

Hoge Raad, 31 mei 1991, Borsumij v Stenman (Raamuitzetter)



SLAAFSE NABOOTSING

Maatstaf onrechtmatigheid

- Niet alleen bij éénlijnsprestatie: nabootsing van product van concurrent in beginsel rechtmatig, maar uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent te kort schiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt

Onderdeel 2 van het middel (...) verwijft het hof toepassing van een verkeerde maatstaf. Het gaat ervan uit dat van onrechtmatig handelen van Borsumij slechts sprake kan zijn wanneer Borsumij profiteert van een prestatie die van dien aard is dat zij op een lijn valt te stellen met prestaties die toekenning van een absoluut recht van intellectuele eigendom rechtvaardigen. Het onderdeel faalt omdat het miskent dat het in het onderhavige geval gaat om nabootsing van een stoffelijk produkt van een concurrent en dat alsdan heeft te gelden dat nabootsing weliswaar in beginsel vrijstaat wanneer dat produkt niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, doch dat dat beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent te kort schiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt ([HR 1 dec. 1989, NJ 1990, 473](#)).

Duur bescherming

- Einde duur octrooibeschermt niet van belang
Het onderdeel miskent dat het systeem van het octrooi-recht (...)wel meebrengt dat na afloop van de bescherming uit hoofde van het octrooi ieder tot toepassing van de uitvinding gerechtigd is, maar dat dit systeem geenszins een vrijbrief inhoudt voor concurrenten van de uitvinder om alsdan, ook wanneer dat voor de toepassing van de uitvinding niet nodig is, de vorm die de uitvinder aan zijn produkt heeft gegeven na te bootsen. Het hof heeft derhalve terecht geoordeeld dat de omstandigheid dat het model van Stenman gedurende de looptijd van het octrooi bescherming heeft genoten op zichzelf — het hof zegt ‘zonder meer’ — niet meebrengt dat dat model na het verstrijken van de octrooitermijn geen bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing meer verdient
- aan stelsel of geschiedenis van modelrecht (BT-MW) geen argument te ontfanen om aan te nemen

dat, anders dan voor de inwerkingtreding van de BTMW het geval was, de op grond van art. 1401 verleende of te verlenen bescherming van een model tegen slaafse nabootsing thans in tijdsduur moet worden beperkt.

Onderdeel 4 bevat voorts een beroep op (reflexwerking van) de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW), welke aan een gedeponeerd model een bescherming verleent voor een maximum termijn van 15 jaar. Bij de beoordeling van dit beroep moet worden vooropgesteld dat het hier gaat om een model als bedoeld in art. 25 BTMW dat voor de inwerkingtreding van de BTMW reeds krachtens art. 1401 BW werd beschermd. De bepalingen van de BTMW zijn alsdan niet van toepassing, zoals het onderdeel ook tot uitgangspunt neemt. Wat het onderdeel betoogt is dat het feit dat de BTMW voor de gedeponeerde modellen een maximale bescherming van 15 jaar kent, tot gevolg moet hebben dat ook de bescherming op grond van het gemene, nationale recht in tijdsduur tot 15 jaar moet worden beperkt. Het stelsel en de geschiedenis van de totstandkoming van de BTMW geven evenwel aan dit betoog geen steun. De overgangsbepaling van art. 25 BTMW houdt, voor zover hier van belang, in dat een model als het onderhavige de bescherming krachtens de nationale wetgeving ook verder (dat wil zeggen ook na de inwerkingtreding van de BTMW) blijft genieten. De memorie van toelichting bij art. 25 spreekt van ‘onverkort blijven bestaan’ van de bescherming (van oude modellen) uit hoofde van de nationale wetgeving na het in werking treden van de BTMW. De Beneluxwetgever heeft derhalve voor reeds bestaande modellen de uit het nationale recht voortvloeiende bescherming onverkort gehandhaafd. Indien het wenselijk zou zijn geacht die ‘oude’ modelbescherming in tijdsduur te beperken, had het voor de hand gelegen dat daarvoor in de overgangsbepalingen van de BTMW een voorziening zou zijn getroffen; daarvan is evenwel geen sprake. Van belang is bovendien dat de bescherming van een model krachtens de BTMW anders van karakter en met name ruimer is dan die welke op grond van art. 1401 ter zake van slaafse navolging wordt gegeven. De BTMW doet immers door het eerste depot een uitsluitend recht op een model ontstaan dat de houder de bevoegdheid geeft zich tegen iedere inbreuk, als omschreven in art. 14 lid 1, te verzetten. Daarbij is, anders dan bij de actie uit art. 1401, niet vereist dat de nabootsing gevaar voor verwarring bij het publiek doet ontstaan, noch dat de nabootser zonder aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid afbreuk te doen een andere vormgeving had kunnen kiezen. Tegenover de beperking in tijdsduur staat derhalve een sterkere, en in rechte eenvoudiger te handhaven, bescherming.

- Geen beperking duur bescherming tegen slaafse nabootsing – slaafse nabootsingsbescherming is anders dan verlening van een absoluut recht

Anders dan verlening van een absoluut recht door de wetgever, roept de hoger omschreven, in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing niet een monopoliepositie in het leven. Het gaat immers slechts om het verbod verwarring

te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt niet nodig is

Tenslotte bepleit het onderdeel, mede blijkens de toelichting, de bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing in tijdsduur te beperken met het argument dat, zoals algemeen is aanvaard en ook in de memorie van toelichting bij de BTMW is vermeld, monopolieposities voor onbepaalde tijd in het handelsverkeer onwenselijk zijn.

Dit argument miskent in de eerste plaats dat de praktijk in de regel geen behoefte eraan heeft een model voor langere tijd te beschermen. Een model wordt immers — zoals ook in de onderhavige zaak het geval is — veelal al vrij spoedig, op grond van commerciële overwegingen en om in te spelen op veranderingen in smaak en mode, vervangen door een ander, nieuwer model.

