

IN NAAM DER KONINGIN

218

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.003.145\01
Rolnummer (oud) : 06/1398

Rolnummer rechtbank : 06/813

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 13 oktober 2009

inzake

Maria Andrea Huiskens-Linssen, tevens h.o.d.n. **W&M Agenturen (Nederland)**,
wonende te Maaseik, België,
appellante,
hierna te noemen: **Huiskens**,
advocaat: **mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt**,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht **Baby Dan Productions A/S**,
gevestigd te Låsby, Denemarken,
geïntimeerde,
hierna te noemen: **Baby Dan**,
→ advocaat: **mr. A.H. de Hilster**.

Het geding

Bij exploit van 16 februari 2005 is **Huiskens** in hoger beroep gekomen van het tussen haar als gedaagde en **Baby Dan** als eiseres gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 1 december 2004.

Bij memorie van grieven heeft **Huiskens**, onder overlegging van producties, vier grieven tegen het vonnis aangevoerd.

Bij memorie van antwoord heeft **Baby Dan** de grieven bestreden.

Partijen hebben hun procesdossiers overgelegd en arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in het bestreden vonnis onder 1.1 en 1.2 vastgestelde feiten zijn in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. Tegen de overweging van de rechtbank dat **Baby Dan** door overlegging van producties heeft aangetoond dat zij de **Danamic** reeds voor het modeldepot van **Huiskens** op de markt had gebracht en dat dit voortbrengsel in de belanghebbende kring bekendheid heeft genoten (rov. 10) is geen grief gericht, zodat dit in hoger beroep eveneens als vaststaand feit geldt.

Zaaknummer: 105.003.145\01

2

2. Het gaat in deze zaak, kort gezegd, om het volgende. Huiskens heeft op 4 december 1991 een internationaal depot (DM/021 339) verricht voor het model van een traphek en een bijbehorend sluitmechanisme met gelding voor, onder meer, de Benelux. Baby Dan vordert, voor zover thans nog van belang, de nietigheid van dit depot uit te spreken voor het Beneluxgebied, met doorhaling van de inschrijving. Zij stelt daartoe dat zij al vóór 4 december 1991 hekjes genaamd Danamic op de markt bracht die nieuwheidschadelijk zijn voor het modeldepot van Huiskens en subsidiair dat het sluitmechanisme van het gedeponeerde hekje uitsluitend technisch is bepaald. De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis haar eerdere vonnis 'herroepen' uitsluitend ten aanzien van de kostenveroordeling, het vonnis voor het overige bekrachtigd en de kosten gecompenseerd.
3. Grief I is gericht tegen de verwerping door de rechtbank van het beroep van Huiskens op het ontbreken van belang van Baby Dan bij haar vordering. In de toelichting op de grief stelt Huiskens dat 'het litigieuze model' sinds 1995 niet meer wordt geproduceerd en bovendien al sinds 1995 niet meer voldoet aan de wettelijke norm. Hekjes volgens het gedeponeerde model of daarop inbreukmakende hekjes mogen dus niet in Nederland worden geproduceerd en/of verhandeld. Baby Dan ondervindt dan ook geen enkele hinder van de modelregistratie van Huiskens. Baby Dan beroept zich met een ander doel op de nietigheid van het modeldepot: Huiskens heeft het model genoemd in een verweer (oppositie?) tegen een octrooiaanvraag van Baby Dan voor het sluitingsmechanisme. Dit octrooi is nog steeds niet verleend. Baby Dan dient voor haar beroep op nietigheid een rechtens relevante reden te hebben, welke niet kan bestaan uit zuiver 'pesten', aldus de toelichting.
4. Het hof is van oordeel dat de omstandigheid dat Baby Dan, naar zij stelt, reeds voor de depotdatum een hekje produceerde dat nieuwheidsschadelijk is voor het modeldepot van Huiskens en Huiskens niettemin haar modeldepot wenst te handhaven, een voldoende belang voor Baby Dan bij haar vordering oplevert. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat Huiskens een concurrent van Baby Dan is en vergelijkbare producten op de markt brengt. Deze klacht faalt dus.
5. Grief II is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat uit onderdeel 2 van het depot niet kan worden afgeleid dat het model boven en onder een vierkante buis heeft en dat bij onderdeel 3 uit de gedeponeerde tekening niet kan worden waargenomen dat de handgreep aan de bovenzijde plat is. Huiskens legt in dit verband afdrukken over van de originele foto's op grond waarvan het model is geregistreerd. Zowel uit de modelregistratie als de originele foto's blijkt volgens haar duidelijk dat het model boven en onder vierkante buizen heeft en dat de handgreep aan de bovenzijde plat is. Grief III komt op tegen het oordeel van de rechtbank dat ondanks enkele verschillen het uiterlijk van beide hekjes in hoofdzaak overeenstemt en dat, daar het hier ondergeschikte verschillen betreft, niet is voldaan aan het vereiste van nieuwheid.
6. Het hof stelt voorop dat de kenmerkende eigenschappen van het model uit het depot moeten blijken. In deze zaak geldt nog artikel 4 aanhef en onder 3 BTMW zoals dit tot 1 december 2003 luidde: *'Door het depot van een tekening of model wordt geen uitsluitend recht verkregen indien: (...) 3. de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model onvoldoende uit het depot blijken'* (per 1 december 2003 gewijzigd in artikel 4 aanhef en onder f BTMW, thans artikel 3.6 aanhef en onder f

