

Hoge Raad, 12 november 1965, Cascade



*Leading the world in quality
material handling products for lift trucks.*

SLAAFSE NABOOTSIING

Gebruik tekeningen

Nabootsing niet onrechtmatig door gebruik door Blanken van door Atlas voor fabricage-opdracht verstrekte tekeningen, ook indien Blanken wist dat het tekeningen van Cascade waren

dat deze nabootsing ook niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt, indien, zoals Cascade in dit onderdeel onder 6) en 7) stelt, de door Blanken voor de fabricage van deze cilinders gebruikte, haar door Atlas verstrekte tekeningen in feite tekeningen van Cascade zouden zijn en Blanken hiervan op de hoogte zou zijn geweest, daar het Blanken vrijstond gebruik te maken van deze haar door Atlas ter uitvoering van de haar door Atlas gegeven fabricage-opdracht verstrekte tekeningen;

Vindplaatsen: NJ 1966, 59

Hoge Raad, 12 november 1965

(de Jong, Wiarda, Houwing, Petit en Beekhuis)

De naaml. venn. L. Jonker-Cascade NV, te Amsterdam, eiseres tot cassatie van een tussen pp. gewezen arrest van het Hof te Amsterdam van 16 dec. 1964, adv. Mr. L.D. Pels Rijcken, tegen:

de naaml. venn. Machine- en Apparatenfabriek Blanken en Ritsema NV, te Hilversum, verweerster in cassatie, adv. Mr. J. van Santbrink.

De Hoge Raad, (...);

O. dat uit het bestreden arrest en de stukken van het geding blijkt:

dat eiseres tot cassatie, hierna te noemen Cascade, de verweerster in cassatie, verder aan te duiden als Blanken, in kort geding voor de President van de Rb. te Amsterdam heeft gedaagd en heeft gevorderd, dat aan Blanken zal worden gelast, om binnen 24 uur na de betekening van het te wijzen vonnis:

„1e. de fabricage te beëindigen van hydraulische cilinders en voor heftrucks bestemde voorzetklemmen, daaronder begrepen de fabricage van onderdelen van hydraulische cilinders en voorzetklemmen, in voege als bij dagvaarding is vermeld, zulks op straffe van verbeurte van een daarbij vermelde dwangsom,

2e. zich ervan te onthouden reeds vervaardigde hydraulische cilinders en voor heftrucks bestemde voorzetklemmen, alsmede onderdelen van deze cilinders en voorzetklemmen ten verkoop aan te bieden, af te leveren en/of in het verkeer te brengen, zulks evenzeer op straffe van verbeurte van een dwangsom, als nader daarbij vermeld,

en 3e. zich er in de toekomst van te onthouden cilinders en klemmen, als voormeld, alsmede onderdelen daarvan te vervaardigen, die berusten op een verwaringswekkende nabootsing van de overeenkomstige producten van Cascade; ook dit weder op straffe van verbeurte van een nader aangegeven dwangsom;” dat Cascade daartoe stelde:

„dat Cascade in haar fabriek hydraulische cilinders in velerlei typen, alsmede verschillende typen van zogenaamde voorzetapparatuur voor heftrucks vervaardigt; dat Cascade bij de vorenbedoelde fabricage gebruik maakt van technische vindingen en „know-how” waaraan wetenschappelijke onderzoekingen en een fabricage-ervaring van vele jaren ten grondslag liggen, niet slechts van Cascade doch ook van de met haar gelieerde Cascade Corporation, gevestigd te Portland, Oregon, Verenigde Staten; dat de directeur en aandeelhouder van Blanken, K. Blanken, voordat hij omstreeks maart 1962 zijn huidige werkkring opvatte, gedurende de periode van 1 okt. 1960 tot 6 jan. 1962 in dienst van Cascade is werkzaam geweest als productie leider, in welke hoedanigheid hij zeer nauw met de Directie van Cascade heeft samengewerkt; dat vorenbedoelde K. Blanken in deze functie bij Cascade een volledig overzicht had van het geheel productieproces en bekend werd met alle daarbij toegepaste vindingen en „know-how” en ook met de commerciële bedrijfsgeheimen van Cascade; dat K. Blanken na beëindiging van zijn dienstbetrekking bij Cascade de NV Blanken en Ritsema heeft opgericht tezamen met zekere Ritsema, die eigenaar was van een te Hilversum gevestigde machinefabriek;

dat Blanken gedurende de zomer van 1962 in opdracht van Cascade orders voor enige partijen onderdelen heeft uitgevoerd doch sedertdien geen enkele relatie tussen partijen heeft bestaan, daar gebleken was dat bij voortdurende werknemers, waaronder technisch hoog gekwalificeerd personeel, in dienst van Cascade hun betrekking beëindigden om in dienst te treden van Blanken; dat Cascade sedert maart 1963 heeft ervaren, dat Blanken zich bezighoudt met de vervaardiging en verkoop van hydraulische cilinders en voorzetapparatuur voor heftrucks die een praktisch volslagen nabootsing vormen van de cilinders en voorzetapparatuur die Cascade vervaardigt en verkoopt; dat Blanken onder meer hefcylinders, telescoopcilinders, kantelcilinders, voorzetklemmen en voorzetklemmen met dwarsverplaatsing fabricceert zoals aangeduid in de bij deze betekende Cascade-prijscourant, welke producten zonder technische noodzaak tot in de kleinste details zijn gecopieerd van de overeenkomstige Cascade-producten en Blanken zelfs bepaalde modelnummers en Engelse onderdeelaanduidingen van Cascade klakkeloos heeft overgenomen; dat Blanken bovendien op nabootsing berustende onderdelen der in de dagvaarding aangeduide producten vervaardigt en naar alle waarschijnlijkheid als zodanig ten verkoop aanbiedt en verkoopt aan afnemers althans voormalige afnemers van Cascade die voor door Cascade geleverde producten vervangende of aanvullende onderdelen behoeven en zelfs van haar navolging van Cascade tegenover

derden geen geheim maakt, integendeel aan cliënten van Cascade heeft medegedeeld „dat zij in staat is om alle Cascade-producten te fabriceren“;

dat de vorenbedoelde slaafse navolging van Cascade-producten door Blanken een onrechtmatig handelen jegens Cascade oplevert en Cascade daarvan grote schade dreigt te ondervinden;“;

dat de President, nadat Blanken verweer had gevoerd, de vordering van Cascade bij vonnis van 5 juni 1964 heeft toegewezen;

dat Blanken van dit vonnis in hoger beroep is gekomen, en het Hof te Amsterdam vervolgens bij het bestreden arrest van 16 dec. 1964 het vonnis van de President heeft vernietigd en de vordering van Cascade heeft afgewezen;

dat het Hof deze afwijzing met betrekking tot de bij introductieve dagvaarding vermelde cilinders op andere gronden heeft doen steunen dan de afwijzing met betrekking tot de bij introductieve dagvaarding vermelde voorzetklemmen, welke laatstbedoelde afwijzing voor deze cassatieprocedure niet meer van belang is;

dat het Hof omtrent de cilinders heeft overwogen;

1. „dat de President bij het vonnis, waarvan beroep, het door Cascade gevorderde blijktens zijn rechtsoverwegingen heeft toegewezen, omdat hij het verwijt van Cascade aan Blanken: dat deze cilinders en onderdelen daarvan fabriceert en verkoopt, die een volslagen nabootsing zijn van Cascade-producten, immers zonder technische noodzakelijkheid tot in de kleinste bijzonderheden zijn gecopieerd van de producten van Cascade, voldoende gemotiveerd en gedocumenteerd heeft geacht en Blanken er volgens hem voorshands niet in is geslaagd zich daarvan vrij te pleiten;

2. „dat die voldoende motivering en documentatie t.a.v. de cilinders volgens de President is geleverd door: een „rapport over de vergelijking van twee fabrikaten van hydraulische cilinders met betrekking tot verwarring stichtende nabootsing“ d.d. 25 mei 1964 van Prof. Dr. Ir. W.M.J. Schlosser, met bijlagen, en een brief van Lorain-Holland Cranes te Apeldoorn van 27 mei 1964 aan Cascade, waarin eerstgenoemde mededeelt, dat zij bezoek heeft gehad van twee vertegenwoordigers van Blanken die een visitekaartje achterlieten en haar hebben aangeboden om de cilinders die Cascade bezig was te vervaardigen voor Lorain-Holland Cranes aan haar te leveren, waarbij zij een tekening van Cascade lieten zien;

3. „dat de President daarbij t.a.v. het rapport van Prof. Schlosser opmerkt: dat bij dit rapport als uitgangspunt in het bijzonder zijn genomen twee van Cascade en twee van Blanken afkomstige tekeningen, te weten:

No. 3C-750454 van Cascade d.d. 31 okt. 1962, No. 100 van Blanken d.d. 12 maart. 1963, No. 4C-S. 25149 van Cascade d.d. 18 sept. 1962 en No. 120 van Blanken d.d. 1 maart. 1963, en dat de deskundige daarin - nadat hij had gesteld, dat de tekeningen van Blanken de jongste datum dragen - tot de conclusie is gekomen, dat

1. Inderdaad een nabootsing (= namaking, navolging) kan worden geconstateerd;

2. Een verwarring stichtende gelijkheid van de cilinders als geheel, zowel als van de onderdelen, een gevolg is van deze nabootsing;

3. Bij deze nabootsing geen andere weg is ingeslagen, hetgeen zonder aan de deugdelijkheid en aan de bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, eenvoudig mogelijk zou zijn geweest; welk laatste, naar het rapport inhoudt, wordt aangetoond aan de hand van tekeningen van een alternatieve vorm der verschillende onderdelen, die had kunnen ontstaan: a. door toevallige invloeden op het ogenblik van ontwerpen, zonder aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van dit onderdeel afbreuk te doen en b. onder invloed van een streven om datgene te doen, wat redelijkerwijze mogelijk en nodig is, om te voorkomen, dat er door gelijkheid kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt;

4. „dat de President verder t.a.v. de voormelde „hoogst opvallende gelijkenissen“ heeft overwogen, dat daartoe behoren:

a) het gatenpatroon der beide zogenaamde arm-carriers, die bij soortgelijk materiaal van andere fabrikanten niet voorkomt;

b) de identiteit van de cilinders, zowel wat betreft onderdelen en afmetingen als de zelfinstellende cilinderverpakking, die typisch een Cascade-vinding is;

c) de identiteit van de controle klep, en

d) de identiteit van het frame, wat betreft de vorm, waarbij vooral opvallen de eindplaat en de wijze van cylinder-opanging;

6. „dat Blanken de navolgende grieven te dien aanzien heeft aangevoerd:

I. Ten onrechte heeft de President van de Rb. op grond van het rapport van Prof. Schlosser aangenomen, dat de tekeningen no. 100 d.d. 12 maart. 1963, resp. 120 d.d. 1 maart. 1963 van Blanken met de tekeningen No. 3C 750454 d.d. 31 okt. 1962, resp. 4C S. 25149 d.d. 18 sept. 1962 aangeven, dat zowel de beide cilinders als de onderdelen verwarringwekkende overeenkomst vertonen, welke vaststelbare grote uiterlijke en uitwendige overeenkomst alleen kan zijn ontstaan, als bij het ontwerpen van de ene cylinder de andere cylinder in materiele vorm of als tekening wordt geraadpleegd, zodat, gezien het feit, dat de tekeningen van Blanken de jongste datum dragen, er sprake is van nabootsing en een verwarringstichtende gelijkheid van de cilinders als geheel zowel als van de onderdelen, als gevolg van deze nabootsing, terwijl geen andere weg is ingeslagen, hetgeen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid geen afbreuk had behoeven te doen;

II. Ten onrechte heeft de President aangenomen, dat de door Prof. Schlosser aanbevolen alternatieven aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de desbetreffende onderdelen geen afbreuk zouden hebben gedaan;

III. Ten onrechte heeft de President het verzoek en het aanbod namens Blanken, gedaan t. t.r.z. bij pleidooi, waar het rapport van Prof. Schlosser ter tafel kwam, om dit rapport te doen beantwoorden met een deskundigenrapport, van de hand gewezen;

V. Ten onrechte heeft de President het aanbod van Blanken om met getuigenbewijs de stellingen van Cas-

cade en meer speciaal de inhoud van de door Cascade overgelegde brief van Lorain Holland Cranes, Apeldoorn d.d. 27 mei 1964 te ontzenuwen, gepasseerd; en VI. Ten onrechte heeft de President, na kennis te hebben genomen van een rapport betreffende 2 cylinders indien hij al terecht had geoordeeld, dat hier van slaafse navolging sprake was, een verbod uitgevaardigd van fabricage van cylinders en onderdelen, alsmede het verkopen, afleveren en in het verkeer brengen daarvan, zomede het op verwarringwekkende wijze vervaardigen daarvan, aangezien dit verbod veel ruimer kan worden uitgelegd, dan door de gestelde feiten kan worden gerechtvaardigd;

7. „dat onder de door de President aangevoerde gronden het aan het rapport van Prof. Schlosser ontleende en de brief van Lorain-Holland Cranes d.d. 27 mei 1964 betrekking hebben op cylinders;

8. „dat Blanken ter ondersteuning van haar eerste grief heeft aangevoerd, dat zowel de tekeningen van Cascade, als die van Blanken, waarover Prof. Schlosser in zijn rapport spreekt, betrekking hebben op cylinders, die zijn besteld en geleverd op tekening van Atlas GmbH te Frankfort, hierna te noemen Atlas, dat de tekening van Cascade, genummerd en geletterd 3C-750454 en de tekening no. 100 van Blanken zijn ontleend aan de voorschriften en tekeningen 01.23.519 en 10.03.20.02.0 van Atlas en dat evenzo tekening C.S. 25149 van Cascade en tekening 120 van Blanken zijn ontleend aan tekening T. 17.02.03.71.02.0 van Atlas;

9. „dat Atlas bij schrijven d.d. 30 juni 1964 aan Blanken - hetwelk Blanken in het geding heeft gebracht - bevestigt, dat al de cylinders, door Blanken voor haar vervaardigt, zijn vervaardigd geworden volgens de door Atlas gestelde eisen en naar haar tekeningen, waaronder de door Blanken als zodanig vermelde;

a. „dat Cascade niet heeft betwist, dat de door Prof. Schlosser vergeleken tekeningen van haar en van Blanken alle tekeningen waren, waarnaar uitsluitend cylinders voor Atlas zijn vervaardigd,

b. „dat de overeenkomst, welke Prof. Schlosser heeft geconstateerd tussen de door hem onderzochte tekeningen van Cascade en Blanken, ook een gevolg kan zijn geweest van het volgen door Blanken van haar door Atlas verstrekte tekeningen, waarnaar tevoren door Cascade voor Atlas vervaardigde cylinders zijn gefabriceerd,

c. „dat Cascade, die dit laatste wel betwijfelt, doch niet met zekerheid heeft ontkend, heeft aangevoerd, dat door Atlas aan Blanken verstrekte tekeningen in feite tekeningen van haar zijn geweest, waarnaar zij indertijd opdrachten van Atlas, die zelf op dit gebied niet technisch onderlegd is, heeft uitgevoerd met inachtneming van speciale wensen van laatstgenoemde, voor zover dit technisch mogelijk was,

d. „dat echter - al ware dit juist en zelfs al ware Blanken ermede op de hoogte, dat die door Atlas aan haar verstrekte tekeningen in feite tekeningen van Cascade waren - dit een en ander niet wegneemt, dat er geen verwarringwekkende gelijkenis kan zijn geweest, daar Atlas met de herkomst volkomen op de hoogte was en

afnemers van Atlas Atlas' producten en geen Cascade- of Blanken-producten kopen,

e. „dat daarom voormeld rapport van Prof. Schlosser geen bewijs oplevert voor het door Blanken fabriceren enz. van cylinders, die een verwarringwekkende nabootsing waren van door Cascade gefabriceerde cylinders;