Beslissend is echter dat het argument van het onderdeel berust op een onjuist uitgangspunt. Anders dan verlening van een absoluut recht door de wetgever, roept de hoger omschreven, in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing niet een monopoliepositie in het leven. Het gaat immers slechts om het verbod verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt niet nodig is. Dientengevolge beperkt deze bescherming de concurrenten niet in hun vrijheid om het produkt in kwestie te vervaardigen en te verhandelen; zij belet hen enkel daarbij onoirbaar te werk te gaan door onnodig gevaar voor verwarring bij het publiek te scheppen. Een beperking van de bescherming als door het onderdeel voorgestaan, die tot gevolg zou hebben dat een concurrent na afloop van een octrooi niet alleen de uitvinding van zijn concurrent mag toepassen maar ook het model van diens produkt onnodig (en in het onderhavige geval, naar het hof heeft vastgesteld, opzettelijk klakkeloos) zou mogen nabootsen om daarmee ongestraft bij het publiek de indruk te wekken dat die nabootsing van de uitvinder afkomstig is, is dan ook niet in het belang van een eerlijke mededinging.

Vindplaatsen: IER 1991, nr. 47, p. 116, m.nt. Vriesendorp; NJ 1992, 391, m.nt. Verkade, BIE 1992, nr. 15, p. 50, m.nt. Steinhauser

Hoge Raad, 31 mei 1991

(W. Snijders, C.Th. Hermans, W.E. Haak, S. Boekman en W.J.M. Davids)

(...)

Borsumij Bouwspecialiteiten BV, te Etten-Leur, eiseres tot cassatie, adv. Mr. S.A. Boele, tegen

Stenman Holland BV, te Veenendaal, verweerster in cassatie, adv. Mr. J.M.L.F. Keijser.

(...)

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie — verder te noemen Stenman — heeft bij exploit van 23 juli 1987 eiseres tot cassatie — verder te noemen Borsumij — te zamen met de Ko-

ninklijke Borsumij Wehry NV en Borsumij Internationaal BV gedagvaard voor de Rb. Breda en, na wijziging van eis, gevorderd:

1. gedaagden — ieder afzonderlijk — te verbieden:

— elke slaafse nabootsing van produkten van Stenman, in het bijzonder haar raamuitzetters,

— elk gebruik, in het verkeer brengen, verkopen, verhuren of anderszins verhandelen, dan wel voor een ander aanbieden of in voorraad houden van raamuitzetters die vallen onder de partij die gedaagden in 1980 hebben gekocht en sindsdien in voorraad hebben gehouden en die vielen onder de beschermingsomvang van Stenmans Nederlands octrooi 133 703;

2. gedaagden — ieder afzonderlijk — te bevelen:

— binnen een week na betekening van het te wijzen vonnis alle exemplaren van bedoelde partij raamuitzetters aan Stenman ter vernietiging over te dragen, dan wel voor eigen rekening te (doen) vernietigen,

— binnen een week na betekening van het te wijzen vonnis alle afnemers van raamuitzetters uit bedoelde partij alsmede degenen aan wie deze raamuitzetters zijn aangeboden een schrijven omtrent het onrechtmatig handelen van gedaagden met het verzoek tot teruggave van bedoelde raamuitzetters aan hun leveranciers te zenden, met bevel tot afgifte aan Stenman respectievelijk vernietiging van deze raamuitzetters,

— binnen een week na bedoelde vernietiging (en) aan Stenman een verklaring van de deurwaarder over te leggen, houdende een beschrijving van de wijze waarop vernietiging heeft plaatsgehad en opgave van de vernietigde aantallen,

— binnen een week na betekening van het te wijzen vonnis aan Stenman een opgave te verstrekken van naam en adres van de fabrikant waar zich matrijzen en gereedschappen bevinden die voor de imitatie-raamuitzetters zijn vervaardigd,

— binnen vier weken na betekening van het te wijzen vonnis aan Stenman ter controle een lijst over te leggen van alle afnemers van imitatie-raamuitzetters, met vermelding omtrent leverdata en geleverde aantallen; dit alles onder verbeurte van diverse dwangsommen;

3. te verklaren voor recht dat niet onrechtmatig is wanneer Stenman aan haar afnemers een schrijven zendt, inhoudende een door haar raadsman te vervaardigen samenvatting van de overwegingen en een citaat van het dictum van het te wijzen vonnis;

4. gedaagden — hoofdelijk — te veroordelen:

— tot vergoeding van de door hun handelen aan Stenman toegebrachte schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

— tot vergoeding van door hun handelen door de afnemers van Stenman — voor zover deze imitatie-raamuitzetters van gedaagden betrokken hebben — te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Nadat gedaagden tegen de vorderingen verweer hadden gevoerd, heeft de rechtbank bij vonnis van 6 sept. 1988 Stenman niet ontvankelijk verklaard in haar vorderingen voor zover ingesteld namens haar afnemers, de vorderingen voor zover gericht tegen de Koninklijke

Borsumij Wehry NV en Borsumij Internationaal BV afgewezen en voorts aan Borsumij bewijs opgedragen. Tegen dit vonnis heeft Borsumij hoger beroep ingesteld bij het Hof 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 10 juli 1989 heeft het hof het bestreden vonnis bekrachtigd en de zaak verwezen naar de Rb. Breda ter verdere afdoening.

(...)

3. Beoordeling van het middel

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(1) Door (de rechtsvoorgangster van) Stenman is rond 1966 een zogenaamde raamuitzetter ontwikkeld en in de handel gebracht onder de naam Assaflex, voor welke raamuitzetter in 1972 Nederlands octrooi is verleend.

(ii) In 1980 heeft Borsumij een partij in Taiwan vervaardigde raamuitzetters in Nederland op de markt gebracht, die inbreuk maakten op genoemd octrooi.