Zaaknummer: 105.003.145\01

3

BVIE; het betreft geen materiële wijzigingen). Deze bepaling dient te worden uitgelegd in het licht van het aan de BTMW ten grondslag liggende beginsel dat het register een volledig overzicht moet geven van al hetgeen beschermd is door die wet en aldus bezien ten doel heeft te waarborgen dat het depot voor derden, die daarvan kennis nemen, met voldoende duidelijkheid aangeeft welke elementen voor het uiterlijk waarvoor bescherming wordt verlangd, bepalend zijn (BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 785).

7. Wat daarvan zij, ook al zou uit het depot moeten worden afgeleid dat het model boven en onder een vierkante buis heeft, omdat aan het uiteinde van de buizen een rechte hoek zichtbaar is, en dat de handgreep van het model aan de bovenzijde plat is, is het hof van oordeel dat het model niet voldoet aan het nieuweheidsvereiste. Daartoe overweegt het hof het volgende.
8. Volgens het in deze zaak toepasselijke recht, zoals dat gold tot 1 december 2003, moet het uiterlijk van het voortbrengsel nieuw zijn (artikel 1 BTMW (oud); vgl. thans artikel 3.1 lid 1 BVIE). Een model is niet nieuw indien binnen een periode van vijftig jaren voorafgaande aan het depot een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont in de belanghebbende kring in de Benelux feitelijke bekendheid heeft genoten (artikel 4 lid 1 onder a BTMW (oud)). Zoals hiervoor onder 1 is overwogen, staat vast dat het traphek Danamic van Baby Dan reeds voor de depotdatum in de belanghebbende kring feitelijke bekendheid genoot in de Benelux. De Danamic is een traphek dat door middel van rubberen doppen, die door moeren dienen te worden aangedraaid, in de af te sluiten opening wordt geklemd. In het L-vormige frame is een 'deur' aanbracht, voorzien van een sluitingsmechanisme. Het sluitingsmechanisme werkt aldus dat de deur door middel van een rubberen dop wordt vastgeklemd tussen de muur en het L-vormige frame door de handgreep aan de bovenzijde van de deur naar beneden te duwen. Dit blijkt uit de als productie 3 bij inleidende dagvaarding overgelegde tekening van de Danamic ('annexe 4'), behorend bij het rapport van het Laboratoire Nationale d'Essais van 13 december 1990, en de door Baby Dan als productie 9 bij akte van 3 maart 2004 overgelegde catalogus. Het uiterlijk van het door Huiskens deponerende model, dat eveneens een traphek betreft dat in een opening wordt geklemd en door middel van een 'deur' geopend kan worden, wordt gekenmerkt door een sluitingsmechanisme en een L-vormig frame die vergelijkbaar zijn met die van de Danamic. In het licht van deze kenmerken is het hof van oordeel dat verschillen in de vorm van de spijlen en de buizen alsmede die van de handgreep – rond of vierkant, plat of afgerond – van ondergeschikte betekenis zijn, immers niet eraan in de weg staan dat de totaalindrukken van de hekjes overeenkomen. De conclusie luidt dan ook dat voor zover het uiterlijk van het gedeponeerde model niet technisch is bepaald, het slechts ondergeschikte verschillen vertoont met het reeds bekende traphek Danamic van Baby Dan.
9. In de inleiding van de memorie van grieven klaagt Huiskens dat de rechtbank de grondslag van de vordering heeft verlaten respectievelijk heeft uitgebreid, dan wel buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden, door haar oordeel niet zuiver toe te spitsen op de stellingen van Baby Dan met betrekking tot het sluitingsmechanisme van het model van Huiskens, maar het gehele model te vergelijken met de Danamic. Volgens Huiskens moet dit als 'formele Grief I' worden beschouwd. Deze

Zaaknummer: 105.003.145\01

4

vergelijking heeft geleid tot toewijzing van de vordering, aldus Huiskens.