10. „dat de eerste grief derhalve in zoverre is gegrond en uit het vorenstaande tevens volgt, dat in het midden kan worden gelaten, wat er zij van de tweede en de derde grief, daar na het hiervoren overwogene niet meer van belang is, in hoeverre Blanken een andere weg had kunnen inslaan met betrekking tot de door Prof. Schlosser bedoelde cylinders en of de President aan Blanken de gelegenheid had moeten geven tot het uitbrengen van een ander deskundige-rapport;

11. „dat, nu het bewijs, dat de President aan het rapport van Prof. Schlosser heeft ontleend, is komen weg te vallen, de brief van Lorain-Holland Cranes d.d. 27 mei 1964 op zichzelf geen voldoende grondslag oplevert, om voorshands aan te nemen, dat Blanken van Cascade nagebootste cylinders ten verkoop heeft gefabriceerd enz., daar Blanken de inhoud van deze brief heeft ontkend en een bewijsvoering daaromtrent meer tijd zou nemen, naar te verwachten valt, dan in dit kort geding kan worden toegestaan,

„dat in verband hiermede de vijfde grief van Blanken geen verdere behandeling meer behoeft, voor zover Blanken er zich daarbij over beklagt, dat de President is voorbijgegaan aan zijn aanbod de inhoud van deze brief door getuigen te ontzenuwen;

29. „dat uit hoofde van het althans gedeeltelijk gegrond zijn van de eerste grief, in voege als hiervoren is overwogen, het vonnis, waarvan beroep, niet in stand kan blijven, en aan Cascade alsnog haar vorderingen moeten worden ontzegd;

30. „dat daarom de zesde grief verder buiten beschouwing kan blijven;”;

O. dat Cascade deze beslissing met het navolgende middel van cassatie heeft bestreden:

„Schending van het recht en van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, een en ander zoals in het bijzonder vervat in de artt. 1401, 1402 en 1403 BW, 175 Gw., 20 en 69 Wet RO, 48, 59, 134, 289, 291, 292, 295, 343, 347, 348, 349 en 353 Rv.; doordien het Hof op de in het bestreden arrest vervatte gronden, welke geacht moeten worden hier woordelijk te zijn ingelast, heeft vernietigd het beroepen vonnis, in kort geding gewezen door de President der Rb. te Amsterdam, en aan Cascade heeft ontzegd hare bij inleidende dagvaarding tegen Blanken ingestelde vorderingen, waarbij het Hof omtrent deze vorderingen, voor zover deze betrekking hebben op vervaardiging en verkoop door Blanken van hydraulische cylinders, die volgens de stellingen van Cascade een nabootsing zijn van door haar vervaardigde en verkochte cylinders, heeft overwogen en beslist als hierboven is vermeld;

Ten onrechte, immers:

a) Voor de onrechtmatigheid van nabootsing door Blanken van door Cascade vervaardigde cylinders is onder de door het Hof vastgestelde en/of in het midden

gelaten omstandigheden niet, althans niet noodzakelijk vereist, dat door die nabootsing en de daardoor veroorzaakte gelijkenis der producten verwarring kon ontstaan. In het onderhavige geval, waarin het Hof in het midden heeft gelaten of - en mitsdien verondersteltenderwijs ervan uit is gegaan dat - Blanken met betrekking tot hydraulische cilindres zonder technische noodzaak de overeenkomstige Cascade-producten had gecopieerd - en dus de nabootsing had kunnen vermijden zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar producten afbreuk te doen -, heeft Cascade onder meer de navolgende feiten en omstandigheden gesteld, welke stellingen eveneens door het Hof in het midden zijn gelaten:

1) dat Cascade bij fabricage van haar producten gebruik maakt van technische vindingen en „know-how” waaraan wetenschappelijke onderzoeken en een fabricage-ervaring van vele jaren ten grondslag liggen, niet slechts van Cascade doch ook van de met haar gelieerde Cascade Corporation, gevestigd te Portland, Oregon, Verenigde Staten;

2) dat de directeur en tevens aandeelhouder van Blanken, K. Blanken, voordat hij omstreeks maart 1962 zijn huidige werkkring opvatte, gedurende de periode van 1 okt. 1960 tot 6 jan. 1962 in dienst van Cascade is werkzaam geweest als productieleider, in welke hoedanigheid hij zeer nauw met de Directie van Cascade heeft samengewerkt;

3) dat vorenbedoelde K. Blanken in deze functie bij Cascade een volledig overzicht had van het gehele productieproces en bekend werd met alle daarbij toegepaste vindingen en „know-how” en ook met de commerciële bedrijfsgeheimen van Cascade;

4) dat K. Blanken na beëindiging van zijn dienstbetrekking bij Cascade de NV Blanken en Ritsema heeft opgericht tezamen met een zekere Ritsema, die eigenaar was van een te Hilversum gevestigde machinefabriek;

5) dat vervolgens bij voortduring werknemers, waaronder technisch hoog gekwalificeerd personeel, in dienst van Cascade hun betrekking beëindigden om in dienst te treden bij Blanken;

6) dat alle door Atlas aan Blanken verstrekte tekeningen in feite tekeningen van Cascade zijn geweest, waarnaar deze indertijd opdrachten van Atlas, die zelf op dit gebied niet technisch onderlegd is, heeft uitgevoerd met inachtneming van speciale wensen van laatstgenoemde, voor zover dit technisch mogelijk was;

7) dat Blanken ermee op de hoogte was, dat die door Atlas aan haar verstrekte tekeningen in feite tekeningen van Cascade waren.

Nabootsing van eens anders producten, welke vermeden had kunnen worden zonder afbreuk te doen aan deugdelijkheid en bruikbaarheid van de eigen producten, kan in een geval waarin de nabootser zich daartoe in staat heeft gesteld op een wijze en onder omstandigheden als Cascade blijkt het vorenstaande heeft aangevoerd, ook dan onrechtmatig zijn, indien daardoor geen verwarring bij afnemers kan ontstaan. Het Hof had derhalve de hierboven onder 1 tot en met 7 genoemde feiten en omstandigheden in zijn beoordeling

behoren te betrekken en niet op de enkele grond, dat de gelijkenis van de in het rapport van Prof. Schlosser bedoelde cilindres geen verwarring kon verwekken, betekenis voor dit geding mogen ontzeggen aan bedoeld rapport en in verband hiermede tevens aan de ten processe overgelegde brief van Lorain-Holland Cranes d.d. 27 mei 1964.

Door bij de beoordeling van de vorderingen van Cascade voormelde, door haar aangevoerde feiten en omstandigheden niet mede in aanmerking te nemen en daarover gemotiveerd te beslissen, heeft het Hof in elk geval zijn arrest niet naar den eis der wet met redenen omkleed en/of zijn taak als appelrechter miskend.

b) Indien (gevaar voor) verwarring in het onderhavige geval een noodzakelijk vereiste is voor de onrechtmatigheid van de gestelde nabootsing, is het Hof uitgegaan van een onjuiste opvatting omtrent dit vereiste, door te overwegen dat de in het rapport van Prof. Schlosser geconstateerde gelijkenis van door Blanken geproduceerde cilindres met overeenkomstige producten van Cascade, geen verwarringwekkende gelijkenis kan zijn geweest, daar Atlas met de herkomst volkomen op de hoogte was en afnemers van Atlas Atlas' producten en geen Cascade- of Blanken-producten kopen.

Aldus heeft het Hof miskend, dat voor de onrechtmatigheid van de gestelde nabootsing geenszins beslissend is, of daardoor verwarring omtrent de herkomst der producten kon ontstaan, aangezien de ter zake dienende vraag is, of de door nabootsing veroorzaakte gelijkenis van Blanken-cilindres met dienovereenkomstige Cascade-cilindres tengevolge heeft of kan hebben dat deze producten door het in aanmerking komende publiek worden verward, welke verwarring mogelijk is ook al is dit publiek bekend met de herkomst dier producten.

De omstandigheid, dat de door Prof. Schlosser vergeleken cilindres van partijen volgens 's Hof's vaststelling alleen voor Atlas zijn vervaardigd, sluit ook geenszins uit, dat onder het in aanmerking komende publiek, waarbij verwarring kan ontstaan, anderen dan Atlas zijn begrepen, waaronder potentiële afnemers aan wie dezelfde of soortgelijke cilindres zouden worden verkocht of aangeboden en die bij aankoop of aanbieding Blanken-cilindres niet van Cascade-cilindres zouden kunnen onderscheiden, al zouden zij van de herkomst dier producten op de hoogte zijn.

Uitgaande van een onjuist begrip „verwarring”, heeft het Hof voorts ten onrechte geoordeeld, dat bij afnemers van Atlas-producten (dat wil zeggen van eindproducten, zoals heftrucks, waarin Cascade- of Blankencylindres zijn verwerkt) geen verwarring kan ontstaan, omdat deze afnemers Atlas-producten en geen Cascade- of Blanken-producten kopen. Gaat men uit van het ter zake dienende begrip verwarring, dan kan deze zich ondanks genoemde omstandigheid wel degelijk bij afnemers of potentiële afnemers van Atlas-producten voordoen, namelijk indien zij Atlas-producten, voorzien van Blanken-cilindres, niet kunnen onderscheiden van Atlas-producten, voorzien van Cascade-cilindres.

Hetzelfde geldt voor afnemers of potentiële afnemers van door andere fabrikanten dan Atlas geproduceerde eindproducten, waarin dezelfde of soortgelijke Blanken- of Cascade-cylinders zouden zijn verwerkt. Zelfs al zouden deze eindproducten duidelijk onderling of van Atlas-producten verschillen, dan nog kunnen afnemers of potentiële afnemers daarvan door de gestelde nabootsing in verwarring komen, in het bijzonder indien hun keuze van een bepaald eindproduct door de daarin verwerkte cilindres wordt bepaald.";

met betrekking tot dit middel:

O. dat het Hof blijkens het arrest heeft aangenomen:

- a) dat ter beantwoording van de vraag of bewezen is, dat Blanken zich aan onrechtmatige nabootsing van de door Cascade vervaardigde cilindres had schuldig gemaakt, alleen van belang is het door Cascade overgelegde rapport van Prof. Schlosser (rechtsoverwegingen 7 en volgende);
- b) dat dit rapport betrekking had op tekeningen van Cascade en Blanken waarnaar uitsluitend cilindres voor Atlas volgens door Atlas gestelde eisen werden vervaardigd (rechtsoverwegingen 9 en 9a);
- c) dat Blanken voor de fabricage van de door haar aan Atlas te leveren cilindres tekeningen van Atlas heeft gekregen (rechtsoverwegingen 9a, 9b en 9c);
- d) dat Atlas met de herkomst van de aan haar geleverde cilindres volkomen op de hoogte was en er te dien zake dus geen verwarring kan ontstaan (rechtsoverwegingen 9d en 9e);

O. t.a.v. het eerste onderdeel:

dat, wat er ook zij van de aan dit onderdeel ten grondslag liggende stelling, dat nabootsing van eens anders producten, welke vermeden had kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de eigen producten, onder bepaalde omstandigheden ook onrechtmatig kan zijn indien daardoor geen verwarring bij afnemers kan ontstaan, de door Cascade in dit onderdeel onder 1) tot en met 5) omschreven feiten en omstandigheden geen grond geven de ten processe bedoelde nabootsing van cilindres door Blanken - welke nabootsing blijkens het vorenoverwogene in cassatie alleen nog van belang is voor zover zij betreft de vervaardiging door Blanken van cilindres voor Atlas - onrechtmatig te achten;

dat deze nabootsing ook niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt, indien, zoals Cascade in dit onderdeel onder 6) en 7) stelt, de door Blanken voor de fabricage van deze cilindres gebruikte, haar door Atlas verstrekte tekeningen in feite tekeningen van Cascade zouden zijn en Blanken hiervan op de hoogte zou zijn geweest, daar het Blanken vrijstond gebruik te maken van deze haar door Atlas ter uitvoering van de haar door Atlas gegeven fabricage-opdracht verstrekte tekeningen;

dat het eerste onderdeel mitsdien faalt;

O. t.a.v. het tweede onderdeel:

dat het Hof niet bewezen heeft geacht, dat Blanken aan anderen dan Atlas cilindres heeft geleverd welke geheel overeenkwamen met de door Cascade vervaardigde cilindres, en dientengevolge in dit geding de vraag, of bij andere afnemers van Blanken of bij afnemers van andere fabrikanten dan Atlas verwarring ter zake van door

Blanken vervaardigde cilindres zou kunnen ontstaan, niet meer aan de orde is;

dat voorts uit het door beide partijen aangevoerde blijkt, dat partijen in hun verhouding tot Atlas toeleveringsbedrijven waren voor een onderdeel van de door Atlas gefabriceerde en in de handel gebrachte eindproducten;

dat van een op grond van de mogelijkheid van verwarring onrechtmatige nabootsing, behoudens wellicht in bijzondere omstandigheden, waaromtrent niets is gesteld, t.a.v. de afnemers van het eindproduct niet kan worden gesproken, ook niet indien die afnemers van het eindproduct niet op de hoogte zijn van de herkomst van de verschillende onderdelen, of de onderdelen van verschillende herkomst niet van elkaar kunnen onderscheiden;

dat derhalve ook het tweede onderdeel vruchteloos wordt voorgesteld;

Verwerpt het beroep;

Veroordeelt eiseres tot enz.

Conclusie wnd. A-G Mevr. Mr. Minkenhof.

In dit kort geding heeft eiseres - voortaan te noemen Cascade - gevorderd, dat verweerster - Blanken - de fabricage zou beëindigen van hydraulische cilindres en voor heftrucks bestemde voorzetklemmen, daaronder begrepen onderdelen van een en ander, er zich voorts van zou onthouden deze artikelen ten verkoop aan te bieden, af te leveren en in het verkeer te brengen, en er zich in de toekomst van zou onthouden cilindres en klemmen als voormeld en onderdelen daarvan te vervaardigen, die berusten op een verwarringwekkende nabootsing van de overeenkomstige producten van Cascade.

De president heeft de vordering toegewezen. In hoger beroep zijn evenwel aan Cascade haar vorderingen ontzegd en wel, wat de voorzetklemmen betreft op grond van de overweging, dat voorshands niet was gebleken, dat Blanken door wijzigingen in vormgeving of in afmetingen of op andere punten de opvallende gelijkenis teniet had kunnen doen, zonder daarmede afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of duurzaamheid van het apparaat, en met betrekking tot de cilindres op grond dat het in het geding gebracht deskundigenrapport geen bewijs oplevert voor het door Blanken fabriceren enz. van cilindres, die een verwarringwekkende nabootsing zijn van de door Cascade gefabriceerde cilindres.

Het gaat in cassatie uitsluitend om de cilindres.

Pp. en het Hof hebben zich bij de beoordeling van deze zaak gesteld op de basis van Uw arresten van 26 juni 1953, NJ 1954 no. 90, met noot van Houwing, Ars Aequi 1953/54 blz. 10, met noot van Hijmans van den Bergh (Hijskraan), 21 dec. 1956, NJ 1960 no. 414, met noot H.B., Ars Aequi 1960/61 blz. 19, met noot Van der Grinten (drukasbak) en 8 jan. 1960, NJ 1960 no. 415, met noot H.B., Ars Aequi 1960/61, met noot Van der Grinten (Scrabble). In laatstgenoemd arrest overwoog Uw Raad (ongeveer gelijkluidend) aan het Hijskraanarrest: „dat nabootsing van het product van een concurrent - onverminderd de door deze aan de Oc-

trooiwet 1910, Stb. 313, of aan de Auteurswet 1912 te ontnemen rechten - alleen dan indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht".

In casu heeft Cascade een rapport van Prof. Schlosser in het geding gebracht, inhoudende, dat de cylinders van Blanken een verwarringstichtende nabootsing waren van die van Cascade, terwijl het mogelijk ware geweest bij de constructieve vormgeving een andere weg in te slaan, zonder daardoor afbreuk te doen aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid van de constructie. Dit rapport was gebaseerd op aan Prof. Schlosser verstrekte tekeningen, welke hij had vergeleken. Blanken stelde, door Cascade niet betwist, dat de door Prof. Schlosser vergeleken tekeningen van haar en van Cascade, alle tekeningen waren, waarnaar uitsluitend cylinders voor een bepaalde afnemer, Atlas, waren vervaardigd. Deze tekeningen, aldus Blanken, waren haar door Atlas verstrekt, teneinde naar die tekeningen de cylinders te maken en de cylinders van Cascade, waarop het rapport van Prof. Schlosser betrekking had, waren eveneens naar door Atlas verstrekte tekeningen vervaardigd, waaraan de vergaande overeenstemming zou zijn toe te schrijven. Cascade stelde daartegenover, dat die door Atlas aan Blanken verstrekte tekeningen in feite tekeningen van Cascade waren, waarnaar zij tevoren voor de op dit terrein technisch niet onderlegde Atlas cylinders had gemaakt en dat Blanken daarmee op de hoogte was. Het Hof overwoog, dat al ware dit laatste juist, dit niet wegnam, dat er geen verwarringwekkende gelijkenis kan zijn geweest, omdat Atlas met de herkomst op de hoogte was en afnemers van Atlas Atlasproducten kopen en geen Cascade- of Blankenproducten. Op die grond achtte het Hof het rapport van Prof. Schlosser geen bewijs opleveren voor het fabriceren door Blanken van cylinders, die een verwarringwekkende nabootsing waren van de cylinders van Cascade.

Het is na Uw bovengenoemde arresten een punt van discussie geweest of uit de woorden „alleen dan" in die arresten gebezigd zou moeten worden afgeleid, dat volgens Uw Raad nabootsing, die geen verwarring sticht nimmer onrechtmatig kan worden geacht. Men zie hierover Bodenhausen NJ 1954 blz. 365 en 383, Croon BIE 1954 blz. 156, preadviezen NJV 1963 van Slagter (blz. 112 v) en Beekhuis (blz. 27). Ik voor mij meen niet, dat de hiergenoemde uitlegging juist is en het komt mij voor, dat de geciteerde overweging alleen betrekking heeft op het zuivere geval van nabootsing op zichzelf, zonder enig begeleidend verschijnsel en de vraag dus nog openlaat of verwarringsgevaar een noodzakelijk element is van onrechtmatig nabootsen of dat ook nabootsen zonder verwarringsgevaar onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig is. Het middel onder a houdt in, dat het laatste het geval zou zijn en noemt een aantal omstandigheden, welke zich in casu zouden voordoen en het nabootsen ook zonder verwarringsgevaar onrechtmatig zouden maken.

Omstandigheden welke het nabootsen begeleiden kunnen in het algemeen worden onderscheiden in twee categorieën, nl. die welke op zichzelf reeds aanleiding geven tot het aanwezig achten van een onrechtmatige daad, zoals het uitlokken of gebruikmaken van wanprestatie van personeel van de concurrent of het afhandig maken van bedrijfsgeheimen, en zodanige die op zichzelf een neutraal karakter dragen, bijv. de uitgebreide mate waarin nagebootst is of het feit dat de nabootsing door een concurrent geschied is. Tussenin zouden dan nog liggen omstandigheden, waarbij iets is geschied, dat „hoewel misschien nog niet onrechtmatig, toch tegen de grens van het ongeoorloofde aan ligt" (Beekhuis t.a.p.), doch de onderscheiding wordt dan wel erg subtiel.

Ik zou menen, dat de begeleidingsverschijnselen, welke op zichzelf al een onrechtmatigheid inhouden kunnen doen concluderen tot de onrechtmatigheid van nabootsing ook zonder verwarringsgevaar, doch dat de bovenbedoelde „neutrale" begeleidingsverschijnselen een op zichzelf volgens het criterium van Uw Raad niet-onrechtmatige nabootsing niet tot een onrechtmatige kunnen maken. De „tegen de grens van het ongeoorloofde aanliggende" omstandigheden mag ik dan, naar ik meen, wel terzijde laten, omdat naar mij voorkomt, al de omstandigheden welke Cascade in zijn cassatiemiddel sub a aanvoert tot de categorie van de neutrale moeten worden gerekend.

Ad 1. Dat Cascade bij haar fabricage gebruik maakt van technische vindingen en kennis, waaraan wetenschappelijke onderzoekingen en een fabricage-ervaring van vele jaren ten grondslag liggen, van haarzelf en van de met haar gelieerde Amerikaanse Cascade Corporation maakt het nabootsen niet onrechtmatig. Deze onderzoekingen en ervaring geven geen aanspraak op bescherming, voorzover de wet (octrooi) deze niet geeft. Ieder die iets vervaardigt, steunt op de ervaring en de kennis van zijn voorgangers en deze weer op die van de hunne. Daar is de technische vooruitgang op grondvest en dat dient ook in het algemeen belang niet te worden tegengegaan (zie Baumbach-Hefermehl Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht 9e druk blz. 397).

De sub 2-5 genoemde feiten, dat de directeur van Blanken gedurende ruim 15 maanden als productie leider bij Cascade heeft gewerkt, daar een volledig overzicht had van het gehele productieproces en bekend werd met alle daarbij toegepaste vindingen en kennis en met de commerciële bedrijfsgeheimen van Cascade, dat hij vervolgens met Ritsema de thans-verweerster heeft opgericht en dat bij voortdurende werknemers, w.o. technisch hoog gekwalificeerd personeel uit de dienst van Cascade overgingen in die van Blanken, zijn naar mijn oordeel eveneens omstandigheden van de bovenbedoelde neutrale aard, die de op zichzelf geoorloofde nabootsing niet tot een onrechtmatige maken. Ik merk hierbij op, dat niet is gesteld dat Blanken en de genoemde werknemers zich aan enigerlei wanprestatie of onrechtmatige daad hebben schuldig gemaakt, bijv. door overtreding van een concurrentiebeding, onrechtmatig verbreken van de arbeidsverhouding of uitlokken

van een of ander. Noch is gesteld, dat er causaal verband zou bestaan tussen de kennis van de commerciële bedrijfsgeheimen en de vervaardiging van de litigieuze cylinders voor Atlas. Het ontslag nemen door personeel en het in dienst treden - juist van technisch hoog gekwalificeerd personeel - bij een verwant bedrijf is een normale gebeurtenis, evenals het oprichten van een eigen zaak op het terrein van de vroegere werkkring door een voormalig geëmployeerde, waaruit - eveneens normale - concurrentie met de vroegere werkgever voortvloeit.

(6-7) Ook het namaken van cylinders. op door Atlas verstrekte tekeningen, die naar Blanken wist, vroeger door Cascade waren gemaakt dunkt mij niet onrechtmatig. Wie op bestelling van een opdrachtgever voor deze naar een eigen gemaakte tekening iets vervaardigd, ontleent daaraan niet het recht ook volgende exemplaren te maken, behoudens bijzondere omstandigheden bijv. een overeenkomst met die opdrachtgever, waarvan hier geen sprake is; en een ander, die opdracht krijgt naar diezelfde tekeningen copieën te vervaardigen, doet m.i. niets onrechtmatigs. Alles behoudens eventueel auteursrecht, dat hier niet aan de orde is.

Ook al de genoemde omstandigheden tezamen geven m.i. geen onrechtmatig karakter aan de nabootsing. Ik merk hierbij nog op, dat het hier bij de Atlas cylinders niet gaat om het in het verkeer brengen van imitatie-Cascade-cylinders, maar om het vervaardigen van bepaalde copieën voor degenen die het origineel in zijn bezit heeft. Dit zijn twee verschillende dingen en het Hof heeft m.i. terecht het tweede niet als bewijs aangenomen voor het eerste.

Het eerste onderdeel van het middel acht ik derhalve niet gegrond.

Het tweede onderdeel gaat er van uit, dat gevaar voor verwarring een noodzakelijk vereiste is voor de onrechtmatigheid van de gestelde nabootsing, doch het verwijt het Hof, dat het ten onrechte deze verwarring reeds daarom afwezig heeft geacht, omdat Atlas met de herkomst van de cylinder in quaestie op de hoogte was. Niet alleen Atlas komt hier volgens dit onderdeel van het middel in aanmerking, ook eventuele andere afnemers aan wie dezelfde of soortgelijke cylinders zouden worden verkocht of aangeboden, niet te onderscheiden van Cascade-cylinders. Het komt mij voor, dat hier uit het oog wordt verloren, dat het in casu slechts gaat om bewijs, te ontleen aan de tekening betreffende door Atlas bestelde en aan Atlas geleverde cylinders en dat daarom soortgelijke aan anderen te leveren cylinders terecht er buiten zijn gelaten.

Voorts wordt in dit onderdeel betoogd, dat het Hof ten onrechte de afnemers van Atlasproducten, wat het ontstaan van verwarring betreft, buiten beschouwing heeft gelaten, omdat deze Atlas-producten kopen en geen Blanken- of Cascade-producten. De verwarring, waarin bedoelde afnemers zouden kunnen geraken, doordat zij Atlas-producten met cylinders van Cascade niet zouden kunnen onderscheiden van Atlas-producten voorzien van cylinders van Blanken, zou m.i. alleen dan in aanmerking komen, indien zou zijn gesteld of gebleken,

dat zodanige afnemers aan de herkomst van dit onderdeel bijzonder belang zouden hechten, hetgeen wel mogelijk is, maar niet voor de hand ligt. In deze procedure is dit niet aan de orde gekomen, zodat het Hof er geen rekening mede behoefde te houden.

Ik heb de eer te concluderen tot verwerping van het beroep, met veroordeling van de eiseres in de op de cassatie gevallen kosten.