(iii) Na protest van Stenman tegen deze octrooi-inbreuk zijn onderhandelingen gevolgd tussen Stenman, Borsumij en Koninklijke Borsumij Wehry NV (thans moeder en destijds mede-directrice van Borsumij), resulterende in afspraken die zijn verwoord in een brief van 10 nov. 1980.

(iv) Borsumij heeft vervolgens de betreffende raamuitzetters niet meer in Nederland op de markt gebracht, tot 31 maart 1987, op welke datum de wettelijke geldigheidsduur van Stenmans octrooi op de Assaflex was verstreken.

Na deze datum heeft Borsumij raamuitzetters, afkomstig uit de partij van 1980, voor een prijs die ongeveer 40% bedraagt van de prijs die Stenman voor haar Assaflex rekent, in Nederland in de handel gebracht.

3.2. Stenman heeft aan haar vorderingen, voor zover thans nog van belang, ten grondslag gelegd dat de door Borsumij wederom in het verkeer gebrachte raamuitzetters een volstrekte kopie zijn van Stenmans Assaflex, terwijl Borsumij, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar raamuitzetter afbreuk te doen, zelfs met toepassing van het niet langer beschermde constructieve principe van de Assaflex, aan haar raamuitzetter een ander uiterlijk had kunnen geven en dat Borsumij, door dit na te laten, nodeloos verwarring sticht bij de afnemers van raamuitzetters en daardoor onrechtmatig handelt. Zij heeft zich in dit verband mede beroepen op inferieure kwaliteit van de imitatie-Assaflex en op de (aanmerkelijk lagere) prijs waarvoor Borsumij die imitatie-Assaflex aanbiedt.

De rechtbank heeft de vorderingen van Stenman gebaseerd op slaafse navolging in beginsel toewijsbaar geoordeeld, maar Borsumij toegelaten tot het bewijs van haar, door Stenman betwiste, stelling dat de tussen partijen op 10 nov. 1980 gesloten overeenkomst inhield dat het Borsumij vrijstond om de litigieuze uitzetters op de markt te brengen in landen waar na het sluiten van voormelde overeenkomst het octrooirecht verviel, en dat daarom een beroep op slaafse navolging aan Stenman niet meer toekwam.

De door Borsumij tegen dit vonnis aangevoerde grieven zijn door het hof verworpen.

3.3. 's Hof's verwerping van de grieven III en IV wordt door het middel niet bestreden. Dientengevolge staat thans ten processe vast dat Borsumij voor haar raamuitzetter een andere vormgeving had kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan afbreuk te doen, alsmede dat er tussen de Assaflex en de door Borsumij in het verkeer gebrachte raamuitzetter verwarringsgevaar bestaat bij het in aanmerking komende publiek: afnemers van raamuitzetters, beoordelaars/controleurs van een juiste uitvoering van bestekvoorschriften en consumenten (kopers of huurders van huizen).

3.4. Onderdeel 2 van het middel — onderdeel 1 bevat geen klacht — verwijt het hof toepassing van een verkeerde maatstaf. Het gaat ervan uit dat van onrechtmatig handelen van Borsumij slechts sprake kan zijn wanneer Borsumij profiteert van een prestatie die van dien aard is dat zij op een lijn valt te stellen met prestaties die toekenning van een absoluut recht van intellectuele eigendom rechtvaardigen.

Het onderdeel faalt omdat het miskent dat het in het onderhavige geval gaat om nabootsing van een stoffelijk produkt van een concurrent en dat alsdan heeft te gelden dat nabootsing weliswaar in beginsel vrijstaat wanneer dat produkt niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, doch dat dat beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent te kort schiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt ([HR 1 dec. 1989, NJ 1990, 473](#)). Het hof heeft derhalve de juiste maatstaf toegepast.

3.5. Onderdeel 3 heeft slechts belang indien de in onderdeel 2 verdedigde maatstaf zou moeten worden aangelegd. Dat is evenwel niet het geval. Het onderdeel kan daarom niet slagen.

3.6. Onderdeel 4 betoogt — ervan uitgaande dat de Assaflex omstreeks 1966 in Nederland op de markt is gebracht — dat aan de vormgeving van de Assaflex geen bescherming meer toekomt 'gelet op de maximale beschermingsduur ingevolge de BTMw van 15 jaar en ingevolge de Rijsoctrooiwet van 20 jaar' en bevat de klacht dat het hof een betoog van deze strekking ten onrechte heeft verworpen.

3.7. Het beroep dat het onderdeel doet op de beperkte duur van de bescherming van de uitvinding, kan niet slagen. Het onderdeel miskent dat het systeem van het octrooirecht — kort gezegd: een in de tijd beperkt uitsluitend recht van de uitvinder dat deze bescherming geeft, gekoppeld aan de eis van openbaarmaking van de uitvinding zodat derden daarop kunnen voortbouwen — wel meebrengt dat na afloop van de bescherming uit hoofde van het octrooi ieder tot toepassing van de uitvinding gerechtigd is, maar dat dit systeem geenszins een vrijbrief inhoudt voor concurrenten van de uitvinder om alsdan, ook wanneer dat voor de toepassing van de uitvinding niet nodig is, de vorm die de uitvinder aan zijn produkt heeft gegeven na te bootsen.

Het hof heeft derhalve terecht geoordeeld dat de omstandigheid dat het model van Stenman gedurende de looptijd van het octrooi bescherming heeft genoten op zichzelf — het hof zegt ‘zonder meer’ — niet meebrengt dat dat model na het verstrijken van de octrooitermijn geen bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing meer verdient.

3.8. Onderdeel 4 bevat voorts een beroep op (reflexwerking van) de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW), welke aan een gedeponeerd model een bescherming verleent voor een maximum termijn van 15 jaar.

Bij de beoordeling van dit beroep moet worden vooropgesteld dat het hier gaat om een model als bedoeld in art. 25 BTMW dat voor de inwerkingtreding van de BTMW reeds krachtens art. 1401 BW werd beschermd. De bepalingen van de BTMW zijn alsdan niet van toepassing, zoals het onderdeel ook tot uitgangspunt neemt.

Wat het onderdeel betoogt is dat het feit dat de BTMW voor de gedeponeerde modellen een maximale bescherming van 15 jaar kent, tot gevolg moet hebben dat ook de bescherming op grond van het gemene, nationale recht in tijdsduur tot 15 jaar moet worden beperkt.

Het stelsel en de geschiedenis van de totstandkoming van de BTMW geven evenwel aan dit betoog geen steun. De overgangsbepaling van art. 25 BTMW houdt, voor zover hier van belang, in dat een model als het onderhavige de bescherming krachtens de nationale wetgeving ook verder (dat wil zeggen ook na de inwerkingtreding van de BTMW) blijft genieten. De memorie van toelichting bij art. 25 spreekt van ‘onverkort blijven bestaan’ van de bescherming (van oude modellen) uit hoofde van de nationale wetgeving na het in werking treden van de BTMW. De Beneluxwetgever heeft derhalve voor reeds bestaande modellen de uit het nationale recht voortvloeiende bescherming onverkort gehandhaafd. Indien het wenselijk zou zijn geacht die ‘oude’ modelbescherming in tijdsduur te beperken, had het voor de hand gelegen dat daarvoor in de overgangsbepalingen van de BTMW een voorziening zou zijn getroffen; daarvan is evenwel geen sprake.

Van belang is bovendien dat de bescherming van een model krachtens de BTMW anders van karakter en met name ruimer is dan die welke op grond van art. 1401 ter zake van slaafse navolging wordt gegeven. De BTMW doet immers door het eerste depot een uitsluitend recht op een model ontstaan dat de houder de bevoegdheid geeft zich tegen iedere inbreuk, als omschreven in art. 14 lid 1, te verzetten. Daarbij is, anders dan bij de actie uit art. 1401, niet vereist dat de nabootsing gevaar voor verwarring bij het publiek doet ontstaan, noch dat de nabootser zonder aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid afbreuk te doen een andere vormgeving had kunnen kiezen. Tegenover de beperking in tijdsduur staat derhalve een sterkere, en in rechte eenvoudiger te handhaven, bescherming.

Een en ander leidt tot de conclusie dat niet aan stelsel of geschiedenis van de BTMW een argument valt te ontleunen om aan te nemen dat, anders dan voor de inwerkingtreding van de BTMW het geval was, de op

grond van art. 1401 verleende of te verlenen bescherming van een model tegen slaafse nabootsing thans in tijdsduur moet worden beperkt.

3.9. Tenslotte bepleit het onderdeel, mede blijkens de toelichting, de bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing in tijdsduur te beperken met het argument dat, zoals algemeen is aanvaard en ook in de memorie van toelichting bij de BTMW is vermeld, monopolieposities voor onbepaalde tijd in het handelsverkeer onwenselijk zijn.

Dit argument miskent in de eerste plaats dat de praktijk in de regel geen behoefte eraan heeft een model voor langere tijd te beschermen. Een model wordt immers — zoals ook in de onderhavige zaak het geval is — veelal al vrij spoedig, op grond van commerciële overwegingen en om in te spelen op veranderingen in smaak en mode, vervangen door een ander, nieuwer model.

Beslissend is echter dat het argument van het onderdeel berust op een onjuist uitgangspunt. Anders dan verlening van een absoluut recht door de wetgever, roept de hoger omschreven, in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing niet een monopoliepositie in het leven. Het gaat immers slechts om het verbod verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt niet nodig is. Dientengevolge beperkt deze bescherming de concurrenten niet in hun vrijheid om het produkt in kwestie te vervaardigen en te verhandelen; zij belet hen enkel daarbij onoirbaar te werk te gaan door onnodig gevaar voor verwarring bij het publiek te scheppen. Een beperking van de bescherming als door het onderdeel voorgestaan, die tot gevolg zou hebben dat een concurrent na afloop van een octrooi niet alleen de uitvinding van zijn concurrent mag toepassen maar ook het model van diens produkt onnodig (en in het onderhavige geval, naar het hof heeft vastgesteld, opzettelijk klakkeloos) zou mogen nabootsen om daarmee ongestraft bij het publiek de indruk te wekken dat die nabootsing van de uitvinder afkomstig is, is dan ook niet in het belang van een eerlijke mededinging.

3.10. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat onderdeel 4 faalt, evenals onderdeel 5 voor zover het klaagt over het gewicht dat het hof heeft gehecht aan het ‘klakkeloos’ en ‘opzettelijk’ karakter van de nabootsing. Voor het overige mist onderdeel 5 belang, omdat het hof zijn oordeel over de onrechtmatigheid van de nabootsing niet heeft gebaseerd op zijn constatering dat Borsumij zijn nabootsend produkt heeft aangeboden voor een aanmerkelijk lagere prijs dan die van het produkt van Stenman.

Onderdeel 6 dat zich wederom op de looptijd van het octrooi beroept, stuit af op hetgeen hiervoor onder 3.7 is overwogen.

3.11. De onderdelen 7 en 8 richten zich tegen oordelen van het hof die gebaseerd zijn op 's hofs waardering van de feiten en niet blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting. Die oordelen zijn niet onbegrijpelijk en behoeft geen nadere motivering. Deze beide onderdelen falen derhalve eveneens.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Borsumij in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stenman begroot op *f* 456,30 aan verschotten en *f* 2500 voor salaris.

Conclusie Advocaat-Generaal Strikwerda

(...)

1. Sinds 31 maart 1987 brengt Borsumij (thans eiseres tot cassatie) in Nederland een raamuitzetter op de markt die een getrouwe kopie vormt van een door Stenman (thans verweerster in cassatie) rond 1966 ontwikkelde en onder de naam Assaflex in de handel gebrachte raamuitzetter. De wettelijke geldigheidsduur van het aan Stenman voor de Assaflex verleende Nederlandse octrooi verliep op 31 maart 1987. Aangezien de Assaflex reeds voor 1 jan. 1975 in Nederland werd verhandeld, is haar vormgeving voor bescherming door de BTMW niet vatbaar. Krachtens art. 25 BTMW is daarop het Nederlandse recht dat voor de inwerkingtreding van de BTMW bescherming verleende tegen nabootsing van produkten toepasselijk, derhalve art. 1401 BW. In cassatie kan ervan worden uitgegaan dat Borsumij aan haar raamuitzetter redelijkerwijs een andere vorm had kunnen geven zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan afbreuk te doen en dat verwarringsgevaar tussen de raamuitzetter van Borsumij en de Assaflex aanwezig is.

2. In deze procedure is Stenman met een verbodsactie op grond van art. 1401 (slafse nabootsing) tegen de handelwijze van Borsumij in het geweer gekomen. Voor zover in cassatie van belang heeft Borsumij tot haar verweer, kort gezegd, het volgende aangevoerd.

a. In een geval als het onderhavige, waarin Stenman stelt dat Borsumij onrechtmatig handelt door een nabootsing van een stoffelijk produkt van Stenman in de handel te brengen, zal van onrechtmatig handelen eerst dan sprake kunnen zijn indien — tenminste — wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een absoluut recht van intellectuele eigendom rechtvaardigen. Zulks is niet het geval, aangezien de vormgeving van de Assaflex oorspronkelijk noch nieuw is, zodat Borsumij niet heeft geprofiteerd van een prestatie van Stenman die op een lijn valt te stellen met auteursrecht of modelrecht.

b. Ook al zou het uiterlijk van de Assaflex in beginsel worden beschermd door art. 1401 BW, dan is die bescherming niet onbeperkt in de tijd. De maximale beschermingsduur van de BTMW van 15 jaar heeft invloed op de vanaf ca. 1966 door art. 1401 BW aan het uiterlijk van de Assaflex verleende bescherming en staat aan toewijzing van de door Stenman in 1987 ingestelde vordering in de weg.

c. Aangezien Stenman reeds de volle beschermingsduur van de Rijksoctrooiwet voor haar Assaflex heeft genoten, komt haar thans geen bescherming op grond van art. 1401 BW meer toe.

3. Evenals in eerste aanleg de Rechtbank Breda, heeft in hoger beroep het Hof 's-Hertogenbosch de handelwijze van Borsumij jegens Stenman onrechtmatig geoordeeld.

Met betrekking tot het onder a bedoelde verweer van Borsumij sluit het hof zich aan bij het oordeel van de rechtbank die overwoog (p. 5, 3e alinea van het vonnis):

‘Waar de octrooirechten voor een produkt zijn verlopen, staat het weliswaar aan een ieder vrij de in het octrooi omschreven constructieve principes toe te passen, en komt aan de ontwerper/uitvinder geen bescherming van dat principe meer toe, doch dit neemt niet weg dat in de wijze waarop dat constructieve principe vervolgens wordt toegepast een onrechtmatig handelen jegens de ontwerper/uitvinder gelegen is, indien door die wijze een — uit het oogpunt van deugdelijkheid en bruikbaarheid onnodig — verwarringsgevaar ontstaat.’

Voorts overweegt het hof (p. 14, 2e en 3e alinea van het arrest):

‘Daaraan doet de leer van de zgn. ‘eenlijnsprestatie’ niet af, nu die leer niet geldt voor de bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing van stoffelijke voorwerpen, doch voor de bescherming van een prestatie die weliswaar niet beschermd wordt door een absoluut recht van intellectuele eigendom, maar van dien aard is dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen. Onjuist is naar 's hofs oordeel, gebaseerd op zijn waarneming ter zitting, de stelling dat aan de vormgeving van de Assaflex-raamuitzetter geen enkele creatieve inspanning is te pas gekomen, terwijl de stelling dat enige oorspronkelijkheid of nieuwheid daaraan ontbreekt op geen enkele wijze aannemelijk is gemaakt.’

Ten aanzien van het onder b bedoelde verweer van Borsumij beslist het hof (p. 14, 4e alinea van het arrest):

‘Ook de stelling dat aan de vormgeving van de Assaflex geen bescherming meer toekomt, nu de maximum beschermingsduur van de BTMW ruim is overschreden gaat niet op nu de grond voor de bescherming is gelegen in de onrechtmatigheid van de nabootsing in kwestie en is gebaseerd op het recht van voor de BTMW.’

Het hof merkt hierbij op dat ten processe, mede naar aanleiding van desbetreffende gestelde vragen en gemaakte opmerkingen ten pleidooie in hoger beroep, voldoende is komen vast te staan, dat Borsumij de Assaflex van Stenman door een fabrikant in Taiwan klakkeloos heeft doen nabootsen (zij het zonder het ingeponste merkje aan de bovenzijde) teneinde deze voor een aanmerkelijk lagere prijs in Nederland in de handel te brengen. Dit kan voor een technische handelsonderneming gelijk Borsumij slechts betekenen dat die nabootsing opzettelijk is geschied.’

Met betrekking tot het onder c bedoelde verweer van Borsumij overweegt het hof (p. 14, 5e alinea van het arrest):

‘Ook de omstandigheid dat het model van Stenman reeds gedurende de looptijd van het octrooi bescher-

ming heeft genoten brengt zonder meer nog niet mede dat het model van Stenman na het verstrijken van de octrooitermijn geen bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing meer verdient.’

4. Tegen het arrest van het hof is Borsumij (tijdig) in cassatie gekomen met een uit acht onderdelen opgebouwd middel, dat door Stenman is bestreden met conclusie tot verwerping van het beroep in cassatie.

5. Na het inleidende onderdeel 1, dat geen klacht bevat en geen bespreking behoeft, klaagt onderdeel 2 van het middel over de verwerping door het hof van het onder a bedoelde verweer van Borsumij. Het onderdeel berust op de opvatting dat de leer van de zgn. ‘eenlijnsprestatie’ de klassieke leer inzake de nabootsing van produkten heeft vervangen, althans aangevuld.

6. Het onderdeel stuit af op HR 1 dec. 1989, NJ 1990, 473, m.nt. DWFV (Monte/Kwikform). Uit dit arrest blijkt (zie r.o. 3.4) dat de Hoge Raad vasthoudt aan de klassieke leer inzake nabootsing van produkten. Volgens de klassieke leer, zoals gevestigd door HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, m.nt. PhANH (Hyster Karry Krane I) en bevestigd door o.m. HR 21 dec. 1956, NJ 1960, 414 (Drukasbak), HR 8 jan. 1960, NJ 1960, 415, m.nt. HB (Scrabble), HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, m.nt. HB (Plastic schalen) en HR 12 juni 1970, 343, m.nt. HB (Klerenhangar), is het profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent door het nabootsen van diens produkt ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Het leerstuk van de eenlijnsprestatie, geïntroduceerd door HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191, m.nt. vNH (Holland Nautic/Decca), heeft hierin, blijkens het Monte/Kwikform-arrest, geen wijziging gebracht. Voor het onrechtmatig oordelen van nabootsing van produkten is derhalve niet (bovendien) vereist dat de prestatie waarvan geprofiteerd wordt op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een absoluut recht van intellectuele eigendom rechtvaardigen. Het hof heeft, zo volgt, niet een onjuist onrechtmatigheidscriterium aangelegd door, met de rechtbank, slechts onnodig verwarringsgevaar beslissend te achten. Onderdeel 2 moet daarom falen.

7. Onderdeel 3 kan evenmin tot cassatie leiden. Bij de klachten geformuleerd onder 3.2 en 3.3 heeft Borsumij geen belang. Voor het aannemen van onrechtmatige nabootsing is niet vereist dat het nagebootste nieuw of oorspronkelijk is. Vereist is slechts dat het nagebootste onderscheidend vermogen heeft (HR 21 dec. 1956, NJ 1960, 414, Drukasbak, en HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, Plastic schalen), hetgeen m.i. doorgaans reeds besloten ligt in de aanwezigheid van verwarringsgevaar. Zie hierover Onrechtmatige Daad, losbl., VI. nrs. 105–110 (Martens). De klacht geformuleerd onder 3.4 berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Blijkens de door onderdeel 2 aangevallen rechtsoverweging heeft het hof de leer van de eenlijnsprestatie juist niet van belang geoordeeld voor de vraag naar de rechtmatigheid van de nabootsing.

8. Onderdeel 4 bestrijdt de verwerping door het hof van het onder b bedoelde verweer van Borsumij en verwijt

het hof — kort gezegd — ten onrechte geen ‘reflexwerking’ te hebben toegekend aan de beperking in tijd van de bescherming door de BTMW (en door de Rijksocrooiwet) op de bescherming door art. 1401 BW tegen nabootsing van produkten.

9. Uit het bepaalde bij art. 14 lid 5 en bij art. 25 BTMW volgt dat voortbrengsels die voor bescherming door de BTMW vatbaar zijn en na de inwerkingtreding van deze wet bekend zijn geworden in beginsel ook alleen door de BTMW worden beschermd en dat voortbrengsels die voor de inwerkingtreding van de BTMW reeds bekend waren, zoals de Assaflex van Stenman, van bescherming door de BTMW zijn uitgesloten. Deze worden beschermd, wat Nederland betreft, door art. 1401 BW, meer bepaald door de leer inzake slaafse nabootsing van produkten als gevestigd door het Hyster Karry Krane I-arrest van de Hoge Raad.

10. Bescherming op grond van de BTMW is van beperkte duur, bescherming op grond van art. 1401 BW is in beginsel van onbeperkte duur. Is dit verschil in beschermingsomvang aanvaardbaar, nu het in beide gevallen gaat om bescherming van hetzelfde rechtsgoed?

11. Bij de totstandkoming van de BTMW heeft de wetgever dit probleem wel onder ogen gezien, maar — nogal letterlijk — op z’n beloop gelaten. In de memorie van toelichting (Trb. 1966, 292, p. 35 e.v.) wordt onderkend dat de bescherming door het gemene recht onbepaald lang kan voortduren.

‘Het is echter geenszins gewenst, dat op dit gebied monopolies van onbeperkte duur zouden bestaan. Daardoor zou er een zekere verstarring ontstaan. De in het ontwerp van wet gekozen langste tijdsduur voor het uitsluitend recht, te weten vijftien jaren, is het resultaat van afweging tussen de eigen belangen van de houder van het recht en de eisen van de vrije mededinging’ (p. 36).

Een voorziening waardoor ook de bescherming door het gemene recht aan een beperking in de tijd wordt onderworpen, wil de wetgever kennelijk toch niet treffen. In de algemene toelichting op het overgangsrecht komt een argument voor dit standpunt naar voren (p. 38):

‘(V)ermits de modellen in sterke mate door de steeds wisselende smaak van het publiek worden bepaald en dientengevolge de modellen welke geen duidelijk kunstzinnig karakter vertonen dikwijls slechts een betrekkelijk kortstondig bestaan hebben.’

In de toelichting op art. 25 wordt opgemerkt (p. 63):

‘De in een der drie Beneluxlanden verkregen bescherming uit hoofde van de nationale wetgeving zal na het in werking treden van de eenvormige wet onverkort blijven bestaan, zonder zich evenwel tot de beide andere Beneluxlanden uit te breiden. Deze wettelijke bepalingen blijven onverminderd van kracht op deze modellen.’

Het lijkt mij te ver gaan om in de woorden ‘onverkort blijven bestaan’ en ‘onverminderd van kracht blijven’ als opvatting van de wetgever van de BTMW te lezen

dat de bescherming door het gemene recht niet aan een beperking in de tijd behoort te worden onderworpen.

12. Volgens Verkade (Ongeoorloofde mededinging, 2e druk 1986, p. 52) vergt oordeelsvorming over een mogelijke reflexwerking van het geschreven recht op het ongeschreven mededingingsrecht steeds een onderzoek naar de eventuele gedachte van de wetgever met betrekking tot het betrokken geval. De wetgever van de BTMW heeft het probleem van de discrepantie in beschermingsduur tussen de BTMW en het gemene recht wel onder ogen gezien, maar kennelijk voor lief genomen. Is er dan nog wel ruimte om op het punt van de beschermingsduur reflexwerking van de BTMW op het gemene recht aan te nemen?

13. In het vonnis van Pres. Rb. 's-Gravenhage 11 nov. 1987, IER 1988, p. 31/32, wordt deze vraag in ontkennde zin beantwoord:

‘De bescherming op basis van art. 1401 BW is niet in tijd gelimiteerd. Daarvan was de wetgever zich terdege bewust toen de BTMW werd ontworpen. In de gemeenschappelijke toelichting op het BTMW-wetsontwerp is nl. te lezen dat een van de bezwaren verbonden aan de bescherming op basis van art. 1401 BW, is dat die bescherming onbepaald lang kan voortduren. Om o.m. dit bezwaar te ondervangen werd juist het wetsvoorstel gedaan.’

14. Daartegenover staan krachtige argumenten voor reflexwerking. De rechtspraak van de Hoge Raad inzake het profiteren van eens anders bedrijfsdebet wordt bepaald door het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf. Vgl. Martens, a.w., nrs. 101 en 102. Zie voorts Kaufman en Wijnberg, IER 1990, p. 77–81. Tegen de achtergrond van dit beginsel is uitgangspunt in ons mededingingsrecht dat profiteren in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet als de concurrent daarvan schade ondervindt. Niet onrechtmatigheid is hoofdregel, onrechtmatigheid uitzondering. Vgl. HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Holland Nautic/Decca), r.o. 4.3 slot. Slechts op grond van bijkomende omstandigheden kan profiteren onrechtmatig worden geoordeeld. Daarbij gaat het om een afweging van de betrokken maatschappelijke belangen en past de rechter terughoudendheid.

Bij profiteren door nabootsing van produkten van de concurrent geldt als zo'n bijkomende, onrechtmatigheid constituerende omstandigheid, dat degene die profiteert nodeloos verwarring sticht (de leer van het Hyster Karry Krane I-arrest). Tegenover dit belang om gevrijwaard te blijven van nodeloos verwarring stichtende nabootsing van produkten door de concurrent, staat het belang dat het 'geenszins gewenst is, dat op dit gebied monopolies van onbepaalde duur zouden bestaan' (MvT BTMW, p. 36). Bij een afweging van deze belangen, met inachtneming van de vereiste terughoudendheid, kan tijdsverloop de onrechtmatigheidsfactor van het nodeloos verwarring stichten m.i. neutraliseren. De maximale beschermingsduur van de BTMW biedt, minst genomen, een richtlijn voor de beantwoording van de vraag hoeveel tijd verstreken dient te zijn om de onrechtmatigheidsfactor te neutraliseren.

Een nader argument voor reflexwerking ligt daarin besloten dat toetsing van gedrag aan ongeschreven betamelijkheidsnormen niet geïsoleerd behoort te staan van het geschreven recht. Geschreven normen weerspiegelen wat volgens de wetgever de maatschappelijke zorgvuldigheid betaamt. Uit de BTMW blijkt als opvatting van de wetgever dat na verloop van 15 jaar nabootsing van de vormgeving van eens anders produkt, ook indien nabootsing klakkeloos en opzettelijk geschiedt, maatschappelijk niet meer onaanvaardbaar is te achten. Deze opvatting van de wetgever mag niet nalaten invloed te hebben op de toetsing van gedrag aan het ongeschreven, op betamelijkheidsnormen berustende mededingingsrecht. In deze zin Hof 's-Gravenhage 14 sept. 1989, IER 1990, p. 75.

Beperking van de beschermingsduur in het kader van art. 1401 BW is ook mogelijk. De rechtspraak van de Hoge Raad inzake de eenlijnsprestatie zinspeelt daarop. Zie HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Holland Nautic/Decca), r.o. 4.3 voorlaatste alinea, en HR 24 febr. 1989, NJ 1989, 701 (Elvis Presley), r.o. 3.3 tweede alinea.

15. Op grond van dit een en ander zou ik menen dat bij de beoordeling van de vraag of nabootsing van een produkt onrechtmatig handelen oplevert in de afweging betrokken dient te worden de tijd gedurende welke reeds bescherming op grond van art. 1401 BW is genoten. Daarbij zou als maatstaf kunnen dienen of — tegen de achtergrond van de maximale beschermingsduur van de BTMW — moet worden aangenomen dat degene van wiens prestatie wordt geprofiteerd voor zijn inventiviteit, inspanningen en investeringen voldoende is beloond. Vgl. r.o. 4.3 voorlaatste alinea van het Holland Nautic/Decca-arrest. Voor reflexwerking: Hof Amsterdam 28 juni 1990, IER 1990, p. 117; Verkade, A. van Oven bundel (1981), p. 406 noot 47a; dez., Van der Grinten-bundel (1984), p. 567–569; Spoor, Oratie VU (1990), p. 62. Tegen: Limperg, Bescherming van vormgeving tegen plagiaat (1971), p. 150–152.

16. Onderdeel 4 acht ik derhalve gegrond. Voor zover het onderdeel de duurbeperking van de bescherming tegen nabootsing van produkten op grond van art. 1401 BW mede wil doen steunen op reflexwerking van de Rijksoctrooiwet, kan het echter niet worden gevolgd. De Rijksoctrooiwet is niet primair gericht op de bescherming van de vormgeving van produkten en kan, op dit stuk, dan ook in beginsel (zie hierna onder 19) geen invloed doen gelden op het gemene recht.

17. Onderdeel 5 van het middel lijkt mij te berusten op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. De aangevallen overweging van het hof heeft m.i. niet de strekking aan te geven waarom het handelen van Borsumij jegens Stenman onrechtmatig geoordeeld dient te worden (dat is volgens het hof reeds het geval doordat Borsumij onnodig verwarringsgevaar sticht), doch dient kennelijk ('hierbij') ter ondersteuning van 's hofs oordeel dat aan de BTMW, wat de beperkingsduur van de bescherming betreft, juist ook in het onderhavige geval geen reflexwerking is toe te kennen. In zijn algemeenheid acht ik het argument van het hof overigens niet steekhoudend: na het verstrijken van de maximale be-

schermingsduur van de BTMW kan tegen nabootsing niet meer worden opgetreden, ook niet indien klakkeloos en opzettelijk is nagebootst teneinde het nabootsende produkt voor een aanmerkelijk lagere prijs in de handel te brengen. Bij reflexwerking kan onder het gemene recht niet een andere maatstaf worden aangelegd.

18. Onderdeel 6 keert zich met verschillende klachten tegen de verwerping door het hof van het onder c bedoelde verweer van Borsumij en berust op de opvatting dat de omstandigheid dat het aan een produkt ten grondslag liggende constructieve principe gedurende de maximale beschermingsduur octrooibescherming heeft genoten, tot gevolg heeft althans tot gevolg kan hebben dat het uiterlijk c.q. het model van dat produkt na het verstrijken van de octrooitermen niet meer bescherming op grond van art. 1401 BW vatbaar is.

19. De opvatting waarop onderdeel 6 berust lijkt mij onjuist. De vraag of nabootsing van een produkt al dan niet geoorloofd is, is in beginsel slechts afhankelijk van de vraag of door de nabootsing nodeloos verwarring wordt gesticht, doch is niet afhankelijk van de vraag of de nabootsing (ook) schending van enig octrooirecht oplevert. Niet of niet meer geoctrooieerde produkten lenen zich derhalve in beginsel voor ongeoorloofde nabootsing. Een uitzondering geldt voor het geval waarin het geoctrooieerde constructieve principe de vormgeving van het produkt dwingend bepaalt. Na het verstrijken van de octrooitermijn is nabootsing in de regel niet ongeoorloofd, omdat het kiezen van een andere vorm aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt afbreuk zou doen. Het verwarringsgevaar wordt dan niet onnodig gesticht. In de onderhavige zaak doet zich dit geval evenwel niet voor, aangezien in cassatie tot uitgangspunt heeft te dienen dat Borsumij aan haar raamuitzetter redelijkerwijs een andere vorm had kunnen geven zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan afbreuk te doen.

20. In dit licht is 's hofs oordeel dat de omstandigheid dat het model van Stenman reeds gedurende de looptijd van het octrooi bescherming heeft genoten 'zonder meer' nog niet meebrengt dat het model van Stenman na het verstrijken van de octrooitermijn geen bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing meer verdient, onjuist noch onbegrijpelijk. Met de woorden 'zonder meer' heeft het hof kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat dit anders kan zijn, indien het geoctrooieerde principe de vorm van de Assaflex dwingend bepaalt. Onderdeel 6 kan derhalve niet slagen.

21. Onderdeel 7 klaagt er allereerst over dat het hof onbegrijpelijk heeft beslist door te oordelen dat er tenminste van mag worden uitgegaan dat nog steeds sprake is van incidentele leveringen op bestelling van de 'oude' Assaflex door Stenman. De klacht moet falen. In het licht van hetgeen van de zijde van Borsumij tijdens het pleidooi in hoger beroep is aangevoerd (zie pleitnota mr. Boele onder 24) is 's hofs (feitelijk) oordeel niet onbegrijpelijk.

22. De rechtsklacht van onderdeel 7 tegen het oordeel van het hof dat, ook wanneer slechts sprake is van incidentele leveringen op bestelling van de Assaflex door

Stenman, het op de markt brengen van de imitatie-Assaflex onrechtmatig is, nu die een deel van de omzet van Stenman afnemen, kan m.i. evenmin slagen. Met het gewraakte oordeel brengt het hof tot uitdrukking dat Stenman in de gegeven omstandigheden er nog voldoende belang bij heeft dat haar 'oude' Assaflex niet nodeloos verwarringwekkend wordt nagebootst. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting (vgl. Hof Arnhem 19 april 1988, BIE 1989, 36) en kan voor het overige, nu het berust op waardering van de feitelijke omstandigheden, in cassatie op juistheid niet nader worden onderzocht. Wel zou ik menen dat — na verwijzing — de nog maar geringe afzet van de Assaflex een rol kan spelen bij de beoordeling van de vraag of de bescherming op grond van art. 1401 BW haar temporele grens inmiddels heeft bereikt.

23. Onderdeel 8 kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Het is gericht tegen door het hof kennelijk ten overvloede gegeven overwegingen.

24. Onderdeel 4 van het middel gegrond bevindend, concludeer ik tot vernietiging van het bestreden arrest van het Hof 's-Hertogenbosch en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof ter verdere behandeling en beslissing.