

Hoge Raad, 10 maart 1995, Kinderkapperstoel

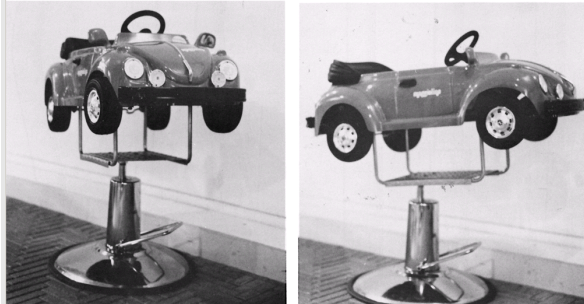
01 23910-01 68931-01/28 07 1993, 15.00 06 Haagsch Octrooibureau
Breitnerlaan 146
2596 HG 's-Gravenhage
Nederland.

02 28 07 1998

03 Clazina Adriana Anna van der Lans
04 Wijnstraat 184-188
05 3311 BZ Dordrecht, Nederland.

08 ZIE AFBEELDING(EN)

11 Kinderkapperstoel (kl 6-01).

**MODELRECHT****Nieuw model door nieuwe gebruiksfunctie**

Niet valt in te zien waarom de omstandigheid dat een voortbrengsel is samengesteld uit, onder andere, een voorwerp met oorspronkelijk een andere gebruiksfunctie, welk voorwerp reeds tevoren bekendheid genoot in de belanghebbende kring van nijverheid en handel van het Beneluxgebied, zou uitsluiten dat sprake is van een voortbrengsel met een nieuw uiterlijk, welk uiterlijk voor bescherming als model bedoeld in art. 1 BTMW in aanmerking komt.

Dit wordt niet anders wanneer het oorspronkelijke voorwerp als zodanig herkenbaar blijft en geen verandering van belang ondergaat, terwijl voorts dit voorwerp het kenmerkende bestanddeel uitmaakt van het voortbrengsel met de nieuwe gebruiksfunctie. Integendeel blijkt uit de (gemeenschappelijke) Memorie van Toelichting bij de BTMW dat het nieuweheidsver-eiste, bedoeld in art. 4, aanhef en onder 1a, in verbinding met art. 1 BTMW, niet los van de gebruiks-functie kan worden gezien. Bij art. 1 vermeldt de Memorie van Toelichting dat als algemeen uitgangspunt moet worden aangenomen dat het begrip gebruiksfunctie een der grondbeginselen vormt voor de toepassing van de wet. Bij art. 8 wordt voorts gezegd:

"Het kan voorkomen dat eenzelfde model op verschillende voortbrengselen is aangebracht: hetzelfde Schotse motief kan bijvoorbeeld worden aangebracht op behangselpapier, dassen of dekens. In dat geval gaat het om drie verschillende modellen aangezien het drie verschillende voortbrengselen betreft."

Uit een en ander vloeit voort dat aangezien een speelgoedauto en een kinderkapperstoel voortbrengselen zijn met een verschillende gebruiksfunctie, de omstandigheid dat de speelgoedauto herkenbaar blijft als onderdeel van de kinderkapperstoel, niet belet dat met betrekking tot laatstgenoemd voortbrengsel sprake kan zijn van een nieuw uiterlijk als vereist voor de bescherming als model.

Het voorgaande brengt mee dat redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan omtrent de onjuistheid van 's Hof's hiervoor weergegeven rechtsopvatting, dat indien het

oorspronkelijke voorwerp niet nieuw was als model, zulks in een situatie als door het Hof in aanmerking genomen, "ook heeft te gelden voor het ten behoeve van het gewijzigde gebruik gemodificeerde voorwerp".

Vindplaatsen: NJ1995, nr. 670, m.nt. Verkade; BIE 1998, nr. 63

Hoge Raad, 10 maart 1995

(Snijders, Korthals Altes, Heemskerk, Nieuwenhuis, Swens-Donner)

(...)

1. [X] van der Lans, te Dordrecht,
2. Hair-o-Theek Miss Men Lage Zwaluwe BV, mede handelende onder de naam Funny Chairs Junior Holland, te Dordrecht, eiseressen tot cassatie, adv. jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper,
tegen

1. Floral BV, te Eindhoven,
2. Floral Venlo BV, te Venlo, verweersters in cassatie, adv. mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

(...)

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Van der Lans c.s. - hebben bij exploit van 21 september 1993 verweersters in cassatie - verder te noemen: Floral c.s. - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Roermond en - zakelijk weergegeven - gevorderd:

1. Floral c.s. te verbieden tot het plegen van modelinbreuk door het verhandelen (in de meest ruime zin van het woord zoals nader gespecificeerd in de dagvaarding) van modellen kinderkapperstoelen die eenzelfde uiterlijk vertonen als die door Van der Lans c.s. gedeponeerde modellen;
2. en opgave van wie de inbreukmakende modellen zijn betrokken, en aan wie de inbreukmakende modellen zijn geleverd, met overlegging van correspondentie betreffende (kort gezegd) het terugroepen van de reeds geleverde stoelen;
3. alles op straffe van dwangsommen, en
4. Floral c.s. te veroordelen tot betaling van een voorschot op schadevergoeding ad f 450 per stoel.

Nadat Floral c.s. tegen de vorderingen verweer hadden gevoerd, heeft de President bij vonnis van 21 oktober 1993 de vorderingen van Van der Lans c.s. afgewezen. Tegen dit vonnis hebben Van der Lans c.s. hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Bij arrest van 1 februari 1994 heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd.

(...)

3. Beoordeling van het middel

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. Van der Lans c.s. hebben als model in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) depots verricht voor kinderkapperstoelen, bestaande uit een kant en klaar elders verkrijgbaar hydraulisch onderstel, uit een zelf ontworpen tussenframe, en uit een - eveneens kant en klaar verkrijgbare - grote kunststof speelgoedauto (trapauto), waaruit het trapme-

chanisme verwijderd is, als bovenbouw. Nadat Van der Lans c.s. dergelijke kinderkapperstoelen op de markt hadden gebracht, zijn Floral c.s. dat ook gaan doen, met gebruikmaking van een volstrekt identieke bovenbouw, een enigszins afwijkend tussenframe, en een ander type onderstel.

3.2 In dit kort geding vorderen Van der Lans c.s. dat het Floral c.s. zal worden verboden modelinbreuk te plegen door het verhandelen van modellen kinderkapperstoelen die eenzelfde uiterlijk vertonen als de door Van der Lans c.s. gedeponeerde modellen.

De President heeft de vordering afgewezen. Het Hof heeft het vonnis bekrachtigd, daartoe overwegend dat de door Van der Lans c.s. gedeponeerde modellen niet voldoen aan het nieuwheidsvereiste van de BTMW. Tegen dat oordeel keert zich het middel.

3.3 Het Hof heeft zijn oordeel vooreerst bepaald tot de kinderkapperstoel voorzien van een Ferrari speelgoedauto. Daaromtrent heeft het overwogen dat de Ferrari als speelgoedauto in de Benelux op de markt was voordat Van der Lans c.s. hun Ferrari kinderkapperstoel als model deponeerden en dat die speelgoedauto tot op zekere hoogte algemene bekendheid genoot, en dus ook in de kappersbranche bekend was. Voorts heeft het Hof in aanmerking genomen dat "in casu aan de orde (is) het gebruik, voor een ander dan het oorspronkelijke gebruiksdoel, van een fysiek reeds bestaand voorwerp, verwerkt op dusdanige wijze dat bedoeld voorwerp uiterlijk geen transformatie van belang ondergaat doch integendeel vrijwel in zijn totaliteit als het oorspronkelijke voorwerp herkenbaar is, en van het nieuwe, samengestelde voorwerp ook het kenmerkende, onderscheidende bestanddeel uitmaakt". Hieraan verbindt het Hof de volgende slotsom:

"Was het oorspronkelijke voorwerp niet nieuw als model, dan heeft dat in een situatie als hierboven geschetst ook te gelden voor de ten behoeve van het gewijzigde gebruik gemodificeerde voorwerp"

(rov. 4).

3.4 De tegen dit oordeel gerichte klachten van het middel treffen doel.

Niet valt in te zien waarom de omstandigheid dat een voortbrengsel is samengesteld uit, onder andere, een voorwerp met oorspronkelijk een andere gebruiksfunctie, welk voorwerp reeds tevoren bekendheid genoot in de belanghebbende kring van nijverheid en handel van het Beneluxgebied, zou uitsluiten dat sprake is van een voortbrengsel met een nieuw uiterlijk, welk uiterlijk voor bescherming als model bedoeld in art. 1 BTMW in aanmerking komt. Dit wordt niet anders wanneer het oorspronkelijke voorwerp als zodanig herkenbaar blijft en geen verandering van belang ondergaat, terwijl voorts dit voorwerp het kenmerkende bestanddeel uitmaakt van het voortbrengsel met de nieuwe gebruiksfunctie.

Integendeel blijkt uit de (gemeenschappelijke) Memorie van Toelichting bij de BTMW dat het nieuwheidsvereiste, bedoeld in art. 4, aanhef en onder 1a, in verbinding met art. 1 BTMW, niet los van de gebruiksfunctie kan worden gezien. Bij art. 1 vermeldt de Memorie van Toelichting dat als algemeen uitgangs-

punt moet worden aangenomen dat het begrip gebruiksfunctie een der grondbeginselen vormt voor de toepassing van de wet. Bij art. 8 wordt voorts gezegd:

"Het kan voorkomen dat eenzelfde model op verschillende voortbrengselen is aangebracht;

hetzelfde Schotse motief kan bijvoorbeeld worden aangebracht op behangselpapier, dassen of dekens. In dat geval gaat het om drie verschillende modellen aangezien het drie verschillende voortbrengselen betreft."

Uit een en ander vloeit voort dat aangezien een speelgoedauto en een kinderkapperstoel voortbrengselen zijn met een verschillende gebruiksfunctie, de omstandigheid dat de speelgoedauto herkenbaar blijft als onderdeel van de kinderkapperstoel, niet belet dat met betrekking tot laatstgenoemd voortbrengsel sprake kan zijn van een nieuw uiterlijk als vereist voor de bescherming als model.

3.5 Het voorgaande brengt mee dat redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan omtrent de onjuistheid van 's Hof's hiervoor weergegeven rechtsopvatting, dat indien het oorspronkelijke voorwerp niet nieuw was als model, zulks in een situatie als door het Hof in aanmerking genomen, "ook heeft te gelden voor het ten behoeve van het gewijzigde gebruik gemodificeerde voorwerp".

Het middel behoeft voor het overige geen behandeling. Het bestreden arrest kan niet in stand blijven en verwijzing moet volgen.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 1 februari 1994;

verwijst het geding naar het Gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Floral c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van der Lans c.s. begroot op f 762,46 aan verschotten en f 3500 voor salaris.

Conclusie Advocaat-Generaal Koopmans

(...)

1. Deze zaak betreft modellenbescherming. Krachtens art. 1 Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) kan als model worden beschermd "het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft". Het cassatiemiddel stelt de vraag aan de orde hoe deze nieuwheidseis moet worden verstaan in geval van samengestelde produkten.

2. Naar de vaststellingen van het hof brengen eiseressen tot cassatie, Van der Lans c.s., kinderkapperstoelen op de markt, bestaande uit een kant-en-klaar elders verkrijgbaar hydraulisch onderstel voor een kapperstoel, uit een zelf ontworpen tussenframe, en uit een, eveneens kant-en-klaar verkrijgbare, grote kunststof speelgoedauto, waaruit het trapmechanisme verwijderd wordt, als bovenbouw. Nadat Van der Lans c.s. dergelijke kinderkapperstoelen op de markt hadden gebracht en als model hadden gedeponeerd, zijn verweersters in cassatie, Floral c.s., ook kinderkapperstoelen gaan verhandelen, met gebruikmaking van een volstrekt identieke bovenbouw, een enigszins afwijkend tussen-

frame en een ander type onderstel. Van der Lans c.s. vragen in kort geding een verbod aan Floral c.s. om kinderkapperstoelen te verhandelen die eenzelfde uiterlijk vertonen als de door Van der Lans c.s. gedeponeerde modellen, met nevenvorderingen.

In cassatie wordt niet bestreden dat het de bovenbouw (in de vorm van de speelgoedauto) is die deze kinderkapperstoelen van gewone kapperstoelen onderscheidt en voor kinderen aantrekkelijk maakt. Onbestreden is ook het daarop steunende oordeel van het hof dat de onderbouw (hydraulische poot plus tussenframe), hoewel noodzakelijk, niet het voornaamste motief vormt om deze stoelen aan te schaffen, en dat de mate van overeenkomst of verschil die de onderbouw bij deze stoelen vertoont van ondergeschikt belang is.

3. Het hof laat zich - anders dan men aan de hand van deze vaststellingen denken zou - echter niet in met de verhouding tussen de door elk van de partijen op de markt gebrachte produkten, en tussen deze produkten en de gedeponeerde modellen. Het komt nl. tot de bevinding dat Van der Lans c.s. aan het depot geen bescherming kunnen ontlenen, omdat aan het gedeponeerde model de vereiste nieuwigheid ontbreekt.

Dit oordeel wordt als volgt gemotiveerd. Aan de orde is, aldus het hof, "het gebruik, voor een ander dan het oorspronkelijke gebruiksdoel, van een fysiek reeds bestaand voorwerp, verwerkt op dusdanige wijze dat bedoeld voorwerp uiterlijk geen transformatie van belang ondergaat doch ... vrijwel in zijn totaliteit als het oorspronkelijke voorwerp herkenbaar is, en van het nieuwe, samengestelde voorwerp ook het kenmerkende, onderscheidende bestanddeel uitmaakt". Indien nu, zoals i.c., het oorspronkelijke voorwerp niet nieuw is als model, zou dat ook te gelden hebben voor het ten behoeve van het gewijzigde gebruik aangepaste model. Of, zoals het hof het naar aanleiding van één van de meest populaire modellen van Van der Lans c.s. formuleert: "Op het moment van depot was de Ferrari ... niet nieuw, en daarmee was de Ferrari-kinderkapperstoel ... evenmin nieuw".

Het is deze gedachtengang die door het middel wordt aangevallen, en wel met rechtsklachten in onderdeel c en motiveringsklachten in onderdeel d.

4. Bij de bespreking van het middel stel ik voorop dat art. 1 BTMW wel nieuwigheid eist, maar geen oorspronkelijkheid. Zie Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten (Deventer 1985) no. 33; Braun et Evrard, Droit des dessins et modèles au Benelux (Brussel 1975) no. 43; W. van Dijk, Modellenrecht in de Beneluxlanden (Amsterdam 1975) aantek. a-5 op art. 4. Men kan bijv., aldus Verkade (t.a.p.), een geldig modeldepot verrichten voor een fruitmand die in Afrika voorkomt maar in de Benelux onbekend is. W. van Dijk wijst erop (t.a.p.) dat voor modeldepot ook in aanmerking komt een vorm die zo vanzelfsprekend is dat vrijwel iedereen hem had kunnen ontwerpen, en zelfs een vorm die gecopieerd is van een bestaand voorwerp, mits met totaal andere gebruiksbestemming. Daarbij is tevens van belang dat de bescherming zich uitstrekt tot het produkt, het "voortbrengsel", en derhalve niet de tekening of het ontwerp van dat produkt tot

onderwerp heeft. Zie gemeensch. mem. v. toel. op art. 1 (S&J 34, 3e dr. 1989, p. 28-30); Braun-Evrard no. 26 e.v. Wanneer eenzelfde dessin op verschillende gebruiksvoorwerpen wordt aangebracht, kan elk van die voorwerpen als model gedeponeerd worden; Verkade (no. 23) geeft het voorbeeld van een Schotse ruit op dassen en op dekens. Zie ook Pres. Haarlem 18 nov. 1988 BIE 1989 no. 69.

Dit leidt ertoe dat een alom bekend voorwerp als model kan worden gedeponeerd wanneer het wordt bestemd tot een ander gebruik dan dat waaraan het zijn bekendheid ontleent. Dorhout Mees-Van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands handels- en faillissementsrecht, II Industriële eigendom en mededingingsrecht (8e dr. 1989), no 523 noemt als voorbeeld de sigarettenaansteker die het uiterlijk heeft van een op zichzelf bekende golfbal; Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (7e dr. 1993), p. 99 houdt het op een aansteker met het uiterlijk van een pistool.