10. Het hof overweegt als volgt. Baby Dan heeft bij de inleidende dagvaarding van 8 september 2000 gevorderd de nietigheid van het (gehele) depot uit te spreken. Deze klacht faalt dus.
11. In de inleiding van de memorie van grieven brengt Huiskens voorts als 'formele Grief II' naar voren dat de rechtbank het volledige modeldepot nietig heeft verklaard, terwijl sprake is van een meervoudige modelregistratie, te weten een traploos verstelbaar metalen traphekje (onderdeel 1) en het hekje met een vast L-frame (onderdeel 2 en 3). Het traphekje van onderdeel 1 heeft geen slot. Een eventuele nietigverklaring kan dus slechts de onderdelen 2 en 3 van het meervoudig depot kunnen betreffen, aldus Huiskens.
12. Het hof overweegt dat, hoewel het hier nog toepasselijke artikel 19 BTMW (oud) bepaalde dat de nietigverklaring, vrijwillige doorhaling of afstand steeds betrekking moest hebben op de tekening of het model in zijn geheel, aangenomen wordt dat bij meervoudige depots de nietigverklaring beperkt kan worden tot één van de in dat meervoudige depot opgenomen tekeningen en modellen (vgl. ten aanzien van vrijwillige doorhaling artikel 18 lid 1 BTMW (oud)). Baby Dan erkent dat zij zich nimmer op nietigheid van onderdeel 1 (1.1 en 1.2) heeft beroepen; zij heeft haar vorderingen louter op de onderdelen 2 en 3 gericht. Het hof zal het vonnis dan ook op dit punt vernietigen. Omdat in het dictum van het bestreden vonnis het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 13 maart 2002 wordt herroepen uitsluitend ten aanzien van de kostenveroordeling, ziet het hof aanleiding het dictum in zijn geheel opnieuw uit te spreken.
13. Grief IV is gericht tegen de compensatie van de proceskosten. Volgens Huiskens heeft de rechtbank de vordering van Baby Dan ten onrechte toegewezen.
14. Deze grief is in zoverre gegrond dat de rechtbank ten onrechte de vordering in haar geheel, dus ook voor onderdeel 1 van het modeldepot, heeft toegewezen. De gedeeltelijke gegrondheid van deze grief kan evenwel niet leiden tot vernietiging van de beslissing over de proceskosten in eerste aanleg. Ook het hof is van oordeel dat die proceskosten moeten worden gecompenseerd, zij het om een andere reden, te weten dat partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld.
15. Nu Baby Dan in het petium van de inleidende dagvaarding haar vordering niet heeft beperkt tot onderdelen 2 en 3 van het modeldepot van Huiskens, heeft de rechtbank de vordering ook voor onderdeel 1 toegewezen en was Huiskens genoodzaakt hoger beroep in te stellen. Het hof ziet om die reden aanleiding de kosten van het hoger beroep eveneens te compenseren.

Beslissing

Het hof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 1 december 2002,

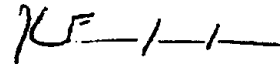
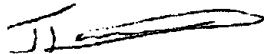
Zaaknummer: 105.003.145\01

5

en, opnieuw rechtdoende,

- spreekt uit de nietigheid van de voor het Beneluxgebied uit de onderdelen 2 en 3 van het Internationaal depot met nummer DM/021339 van 4 december 1991 voortvloeiende rechten;
- spreekt uit de doorhaling van de inschrijving van onderdelen 2 en 3 van het depot voor zover het de voor het Beneluxgebied uit het internationaal depot voortvloeiende rechten, respectievelijk de designatie van het Beneluxgebied betreft;
- compenseert de kosten van het geding in eerste aanleg aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- compenseert de kosten van het hoger beroep aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 oktober 2009 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. A.H. de Hilster
Advocaat van: app./geint.
De griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage