

Bovendien hebben gedaagden zelf tijdens de eerste zitting reeds de mogelijkheid aangegeven dat eiser zich zou beroepen op de thans door hem aangevoerde gronden (...).

Doorslaggevend is echter dat het bij de resultaten van de proefnemingen gaat om feiten die ten tijde van de eerste zitting aan eiser nog niet bekend waren of behoorden te zijn. Weliswaar is toen door gedaagden een bout getoond die in de lengterichting was getrokken, maar het breukvlak daarvan was zodanig dat niet aanstonds duidelijk was dat het achtergebleven boutgedeelte met de hand of een gereedschap was te verwijderen.

5.2 De deskundigen van beide partijen hebben het bij het verkeerde eind gehad.

Eiser stelde dat de bout van Rotterdam-2 niet breekt op de insnoering, maar dat uit zijn proeven was gebleken dat de bout breekt vlak onder de moer.

Gedaagden stelden niet alleen (terecht) dat de bout breekt ter hoogte van het grensvlak tussen basisplaat en voetplaat, maar voegden daar aan toe: "na breuk is er boven het voor bevestiging aan de basisplaat bestemde gedeelte *niets* meer aanwezig".

5.3 In het tussenvonnissen onder 4.4 is uitgegaan van de veronderstelling dat één van beide stellingen juist zou zijn. In feite blijkt de bout van Rotterdam-2 te breken zoals onder 3 omschreven.

Daarmee blijkt (ook) die bout (en dus de breekbolder Rotterdam-2) te vallen binnen de beschermingsomvang van het octrooi van eiser. Daarvoor is niet vereist dat die bout een voor de vakman van buitenaf zichtbare, daartoe bestemde, constructieve maatregel bevat. Voldoende is dat aan die vakman duidelijk is dat een breekbolder met een bout die onder realistische omstandigheden breekt als onder 3 omschreven, binnen de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dat is hier het geval. De rechtszekerheid voor derden is gewaarborgd.

5.4 Weliswaar hebben zowel eiser als de Octrooiraad in de verleningsprocedure gesproken over een "tweede kop", maar daaraan wordt slechts de eis gesteld dat daarmee een "losdraaimogelijkheid" wordt geschapen, zoals in casu het geval is. Van een bewuste beperking tot een bijzondere, van buitenaf kenbare, inrichting is geen sprake.

Hier meer subsidiaire verweer van gedaagden is hiermee verworpen, en de inbreuk gegeven.

5.5 De vraag die rest is of de kans op nietigverklaring van het octrooi zodanig groot is dat een inbreukverbod in kort geding niet op zijn plaats is.

Gedaagden beroepen zich daartoe op de Nederlandse octrooiaanvraag 264.823, met name op blz. 3, regel 12-14: "Voorts kan de schroefbout ook omgekeerd worden geplaatst, in welk geval dus de moer in de verdieping 6 ligt en de in de verdieping 10c liggende boutkop voor het aandraaien van de moer dient".

Deze publicatie wordt in het octrooi van eiser tot uitgangspunt genomen en heeft dus niet aan octrooiverlening in de weg gestaan. In haar eindbeschikking naar aanleiding van de door gedaagde sub 1 ingestelde oppositie constateert de Aanvraagafdeling bovendien: "dat door opposanten geen bezwaren tegen de inventiviteit zijn aangebracht (lees: ingebracht) en de Aanvraagafdeling deze ook niet ambtshalve aanwezig acht".

Aan gedaagden kan worden toegegeven dat daarbij aan de Aanvraagafdeling mogelijk niet de in Rotterdam-2 belichaamde uitvoeringsvorm van de uitvinding voor ogen heeft gestaan. Het is echter weinig waarschijnlijk dat, ook indien dat wel het geval was geweest, het oordeel van de Afdeling anders zou hebben geluid. Beschouwt men figuur 1 van de Nederlandse aanvraag 264.823 dan blijkt dat na omkering zoals in regel 12-14 van blz. 3 bedoeld, de moer 13c na verwijdering van het na breuk achtergebleven boutgedeelte los in de verdieping 6 komt te liggen. Dit maakt het gebruik van een tapbout volgens het octrooi van eiser niet voor de hand liggend.

Dit vindt bevestiging in het feit dat 16 jaar zijn

verlopen tussen de openbaarmaking van de aanvraag 264.823 en de eerste schets van de uitvinding volgens het octrooi.

De conclusie luidt dat ook het meer subsidiaire verweer van gedaagden moet worden verworpen en dat een inbreukverbod kan worden gegeven. Het gevraagde bevel tot verwijdering van reeds geplaatste breekbolders komt te ingrijpend voor om te worden gezien als een in kort geding passende voorlopige voorziening en zal derhalve worden geweigerd.

Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de kosten worden veroordeeld.

#### *Beslissing*

De President, rechtdoende in kort geding:

verbiedt gedaagden na betekening van dit vonnis inrichtingen die vallen binnen de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi nr 174.482 van eiser in of voor hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

veroordeelt gedaagden om aan eiser ten titel van dwangsom te voldoen de somma van f 250.000,- voor iedere overtreding van dit verbod;

beveelt gedaagde sub 1 om aan de procureur van eiser binnen acht dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk opgave te doen van de namen en adressen van de leveranciers van de tot dusverre door gedaagde sub 1 bestelde inbreukmakende inrichtingen en van de van hen tot de datum van dit vonnis bestelde en afgenomen aantallen inbreukmakende inrichtingen, alsmede van de plaatsen, waar de inbreukmakende inrichtingen door of in opdracht van gedaagde sub 1 zijn geplaatst;

veroordeelt gedaagde sub 1 om aan eiser ten titel van dwangsom te betalen de somma van f 5000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan waarmee zij in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen;

verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad;

veroordeelt gedaagden in de kosten van dit kort geding, tot op deze uitspraak aan de kant van eiser begroot op f 2345,10. Enz.

---

Nr 39. Hoge Raad der Nederlanden, 20 maart 1992  
(NJ 1992, 563, m.nt. D.W.F. V.; *Informatierecht* AMI 1992, blz. 194/6, m.nt. J.H.S.).

#### (LaserVloerplan)

Mrs W. Snijders, C.Th. Hermans, W.E. Haak,  
W.J.M. Davids en P. Neleman.

#### *Art. 1 Auteurswet 1912.*

*Het oordeel dat, zo aan Veld enig auteursrecht zou toekomen met betrekking tot het door hem op verzoek van Wijzen B.V. ontworpen woord- en beeldmerk "Laser-Vloerplan", hij klaarblijkelijk, toen hij het ontwerp van het woord- en beeldmerk aan Wijzen B.V. had verkocht en goed vond dat deze daarmee zou doen wat haar goeddunkte, de uit enig auteursrecht eventueel voortvloeiende rechten jegens Wijzen B.V. en hen die hun rechten ter zake van de merken aan deze zouden ontlenuen, niet verder wenste uit te oefenen, komt niet in strijd met enige rechtsregel.)*

Klaas Marius Veld te Enschede, eiser tot cassatie, advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, tegen  
Suthormo B.V. te Dordrecht, verweerster in cassatie, niet verschenen.

<sup>1)</sup> Zie de noot op blz. 144; *Red.*

a) Tussenvonnis Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, enkelvoudige kamer, 17 november 1988 (Mr G.A. Jansen op de Haar).

*Overwegende ten aanzien van het recht:*

Bij conclusie van eis heeft eiser gevorderd gedaagde te verbieden gebruik te maken van een bepaald woordmerk.

Bij conclusie van antwoord heeft gedaagde onder meer gesteld, dat dit woordmerk per 10 juni 1988 is gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. Ten bewijze hiervan zegt zij in het geding te brengen de akte van depot en het bewijs, dat aantekening in het register heeft plaatsgevonden. Beide stukken zijn echter niet overgelegd.

Als voormelde stelling van gedaagde juist is, dan is de rechtbank voorshands van mening, dat ingevolge art. 12 BMW de vordering van eiser niet ontvankelijk is.

De rechtbank nodigt gedaagde daarom uit deze stukken alsnog in het geding te brengen, waarna eiser de gelegenheid heeft zich in het kort over deze stukken en hun juridische betekenis uit te laten. Enz.

b) Eindvonnis Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, enkelvoudige kamer, 2 maart 1989 (Mr G.A. Jansen op de Haar).

*Overwegende ten aanzien van het recht:*

Als auteursgerechtigde heeft eiser bij conclusie van eis gesteld, dat gedaagde zonder zijn toestemming het woordmerk "LaserVloerplan" gebruikt. Hij vordert daarop een verbod aan gedaagde op te leggen om op enigerlei wijze gebruik te maken van genoemd woordmerk.

Vast staat inmiddels echter – en wordt door eiser erkend – dat gedaagde op regelmatige wijze het woordmerk "LaserVloerplan" heeft gedeponeerd bij het Benelux-Merken-depot en dat dit depot is gepubliceerd in het Merkenblad van september 1988. Voorts blijkt uit dit geding, dat gedaagde bescherming inroept voor het gebruik van dit woordmerk en voornemens is het te blijven gebruiken.

Daargelaten de vraag of eiser recht heeft op schadevergoeding volgt uit het voorgaande in elk geval, dat eiser niet kan worden ontvangen in zijn vordering als in dit geding ingesteld. Zulks volgt uit art. 12 BW.

Eiser dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het geding te dragen, die van gedaagde daaronder begrepen.

*Rechtdoende:*

Verklaart eiser niet ontvankelijk in zijn vordering.

Veroordeelt hem in de kosten van het geding aan de zijde van gedaagde gevallen en tot op deze uitspraak begroot op f 250,- voor verschotten en op f 620,- voor salaris van zijn procureur. Enz.

c) Gerechtshof te Amsterdam, 29 maart 1990 (Mrs G.A. Walkate, A. Bockwinkel en H. Luijken).

*4. De feiten.*

Op grond van de wederzijdse stellingen van partijen en de overgelegde produkties staat in hoger beroep het volgende vast:

- appellante heeft in of omstreeks eind 1984/begin 1985 op verzoek van T. Weijzen Utiliteitswerken B.V. te Wieringerwaard werkzaamheden voor die B.V. verricht in verband met het ontwerpen van nieuw briefpapier en een nieuwe huisstijl;
- appellante heeft in dat kader voor Weijzen B.V. het beeldmerk "LaserVloerplan" ontworpen, welk beeldmerk hij op 1 april 1985 als gemachtigde van Weijzen B.V. bij het Beneluxmerkenbureau heeft gedeponeerd;
- Weijzen B.V. is op 17 december 1987 in staat van faillissement verklaard;
- geïntimeerde heeft de activa van Weijzen B.V., waaronder het beeldmerk "LaserVloerplan", van de

curator in dat faillissement gekocht;

- geïntimeerde heeft het woordmerk "LaserVloerplan" in juni 1988 bij het Beneluxmerkenbureau gedeponeerd.

*5. De beoordeling van het hoger beroep.*

5.1. De vorderingen van appellant zijn tegen de achtergrond van de onder 4 vermelde feiten gebaseerd op de volgende stellingen:

- appellante heeft voor Weijzen B.V. niet alleen het beeldmerk "LaserVloerplan" doch ook het woordmerk "LaserVloerplan" ontworpen;
- appellante heeft auteursrecht op zowel het beeldmerk als het woordmerk;
- geïntimeerde maakt zonder toestemming van appellant als auteursgerechtigde gebruik van genoemd woordmerk, en weigert dat gebruik te staken;
- geïntimeerde handelt door het woord te gebruiken bovendien onrechtmatig jegens appellant, nu zij aldus welbewust misbruik maakt van de wanprestatie van Weijzen B.V. tegenover appellant. Die wanprestatie bestaat hierin dat Weijzen B.V. de kosten van het ontwerp en het bedenken van het woordmerk niet aan appellant heeft betaald;
- het depot door geïntimeerde van genoemd woordmerk moet nietig worden verklaard omdat dit depot te kwader trouw is verricht.

5.2. De rechtbank heeft in het vonnis van 2 maart 1989 als haar oordeel uitgesproken – daarmee het reeds bij vonnis van 17 november 1988 gegeven voorlopig oordeel bevestigend – dat artikel 12 Benelux Merkenwet (verder BMW) aan de ontvankelijkheid van de vordering van appellant – zoals die toen luidde – in de weg staat, nu – aldus de rechtbank – in dit geding is gebleken dat geïntimeerde bescherming inroept voor het gebruik van dit woordmerk en voornemens is het te blijven gebruiken.

5.3. Dit oordeel van de rechtbank is onjuist. Appellant stelt niet – ook in eerste aanleg niet – dat hij bedoeld woordmerk gebruikt en in rechte bescherming inroept voor dat woordmerk als bedoeld in artikel 12 onder A BMW. De vordering van appellant is daarop gebaseerd dat hij het woordmerk "LaserVloerplan" heeft bedacht en daarop auteursrecht claimt en dat geïntimeerde in strijd met dat auteursrecht en bovendien onrechtmatig jegens hem handelt door dat woordmerk te (blijven) gebruiken. Aan het instellen van een dergelijke vordering staat het bepaalde bij artikel 12 BMW niet in de weg.

5.4. De grieven tegen de vonnissen waarvan beroep zijn dus gegrond. Appellant kan in zijn vorderingen worden ontvangen.

5.5. Iets anders is of de stellingen van appellant de door hem ingestelde vorderingen kunnen dragen. Appellant vordert primair dat geïntimeerde zal worden veroordeeld om het gebruik van het woordmerk "LaserVloerplan" te staken. Deze vordering kan niet worden toegewezen. Gesteld al dat het mogelijk zou zijn auteursrechtelijke bescherming in te roepen voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan" – geïntimeerde stelt overigens dat niet appellant maar zij (haar medewerkers) dat woord heeft bedacht – dan brengt dat in het onderhavige geval niet mee dat geïntimeerde jegens appellant gehouden zou zijn om zich bij haar activiteiten van gebruik van dat woord te onthouden.

5.6. Immers volgens de eigen stellingen van appellant – akte in eerste aanleg, punten 3 en 4 – heeft appellant het beeldmerk c.q. woordmerk "LaserVloerplan" aan Weijzen B.V. ten gebruik verkocht en daarmee goed gevonden dat deze daar verder over beschikte. Na het faillissement van Weijzen B.V. heeft geïntimeerde onder meer het recht om genoemd beeldmerk te voeren van de curator uit de boedel gekocht. Niet valt in te zien dat de curator tot die verkoop niet had mogen overgaan of dat de rechten van appellant als crediteur hierdoor zouden zijn verkort, ook al zou de stelling van appellant juist zijn dat Weijzen B.V. hem de ontwikkelingskosten van het woordmerk niet heeft voldaan. Van een onrechtmatig handelen van geïntimeerde bestaande uit het misbruik

maken van wanprestatie van Weijzen B.V. jegens appellant kan dus evenmin sprake zijn. Dit wordt niet anders door de omstandigheid dat de voormalige directeur van Weijzen B.V. thans een leidinggevende positie bij geïntimeerde bekleedt, zoals appellant stelt.

5.7. Aan het voorgaande kan nog worden toegevoegd dat appellant klaarblijkelijk geen bezwaar maakt tegen gebruik door geïntimeerde van het beeldmerk "Laser-Vloerplan" en dat niet valt in te zien hoe geïntimeerde dat beeldmerk kan gebruiken zonder tevens het daarin vervatte woord te bezigen.

5.8. Appellant vordert voorts dat de nietigheid zal worden uitgesproken van het door geïntimeerde verrichte depot van genoemd woordmerk, nu dit depot te kwader trouw is verricht. Ten tijde van het depot ten behoeve van geïntimeerde was er immers nog een bodemgeschil aanhangig bij de rechtbank te Alkmaar verbandhoudende met dit merk, aldus appellant, en geïntimeerde pleegde door het depot ten opzichte van appellant een onrechtmatige daad.

Deze vordering moet – gelet op het bepaalde bij artikel 4 lid 6 en artikel 14 onder B BMW eveneens worden afgewezen, reeds daarom nu appellant niet stelt dat hij genoemd woordmerk gebruikt of heeft gebruikt.

5.9. De subsidiaire vordering tot schadevergoeding moet – gelet op hetgeen hiervoor onder 5.6 werd overwogen – ook worden afgewezen.

#### 6. Samenvatting en slotsom.

De grieven slagen, hetgeen meebrengt dat de vonnissen waarvan beroep moeten worden vernietigd. Uit hetgeen voorts werd overwogen volgt echter dat het door appellant in hoger beroep gevorderde moet worden afgewezen. Appellant dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van beide instanties te worden verwezen. Voor inwilliging van het – niet nader toegelichte – verlangen van geïntimeerde dat de aan appellant verleende toevoeging zal worden vernietigd bestaat geen grond.

#### 7. Beslissing.

Het hof:

1. vernietigt de vonnissen waarvan beroep, en opnieuw rechtdoende;
2. wijst de vorderingen van appellant af;
3. veroordeelt appellant in de kosten van beide instanties, tot op deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerde begroot op f 870,- in eerste aanleg en f 1.600,- in hoger beroep. Enz.

#### d) Cassatiemiddelen.

Schending van het recht, danwel verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming tot nietigheid leidt, doordat het Hof in het bestreden arrest, naar de overwegingen waarvan thans ter wille van de beknoptheid slechts wordt verwezen, heeft overwogen en beslist zoals daarin is gedaan; en dit ten onrechte om een of meer van de navolgende, ook in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen:

1. De partijen worden hierna als regel aangeduid bij hun eigen namen (in verkorte vorm).
2. Rov. 5.6 van het bestreden arrest geeft in verschillende opzichten blijk van een onjuiste rechtsopvatting, en vertoont voorts in verschillende opzichten motiveringsgebreken. De aan deze generale klacht ten grondslag gelegde redenen worden in de sub-alinea's a-c hieronder uitgewerkt.

a. Uitgangspunt bij het hierna betoogde is dat het Hof in rov. 5.5 in het midden heeft gelaten of auteursrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan", en dat het Hof kennelijk in het vervolg van het arrest (eventueel: veronderstellenderwijs) ervan uit is gegaan dat deze mogelijkheid inderdaad aanwezig is; terwijl het Hof zich niet heeft uitgesproken over de mogelijkheid om auteurs-

rechtelijke bescherming in te roepen voor het ontwerp van het in geding zijnde beeldmerk (logo) "LaserVloerplan" en aannemelijk is dat het Hof die mogelijkheid daadwerkelijk heeft aanvaard. Voor de cassatie-instantie brengt het zojuist gezegde mee dat, minstgenomen veronderstellenderwijs, mag worden aangenomen dat Veld zowel voor het woord "LaserVloerplan" als voor het beeldmerk c.q. logo dat door hem met gebruikmaking van dit woord in ontworpen, auteursrechtelijke bescherming kan inroepen. Dit was immers door Veld gesteld, en het Hof heeft geen vaststellingen gedaan die daarmee onverenigbaar zijn.

b. Gegeven dit uitgangspunt is vooreerst onjuist 's Hof's oordeel dat het feit dat Veld het beeldmerk c.q. woordmerk aan Weijzen B.V. "ten gebuike verkocht" zou hebben, en daarmee goed gevonden zou hebben dat deze (dus: Weijzen B.V.) daar verder over beschikte, aan toewijzing van het door Veld ten opzichte van Suthormo gevorderde in de weg zou staan. Hetzelfde geldt met betrekking tot de tevens door het Hof in het onderhavige oordeel betrokken feiten, dat de curator van de inmiddels gefailleerde Weijzen B.V. het recht om genoemd beeldmerk te voeren aan Suthormo zou hebben verkocht. Immers:

b.i het recht om een beeldmerk te voeren ten opzichte van de houder van *merkrechten* terzake van het beeldmerk (Weijzen B.V. was, naar uit de gedingstukken blijkt, houdster van een merkendepot voor het beeldmerk Laser-Vloerplan) behoort te worden onderscheiden van het recht om een dergelijk merk te voeren in de verhouding tot de *auteursrechtelijke* ten aanzien van het betreffende beeldmerk. In deze procedure is gesteld noch op enige andere wijze aan de orde geweest dat Weijzen B.V. auteursrechtelijke ten aanzien van het betreffende (beeld)merk zou zijn geweest. Het feit dat de curator van Weijzen B.V., de houdster van merkrechten ten aanzien van het (beeld)merk LaserVloerplan, aan Suthormo het recht om het beeldmerk LaserVloerplan te voeren zou hebben verkocht, brengt, behoudens niet gestelde en niet door het Hof vastgestelde bijzondere omstandigheden, geen rechtsgevolgen mee ten opzichte van de houder van het *auteursrecht* voor het betreffende beeldmerk.

Houder van dat auteursrecht was, met het oog op het zojuist sub a hiervoor besproken uitgangspunt, Veld. Ten onrechte lijkt het Hof wel de wijze waarop in het faillissement van Weijzen B.V. over de merkrechten terzake van het merk LaserVloerplan is beschikt, mede bepalend of richtinggevend te hebben geacht voor de rechtspositie met betrekking tot het *auteursrecht* op het betreffende teken, waarbij voor de hand ligt te veronderstellen dat het Hof de beide betreffende juridische categorieën – merkrechten en auteursrecht – met elkaar heeft verward, of ze met elkaar heeft vereenzelvigd. Dit brengt tevens mee dat de op dit punt door het Hof gevolgde gedachtengang uit het bestreden arrest onvoldoende duidelijk valt op te maken, danwel dat die gedachtengang, voorzover die met voldoende duidelijkheid onderkend kan worden, een logische ongerijmdheid vertoont.

b.ii Het is althans onjuist dat het feit dat de curator in het faillissement van Weijzen B.V. aan Suthormo het recht om het beeldmerk LaserVloerplan te voeren zou hebben verkocht, ook gevolgen zou meebrengen ten aanzien van het woord LaserVloerplan, zowel voor wat betreft de merkrechten terzake van dat woord alsook voor wat betreft het auteursrecht daarop. De uit de tweede volzin van rov. 5.6 op te maken redenering is daarom juridisch onjuist, en is althans onvoldoende begrijpelijk. Zelfs wanneer men ervan uitgaat dat de curator gerechtigd was om aan Suthormo B.V. het recht tot het voeren van het beeldmerk LaserVloerplan te verkopen (wat overigens op andere plaatsen in het cassatiemiddel is, en nog zal worden bestreden) dan nog brengt verkoop van het recht om dat beeldmerk te voeren niet mee dat Veld zich, met het oog daarop, niet meer jegens Suthormo zou mogen beroepen op de bij hem verbleven rechten terzake van het woord LaserVloerplan.

b.iii Het "ten gebruike verkocht" zijn van het beeldmerk c.q. woordmerk LaserVloerplan en het recht om genoemd beeldmerk te voeren, zoals aangeduid in de eerste en tweede volzin van rov. 5.6 van het bestreden arrest, duidt op gegevens die met betrekking tot de maker van de auteursrechtelijk beschermde werken in kwestie niet anders kunnen worden geduid dan: de verlening van een licentie om bepaalde aan de auteursrechtelijke voorbehouden handelingen met betrekking tot de betreffende tekens te verrichten. De genoemde gegevens ("ten gebruike verkocht" danwel "het recht om genoemd beeldmerk te voeren .... gekocht") kunnen met name niet opleveren dat Veld zijn auteursrecht op de betreffende auteursrechtelijk beschermde werken geheel of ten dele aan Weijzen B.V. zou hebben overgedragen, en dat de curator uit dien hoofde over het betreffende auteursrecht zou kunnen beschikken. Dit is reeds daarom het geval omdat overdracht van auteursrecht onder bijzondere titel niet anders kan geschieden dan door middel van een authentieke of onderhandse akte. Door geen van partijen was gesteld dat een akte van deze strekking zou bestaan. Voorzover het Hof desondanks mocht hebben bedoeld dat Veld zijn auteursrecht ten aanzien van het woord en/of het beeldmerk LaserVloerplan aan Weijzen B.V. zou hebben overgedragen heeft het Hof dus het voorschrift van art. 2 Auteurswet miskend, en bovendien of althans feitelijke gegevens in zijn oordeel betrokken die niet door de procespartijen waren gesteld, en daarmee art. 48 Rv. geschonden; terwijl tenslotte het betreffende oordeel in het licht van de gedingstukken en van het zojuist betoogde onvoldoende begrijpelijk is.

Het zojuist gestelde is temeer juist omdat Veld in de gedingstukken, bijvoorbeeld in de inleidende dagvaarding in een bodemprocedure tussen Veld en Weijzen B.V. die in de onderhavige procedure als produktie aan het procesdossier is toegevoegd, uitdrukkelijk had *gesteld* dat aan Weijzen niet méér was verleend dan het recht om de door Veld ontworpen grootheden voor een eerste oplage van het zakelijke drukwerk van Weijzen B.V. te gebruiken - zie bijvoorbeeld alinea's 3-5 van de inleidende dagvaarding in de bodemprocedure Veld/Weijzen. Het door Veld gestelde laat dus de conclusie dat Veld enig deel van zijn auteursrecht aan Weijzen zou hebben overgedragen niet toe, en in het onderhavige geding heeft Suthormo geen lezing van zaken ten aanzien van het tussen Veld en Weijzen B.V. verhandelde gegeven, die in dit opzicht relevant afweek van het door Veld gestelde.

b.iv Bij het uitgangspunt dat de door het Hof in de eerste volzin van rov. 5.6 aangeduide rechtshandeling valt op te vatten als een door Veld aan Weijzen B.V. verleende licentie van het woord- en het beeld(merk) LaserVloerplan auteursrechtelijk beschermde gegevens op een bepaalde wijze te gebruiken, ontvalt aan de verdere gedachtengang uit rov. 5.6 de rechtsgrond, en tevens de logische samenhang. Een licentie, zonder tijdsbepaling verleend door een auteursrechtelijke, is immers in het algemeen, en behoudens beding van het tegendeel of aanwezigheid van andere bijzondere (niet gestelde en niet door het Hof vastgestelde) omstandigheden, opzegbaar. Een dergelijke licentie eindigt daarom wanneer de auteursrechtelijke te kennen geeft dat hij het voortgezet uitoefenen van de in licentie gegeven bevoegdheden niet langer wenst, of eindigt eventueel een redelijke tijd *nadat* de auteursrechtelijke dit heeft kenbaar gemaakt. Reeds in Veld's opstelling in het onderhavige geding ligt een (meer dan) voldoende duidelijke uitlating van Veld ten opzichte van zijn wederpartijen besloten, van de strekking dat Veld wenste dat het gebruik van de aan hem voorbehouden auteursrechtelijk beschermde gegevens werd beëindigd, en datzelfde geldt voor het standpunt dat Veld heeft ingenomen in de processtukken in de bodemprocedure tussen Veld en Weijzen, die aan het onderhavige procesdossier zijn toegevoegd. Zeker ten tijde van 's Hofs arrest kon daarom niet meer op rechtens aanvaardbare grondslag en/of aan de hand van een

begrijpelijke gedachtengang worden aangenomen dat de mogelijk eertijds door Veld aan Weijzen verleende licentie nog zou voortduren.

b.v Voorzover het Hof van oordeel mocht zijn geweest dat i.c. sprake zou zijn geweest van een licentie die gedurende enige tijd (of die voortdurend) niet door Veld mocht worden opgezegd, geldt ook in dit opzicht dat geen van partijen een dergelijke stelling in de procedure naar voren had gebracht. Ook in zoverre zou het Hof dan wederom met art. 48 Rv. in strijd hebben gehandeld. Bovendien blijkt de hier veronderstellenderwijs behandelde gedachtengang in het geheel niet uit 's Hofs arrest, en zou er in zoverre van een motiveringsgebrek sprake zijn.

b.vi Voorts geldt dat een licentie in het algemeen mag worden opgezegd, en dat ook de gebruiksrechten ingevolge een voor bepaalde tijd verleende, of onder beding van niet-opzegbaarheid verleende licentie mogen worden opgezegd of beëindigd, wanneer aan de verplichtingen die in het kader van de licentieverleningstransactie ten opzichte van de licentiegever zijn aangegaan, niet behoorlijk uitvoering wordt gegeven. Bovendien geldt dat men zich jegens een auteursrechtelijke niet langer, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, op het verleend zijn van een licentie (daaronder mede begrepen een overigens niet voor opzegging vatbare licentie) mag beroepen, wanneer wezenlijke elementen uit de in verband met de verlening van de licentie ten opzichte van de auteursrechtelijke verschuldigd geworden contra-prestaties niet naar behoren worden nageleefd. In een dergelijk geval zal in het algemeen - en behoudens bijzondere i.c. niet gestelde en niet door het Hof vastgesteld omstandigheden - gelden dat de curator in het faillissement van degenen ten gunste van wie licentie was verleend (en die zijn verplichtingen ten opzichte van de licentiegever niet naar behoren is nagekomen) *niet* gerechtigd is om de uit de licentie voortvloeiende rechten te verkopen, en zal ook waar dat anders mocht zijn, moeten worden aangenomen dat de koper van de betreffende rechten het feit dat aan de verplichtingen ten opzichte van de licentiegever niet is voldaan op de hiervoor bedoelde wijze, tegen zich moet laten gelden. Het Hof lijkt in rov. 5.6 ook de in dit subonderdeel verdedigde regels te hebben miskend; en het Hof heeft in elk geval in het licht van de hier bedoelde regels zodanig weinig inzicht gegeven in de gedachtengang die aan de hier bestreden beslissing ten grondslag ligt, dat het arrest daardoor niet aan de wettelijke motiveringseis beantwoordt.

b.vii Met het oog op de in de voorafgaande middelonderdelen ontwikkelde argumenten zijn ook 's Hofs oordelen, als zou de curator zonder meer tot verkoop van de door het Hof bedoelde rechten hebben mogen overgaan, en als zou het feit dat Weijzen B.V. Veld de kosten die nog aan Veld verschuldigd waren niet heeft voldaan, geen afbreuk doen aan de in 's Hofs gedachtengang door Suthormo verworven rechten, rechtens onjuist, en in elk geval met het oog op de daartegen hiervoor aangevoerde bezwaren onvoldoende begrijpelijk.

c. Tenslotte geeft het bestreden arrest in rov. 5.6 blijk van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van de (on)rechtmatigheid van de door Suthormo aangenomen houding ten aanzien van de wanprestatie van de gefailleerde Weijzen B.V. ten opzichte van Veld. Te dien aanzien mag in cassatie (eventueel: veronderstellenderwijs) als vaststaand worden aangenomen:

- dat Suthormo bepaalde bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde Weijzen B.V. heeft overgenomen, waarin het woordmerk en beeldmerk LaserVloerplan worden gebruikt;
- dat de Heer Weijzen, destijds als directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken bij Weijzen B.V., een leidinggevende positie bij Suthormo heeft verworven;
- dat de Heer Weijzen voornoemd ook verantwoordelijk is geweest voor de overname, door Suthormo, van de

hiervoor bedoelde bedrijfsactiviteiten van Weijzen B.V., en voor de hierna te noemen handelwijze van Suthormo met betrekking tot woord- en beeldmerk LaserVloerplan; - dat Suthormo toen zij de zojuist bedoelde bedrijfsactiviteiten van Weijzen B.V. overnam, en toen zij rechten tot het gebruik van het merk LaserVloerplan van de curator van Weijzen B.V. verkreeg, ermee bekend was dat tussen Veld en Weijzen B.V. een procedure hangende was, met als inzet (mede) dat Veld het recht van Weijzen B.V. op voortgezet gebruik van het woord- en van het beeldmerk LaserVloerplan betwistte, en wel omdat terzake verschuldigde vergoedingen niet door Weijzen B.V. waren voldaan;

- dat het standpunt van Veld dat Weijzen B.V. ten onrechte de vergoedingen die aan hem, Veld, toekwamen terzake van het (voortgezet) gebruik van het woord- en van het beeldmerk LaserVloerplan niet betaald heeft, juist is, en dat Weijzen B.V. in dit opzicht inderdaad wanprestatie heeft gepleegd.

De zojuist genoemde feiten en omstandigheden zijn immers hetzij door het Hof vastgesteld, hetzij door Veld gesteld en door het Hof in het midden gelaten, zodat in cassatie daar veronderstellenderwijs van mag worden uitgegaan.

Anders dan in het bestreden arrest wordt geoordeeld is de door de hiervoor aangeduide omstandigheden gekenmerkte handelwijze van Suthormo, en is althans het voortgezet gebruik van het woord- en van het beeldmerk LaserVloerplan door Suthormo, ten opzichte van Veld onrechtmatig. In essentie komt deze handelwijze er immers op neer dat Suthormo zich ter rechtvaardiging van haar betreffende handelwijze erop beroept dat zij bepaalde rechten uit de boedel van Weijzen B.V. heeft gekocht, terwijl uit de gegeven omstandigheden volgt, of in de gegeven omstandigheden besloten ligt dat Suthormo zich had behoren te realiseren dat Weijzen B.V. niet rechtmatig over de betreffende verworvenheden kon beschikken.

3. Rov. 5.7 van het bestreden arrest is in verschillende opzichten onvoldoende begrijpelijk. Immers

a. het is in het licht van de processtukken, en in het bijzonder van de Memorie van Grieven, onbegrijpelijk dat het Hof oordeelt dat Veld geen bezwaar zou maken tegen het gebruik door Suthormo van het beeldmerk "LaserVloerplan". In het licht van de alinea's 1, 2 en 5 van de Memorie van Grieven kan niet anders worden geoordeeld dan dat Veld wel degelijk bezwaar had tegen ieder gebruik, door Suthormo, van de aan Veld voorbehouden auteursrechtelijk beschermde gegevens die in het onderhavige geding betrokken waren, en dus zowel tegen gebruik van het woord LaserVloerplan als tegen gebruik van het beeldmerk dat Veld met gebruikmaking van dit woord had ontworpen. Het feit dat Veld in het petitum van de Memorie van Grieven slechts vorderingen terzake van het woordmerk LaserVloerplan had geformuleerd vormt een ruimschoots onvoldoende grondslag om hierover anders te oordelen, reeds omdat het gevorderde verbod van gebruik van het woord LaserVloerplan *insluit* dat ook gebruik van het beeldmerk dat Veld met gebruikmaking van dit woord had ontworpen, daardoor wordt verboden. Een verbod van gebruik van een woordmerk omvat immers in het algemeen mede een verbod van verder gebruik van het betreffende woord (als merk) ongeacht de vorm waarin dat gebruik plaatsvindt, en omvat dus ook gebruik van dat woord in een bepaalde presentatie als beeldmerk. Een andere (eventueel: geïmpliceerde) grondslag voor 's Hof's hier bestreden oordeel, dan de zojuist als ontoereikend gekenschetste grondslag, blijkt niet uit het bestreden arrest; zodat voor de onderhavige beslissing geen begrijpelijke motivering uit het arrest valt op te maken.

b. logisch onhoudbaar is de redenering waarvan het bestreden arrest aan het eind van rov. 5.7 blijkt geeft. *Behalve* dat de omstandigheid dat het als regel inderdaad zo is dat een beeldmerk LaserVloerplan niet kan worden

gebruikt wanneer het de betrokkene verboden is om het woord LaserVloerplan te gebruiken, een omstandigheid is die het Hof te geredelijker tot de slotsom had behoren te leiden dat Veld, als vanzelfsprekend, tegen *beide* in het geding zijnde wijzen van gebruik van de aan hem auteursrechtelijk voorbehouden gegevens bezwaar maakte, gaat de hier bedoelde overweging ook mank aan de gedachtefout, als zou het feit dat tegen een bepaalde manifestatie geen bezwaar wordt gemaakt, logischerwijs meebrengen dat de betreffende manifestatie "dus" geoorloofd is, en dus ook zonder bezwaar moet kunnen plaatsvinden (ook al zou de betreffende manifestatie niet te verwezenlijken zijn zonder inbreuk op datgene, waar in de betreffende procedure wél bezwaar tegen wordt gemaakt). Het Hof bezigt hier een redenering die als non-sequitur kan worden gekwalificeerd. Dat is te illustreren aan de hand van een voorbeeld: als buurman B zijn weiland alleen kan bereiken via een aan A toebehorende brug; en als A B wenst te verbieden om de brug in kwestie te gebruiken, is het *onlogisch* om aan het feit dat A geen verbod vraagt terzake van het gebruik, door B, van diens weiland (hoewel dat alleen gebruikt kan worden als B ook de brug kan gebruiken), gevolgtrekkingen te verbinden voor de wederzijdse rechten met betrekking tot de *brug*.

4. Rov. 5.8 van het bestreden arrest geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Een beroep op "kwade trouw" ten aanzien van een merkendepot, een en ander als bedoeld in art. 14 j° art. 4, aanhef en sub 6 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, is ook mogelijk in gevallen waarin degene jegens wie het betreffende merkendepot van kwade trouw getuigt, zelf het betreffende merk niet gebruikt of heeft gebruikt. Dat is bijvoorbeeld aan de orde - en kan althans zeer wel aan de orde zijn - wanneer de deposant van het merk weet, of had behoren te weten dat het door hem gedeponeerde teken conflicteert met aan een ander toekomstige aanspraken uit hoofde van auteursrecht, en dat gebruik of andersoortige openbaarmaking van het betreffende teken daarom inbreuk op dat auteursrecht oplevert. In een dergelijk geval vormt depot van het betreffende teken een "misbruik" ten opzichte van de auteursrechthebbende; en in een dergelijk geval kan het betreffende depot een depot te kwader trouw in de zin van de genoemde wetsbepalingen zijn, ook zonder dat de auteursrechthebbende, jegens wie het betreffende depot te kwader trouw is, het tegen in kwestie zelf als merk gebruikt of heeft gebruikt. Enz.

e) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr L. Strikwerda, 17 januari 1992.

3. In dit geding vordert Veld, kort gezegd,

a. dat Suthormo wordt verboden het woordmerk "LaserVloerplan" te gebruiken, en voorts (na vermeerdering van eis in hoger beroep)

b. dat de nietigheid wordt uitgesproken van het depot van het woordmerk "LaserVloerplan", subsidiair, dat Suthormo wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Veld wegens onrechtmatig handelen.

4. De vordering onder a doet Veld steunen op de stelling dat hij niet alleen het logo van het woord "LaserVloerplan" heeft ontworpen, maar dit woord ook heeft bedacht, zodat hij op dit woord auteursrecht heeft. Dit auteursrecht is nimmer aan Suthormo (noch ook aan Weijzen BV) overgedragen. Het gebruik door Suthormo van het woordmerk "LaserVloerplan" is derhalve in strijd met het auteursrecht van Veld op het woord "LaserVloerplan".

De vordering onder b grondt Veld op de stelling dat hij het gebruik van het woord "LaserVloerplan", evenals het gebruik van het logo van het woord "LaserVloerplan", aan Weijzen BV heeft verkocht. De kosten van het bedenken van het woord "LaserVloerplan" heeft Weijzen BV echter aan Veld niet betaald, zodat Weijzen BV jegens Veld wanprestatie heeft gepleegd. Suthormo, die wist dat

voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan" nog niet betaald was, heeft misbruik gemaakt van de wanprestatie van Weijzen BV jegens Veld door het woord "LaserVloerplan" te gebruiken en als woordmerk te deponeren. Suthormo handelt derhalve onrechtmatig jegens Veld. Het depot van het woordmerk "LaserVloerplan" is daarom te kwader trouw geschied.

5. Ter afwering van het gevorderde heeft Suthormo aangevoerd dat niet Veld, doch (medewerkers van) Weijzen BV het woord "LaserVloerplan" hebben bedacht, zodat Veld geen auteursrecht op dat woord heeft en, subsidiair, dat op een woord, zoals "LaserVloerplan", geen auteursrecht kan rusten. Met betrekking tot de vordering onder *b* heeft Suthormo voorts tot haar verweer aangevoerd dat aan Veld de bevoegdheid tot het inroepen van de nietigheid van het depot van het woordmerk wegens kwade trouw van Suthormo niet toekomt, aangezien Veld dat woordmerk nimmer heeft gebruikt.

6. In eerste aanleg verklaarde de Rechtbank te Alkmaar bij haar (eind-)vonnis van 2 maart 1989 Veld niet-ontvankelijk in de vordering onder *a*, zulks op gronden welke thans in cassatie geen rol meer spelen.

7. In hoger beroep, ingesteld door Veld, heeft het Gerechtshof te Amsterdam bij arrest van 29 maart 1990 de beslissing van de rechtbank vernietigd en, opnieuw recht doende, de vorderingen van Veld afgewezen.

Ten aanzien van de vordering onder *a* overweegt het hof:

"5.5 (...). Deze vordering kan niet worden toegewezen. Gesteld al dat het mogelijk zou zijn auteursrechtelijke bescherming in te roepen voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan" - geïntimeerde stelt overigens dat niet appelland maar zij (haar medewerkers) dat woord heeft bedacht - dan brengt dat in het onderhavige geval niet mee dat geïntimeerde jegens appelland gehouden zou zijn om zich bij haar activiteiten van gebruik van dat woord te onthouden.

5.6 Immers volgens de eigen stellingen van appelland - akte in eerste aanleg, punten 3 en 4 - heeft appelland het beeldmerk c.q. woordmerk "LaserVloerplan" aan Weijzen B.V. ten gebuik verkocht en daarmee goed gevonden dat deze daar verder over beschikte. Na het faillissement van Weijzen B.V. heeft geïntimeerde onder meer het recht om genoemd beeldmerk te voeren van de curator uit de boedel gekocht. Niet valt in te zien dat de curator tot die verkoop niet had mogen overgaan (...), ook al zou de stelling van appelland juist zijn dat Weijzen B.V. hem de ontwikkelingskosten van het woordmerk niet heeft voldaan. Van een onrechtmatig handelen van geïntimeerde bestaande uit het misbruik maken van wanprestatie van Weijzen B.V. jegens appelland kan dus evenmin sprake zijn.

Dit wordt niet anders door de omstandigheid dat de voormalige directeur van Weijzen B.V. thans een leidinggevende positie bij geïntimeerde bekleedt, zoals appelland stelt.

5.7 Aan het voorgaande kan nog worden toegevoegd dat appelland klaarblijkelijk geen bezwaar maakt tegen gebruik door geïntimeerde van het beeldmerk "LaserVloerplan" en dat niet valt in te zien hoe geïntimeerde dat beeldmerk kan gebruiken zonder tevens het daarin vervatte woord te bezigen".

Met betrekking tot de vordering onder *b* overweegt het hof:

"5.8 (...). Deze vordering moet - gelet op het bepaalde bij artikel 4 lid 6 en artikel 14 onder B BMW eveneens worden afgewezen, reeds daarom nu appelland niet stelt dat hij genoemd woordmerk gebruikt of heeft gebruikt.

5.9 De subsidiaire vordering tot schadevergoeding moet - gelet op hetgeen hiervoor onder 5.6

overwogen - ook worden afgewezen".

8. Tegen het arrest van het hof is Veld (tijdig) in cassatie gekomen met een uit verscheidene onderdelen opgebouwd middel. Suthormo is in cassatie niet verschenen.

9. Na *onderdeel 1*, dat geen klacht bevat, keert *onderdeel 2* van het middel zich met rechts- en motiveringsklachten tegen r.o. 5.6 van het bestreden arrest. Het onderdeel is opgebouwd uit drie, met a, b en c aangeduide subonderdelen. *Subonderdeel a* heeft een inleidend karakter en behoeft geen bespreking.

10. *Subonderdeel b* bevat - onder b.i - allereerst de klacht dat het hof in r.o. 5.6 de merkrechten en auteursrechten ten aanzien van het woord- en beeldmerk niet heeft onderscheiden door kennelijk de wijze waarop in het faillissement van Weijzen BV over de merkrechten is beschikt mede bepalend te achten voor de rechtspositie met betrekking tot de auteursrechten.

11. De klacht berust m.i. op een verkeerde lezing van het bestreden arrest.

12. In r.o. 5.3 stelt het hof vast dat de vordering van Veld daarop is gebaseerd dat deze het woordmerk "LaserVloerplan" heeft bedacht en daarop auteursrecht claimt. In r.o. 5.5 geeft het hof als zijn oordeel te kennen dat deze grondslag, al aangenomen dat het mogelijk zou zijn auteursrechtelijke bescherming in te roepen voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan", de vordering niet kan dragen. De motivering van dit oordeel volgt in r.o. 5.6 en luidt dat Veld "het beeldmerk c.q. woordmerk "LaserVloerplan" aan Weijzen B.V. ten gebuik heeft verkocht en daarmee goedgevonden dat deze daar verder over beschikte". In het licht van de daaraan voorafgaande overwegingen heeft deze overweging dus kennelijk betrekking op de door Veld geclaimde auteursrechten op het beeldmerk c.q. woordmerk "LaserVloerplan" en niet op de merkrechten daarop. Merkrechten had Veld ook niet geclaimd, zoals het hof in r.o. 5.3 vaststelt, zodat niet aangenomen kan worden dat het hof zou hebben bedoeld dat Veld merkrechten ten gebuik aan Weijzen BV heeft verkocht.

13. De kennelijke gedachtengang van het hof is dan ook dat Veld het gebruik van zijn auteursrechten op het woord "LaserVloerplan" en op het logo daarvan aan Weijzen BV heeft verkocht en dat de curator in het faillissement van Weijzen BV vervolgens deze gebruiksrechten aan Suthormo heeft doorverkocht. De klacht onder b.i mist derhalve feitelijke grondslag en moet daarom falen.

14. Dit lot treft ook de klacht onder b.ii, die uitgaat van dezelfde onjuiste lezing van r.o. 5.6 als de klacht onder b.i.

15. De klacht onder b.iii berust op de veronderstelling dat het hof heeft bedoeld dat Veld zijn auteursrecht ten aanzien van het woord en/of het logo "LaserVloerplan" aan Weijzen BV zou hebben overgedragen. Het hof zou dan art. 2 Auteurswet hebben miskend, aangezien overdracht van auteursrecht niet anders kan geschieden dan door middel van een authentieke of onderhandse akte en het bestaan van een akte door geen van partijen is gesteld.

16. De veronderstelling waar de klacht op berust lijkt mij onjuist. Het hof overweegt dat Veld "het beeldmerk c.q. woordmerk "LaserVloerplan" aan Weijzen B.V. ten gebuik (heeft) verkocht". Niet het recht zelf, maar het gebruiksrecht daarvan is door Veld aan Weijzen BV verkocht. Het hof heeft dus kennelijk aangenomen dat Veld aan Weijzen BV slechts een licentie tot het gebruik van woord en logo heeft verleend. De klacht onder b.iii kan derhalve wegens gebrek aan feitelijke grondslag niet slagen.

17. De klacht onder b.iv gaat uit van de m.i. juiste lezing van r.o. 5.6 van het bestreden arrest, namelijk dat de door het hof in de eerste volzin van die rechtsoverweging aangeduide rechtshandeling is op te vatten als een door Veld aan Weijzen BV verleende licentie om het woord "LaserVloerplan" en het logo daarvan als

"huisstijl" en als woord- en beeldmerk te gebruiken. Volgens de klacht onder b.iv zou het hof dan echter miskend hebben dat een zonder tijdsbepaling verleende licentie, zoals waarvan hier sprake is, in beginsel opzegbaar is en dat in Veld's opstelling in dit geding besloten ligt dat Veld de licentie wenste te beëindigen.

18. De klacht moet m.i. falen. Uit de gedingstukken blijkt niet dat Veld in de feitelijke instanties heeft gesteld dat hij de licentie-overeenkomst heeft opgezegd. Het hof zou dan ook in strijd met art. 48 Rv. hebben gehandeld, wanneer het de vorderingen van Veld toewijsbaar had geoordeeld op grond van het niet door Veld gestelde feit dat deze de licentie-overeenkomst had opgezegd.

19. Men zou hier slechts anders over kunnen oordelen, indien deze stelling geacht moet worden besloten te liggen in de wel door Veld gestelde feiten en omstandigheden. Het hof heeft zulks kennelijk en terecht niet aangenomen. Daarbij is van belang dat Veld niet heeft gesteld dat in de licentie-overeenkomst is voorzien in de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door Veld. Voor opzegging is dan slechts plaats indien - niet in de overeenkomst verdisconteerde - omstandigheden van zo ernstige aard zich voordoen dat Weijzen BV c.q. Suthormo als licentienemer naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid die in de goede trouw van art. 1374 lid 3 (oud) BW liggen opgesloten geen onbepaalde instandhouding van de overeenkomst door Veld als licentiegever mocht verwachten. Vgl. HR 16 december 1977, NJ 1978, 156 nt. ARB. De door Veld gestelde omstandigheid dat Weijzen BV, die - onbestreden - de kosten voor het ontwerpen van het logo aan Veld heeft voldaan, nalatig is gebleven ook de kosten voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan" aan veld te betalen kan m.i. niet worden beschouwd als een omstandigheid van zo ernstige aard dat Veld op grond daarvan de bevoegdheid tot opzegging van de licentie-overeenkomst toekwam. Het hof heeft dan ook, al aangenomen dat het uit de opstelling van Veld in dit geding had moeten afleiden dat deze de licentie-overeenkomst wenste op te zeggen of heeft opgezegd, niet behoren te beslissen dat Veld voldoende grond voor opzegging had.

20. De klacht onder b.vi bouwt voort op de stelling dat Veld de licentie-overeenkomst (rechtsgeldig) zou hebben opgezegd en dat hij daartoe in de gegeven omstandigheden ook de bevoegdheid had. Uit hetgeen ik zojuist heb betoogd, moge duidelijk zijn dat en waarom deze klacht naar mijn oordeel moet falen.

21. De klacht onder b.vii strekt in de eerste plaats ten betoge dat het hof onjuist, althans onbegrijpelijk, heeft beslist door te oordelen dat de rechten van Weijzen BV uit de licentie-overeenkomst met Veld aan een derde, i.c. Suthormo, overgedragen konden worden.

22. De klacht zal niet kunnen slagen. De kennelijk daaraan ten grondslag liggende opvatting dat de licentienemer de hem door de auteur verleende bevoegdheden niet aan een ander zou kunnen overdragen, is in haar algemeenheid niet als juist te aanvaarden. In beginsel is een licentie overdraagbaar, tenzij de inhoud of de aard en strekking van de licentie-overeenkomst zich daartegen verzetten. Vgl. Verkade-Spoor, *Auteursrecht* (1985), p. 290 en Van Lingen, *Auteursrecht in hoofdlijnen*, 3e dr. (1990), p. 157.

Veld heeft, blijkens de gedingstukken, in de feitelijke instanties niet gesteld dat in de overeenkomst met Weijzen BV de bevoegdheid tot overdracht van de licentie is uitgesloten. Evenmin heeft hij gesteld dat de aard en strekking van de aan Weijzen BV verleende licentie zich tegen overdracht daarvan aan een derde zouden verzetten. Een stelling van zodanige strekking zou ook niet zeer aannemelijk zijn, aangezien de licentie betrekking heeft op auteursrechtelijke bevoegdheden met betrekking tot in beginsel overdraagbare handelsmerken. 's Hofs - impliciete - oordeel dat de curator in het faillissement van Weijzen BV bevoegd was de licentie aan een derde over te

dragen getuigt dan ook niet van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk.

23. Voorts strekt de klacht onder b.vii ertoe te betogen dat het hof heeft miskend dat de bevoegdheid tot overdracht tot de licentie niet bestond zolang de kosten voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan" door Weijzen BV nog niet aan Veld waren voldaan.

24. De klacht berust m.i. op een onjuiste rechtsopvatting. Het feit dat Weijzen BV Veld nog niet zou hebben betaald is, behoudens een andersluidende contractuele voorziening, geen omstandigheid op grond waarvan de bevoegdheid om de licentie over te dragen aan een derde wordt opgeschort of weggenomen.

25. De slotsom is dat subonderdeel b niet tot cassatie kan leiden.

26. *Subonderdeel c* is gericht tegen het oordeel van het hof dat van een onrechtmatig handelen van Suthormo jegens Veld, bestaande uit het misbruik maken van wanprestatie van Suthormo jegens Veld, geen sprake is. Het hof zou, door aldus te oordelen, hebben miskend dat Suthormo zich in de gegeven omstandigheden, als opgesomd in het subonderdeel, had behoren te realiseren dat, toen zij de licentie uit de faillissementsboedel overnam, Weijzen BV over die licentie niet rechtmatig kon beschikken.

27. Het subonderdeel moet falen. De stelling dat Weijzen BV niet rechtmatig over de licentie kon beschikken heeft het hof onjuist geoordeeld. Dit oordeel kan, zoals hiervoor is betoogd, in cassatie stand houden. Daarmee ontvalt de grondslag aan de klacht van het subonderdeel.

28. *Onderdeel 3* bestrijdt r.o. 5.7 van 's hofs arrest met een drietal motiveringsklachten.

29. Het onderdeel kan wegens gebrek aan belang niet slagen. Hetgeen het hof in r.o. 5.6 heeft overwogen kan zijn beslissing dat Suthormo jegens Veld niet gehouden is om zich van gebruik van het woord "LaserVloerplan" te onthouden zelfstandig dragen. Vernietiging van 's hofs in r.o. 5.7 uitgesproken oordeel kan Veld derhalve niet baten, nu de klachten van Veld tegen r.o. 5.6 moeten falen.

30. *Onderdeel 4* keert zich met een rechtsklacht tegen r.o. 5.8 van het bestreden arrest en betoogt dat, anders dan het hof heeft beslist, een beroep op "kwade trouw" ten aanzien van een merkdepot ook mogelijk is in gevallen waarin degene jegens wie het betreffende merkdepot van kwade trouw getuigt, zelf het betreffende merk niet gebruikt of heeft gebruikt, bijvoorbeeld in gevallen waarin de deposant weet of behoort te weten dat het door hem gedeponeerde teken conflicteert met een aan een ander toekomend auteursrecht.

31. De door het onderdeel verdedigde opvatting is juist te achten (vgl. Dorhout Mees, *Nederlands handels- en faillissementsrecht*, Deel II, *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, 8e dr., 1989, bew. door Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nrs. 856 en 872), maar zal Veld niet kunnen baten. Het hof heeft geoordeeld dat Suthormo jegens Veld niet is gehouden om zich van het gebruik van het woord "LaserVloerplan" te onthouden. Waar dit oordeel in cassatie stand kan houden, wordt Veld door het depot van het woordmerk "LaserVloerplan" niet in zijn auteursrechtelijk beschermde belang geschonden en kan dat depot niet als te kwader trouw worden aangemerkt. 's Hofs oordeel is dus juist, wat er ook zij van de gronden waarop het berust.

32. Aangezien de aangevoerde klachten m.i. niet tot cassatie kunnen leiden, concludeer ik tot verwerping van het beroep.

f) De Hoge Raad, enz.

### 3. Beoordeling van het middel

3.1 Het gaat in deze zaak om het volgende.

Veld heeft in of omstreeks eind 1984/begin 1985 op verzoek van T. Weijzen Utiliteitswerken B.V. werkzaam-

heden verricht voor deze – ook wel als Weijzen B.V. aangeduide – vennootschap in verband met het ontwerpen van nieuw briefpapier en een nieuwe huisstijl. Veld heeft in dat kader het beeldmerk "LaserVloerplan" ontworpen, welk beeldmerk hij op 1 april 1985 als gemachtigde van de vennootschap bij het Benelux Merkenbureau heeft gedeponeerd. Eind 1987 is Weijzen B.V. in staat van faillissement verklaard, waarna Suthormo de activa van de vennootschap, waaronder het recht om het beeldmerk "LaserVloerplan" te voeren, van de curator uit de boedel heeft gekocht. Suthormo heeft het woordmerk "LaserVloerplan" in juni 1988 bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd.

Veld heeft vervolgens Suthormo in rechte betrokken. Daartoe aanvoerend dat hij de woordcombinatie "LaserVloerplan" heeft bedacht en daarop het auteursrecht heeft en dat Suthormo in strijd met dat auteursrecht en bovendien onrechtmatig jegens hem handelt door dat woordmerk te (blijven) gebruiken, vorderde hij dat Suthormo wordt verboden het woordmerk "LaserVloerplan" te gebruiken. De Rechtbank heeft hem in die vordering niet ontvankelijk verklaard op gronden die in cassatie geen rol meer spelen. In hoger beroep heeft veld zijn eis vermeerderd en naast een verbod om het woordmerk te gebruiken ook nog gevorderd dat de nietigheid van het depot van het woordmerk wordt uitgesproken, subsidiair dat Suthormo wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding.

Het Hof heeft de vorderingen afgewezen, voornamelijk op grond van zijn oordeel dat, gesteld al dat het mogelijk zou zijn auteursrechtelijke bescherming in te roepen voor het bedenken van het woord "LaserVloerplan", zulks in het onderhavige geval niet meebrengt dat Suthormo gehouden zou zijn om zich van gebruik van dat woord te onthouden, nu Veld – aldus het Hof in rov. 5.6 – het beeldmerk c.q. woordmerk "LaserVloerplan" aan Weijzen B.V. ten gebuik heeft verkocht en daarmee heeft goedgevonden dat deze daar verder over beschikte.

's Hofs arrest wordt in cassatie bestreden met een uit vier onderdelen bestaand middel, waarvan onderdeel 1 geen klacht inhoudt.

3.2 Onderdeel 2 komt op tegen rov. 5.6. In subonderdeel (a) ervan uitgaande dat Veld voor het woord- en beeldmerk auteursrechtelijke bescherming kan inroepen, bouwt het in subonderdeel (b) vanuit steeds andere lezingen van de bestreden overweging een reeks van rechts- en motiveringsklachten op, welke alle daarop neerkomen dat het Hof de verschillende rechtsgevolgen tussen het auteursrecht, het merkenrecht en eventuele gebruiksrechten uit hoofde van een licentie niet juist, althans ontoereikend heeft onderscheiden.

Al die klachten missen evenwel feitelijke grondslag, omdat zij uitgaan van een verkeerde lezing van 's Hofs bestreden oordeel. Immers, rov. 5.6 moet aldus worden begrepen dat het Hof daar het oordeel tot uitdrukking brengt dat, zo aan Veld enig auteursrecht zou toekomen, hij klaarblijkelijk, toen hij het ontwerp van het woord- en beeldmerk aan Weijzen B.V. had verkocht en goed vond dat deze daarmee zou doen wat haar goeddunkte, de uit enig auteursrecht eventueel voortvloeiende rechten jegens Weijzen B.V. en hen die hun rechten ter zake van de merken aan deze zouden ontleen, niet verder wenste uit te oefenen. Dit oordeel komt niet in strijd met enige rechtsregel.

Uit het vorenstaande volgt dat de subonderdelen (b.i) tot en met (b.vi) en het daarop voortbouwende subonderdeel (b.vii) niet tot cassatie kunnen leiden. Evenmin kan tot cassatie leiden het op andere lezingen gebaseerde subonderdeel (c) waarin met een rechtsklacht wordt opgekomen tegen 's Hofs oordeel dat van een onrechtmatig handelen van Suthormo jegens Veld, bestaande uit het misbruik maken van wanprestatie van Weijzen B.V., geen sprake is.

3.3 Onderdeel 3 bestrijdt rov. 5.7 met een aantal motiveringsklachten. Het onderdeel kan echter bij

gebreke van belang niet tot cassatie leiden, aangezien 's Hofs oordeel in rov. 5.6 de afwijzing aan Velds hierbedoelde vordering zelfstandig draagt. Hetzelfde lot is onderdeel 4 beschoren, waarin rov. 5.8 met een rechtsklacht wordt bestreden. Uitgaande van het hiervorenweergegeven oordeel in rov. 5.6 heeft het Hof de eveneens op schending van Velds auteursrecht gebaseerde vordering dat de nietigheid van het depot van het woordmerk wordt uitgesproken, terecht verworpen, wat er zij van de gronden waarop deze beslissing berust.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Veld in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Suthormo begroot op nihil. Enz.

#### 1) Afstand van recht bij auteursrecht?

De ontwerper van een beeldmerk, waarin het woord "LaserVloerplan" voorkwam, heeft dat merk voor zijn opdrachtgever gedeponeerd. Voor zijn werkzaamheden had hij geen betaling ontvangen – dat zou later wel komen als het bedrijf uit de beginfase was – en twee jaar later, toen het bedrijf failliet ging, had hij nog steeds geen betaling ontvangen (de A.-G. meent dat hij gedeeltelijk betaald is, maar ik kan dat in de stukken niet lezen). De gedaagde heeft het merk van de curator gekocht, heeft nadien het woordmerk "LaserVloerplan" gedeponeerd en is dat woordmerk (niet het beeldmerk) gaan gebruiken. De ontwerper vordert nu op grond van zijn auteursrecht een verbod tot gebruik van dat merk.

De vraag of auteursrecht op een enkel woord, zoals het woord "LaserVloerplan", kan bestaan, laten Hof en Hoge Raad onbeantwoord. Ik zou die vraag met een driewerf NEEN willen beantwoorden. Net zo min als – of beter: nog minder dan – aan slogans auteursrechtelijke bescherming toekomt (zie het onlangs door mij besproken boekje van Gerbrandy: *Auteursrecht in de steigers* p. 38 e.v. [B.I.E. 1993, p. 132]), is dat mogelijk met een enkel woord ook al zou dat een origineel woord zijn; het auteursrecht dient er niet voor om taal te monopoliseren!

Uitgaande van de mogelijkheid van het bestaan van een aan eiser toekomend auteursrecht (en op het beeldmerk kan hem zeker auteursrecht toekomen), stuitte het Hof op een op auteursrecht gebaseerde vordering die het kennelijk in het licht van de achterliggende verhouding niet toewijsbaar achtte. Zijn afwijzing baseerde het Hof op zijn oordeel dat – kort gezegd – er niets onrechtmatig was gebeurd: eiser had door de verkoop van het merk goedgevonden dat zijn opdrachtgever daarover beschikte, de curator was gerechtigd het merk te verkopen ook al waren de ontwikkelingskosten niet voldaan en het kopen van het merk door gedaagde was ook niet onrechtmatig jegens eiser.

Het cassatiemiddel klaagt erover dat het Hof het onderscheid tussen auteursrecht en merkrecht niet heeft onderkend. Het wordt door de Hoge Raad verworpen omdat de HR het arrest van het Hof aldus leest dat – en nu parafraseer ik mijnerzijds de HR – de uitleg die het Hof aan de overeenkomst tussen eiser en zijn opdrachtgever heeft gegeven, inhoudt dat eiser daardoor tevens kenbaar maakte (zo meen ik "klaarblijkelijk" te mogen verstaan) dat hij zijn eventueel uit het auteursrecht voortvloeiende rechten met betrekking tot het merk niet jegens de merkhouder of diens rechtsoptvolgers zou uitoefenen. Aldus gelezen komt 's Hofs oordeel niet in strijd met enige rechtsregel.

De constructie die de HR in het oordeel van het Hof leest, komt neer op afstand van recht: door of bij de met zijn opdrachtgever gesloten overeenkomst inzake het merk heeft eiser – naar men moet aannemen stilzwijgend – afstand gedaan van zijn bevoegdheid zijn auteursrecht geldend te maken jegens de merkhouder en een eventuele licentiehouder. Men kan zich afvragen of zulk een afstand van recht past in het systeem van het auteursrecht.

De Auteurswet 1912 (AW) bepaalt in art. 2 dat het auteursrecht – dat tot de invoering van het NBW werd beschouwd als een roerende zaak – vatbaar is voor gehele of gedeeltelijke overdracht, doch uitsluitend bij authentieke of onderhandse akte en dan nog enkel voor die bevoegdheden waarvan de overdracht in de akte is vermeld of uit aard en strekking van de gesloten overeenkomst voortvloeit. Deze laatste beperking dient ervoor te zorgen "dat de



auteur zich rekenschap ervan zal geven, welke bevoegdheden hij overdraagt" (toelichting van Drucker bij zijn aldus in de wet opgenomen amendement). Afstand van recht noemt de wet enkel met betrekking tot de niet overdraagbare persoonlijkheidsrechten vermeld in art. 25 onder a, b en c (en in art. 45f waar zodanige afstand van recht tegenover de producent van een filmwerk wordt verondersteld).

Als dit alles was, zou een stilzwijgende afstand van recht als door de HR aangenomen, niet goed in het systeem passen. Er is echter meer.

In de eerste plaats is in de praktijk de auteursrechtlicentie tot ontwikkeling gekomen, waarbij – zonder overdracht van auteursrecht – een gebruiksrecht op een werk wordt verleend; algemeen wordt aangenomen dat zulk een gebruiksrecht ook zonder akte en zelfs stilzwijgend verleend kan worden (het verzenden van een stuk naar een krant, veronderstelt het verlenen van een bevoegdheid tot publicatie) en daarmee is het strakke systeem van art. 2 al doorbroken. Dat systeem wordt trouwens ook niet gehandhaafd bij filmwerken, want daar wordt het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging verondersteld te zijn overgedragen aan de producent als niet schriftelijk anders is overeengekomen (art. 45 d). Het systeem is dus niet "lückenlos".

In de tweede plaats kennen wij in ons algemeen vermogensrecht – dat ook voor het auteursrecht geldt – de mogelijkheid van afstand van recht, zonder dat daaraan in het algemeen bijzondere vormvereisten worden gesteld. Als men door een overeenkomst met de schuldenaar afstand kan doen van een vorderingsrecht (art. 6:160 B.W.) zie ik geen reden waarom niet uit de inhoud van een overeenkomst zou mogen worden afgeleid dat van zulk een afstand sprake is geweest, ook als het gaat om afstand van bevoegdheden die voortvloeien uit het auteursrecht.

Ik zie dus in de wat verrassende oplossing van de Hoge Raad (de steller van het middel én de A.-G. waren van het bestaan van een licentie uitgegaan) geen bezwaar en ik moet zeggen dat ik haar ook erg praktisch vind: een doorkruising van het merkrecht door het auteursrecht als in de onderhavige zaak aan de orde vind ik niet echt geslaagd.

Nadat het voorgaande al was geschreven, hebben twee van mijn mede-redacteuren mij opmerkzaam gemaakt op art. 9 van de inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen Wet op de naburige rechten, welk artikel ook voor "het verlenen van toestemming" tot – kort gezegd – het opnemen van een uitvoering en tot het reproducieren, in het verkeer brengen en uitzenden van een uitvoering of opname van zulk een uitvoering een schriftelijke akte vereist. Het lijkt erop dat aldus de uitvoerende kunstenaar (om niet te praten van de omroeporganisaties en de producent van fonogrammen) verder wordt beschermd dan de "maker" in de zin der Auteurswet, omdat men kan redeneren dat bij de naburige rechten nu ook voor een licentie het vereiste van een schriftelijke akte gaat gelden en men kan zich afvragen of dat niet ook consequenties heeft voor het auteursrecht.

Toch betwijfel ik of dat het geval is. In de Wet op de naburige rechten wordt het recht van de uitvoerende kunstenaar omschreven als "het uitsluitend recht om toestemming te verlenen"; dat is iets anders dan het uitsluitend recht van de auteur om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen en daardoor krijgt ook het woord "toestemming" een andere betekenis. Het vereiste van een schriftelijke akte geldt bij de uitvoerende kunstenaar voor de uitoefening van diens recht als zodanig en niet, zoals in het auteursrecht, voor een handeling die het uitsluitend recht op zich onaangetast laat.

Ik zie daarom geen reden om op grond van dit nieuwe wetsartikel mijn eerder ingenomen standpunt met betrekking tot de uitspraak van de Hoge Raad te wijzigen.

S.B.

Nr 40. Hoge Raad der Nederlanden, 1 november 1991.

(Cacharel/Geparo I)

Mrs S.K. Martens, G. de Groot, C.Th. Hermans,  
S. Boekman en W.H. Heemskerck.

*Art. 1401 (oud) Burgerlijk Wetboek (doorbreking verkooporganisatie).*

*Zowel het beginsel dat ten grondslag ligt aan art. 1376 (oud) B.W., als ook en vooral het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf brengen mee dat het enkele feit dat een fabrikant langs contractuele weg een verkooporganisatie voor zijn produkten in het leven roept, voor een niet tot deze organisatie behorende handelaar (verder ook wel: buitenstaander) niet zonder meer de verplichting schept zich van het verhandelen van die produkten te onthouden. Zulk een verplichting bestaat slechts – en een verbodsvordering als de onderhavige kan dan ook slechts worden toegewezen – voorzover op grond van bijkomende omstandigheden moet worden aangenomen dat de buitenstaander door het verhandelen zich jegens de fabrikant onoirbaar zou gedragen.*

*De vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan vooraleer sprake is van zulk onoirbaar gedrag, is in een vrij omvangrijke rechtspraak van de Hoge Raad beantwoord (meer in het bijzonder zij verwezen naar: HR 13 januari 1961, NJ 1962, 245, B.I.E. 1961, nr 21, blz. 50; HR 12 januari 1962, NJ 1962, 246, B.I.E. 1962, nr 13, blz. 37; HR 26 juni 1964, NJ 1965, 170, B.I.E. 1964, nr 61, blz. 201 en HR 18 december 1964, NJ 1965, 171).*

*In deze rechtspraak – die ook buiten het geval van ondernemen van een verkooporganisatie toepassing heeft gevonden – valt nadruk op voormelde beginselen (uitgangspunt is dat handelen met iemand van wie men weet dat deze daardoor een overeenkomst met een derde schendt, op zichzelf jegens deze derde niet onoirbaar is) en dat daarin dan ook voor de toewijsbaarheid van een vordering als de onderhavige stringente voorwaarden worden gesteld. De Hoge Raad vindt geen grond in enig opzicht van deze rechtspraak terug te komen. In die rechtspraak ligt verder besloten dat, wil sprake zijn van onoirbaar handelen van de buitenstaander jegens de fabrikant, tenminste vereist is dat de buitenstaander bij het inkopen van de produkten van de fabrikant wist of behoorde te weten dat hij daartoe uitsluitend in staat was ten gevolge van jegens de fabrikant door een van de leden van diens verkooporganisatie gepleegde wanprestatie.*

*Art. 85 E.E.G.-Verdrag.*

*Rb.: parfumerie-artikelen van Cacharel zijn hoogwaardige produkten (bezien vanuit een oogpunt van produktontwikkeling, kwaliteitsbewaking resp. -verbetering) met een bepaald luxe-karakter, waarbij het juiste, op de persoon van de gebruiker afgestemde gebruik aandacht vergt; daarom neemt de Rechtbank de noodzaak van een selectief distributiestelsel aan. Aan de omstandigheid dat in een aantal gevallen de selectiecriteria niet juist zouden zijn gehanteerd en verzoeken om tot erkend dépositaire te worden toegelaten ten onrechte zijn afgewezen, kan gedaagde niet het recht ontlenen om een verkooporganisatie die op aanvaardbare criteria berust te ondernemen door een aantal detaillisten in Parijs in een circulaire te doen weten dat zij geïnteresseerd is in de aankoop van parfumerie-artikelen (van o.a. Cacharel), daarbij de verzekering gevend dat de artikelen zorgvuldig zouden worden gedecodeerd.*

*Art. 3:296 B.W. (omvang verbod).*

*Cacharel c.s. hebben niet gevorderd een verbod van uitlokking van wanprestatie door dépositaires en/of tot het verkopen, ten verkoop aanbieden of in voorraad hebben van door uitlokking verkregen artikelen. Het door hen gevorderde algemeen verbod Cacharel-artikelen te verkopen, ten verkoop aan te bieden of in voorraad te hebben, zou slechts toewijsbaar kunnen zijn indien (1) Geparo geen Cacharel-artikelen zou kunnen krijgen anders dan door genoemde*