5. Voor samengestelde produkten moet dit betekenen dat de samenvoeging van twee voorwerpen die geen van beide nieuw zijn, kan leiden tot een nieuw voorwerp met gebruikswaarde dat modelrechtelijk beschermd kan worden. Zie Rb. Zutphen 23 mei 1991 BIE 1993 no. 15 (rietje met daarop gemonteerd momentje).

Braun-Evrard no. 82 halen een ongepubliceerd arrest aan van het Brusselse Hof van beroep, uit 1964, waar het ging om een nieuwe combinatie van een bekende vorm en een bekend gebruiksvoorwerp (bal van pluche waarin een speeldoosje was aangebracht). Het hof overwoog o.a.:

"la nouveauté ne doit pas être absolue ... elle peut exister dans toute combinaison nouvelle d'éléments déjà connus et appartenant eux-mêmes au domaine public, si leur ensemble présente un aspect nouveau ou une forme originale".

Volgens Braun-Evrard geldt deze beschouwingswijze a fortiori nu volgens de BTMW, anders dan onder het oude Belgische recht, geen enkele oorspronkelijkheidseis meer wordt gesteld. Zie ook Pres. Utrecht 29 juni 1993 IER 1993 no. 32: een verkeerspiramide bestaande uit drie (bekende) waarschuwingdriehoeken vormt een "nieuw voortbrengsel met een andere gebruiksfunctie"; Hof Den Bosch 11 aug. 1993 BIE 1994 no. 61: nieuwigheid van een traphekje bestaande uit bekende onderdelen.

6. Wordt dit nu anders wanneer, zoals bij de onderhavige kinderkapperstoelen, één van die samenstellende onderdelen de kenmerkende eigenschap van het nieuwe gebruiksvoorwerp belichaamt?

Het lijkt mij dat men, door dit - met het hof - aan te nemen, tegen de draad van de ontwikkeling van het modellenrecht zou ingaan. Bovendien is niet helemaal in te zien waarom een speelgoedauto op een puur functioneel ingericht onderstel geen bescherming zou moeten genieten als nieuw gebruiksvoorwerp, terwijl dezelfde speelgoedauto, geplaatst op een in felle kleuren beschilderde houten indiaan, dat wel zou doen. Het mag waar zijn dat de modellenbescherming onder de BTMW betrekkelijk ver gaat, maar dat probleem kan

men niet oplossen door betrekkelijk willekeurige grenzen te trekken op het stuk van de nieuwigheidseis. Er is m.i. dan ook geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux Gerechtshof over de uitlegging van het begrip "nieuw" in art. 1 BTMW.

7. In het voorgaande ben ik er van uitgegaan dat de kinderkapperstoelen inderdaad een nieuw gebruiksvoorwerp opleveren. De gevolgde redenering zou niet opgaan wanneer de kapperstoel en het speelgoedautootje tot hetzelfde gebruik zouden strekken (bijv.: lastige kinderen zoet houden). Die gedachtengang is echter ver gezocht: de speelgoedauto dient, blijkens het verwijderde trapmechaniek, om te rijden, de kapperstoel juist om rustig te zitten. Bovendien blijkt uit het arrest van het hof niet dat het deze gedachtengang heeft gehuldigd. Verg. hierbij ook E.A. van Nieuwenhoven Helbach BIE 1986 p. 27, die aanneemt dat de trapauto en het speelgoedautootje nog binnen het bereik van het modelrecht op de auto blijven, "omdat het dan nog steeds gaat om iets wat primair auto is", maar dat dit niet zo is zodra de gebruiksfunctie gans anders is geworden, bijv. wanneer een verkleinde versie van de auto wordt uitgevoerd - alweer - als sigarettenaanstecker.

8. Ik kom tot de slotsom dat onderdeel c, in zijn beide subonderdelen, terecht wordt voorgesteld. Het arrest van het hof kan niet in stand blijven; verwijzing zal moeten volgen, nu er onvoldoende feitelijke vaststellingen zijn om de Hoge Raad in staat te stellen ten principale recht te doen.

In verband hiermee behoeven de motiveringsklachten van onderdeel d geen bespreking.

9. Ik concludeer tot vernietiging van het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof.