

dat, indien eisers zulks nalaten, dit verbod zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken;  
 – verstaat dat het in het tussenvonnissen van 8 augustus 1996 gegeven verbod van octrooi-inbreuk niet langer geldt nu eisers hun vordering ter zake hebben verminderd;  
 – wijst af het meer of anders gevorderde;  
 – veroordeelt eisers tot betaling van een deel der aan de zijde van gedaagden gevallen proceskosten, te weten f 448,- voor verschotten en f 1.420,- voor salaris voor hun procureur;  
 – compenseert de proceskosten voor het overige;  
 – wijst af het meer of anders gevorderde;  
 – verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

**Nr. 2 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage,  
 11 december 1996<sup>1</sup>**

**(leiding verplaatsen)**

Mr. J. H. P. J. Willems

Art. 43A, lid 3 Rijksoctrooiwet (1910)

*Gezien de aard van de uitvinding – de octrooiaanvraag bevat slechts één hoofdconclusie – kon eiser, mede gelet op de relatie die in het verleden tussen partijen had bestaan, volstaan met de aanzegging zoals geschied. Daarin zijn de handelingen voldoende duidelijk aangegeven en staat voorts duidelijk vermeld dat deze vielen onder de beschermingsomvang van (de conclusies van) de octrooiaanvraag. Het feit dat in de loop van de aanvraagprocedure de beschrijving van de uitvinding zich heeft gewijzigd, doet hieraan geen afbreuk nu de door gedaagde gebruikte inrichting viel onder de beschermingsomvang van het octrooi, zowel in de vorm waarin dit was aangevraagd als waarin dit was verleend. Voorts kan het exploit in redelijkheid niet anders worden gelezen dan als ook betrekking hebbend op het gebruik in strijd met de in de octrooiaanvraag omschreven conclusies.*

Art. 43A, lid 2 ROW (1910)

*Als een redelijke vergoeding moet worden beschouwd het bedrag dat een redelijk licentienemer bereid geweest zou zijn voor het gebruik van de uitvinding van eiser te betalen en waarmee een redelijk licentiegever toen bereid zou zijn geweest genoegen te nemen. Daarbij zal niet alleen in aanmerking moeten worden genomen de omzet welke licentiegever door het verlenen van de licentie zou zijn kwijtgeraakt en de winst welke hij daardoor zou hebben gederfd, maar tevens het bedrijfseconomisch voordeel dat het gebruik van de licentie de licentienemer zou hebben opgeleverd. Ook is daarbij van belang de vraag of er destijds alternatieven voor gedaagde op de markt waren en zo ja, welke en ten slotte of eiser eerder de facto licenties heeft verleend of geoctrooieerde inrichtingen heeft verkocht en zo ja, voor welke prijs en onder welke condities.*

Willem Jan van Oudbroekhuizen te Langbroek, eiser, procureur mr. G. M. H. Hoogvliet, advocaat mr. P. A. M. Hendrick te Amsterdam, tegen  
 Aannemersbedrijf Van Voskuilen-Woudenberg B.V. te Woudenberg, gedaagde, procureur mr. R. V. Kist, advocaat mr. J. A. A. Oomens te Rotterdam.

a Tussenvonnissen Rechtbank 's-Gravenhage, 17 augustus 1994 (mrs. J. H. P. J. Willems, P. A. Koppen en R. A. Th. M. Dekkers)

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet – althans onvoldoende – betwist, staan de volgende feiten vast:  
 a eiser is houder van een Nederlands octrooi, genummerd 188540, voor een inrichting voor het verplaatsen van leidingen en/of buizen, verleend op 18 juni 1992;  
 b de octrooiaanvraag is ingediend op 10 augustus 1985, ter inzage gelegd op 2 maart 1987 en in gewijzigde vorm openbaar gemaakt op 17 februari 1992;  
 c eiser heeft van 1985 tot 1989 in (onder-)aanneming werk verricht voor gedaagde met gebruik van de later geoctrooieerde inrichting;  
 d gedaagde heeft in haar bedrijf een leidingverplaatsinrichting vervaardigd die viel onder de beschermingsomvang van het octrooi en deze vanaf 1989 in gebruik gehad;  
 e met deze leidingverplaatser zijn door gedaagde omzette verwezenlijkt als omschreven in punt 6 van de dagvaarding;  
 f bij deurwaardersexploit van 7 december 1989 is de octrooiaanvraag aan gedaagde betekend;  
 g gedaagde heeft met voornoemde leidingverplaatser geen op het octrooi van eiser inbreukmakende handelingen meer verricht na 4 november 1992, zijnde de datum van betekening aan haar van de dagvaarding in het door eiser eerder aangespannen kort geding met het rolnummer 92/1080, althans niet na verloop van een periode van meer dan 30 dagen daarna.

2 Tegen de achtergrond van voormelde feiten vordert eiser van gedaagde betaling van een bedrag van f 335.991,44, althans f 291.634,07, althans een bij staat op te maken en volgens de wet te vereffenen schadevergoeding, een en ander met rente en kosten.

Eiser verwijst daartoe naar het recht op schadevergoeding, dan wel winstafdracht krachtens de artikelen 43 en 44 van de Rijksoctrooiwet, respectievelijk het recht op een redelijke vergoeding ex artikel 43A van de Rijksoctrooiwet. De schadevergoeding wordt gevorderd vanaf de datum van openbaarmaking, althans die van verlening van het octrooi. De redelijke vergoeding wordt gevorderd vanaf 7 januari 1990.

3 Gedaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Hij werpt tegen:

A de gevorderde schadevergoeding of winstafdracht is niet verschuldigd, want:

a gedaagde heeft niet 'desbewust' – in de zin van art. 43, tweede lid, Rijksoctrooiwet – inbreukmakende handelingen verricht;

b het gebruik dat gedaagde van de leidingverplaatser heeft gemaakt, was ingevolge art. 30, vierde lid, tweede volzin, Rijksoctrooiwet geoorloofd, aangezien deze inrichting door gedaagde vóór openbaarmaking van het octrooi is vervaardigd en uitsluitend ten dienst van het eigen bedrijf is gebruikt;

B het sub 1 ad f vermelde exploit voldoet niet aan de eisen die art. 43A, derde lid, Rijksoctrooiwet stelt aan een 'waarschuwingsexploit', zodat de gevorderde redelijke vergoeding niet verschuldigd is;

C de door eiser gehanteerde vergoedingsgrondslagen zijn onjuist.

4.1 De rechtbank acht het onder 3 ad A sub a vermelde verweer gegrond.

<sup>1</sup> Zie ook de k.g.-uitspraak Hof 's-Gravenhage, 2 febr. 1995, B.I.E. 1997, nr. 42, blz. 248. Red.

Nu eiser niet heeft gesteld en ook niet is gebleken dat gedaagde desbewust inbreuk heeft gemaakt op het openbaar gemaakte, danwel verleende octrooi, kan eiser in dit onderdeel van zijn vordering niet worden ontvangen.

4.2 Gelet op rechtsoverweging 4.1, behoeft het onder 3 ad A sub b vermelde verweer geen bespreking meer.

5.1 Over het onder 3 ad B vermelde verweer oordeelt de rechtbank als volgt.

5.2 Artikel 43A, eerste lid, Rijsoctrooiwet stelt aan octrooihouder een redelijke vergoeding in het vooruitzicht voor handelingen waarvoor deze uitsluitende rechten heeft verkregen en die in het tijdvak tussen terinzagelegging en openbaarmaking van het octrooi zijn verricht.

Krachtens het tweede lid, tweede volzin, van hetzelfde artikel kan de octrooihouder een zelfde vergoeding vorderen van hem, die na de openbaarmaking ten dienste van zijn bedrijf een inmiddels geoctrooide inrichting heeft gebruikt die in het in het eerste lid genoemde tijdvak in zijn bedrijf is vervaardigd.

Voor het schuldig worden van de redelijke vergoeding is een tijdig uitgebracht deurwaardersexploit ('waarschuwingsexploit') vereist, waaraan het derde lid van genoemd wetsartikel twee nadere eisen stelt:

– daarin moet nauwkeurig zijn aangegeven welk gedeelte van de octrooiaanvraag op de handelingen betrekking heeft;

– daarin moet zijn gewezen op het aan de octrooihouder krachtens dit artikel toekomende recht.

5.3.1 In het waarschuwingsexploit wordt op de volgende wijze vermeld welk gedeelte van de octrooiaanvraag op de handelingen betrekking heeft: 'dat, nadat requirant enige jaren, tot heden, zinkers heeft gemaakt voor gerequireerde, requirant thans heeft moeten ervaren dat gerequireerde dergelijke zinkers thans zelf maakt met zinker-apparatuur volgens een inrichting vallende onder de conclusies van de bovengenoemde octrooiaanvraag 850222 waarvan een kopie is bijgesloten; dat requirant heeft moeten ervaren dat gerequireerde in of voor zijn bedrijf inrichtingen voor het verplaatsen van leidingen en/of buizen heeft vervaardigd en in het verkeer gebracht, althans inrichtingen voor het verplaatsen van leidingen en/of buizen die identiek zijn aan of althans naar het wezen der zaak de kenmerken, of althans één of meerdere kenmerken vertonen van de inrichting voor het verplaatsen van leidingen en/of buizen, zoals omschreven in de conclusies en de beschrijving van de bovengenoemde octrooiaanvraag 850222';

5.3.2 Gezien de aard van de uitvinding – de octrooiaanvraag bevat slechts één hoofdconclusie – kon eiser naar het oordeel van de rechtbank, mede gelet op de relatie die in het verleden tussen partijen had bestaan, volstaan met deze aanzegging. Daarin zijn de handelingen voldoende duidelijk aangegeven en staat voorts duidelijk vermeld dat deze vielen onder de beschermingsomvang van (de conclusies van) de octrooiaanvraag.

De stelling van gedaagde dat in de loop van de aanvraagprocedure de beschrijving van de uitvinding zich kan wijzigen en in casu ook is gewijzigd, kan aan het bovenstaande geen afbreuk doen, nu immers vaststaat dat de door gedaagde gebruikte inrichting viel onder de beschermingsomvang van het octrooi, zowel in de vorm waarin dit was aangevraagd als waarin dit was verleend.

5.4.1 In het waarschuwingsexploit wordt op de volgende wijze gewezen op het aan de octrooihouder toekomende recht:

'opdat gerequireerde wete, dat, nadat 30 dagen zijn verlopen sinds het uitbrengen van dit exploit, zij voor iedere inbreukmakende handeling verplicht is, na de verlening van octrooi aan de octrooihouder redelijke vergoedingen te betalen';

5.4.2 Het verweer van gedaagde dat in het exploit niet duidelijk wordt gemaakt dat het recht van eiser om een redelijke vergoeding te vorderen zich zou uitstrekken tot het uitsluitend gebruiken van een inrichting volgens de octrooiaanvraag, kan niet slagen. Naar het oordeel van de rechtbank kan het exploit in redelijkheid niet anders worden gelezen dan (ook) betrekking hebbend op het gebruik in strijd met de in de octrooiaanvraag omschreven conclusies.

5.4.3 Ook de stelling van gedaagde dat de handelingen waarop eiser zijn vordering baseert niet inbreukmakend waren, gaat niet op. Uit het zinsverband kan immers – mede gelet op de eerdere verwijzing in het exploit naar artikel 43A Rijsoctrooiwet – niet anders worden geconcludeerd dan dat in het exploit voor 'inbreukmakende handeling' moet worden gelezen: handeling die valt onder de beschermingsomvang van het te verlenen octrooi.

5.4.4 Gelet op het voorgaande, is de rechtbank van oordeel dat gedaagde voldoende duidelijk is gewezen op het aan de octrooihouder toekomende recht.

6.1 De vordering van een redelijke vergoeding is dus in principe toewijsbaar vanaf 7 januari 1990.

6.2 Partijen gaan er kennelijk vanuit dat de door gedaagde gebruikte leidingverplaatser is vervaardigd in het tijdvak tussen terinzagelegging en openbaarmaking van de octrooiaanvraag. Gedaagde stelt dat zij de in haar bedrijf vervaardigde inrichting slechts heeft gebruikt voor het eigen bedrijf. Zij erkent het gebruik tot en met 1992.

De rechtbank acht derhalve – voor zover het de periode na 18 juni 1992 betreft: met aanvulling van de (subsidiar) gestelde rechtsgrond – de vordering van een redelijke vergoeding in principe toewijsbaar tot en met 1992.

7 Gezien de gemotiveerde betwisting door gedaagde van de berekening van de redelijke vergoeding (diens onder 3 ad C vermelde verweer), heeft de rechtbank behoefte aan nadere inlichtingen. Zij zal daartoe een persoonlijke verschijning van partijen gelasten, opdat deze zich over de hoogte van een redelijke vergoeding nader kunnen uitlaten.

De rechtbank gaat er voorshands van uit dat voor beantwoording van de vraag wat als redelijke (licentie)vergoeding zou moeten worden beschouwd, onder meer van belang kan zijn welke bedragen eiser in de sub 1 ad c bedoelde periode voor het met gebruik van de leidingverplaatser verrichte werk aan gedaagde in rekening heeft gebracht en hoe groot de daarmee door hem behaalde winst was. Eiser zal dienaangaande nadere inlichtingen dienen te verschaffen en met bewijsstukken dienen te onderbouwen. Enz.

**b** Tussenvonnis Rechtbank 's-Gravenhage, 31 januari 1996 (mr. J.H.P.J. Willems)

1 De rechtbank neemt over al hetgeen in het tussenvonnis van 17 augustus 1994 is overwogen en beslist.

2 Geoordeeld wordt dat een wijziging van eis in dit stadium gedaagde in haar verdediging zou belemmeren alleen al daarom omdat zij bij een wijziging op dit moment niet in de gelegenheid is zich (op de in de wet voorgeschreven wijze) bij akte te

verzetten. Derhalve zal het verzoek van eiser tot wijziging van zijn eis worden afgewezen.

Overigens geldt dat eiser, wanneer de zaak wederom ter rolle verschijnt, alsnog in de gelegenheid zal zijn om zijn eis te wijzigen.

3 Ter zitting van 14 december 1995 hebben partijen bepleit dat de door gedaagde aan eiser te betalen redelijke vergoeding ex aequo et bono door de rechtbank zou kunnen worden vastgesteld. Gezien de mate waarin de standpunten van partijen uiteenlopen acht de rechtbank dat niet zonder meer mogelijk.

4 De rechtbank is van oordeel dat als een redelijke vergoeding beschouwd moet worden dat bedrag dat een redelijke licentienemer in december 1989 bereid geweest zou zijn voor het gebruik van de uitvinding van eiser te betalen en waarmee een redelijk licentiegever toen bereid zou zijn geweest genoegen te nemen. Daarbij zal niet alleen in aanmerking genomen moeten worden de vraag welke omzet de licentiegever door het verlenen van de licentie zou zijn kwijtgeraakt en welke winst hij daardoor zou hebben gederfd, maar tevens het bedrijfseconomisch voordeel dat het gebruik van de licentie de licentienemer zou hebben opgeleverd.

5 Ook is daarbij van belang de vraag of er in december 1989 alternatieven voor gedaagde op de markt waren en zo ja, welke. De rechtbank is van oordeel dat als zo'n alternatief niet mag gelden de door gedaagde in november/december 1992 ontwikkelde zgn. leidingverplaatser II, aangezien uit het tijdsverloop tussen de betekening van het waarschuwingsexploot en de ontwikkeling van de leidingverplaatser II blijkt dat die leidingverplaatser op eerdergenoemd tijdstip niet als alternatief aanwezig was.

Tenslotte is van belang of eiser eerder de facto licenties heeft verleend of geotrooieerde inrichtingen heeft verkocht en zo ja, voor welke prijs en onder welke condities.

6 De rechtbank wenst omtrent de hierboven onder 4 en 5 genoemde punten deskundige voorlichting te verkrijgen.

De rechtbank zal daartoe de in het dictum genoemde deskundigen benoemen; ter gelegenheid van de pleidooien is met partijen reeds over de benoeming van eventuele deskundigen overleg gepleegd.

7 Op de voet van het bepaalde in artikel 223 lid 2 Rv dient eiser het na te noemen voorschot ten behoeve van de deskundigen ter griffie te deponeren. Teneinde onnodige vertraging van het geding te voorkomen zal de mogelijkheid van het geding te voorkomen zal de mogelijkheid van tussentijds appèl worden uitgesloten.

#### Beslissing

##### *Alvorens verder te beslissen:*

Benoemt tot deskundigen:

Ir. G.F. van der Beek, (...)

en

Dhr. M.J. Steutel (...)

teneinde een onderzoek in te stellen en een met redenen omkleed schriftelijk antwoord te geven op de navolgende vragen:

1. Met welke licentievergoeding zou een redelijk licentiegever in december 1989 bereid geweest zijn genoegen te nemen en welke vergoeding zou een redelijke licentienemer toen hebben

willen betalen voor een niet-exclusieve licentie, in aanmerking genomen de sub 4 en 5 opgesomde factoren?

2. Acht u nog andere factoren van belang en, zo ja, welke?

3. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord: in hoeverre zouden die factoren invloed hebben gehad op het in vraag 1 bedoelde bedrag?

4. Wat acht u nog meer wenselijk op te merken?

Bepaalt dat de deskundigen hun onderzoek pas behoeven aan te vangen, nadat eiser een bedrag van f 15.000,- als voorschot ter griffie van deze rechtbank heeft gedeponerd en de griffier de deskundigen daarvan op de hoogte heeft gesteld. Enz.

c De Rechtbank, enz.

1 De rechtbank neemt over al hetgeen in eerder vermelde vonnissen is overwogen en beslist.

2 Bij dat tussenvonnissen is overwogen dat eiser desgewenst ter rolle nog de gelegenheid zou hebben zijn eis te vermeederen. Eiser heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt zodat de rechtbank zal uitgaan van de vordering zoals die was ingesteld. Ten overvloede overweegt de rechtbank nog dat zij eiser niet kan volgen in zijn zienswijze dat een vermeederdering van eis niet nodig zou zijn omdat beide partijen ter gelegenheid van de pleidooien hebben bepleit dat de rechtbank de vergoeding zou vaststellen ex aequo et bono. Immers kan het betoog van gedaagde in die zin bezwaarlijk worden opgevat als een instemming harerzijds met een toewijzing van een hoger vergoedingsbedrag dan door eiser gevorderd.

3 Bij het tussenvonnissen van 31 januari 1996 zijn voorts een tweetal deskundigen benoemd aan wie de rechtbank de navolgende vragen heeft voorgelegd: (...).

4 In hun rapport komen deskundigen tot de conclusie dat een redelijke licentiegever en een redelijke licentienemer zich zouden hebben verenigd op een licentie ter grootte van 50% van de met de uitvinding te behalen netto winst per gelegde meter. Volgens deskundigen zijn de overige omstandigheden als in het tussenvonnissen genoemd in casu niet van invloed op de hoogte van de redelijke vergoeding.

