zaak is daarna voor partijen toegelicht door hun advocaten.

1.5 De conclusie van de Advocaat-Generaal strekt in het principaal beroep tot verwerping van het beroep en in het incidenteel beroep tot vernietiging van het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 6 maart 1980 en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof.

2. *Beoordeling van de in het principaal beroep aangevoerde middelen*

2.1 Na het tussenaarrest van de Hoge Raad van 25 juni 1982 behoeven alleen de middelen I en II nog behandeling.

2.2.1 Middel I betreft het op 11 augustus 1975 ten name van NF onder nr 334196 verrichte depot van het beeldmerk van een koe voor onder meer boterolie/vet, inclusief (pure) butter ghee, welke inschrijving op 5 april 1976 werd verbeterd door toevoeging van het woordmerk COW BRAND. Het middel bestrijdt het door het Hof te Amsterdam (het Hof) in zijn arrest van 29 juni 1978 neergelegde oordeel, dat NF haar depot van 11 augustus 1975 te kwader trouw verrichtte, met een betoog dat op het volgende neerkomt: naar 's Hof's vaststelling heeft NF's rechtsvoorganger Nedcom op 12 mei 1970 een partij pure butter ghee merk COW BRAND gekocht; zij gebruikte dat merk voor butter ghee dus eerder dan VIV, wier eerste leverantie - naar het Hof eveneens vaststelde - plaatsvond op 6 november 1972; op grond hiervan is onjuist, althans niet naar de eis der wet met redenen omkleed, 's Hof's oordeel dat NF haar depot van 11 augustus 1975 - van ouder datum dan VIV's depot van 16 september 1976 - te kwader trouw verrichtte.

2.2.2 Voor de beoordeling van het middel is beslissend het antwoord van het Benelux Gerechtshof op vraag I (dictum van het arrest onder 9). Uit dat antwoord volgt dat het door het middel bedoelde gebruik van het merk door NF's rechtsvoorganger op 12 mei 1970 niet - ook niet te zamen met de in het middel niet gereleveerde, door het Hof in rechtsoverweging 24 genoemde offerte van "omstreeks augustus/september 1972" - in de weg stond aan het oordeel dat NF op grond van de door het Hof in rechtsoverwegingen 25 - 37 vastgestelde feiten haar depot op 11 augustus 1975 te kwader trouw verrichtte. 's Hof's zojuist genoemde oordeel, waarin besloten ligt dat het bij de transacties van 12 mei 1970 en "omstreeks augustus/september 1972" slechts ging om incidentele gebruikshandelingen, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is, verweven als het is met een waardering van de omstandigheden, voor verdere toetsing in cassatie niet vatbaar. Tot nadere motivering van dat oordeel was het Hof niet gehouden. Het middel faalt derhalve.

2.3 Middel II bestrijdt de oordelen van het Hof (rechtsoverweging 13 van het arrest van 6 maart 1980), dat onder "depot" in de eerste zin van art. 5 onder 3 BMW mede moet worden verstaan een depot als bedoeld in de eerste zin van art. 30 (bevestigingsdepot) en dat de termijn van drie jaren, bedoeld in art. 5 onder 3, begint op de werkelijke datum van zulk een bevestigingsdepot en niet op de in art. 35 genoemde datum van inwerkingtreding

van de BMW. Uit het arrest van het Benelux Gerechtshof (antwoord op de vragen L en M, dictum onder 12) volgt, dat de bestreden oordelen juist zijn, zodat het middel faalt.

3. *Beoordeling van het middel in het incidenteel beroep*

3.1 Na het tussenaarrest van de Hoge Raad van 25 juni 1982 behoeven, gelet op het daarin onder 4.2 overwegene, alleen de onderdelen 1, 2 en 3 nog behandeling.

3.2.1 Onderdeel 1 bestrijdt het oordeel van het Hof (rechtsoverweging 6 van het arrest van 6 maart 1980) dat VIV jegens Calvé niet te goeder trouw was, immers bij haar in het najaar van 1972 begonnen gebruik van het merk COW BRAND en bij haar depot op 16 september 1976 van dit merk, door raadpleging van het Benelux merkenregister kon en dus behoorde te weten dat dit merk overeenstemde met de Calvé-merken waarvoor op 30 december 1971 een bevestigingsdepot was verricht.

3.2.2 Subonderdeel 1a berust primair op de stelling dat het niet te goeder trouw zijn van VIV jegens Calvé niet gelegen kan zijn in het bekend hebben kunnen zijn met eerdere, al dan niet vervallen, depots van overeenstemmende merken waarvan de inschrijving uit het Benelux register blijkt. Uit de antwoorden van het Benelux Gerechtshof op de vragen B en C2 (dictum van het arrest onder 3 en 4) vloeit voort dat deze stelling in haar algemeenheid niet opgaat.

Uit hetgeen het Benelux Gerechtshof omtrent vraag D heeft overwogen volgt echter, dat van belang is het moment waarop het Benelux Bureau bereid en in staat is op de voet van art. 9 BMW tegen vergoeding een, redelijke waarborgen voor volledigheid biedend, onderzoek in te stellen naar eerdere inschrijvingen in het Benelux merkenregister (inschrijvingen als bedoeld in art. 4 onder 4 daaronder begrepen), en dat vóór dit moment geldt dat de vraag of de voorgebruiker te goeder trouw heeft gebruikt, moet worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het gegeven geval, waarbij maatstaf moet zijn of de voorgebruiker jegens degene die beoogt zijn recht te herstellen, de in het handelsverkeer te vergen zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Mede gelet op de omstandigheid dat de artt. 2 onder a en 15 van het Uitvoeringsreglement van de BMW, behorende bij het Protocol ter uitvoering van art. 2 lid 1 van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken (*Trb.* 1970, 149) - welke artikelen het onderzoek door het Benelux Bureau naar eerdere inschrijvingen betreffen - niet, zoals de overige artikelen van dat reglement, tegelijk met de BMW op 1 januari 1971, maar pas op respectievelijk 1 januari 1976 en 1 oktober 1976 in werking zijn getreden (besluiten van de Raad van Bestuur van het Benelux Bureau van 13 november 1975 (*Trb.* 1975, 159) en 2 april 1976 (*Trb.* 1976, 178)) - waarin een aanwijzing is gelegen dat een onderzoek als voormeld nog geruime tijd na de inwerkingtreding van de BMW onmogelijk is geweest - had het Hof moeten onderzoeken of ten tijde als in de bestreden overweging bedoeld het instellen van een onderzoek als voormeld door het Benelux Bureau mogelijk was en, indien dit niet het geval was, of VIV onzorgvuldigheid ten opzichte van Calvé valt te verwijten. Het vervolg van subonderdeel 1a van het middel, waarin een desbetreffende klacht besloten ligt, treft dus doel.

3.2.3 Voor wat subonderdeel 1b betreft moet vooropgesteld worden dat voor het aannemen van de daarin bedoelde toestemming van Calvé het enkele feit dat Calvé het gebruik van het bewuste merk door VIV heeft "getoleerd" niet voldoende is, gelijk volgt uit het antwoord van het Benelux Gerechtshof op vraag G (dictum onder 7). De primaire klacht van dit subonderdeel faalt derhalve. De subs. klacht is echter, in samenhang met subonderdeel 1c, gegrond. Niet uitgesloten immers is, dat een aanvankelijk niet als te goeder trouw geldend gebruik van het merk door VIV alsnog ging gelden als gebruik te goeder trouw (Benelux Gerechtshof t.a.p.). Dit laatste kan het geval zijn wanneer, naast het "tolereren" door Calvé (waarvan blijkt het in het tussenaarrest van de HR van 25 juni

1982 onder 5.7. voorlaatste zin, overwegene moet worden uitgegaan) en het verstreken zijn van de geldigheidsduur van de inschrijving van de Calvé-merken, komt vast te staan dat de rechten, verbonden aan het depot dat tot die inschrijvingen heeft geleid, door niet-gebruik waren vervallen, en daarenboven zodanige verdere omstandigheden blijken dat op grond van dat alles het gebruik door VIV niet langer als onbehoorlijk tegenover Calvé is aan te merken.

3.3 Onderdeel 2 betreft de r.o. 7 en 8 van 's Hofs arrest van 6 maart 1980. Daarin onderzoekt het Hof VIV's stelling dat NF onrechtmatig tegenover VIV handelt door de rechten, door haar ontleend aan de van Calvé overgenomen merken, overeenkomstig haar vooropgezette bedoeling uitsluitend aan te wenden om VIV schade te berokkenen. Het Hof heeft deze stelling verworpen omdat - kort samengevat - VIV bij het gebruik van het woord- en beeldmerk COW BRAND "te kwader trouw" was jegens Calvé zodat haar geen bescherming uit hoofde van art. 1401 B.W. tegen NF toekomt.

Subonderdeel 2b treft doel. Voorop moet worden gesteld dat, naar het Hof in zijn tussenarrest heeft vastgesteld, VIV een grote producent was van butter ghee, dat de rechtsvoorgangster van NF een kleine afnemer was van VIV die de rechten van VIV op het COW BRAND-merk erkende en dat ook NF, die in geregelde relatie stond met VIV en op de internationale markt van butter ghee goed thuis was, in 1975 heeft geweten dat VIV toen het COW BRAND-merk reeds gedurende drie jaar zeer regelmatig op die markt gebruikte. Onder die omstandigheden maakt NF zich jegens VIV schuldig aan ongeoorloofde mededinging en handelt zij mitsdien jegens haar onrechtmatig, indien komt vast te staan dat zij in 1976 de Calvé-merken heeft overgenomen van Calvé die deze merken sedert 1 januari 1972 niet had gebruikt en toen zij deze merken in 1976 opnieuw deponeerde niet het voornemen had ze opnieuw te gaan gebruiken, en zich op deze merken heeft beroepen met de uitsluitende bedoeling daarmede VIV dwars te zitten en te schaden, immers haar verder gebruik van het COW BRAND-merk voor butter ghee te beletten. Dat wordt niet anders indien zou moeten worden geoordeeld dat in de verhouding VIV/Calvé het gebruik door VIV van het COW BRAND-merk niet als te goeder trouw in de zin van art. 4 onder 6 BMW kan gelden enkel omdat VIV door raadpleging van het Benelux merkenregister had kunnen weten dat de Calvé-merken op 30 december 1971 waren gedeponeerd.

Uit het zojuist overwegene volgt dat VIV bij subonderdeel 2a, dat de door het Hof in dit verband aangenomen "kwade trouw" van VIV betreft, geen belang heeft.

3.4 Onderdeel 3 berust op de stelling dat van "toestemming" in de zin van art. 4 onder 4 BMW ook sprake kan zijn bij enkel "stilzitten" van de in die bepaling bedoelde derde. Deze stelling is blijkens het antwoord van het Benelux Gerechtshof op vraag K (dictum onder 11) onjuist, zodat dit onderdeel faalt.

4. Slotsom

4.1 Uit het in het tussenarrest van 25 juni 1982 en in het onderhavige arrest overwegene volgt, dat de middelen in het principale beroep falen, zodat dit beroep moet worden verworpen.

4.2 Op grond van het ten aanzien van de onderdelen 1, 2b en 4 van het middel in het incidenteel beroep overwegene moet het arrest van het Hof van 6 maart 1980 worden vernietigd en moet verwijzing volgen.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principaal beroep;

vernietigt op het incidenteel beroep het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 6 maart 1980 en verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Mr A.M. Mout in zijn hoedanigheid van

curator in het faillissement van National Foods Holland B.V. in de kosten van het geding in cassatie, zo voor wat het principaal beroep als voor wat het incidenteel beroep betreft, tot op deze uitspraak aan de zijde van VIV begroot op f. 306,30, aan verschotten en f. 7.000,- voor salaris, de kosten van het geding voor het Benelux Gerechtshof daarbij inbegrepen. Enz.

c) Het Hof, enz.

2. Bij arrest van 14 januari 1988 heeft het hof NPH toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van NF. VIV heeft een memorie na verwijzing genomen. NF en NPH hebben gezamenlijk een antwoordmemorie na verwijzing genomen. Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten voor het hof, VIV door Mr Ch. Gielen, advocaat te Amsterdam, NF en NPH door Mr H.J.M. Boukema, advocaat te Amsterdam. De pleiters hebben pleitnotities overgelegd.

Beoordeling van het hoger beroep na verwijzing.

3. In het bij 1 genoemde arrest van 29 juni 1978 heeft het Gerechtshof te Amsterdam in alinea 37 geoordeeld dat het merkdepot ten name van NF, ingeschreven in het Beneluxmerkenregister op 11 augustus 1975 onder nummer 334.196, door NF "te kwader trouw is verricht".

4. Het tegen dat oordeel gerichte cassatieberoep van NF is verworpen bij het arrest van 2 januari 1987 van de Hoge Raad. Dientengevolge staat dat oordeel thans tussen VIV en NF vast en moet het hof thans van dat oordeel uitgaan. Al hetgeen NF en NPH daartegen hebben aangevoerd, voor en na de verwijzing, alsmede het bewijsaanbod, moet het hof mitsdien buiten beschouwing laten.

5. De grief van NF in het incidentele hoger beroep komt derhalve niet meer aan de orde. De volgende overwegingen betreffen het principale hoger beroep van VIV.

6. In verschillend verband is aan de orde geweest de vraag of de rechten op de zogenaamde Calvé-merken, waarvan de depots zijn ingeschreven aanvankelijk op 30 december 1971 onder de nummers 68789 en 68790 en, opnieuw, op 5 oktober 1976 onder de nummers 340952 en 340951, zijn vervallen door niet-gebruik sedert eerstgenoemde datum.

7. Voorop moet worden gesteld dat, voor zover rechten zijn ontstaan door laatstgenoemde depots, de vraag naar het verval van die rechten, ten gevolge van niet-gebruik, ontkennd moet worden beantwoord nu VIV dienaangaande onvoldoende heeft gesteld, gelijk overwogen in alinea 9 van het arrest van 6 maart 1980 van het Gerechtshof te Amsterdam.

8. Reeds deswege moet de vordering van VIV tot verklaring voor recht dat "de inschrijvingen" (van de Calvé-merken) "krachtens" de depots ingeschreven onder de nummers 340951 en 340952 zijn "vervallen ingevolge artikel 5 lid 3 Benelux Merkenwet" worden afgewezen, zulks tevens omdat die vordering, nu zij reeds is ingesteld door VIV bij op 8 december 1976 genomen conclusie van eis in reconventie, niet goed begrijpelijk is.

9. Wat betreft de rechten gehandhaafd door de depots van 1971 hebben NF en NPH niet gemotiveerd gesteld dat Calvé zelf de desbetreffende merken nog na 30 december 1971 heeft gebruikt en heeft hun advocaat tijdens de pleidooien voor het hof desgevraagd medegedeeld dat op zodanig gebruik geen beroep (meer) wordt gedaan, gelijk ook valt af te leiden uit paragraaf 9.4 van de antwoordmemorie na verwijzing.

10. Wel hebben NF en NPH betoogd - antwoordmemorie na verwijzing, paragraaf 9.3 in verbinding met paragraaf 8, bladzijde 25/6 bij b en slot - dat de bij 9., hierboven, bedoelde rechten niet zijn vervallen (1) omdat het gebruik door NF van haar Cow Brand merken (bedoeld is kennelijk: gebruik in de periode 1971-1976) moet worden toegerekend aan Calvé en (2) omdat dat gebruik voor Calvé een geldige reden was om haar

merken niet te gebruiken.

11. Dat betoog moet worden gepasseerd nu het voor het eerst na verwijzing aan de orde is gesteld. Opmerking verdient dat het mede van feitelijke aard is.

12. Ook daarom kan het betoog NF en NPH niet baten onder meer (1) omdat de gestelde licentie niet schriftelijk is vastgelegd (artikel 11, onder A, Benelux Merkenwet), (2) de licentie niet is ingeschreven (genoemd artikel onder C) en (3) niet kan worden aangenomen dat degene, zoals Calvé, te wiens name een merkdepot is ingeschreven doch die het merk niet (meer) gebruikt, als geldige reden (in de zin van artikel 5 lid 3 van genoemde wet) kan aanvoeren dat een derde, zoals NF, een overeenstemmend merk voor soortgelijke waar gebruikt ook al zou Calvé tegen dat gebruik geen bezwaar hebben gehad.

13. Uit al het vorenoverwogene volgt dat toegewezen moet worden de vordering van VIV tot verklaring voor recht dat het onder nummer 334196 ten name van NF ingeschreven merkdepot nietig is ingevolge artikel 4 bij 6 van de Benelux Merkenwet, dat afgewezen moeten worden de vorderingen van NF en dat toegewezen moet worden de vordering van VIV tot veroordeling van NF te staken en gestaakt te houden ieder gebruik, voor de waar "butter ghee" en daaraan soortgelijke waren, van tekens welke overeenstemmen met de merken waarvan de depots ten name van VIV onder de nummers 341139 en 340632 zijn ingeschreven.

14. Laatstgenoemde veroordeling betreft gebruik van vorenbedoelde tekens in Nederland. Al zou moeten worden aangenomen dat niet is uitgesloten dat onder bepaalde omstandigheden de Nederlandse rechter ten verzoeken van een Nederlandse eiser aan een Nederlandse gedaagde kan verbieden zekere handelingen buiten Nederland te verrichten, ten deze zijn niet zodanige omstandigheden gesteld welke zulk een verbod - VIV noemt in het petitum zelfs geen bepaalde landen en geeft geen exposé van de feitelijke juridische situatie, ook wat betreft de mogelijkheid van rechtshandhaving, in de door haar wel in de toelichting op haar stellingen genoemde landen - rechtvaardigen. De vraag of gebruik van een merk, uitsluitend ter zake van export uit Nederland van de gemerkte waar en al hetgeen daarmede verband houdt - zoals (doen) aanbrengen van het merk op de waar en gebruik van het merk in van Nederland uitgaande correspondentie - merkgebruik in Nederland kan opleveren, is in deze procedure niet aan de orde.

15. VIV verlangt tevens veroordeling van NF tot staking van "het in de handel brengen van Butter ghee in groene blikken, waarop de aanduiding Cow Brand, de afbeelding van een koe, de woorden "pure butter ghee" en enkele Arabische lettertekens voorkomen". Zulk een veroordeling is overbodig voor zover zij handelingen betreft welke tevens worden bestreken door de hierboven bij 13. en 14. genoemde veroordeling. Voor zover VIV de hier aan de orde zijnde veroordeling wenst ter bestrijding van het in de handel brengen van genoemde blikken in het buitenland, verwijst het hof naar de tweede zin van bovenstaande alinea 14 op grond waarvan het de desbetreffende vordering van VIV afwijst.

16. Aan de vordering van VIV tot verklaring voor recht dat de onder de nummers 340952 en 340951 op 5 oktober 1976 ingeschreven depots (van de zogenaamde Calvé-merken) nietig zijn, was aanvankelijk alleen ten grondslag gelegd dat die depots door Calvé te kwader trouw waren verricht. Bij pleidooi op 21 april 1978 voor het Gerechtshof te Amsterdam werd namens VIV betoogd (bladzijde 34 pleitnotities van Mr Gielen) dat genoemde depots komen "in rangorde na die van VIV en VIV (kan) ex art. 14 onder B 1 resp. art. 13A BMW nietigverklaring van die depots en een gebruiksverbod vorderen. Deze rechtsgrond is niet door VIV gesteld doch Uw Hof kan de wel gestelde rechtsgronden hiermee ambtshalve aanvullen ex art. 48 Rechtsvordering."

17. Bij memorie na verwijzing, paragraaf 12, heeft VIV dat betoog herhaald. NF en NPH bestrijden dat de

stelling van VIV volgens welke de Calvé-depots moeten worden nietig verklaard wegens de oudere VIV-depots aan de orde kan komen.

18. Voor zover VIV in voornoemde paragraaf 12 de grondslag van haar hierboven bij 16. genoemde vordering heeft willen vermeerderen heeft zij zulks tevergeefs, immers eerst na de verwijzing, gedaan. Het beroep op artikel 48 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is ten onrechte gedaan. Weliswaar staat vast dat de depots van VIV anterior zijn aan die van Calvé doch, zelfs als zou moeten worden aangenomen dat de zogenaamde Calvé-merken overeenstemmen met de merken van VIV, die feiten zijn door VIV niet ten grondslag gelegd aan haar onderhavige vordering zodat zij in werkelijkheid niet aanvulling van rechtsgronden maar aanvulling met feitelijke gronden verlangt.

19. Ter beoordeling blijft derhalve de hierboven bij 16. eerstgenoemde grondslag. Ten onrechte meent VIV in paragraaf 13 van haar memorie na verwijzing dat die grondslag "niet meer van belang (is), zodra definitief het verval van Calvé's rechten door niet normaal gebruik wordt vastgesteld". Gezien hetgeen overigens in dit arrest is overwogen en wordt beslist, betwijfelt het hof of partijen nog een beslissing wensen omtrent de gestelde kwade trouw van Calvé, welke beslissing wellicht bewijsoverlevering meebrengt. Het hof verzoekt partijen persoonlijk te verschijnen ten einde het dienaangaande in te lichten.

20. Op de stelling van VIV dat NF jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door de Calvé-inschrijvingen over te nemen, welke stelling is aangevoerd als verweer tegen de vorderingen van NF, behoeft niet meer te worden beslist nu de vorderingen van NF worden afgewezen op andere gronden, gelijk hierboven bij 13. overwogen.

21. De grieven van VIV die beoogden het geschil in volle omvang aan de appelrechter voor te leggen, zijn gegrond in zoverre als uit het bovenstaande voortvloeit.

Beslissing.

Het hof:

- vernietigt het bestreden vonnis van 4 mei 1977 van de rechtbank te Utrecht;
- wijst af de vorderingen van NF;
- verklaart nietig het merkdepot op 11 augustus 1975 onder nummer 334196 ten name van National Foods Holland B.V. te Rotterdam ingeschreven in het Benelux Merkenregister (zoals dat depot op 5 april 1976 is verbeterd) en spreekt, ambtshalve, de doorhaling uit van die inschrijving;
- veroordeelt N.F. terstond na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van tekens welke overeenstemmen met de merken waarvan de depots ten name van VIV zijn ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder de nummers 340632 en 341139;
- veroordeelt NF tot betaling aan VIV van een dwangsom van f. 25.000,- voor iedere keer of dag dat, respectievelijk gedurende welke, NF mocht handelen in strijd met eerstgenoemde veroordeling;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad voor zover beide voornoemde veroordelingen betreffend;
- bepaalt dat partijen, deugdelijk vertegenwoordigd en vergezeld van hun raadslieden, zullen verschijnen voor het hof ten einde het inlichtingen te verstrekken ter zake van de hierboven bij 17. aan de orde zijnde vordering, op 2 februari 1989 te veertien uur;
- wijst voor het overige de vorderingen van VIV af, met uitzondering van die tot veroordeling van NF in de kosten van het geding;
- bepaalt dat over laatstgenoemde vordering zal worden beslist tegelijk met de eindbeslissing over de hierboven bij 17. aan de orde zijnde vordering. Enz.