5 Deskundigen hebben voorts bericht de door eiser in de dagvaarding genoemde prijs per meter van f 138,70 voor de periode van 7 januari 1990 tot en met 31 december 1992 redelijk betrouwbaar te achten. Voorts ontleen zij aan het door eiser overgelegde accountantsrapport dat de gemiddelde kostprijs per meter voor gedaagde in de bewuste periode f 82,29 zal hebben bedragen. Zij concluderen tot een winst voor gedaagde van f 56,41 per meter ofwel circa 40%. Op die grond concluderen zij tot een redelijke vergoeding van 20% x 138,70 per meter ofwel voor 7740 meter een bedrag ad f 214.707,60.

6 Eiser heeft in zijn commentaar op het rapport van deskundigen gesteld dat dit bedrag hoger zou moeten zijn doch de rechtbank kan eiser daarin niet volgen. De deskundigen hebben immers zowel voor wat betreft de bruto opbrengst per meter als voor wat betreft de kostprijs per meter de door eiser zelf genoemde c.q. geproduceerde cijfers gevolgd. De rechtbank merkt bovendien op dat ook het door deskundigen gehanteerde vergoedingspercentage van 20% overeenstemt met het percentage dat door eiser in de dagvaarding is genoemd (vgl. dagvaarding sub 10).

7 De rechtbank neemt de conclusies van de deskundigen dan ook over en maakt die tot de hare. Aan eiser zal dus worden toegewezen het bedrag ad f 214.707,60.

8 Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld zal de rechtbank de proceskosten compenseren, echter met dien verstande dat de kosten van het deskundigenrapport (f 14.852,24 inclusief f 2.212,04 BTW) voor rekening van gedaagde dienen te komen nu deskundigen de berekening van eiser als overwegend juist hebben gevolgd. Enz.

### Nr. 3 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 5 juli 1995

#### (Quaker Cruesli/Jordans Frusli)

Mrs. E.J. Numann, W.L. Valk en G. Dulek-Schermers

#### Art. 13A lid 1, 1 Benelux Merkenwet (oud)

*In het merk en het teken ligt de nadruk vooral op de woorden Cruesli resp. Frusli. Mede gelet op de te verwachten uitspraak frusli is de auditieve gelijkenis zo groot dat associatiegevaar aanwezig is. Daarnaast vertonen de merken begripsmatige gelijkenis, nu beide woorden een variant op muesli zijn en voor mueslihoudende producten zullen worden gebruikt. Zachte repen van muesli zijn soortgelijk aan ontbijtproducten van knapperige muesli.*

#### Art. 16 BMW

*Ambtshalve beperkt de rechtbank de nietigverklaring en de doorhaling tot mueslihoudende producten, nu voor verdergaande nietigverklaring en doorhaling geen grond bestaat.*

- 1 Quaker France S.A. te Marseille, Frankrijk,
- 2 Quaker Oats B.V. te Zwijndrecht, eiseressen, procureur mr. H.A. Groen, advocaat mr. H. J. M. Boukema te Amsterdam, tegen
- W. Jordan (Cereals) Limited te Holme Mills, Biggleswade, Bedfordshire, Verenigd Koninkrijk, gedaagde, procureur mr. R.E.P. de Ranitz.

#### Rechtsoverwegingen:

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist, staat tussen partijen onder meer het volgende vast:

a Quaker France heeft op 27 februari 1981 een internationaal depot verricht van het woordmerk Cruesli voor waren in de klassen 30 en 31, waaronder graanproducten, in het bijzonder voor het ontbijt. Het woordmerk is onder nr. 458.804 ingeschreven, onder meer voor de Benelux.

b Quaker France heeft haar rechten op het merk Cruesli overgedragen aan Quaker Oats, die bovendien op 20 juli 1994 het woordmerk Cruesli bij het Benelux Merkenbureau heeft gedeponeerd, alwaar het onder nr. 552372 in het register is ingeschreven onder meer voor ontbijtproducten gemaakt van granen.

c Quaker Oats is rechthebbende op de woord/beeldmerken, telkens bestaande uit de afbeelding (in kleur) van een verpakking (doos), waarop een etensbord met het betreffende product en onder meer het woord Cruesli zijn afgebeeld, welke merken op 17 januari 1991 onder de nrs. 492139, 492583, 492695 en 492763 bij het Benelux Merkenbureau zijn gedeponeerd en aldaar in het register zijn ingeschreven voor ontbijtproducten in

de klassen 29 en 30, voor zover niet begrepen in andere klassen (hierna ook 'de Cruesli-merken' genoemd).

d Onder het merk Cruesli brengt Quaker Oats verschillende ontbijtproducten van knapperige muesli op de markt.

e Jordan heeft op 11 augustus 1992 een woord/beeldmerk, waarin de woorden Jordans Frusli, gedeponeerd, dat onder nr. 518119 in het Benelux-Merkenregister is ingeschreven voor onder meer graanproducten en muesli (klasse 30).

f Jordan is voornemens zachte repen van muesli met, onder meer, vruchten in een verpakking met daarop 'Raisin & Hazelnut, Chewy Frusli Bars' als snoepproduct in de Benelux op de markt te brengen.

2 Na wijziging van haar petitum bij pleidooi, waartegen Jordan geen bezwaar heeft gemaakt, vordert Quaker Oats dat de rechtbank – kort gezegd –

– zal nietig verklaren het in r.o. 1 onder e. bedoelde depot ten name van Jordan en ambtshalve de doorhaling van de inschrijving zal uitspreken;

– aan Jordan elk gebruik in de Benelux zal verbieden van het teken Frusli, voor vruchtenrepen, of elk ander gebruik in het economisch verkeer waardoor eiseressen schade kunnen lijden, met veroordeling van gedaagde tot een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f 1.000,- voor elke gehele of gedeeltelijke overtreding van het gevorderde verbod;

– Jordan zal veroordelen in de kosten van het geding.

De rechtbank begrijpt – in navolging van beide partijen blijkens hun stellingname bij pleidooi – de verbodvordering aldus dat Quaker Oats het verbod beperkt wenst tot *mueslihoudende* vruchtenrepen. Quaker France is vóór pleidooi geliquideerd en heeft de vorderingen, voorzover door haar ingesteld, niet gehandhaafd.

3 Ter ondersteuning van haar vordering heeft Quaker Oats onder meer het volgende gesteld:

– Het teken Frusli stemt zowel auditief als visueel overeen met het merk Cruesli.

– Ook is er begripsmatige overeenstemming doordat de indruk kan worden gewekt dat Frusli een variant is van Cruesli, met extra vruchten, die past in de serie Cruesli Chocolate, Cruesli Tropicas Fruit, Cruesli Apple en Cruesli Natural Raisin.

– De waren die onder de aanduidingen Frusli en Cruesli (zullen) worden verkocht zijn soortgelijk.

– Quaker Oats heeft het woordmerk Cruesli, ingeschreven onder nr. 458 804, van Quaker France overgenomen en op 20 juli 1994 bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd. Dit depot berust mede op eigen merkgebruik.

– Quaker Oats verzet zich op grond van haar oudere, betere rechten tegen het depot van Frusli en tegen het gebruik ervan.

4 Jordans heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

5 Bij conclusie van antwoord heeft Jordan, bij gebrek aan wetenschap, aangevoerd dat de merkrechten op de Cruesli-merken door niet-gebruik van rechtswege zijn vervallen. Quaker Oats heeft evenwel bij pleidooi, onder meer door het tonen van prijslijsten vanaf 1980 waarin het merk Cruesli wordt genoemd, gemotiveerd uiteengezet dat zij alle betreffende merken steeds gebruikt heeft. Nu Jordan op dit verweer nadien niet is teruggekomen, houdt de rechtbank het ervoor dat Jordan dit verweer niet heeft gehandhaafd.

6 Ingevolge het bepaalde in art. 37A Benelux-Merkenwet is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorde-