

Hoge Raad, 30 oktober 1998, Assco v Layher**SLAAFSE NABOOTING****Gevaar voor verwarring**

- [Nabootsende concurrent dient alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat](#)

Zoals het hof in zijn r.o. 4.6 met juistheid tot uitgangspunt heeft genomen, geldt ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, de regel dat nabootsing van dit product weliswaar in beginsel vrijstaat, doch dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391). Deze regel gold ook in de periode vóór 1 januari 1975 (zie onder meer HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 en HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434).

- [Tijdstip marktintroductie beslissend](#)

Verwarring bij het publiek zal in het algemeen reeds te duchten zijn op het tijdstip waarop het product dat met veronachtzaming van evenbedoelde verplichting door een concurrent is nagebootst, bij potentiële afnemers bekend is geworden, bij voorbeeld door van de producent afkomstige documentatie, reclame of offertes; vanaf dit tijdstip moet het in Nederland verhandelen van het product van de nabootsende concurrent dan ook als onrechtmatig worden beschouwd. Het hof is derhalve niet uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, noch tekortgeschoten in zijn motivering, door op grond van de omstandigheid dat de Allroundsteiger door Layher reeds vóór 1 januari 1975 bij een onderneming in Nederland is geïntroduceerd en aan een andere onderneming in Nederland is aangeboden, te oordelen dat de door art. 1401 (oud) BW gegeven bescherming met betrekking tot de vorm van (de koppelingsschijf van) de steiger in stand is gebleven.

Standaardisatie

[behoefte aan standaardisatie kan onder omstandigheden een rechtvaardiging zijn voor het slaafs nabootsen van een product](#)

Uit 's hofs arrest valt niet af te leiden dat het hof zou hebben miskend dat de behoefte aan standaardisatie onder omstandigheden een rechtvaardiging kan zijn voor het slaafs nabootsen van een product. Hetgeen Assco dienaangaande — niet bij memorie van grieven

doch eerst bij pleidooi in hoger beroep — heeft gesteld, kwam erop neer dat in het algemeen, zonder dat dit enig bewijs behoeft, ervan mag worden uitgegaan dat uitwisselbaarheid van de bedoelde steigeronderdelen ‘een bij afnemers van steigers bestaande behoefte is’. In 's hofs oordeel (r.o. 4.10 en 4.11) dat zich hier niet voordoet het geval dat het kiezen van een andere vorm afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, ligt besloten dat het hof niet als zonder bewijslevering vaststaand heeft aangenomen dat de bedoelde behoefte bij afnemers van steigers inderdaad bestaat.

Slaafse nabootsing en TRIPs

[Prejudiciële vraag of slaafse nabootsingsbescherming naar Nederlands recht ‘intellectuele eigendom’ in de zin van artikel 50\(1\) TRIPs](#)

De vraag rijst nu of de bescherming van een model van nijverheid, die naar Nederlands recht — voor zover art. 14 lid 5 BTMW dit niet belet — kan worden ontleend aan de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen algemene bepalingen omtrent de onrechtmatige daad (tot 1 januari 1992 art. 1401 e.v. BW; sedertdien art. 6:162 e.v. BW), kan worden aangemerkt als ‘intellectuele eigendom’ in de zin van het TRIPs-verdrag, en meer in het bijzonder als een ‘recht uit hoofde van de intellectuele eigendom’ als bedoeld in art. 50 (lid 1) van het verdrag. Naar het oordeel van de Hoge Raad is redelijke twijfel mogelijk over het antwoord op die vraag. Voor het geval dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zich bevoegd mocht achten tot het geven van een antwoord, zal de Hoge Raad de vraag ingevolge art. 177 EG-Verdrag voorleggen aan het Hof van Justitie

Vindplaatsen: NJ 1999, 84

Hoge Raad, 30 oktober 1998,

(Mrs. Roelvink, Korthals Altes, Neleman, Heemskerk, Van der Putt-Lauwers)

(...)

1. De vennootschap naar Duits recht Assco Gerüste GmbH, te Laupheim, Bondsrepubliek Duitsland,

2. Rob van Dijk, handelende onder de naam Assco Holland Steigers Plettac Nederland, te Zwolle en zaakdoende te De Meern, gemeente Vleuten-De Meern, eisers tot cassatie, adv. mr. H.G.T.J. Jansen, tegen

1. De vennootschap naar Duits recht Wilhelm Layher GmbH & Co, te Güglingen-Eibensbach, Bondsrepubliek Duitsland,

2. Layher B.V., te Raamsdonksveer, verweersters in cassatie, adv. mr. C.J.J.C. van Nispen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweersters in cassatie — verder te noemen: Layher Duitsland respectievelijk Layher Nederland — hebben bij exploit van 14 maart 1996 eisers tot cassatie — verder te noemen: Assco Duitsland respectievelijk Van Dijk — in kort geding gedagvaard voor de president van de Rechtbank te Utrecht en gevorderd:

1. Assco Duitsland en Van Dijk hoofdelijk te veroordelen binnen 24 uur na betekening van het vonnis iedere im- en export naar Nederland, verkoop, het ten verkoop aanbieden dan wel het verhandelen van welke aard ook van (onderdelen van) de Assco Rondosteiger, zoals deze thans wordt gefabriceerd, te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom van *f* 25 000 voor iedere overtreding;

2. Assco Duitsland en Van Dijk hoofdelijk te veroordelen om binnen 5 dagen na betekening van het vonnis al haar afnemers in Nederland aan wie zij de Assco Rondo dan wel onderdelen ervan hebben geoffereerd, verkocht en/of geleverd schriftelijk te berichten dat bij vonnis in kort geding is beslist, dat de verkoop door Assco Duitsland en Van Dijk van (onderdelen van) de Assco Rondosteiger, zoals deze thans worden gefabriceerd, jegens Layher Duitsland en Layher Nederland onrechtmatig is, onder gelijktijdige aanbieding de bij die afnemers nog aanwezige voorraad Assco Rondo onderdelen onmiddellijk terug te nemen tegen creditering van de koopprijs, alsmede binnen dezelfde termijn aan de advocaat van Layher ter controle een volledige lijst met namen en adressen van bedoelde afnemers alsmede afschriften van voormelde brieven aan deze afnemers over te leggen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van *f* 25 000 per dag;

3. Assco Duitsland en Van Dijk hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Layher van een bedrag van *f* 50 000 als voorschot op de aan Layher te vergoeden schade.

Assco Duitsland en Van Dijk hebben de vorderingen bestreden.

De president heeft bij vonnis van 7 mei 1996:

— Assco Duitsland en Van Dijk geboden om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere im- en export naar Nederland, verkoop, het ten verkoop aanbieden dan wel het verhandelen van welke aard ook van (onderdelen van) de Assco Rondosteiger, zoals deze thans wordt gefabriceerd, te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom van *f* 25 000 voor iedere overtreding, met dien verstande dat boven een bedrag van *f* 1 miljoen geen dwangsommen meer worden verbeurd;

— Assco Duitsland en Van Dijk veroordeeld om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan alle afnemers in Nederland aan wie zij (onderdelen van) de Assco Rondosteiger hebben geoffereerd, verkocht en/of geleverd schriftelijk te berichten dat de (fungerend) president in dit vonnis heeft geoordeeld, dat de verkoop door Assco van (onderdelen van) de Assco Rondosteiger, zoals deze thans worden geproduceerd, jegens Layher onrechtmatig is, onder gelijktijdig aanbod de bij die afnemers nog aanwezige voorraad van de (onderdelen van) Assco Rondosteiger onmiddellijk terug te nemen tegen creditering van de koopprijs, alsmede ter controle hiervan binnen dezelfde termijn aan een door Assco aan te wijzen notaris een volledige lijst met namen en adressen van bedoelde afnemers alsmede afschriften van voormelde brieven aan deze afnemers over te leggen, zulks op straffe van een dwangsom van *f* 25 000 per dag en met dien verstande

dat boven een bedrag van *f* 1 miljoen geen dwangsommen meer worden verbeurd;

— Assco Duitsland en Van Dijk hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn gekwet, veroordeeld tot betaling aan Layher Duitsland en Layher Nederland van een bedrag van *f* 25 000 als voorschot op de schadevergoeding;

— de termijn als bedoeld in art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag, voor zoveel nodig, bepaald op een jaar na de dag van uitspraak van dit vonnis;

— en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen dit vonnis hebben Assco Duitsland en Van Dijk hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 9 januari 1997 heeft het Hof in het principaal en het incidenteel appel het bestreden vonnis vernietigd, voor zover in het dictum is bepaald dat de termijn als bedoeld in art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag één jaar bedraagt, en in het principaal appel dit vonnis voor het overige bekrachtigd.

(...)

2. Het geding in cassatie

(...)

De [conclusie van de A-G Langemeijer](#) strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Assco heeft bij brief van 6 oktober 1998, met daarbij gevoegd 'vertoogschrift', op die conclusie gereageerd. Zoals de Hoge Raad in zijn beschikking van 21 november 1997, nr. 9006, NJ 1998, 164, heeft overwogen, brengen de eisen van een goede procesorde in cassatie mee dat op een eventuele schriftelijke reactie op de conclusie van het Openbaar Ministerie slechts acht kan worden geslagen indien deze bij de Hoge Raad is ingekomen binnen twee weken nadat de conclusie — wanneer het om een dagvaardingszaak gaat — ter rolle is genomen. Deze termijn is in dit geval ruimschoots overschreden, zonder dat de advocaat van Assco om uitstel heeft verzocht; een dergelijk verzoek zou overigens slechts voor inwilliging vatbaar zijn geweest indien het zou zijn gemotiveerd met een beroep op bijzondere omstandigheden die uitstel rechtvaardigden. De Hoge Raad heeft de brief met bijlage dan ook terzijde gelegd.

3. Beoordeling van de middelen

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

- Layher Duitsland ontwerpt en fabriceert steigers, waaronder de zogeheten Allroundsteiger. Layher Nederland is een dochtervennootschap van Layher Duitsland en exclusief importeur van de Allroundsteiger voor Nederland. Layher Duitsland en Layher Nederland worden hierna tezamen ook in het enkelvoud aangeduid als Layher.

- De Allroundsteiger bestaat uit een aantal losse onderdelen die op een bepaalde wijze, via een op de steigerbuizen aangebracht koppelingssysteem, aan elkaar worden bevestigd. Ter zake van dit koppelingssysteem heeft de Duitse Octrooiraad in 1974 aan Eberhard Layher octrooi verleend. Dit octrooi is op 16 oktober 1994 verlopen.

- Eberhard Layher heeft op 8 augustus 1975 voor Nederland octrooi aangevraagd voor een 'steigersysteem',

waarbij een recht van voorrang werd ingeroepen wegens het Duitse octrooi; dit laatste brengt mee dat voor de beoordeling van de nieuwigheid de voorrangsdatum, 16 oktober 1974, bepalend was. Het op die aanvraag verleende Nederlandse octrooi nr. 175937 is op 7 augustus 1995 verlopen.

- Layher Duitsland heeft de rechten op het koppelingssysteem van de Allroundsteiger, waaronder alle industriële octrooien, verkregen.

- Van Dijk, die handelt onder de naam Assco Holland Steigers Plettac Nederland, brengt in Nederland een door Assco Duitsland geproduceerd steigersysteem op de markt onder de aanduiding Assco Rondosteiger. Assco Duitsland en Van Dijk worden hierna tezamen ook in het enkelvoud Assco genoemd.

- De Assco Rondosteiger is, wat zijn koppelingssysteem en maatvoering betreft, identiek aan de Allroundsteiger van Layher.

- Stellende dat de Assco Rondosteiger een, wat de essentialia betreft, volkomen identieke kopie is van de Allroundsteiger van Layher, heeft Layher Duitsland Assco Duitsland en twee van haar bedrijfsleiders gedagvaard voor het Landgericht te Keulen en gevorderd, zakelijk weergegeven, hun te verbieden in Duitsland een steiger en/of bouwlementen van een steiger aan te bieden of in de handel te brengen, welke zijn voorzien van, kort gezegd, eenzelfde koppelingssysteem als dat van Layher. Het Landgericht heeft deze vordering bij vonnis van 27 juni 1996 toegewezen; in hoger beroep is de veroordeling, in een enigszins gewijzigde formulering, in stand gebleven.

3.2. In het onderhavige kort geding heeft Layher gevorderd Assco op straffe van verbeurte van een dwangsom te verbieden de Assco Rondosteiger, zoals deze thans wordt gefabriceerd, of onderdelen daarvan in Nederland in te voeren, te verkopen, ten verkoop aan te bieden of anderszins te verhandelen. Voorts heeft Layher nevenvorderingen ingesteld, zoals hiervoor onder 1 vermeld.

Layher heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Assco onrechtmatig jegens haar handelt door een steigersysteem op de markt te brengen, dat een slaafse nabootsing vormt van de Allroundsteiger.

De president heeft de vorderingen in hoofdzaak toegewezen. Daarbij bepaalde hij, voor zover nodig, de in art. 50 lid 6 van de — als bijlage 1 C bij de multilaterale Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gevoegde — Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: het TRIPs-verdrag) bedoelde termijn op één jaar.

Assco heeft hoger beroep ingesteld en daarbij onder meer geklaagd over het oordeel van de president dat een termijn van één jaar als een redelijke termijn als bedoeld in art. 50 lid 6 TRIPs-verdrag kan worden beschouwd. Layher heeft zich op dit punt verweerd met de stelling dat het onderhavige kort geding niet kan worden aangemerkt als een ‘provisional measure’ in de zin van die bepaling. Het hof heeft dit verweer opgevat als een incidenteel appel en gegrond bevonden. Het heeft in het principaal en het incidenteel appel het von-

nis van de president vernietigd voor zover daarbij is bepaald dat de termijn als bedoeld in art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag één jaar bedraagt, en voorts in het principaal appel het vonnis voor het overige bekrachtigd.

3.3. De onderdelen 1A en 1B.2 van middel 1 hebben betrekking op het door Assco aan art. 14 lid 5 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (hierna: BTMW) ontleende verweer. Volgens deze bepaling kan voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden, geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging.

Assco heeft betoogd dat de feiten waarop de vordering van Layher berust, niet méér inhouden dan het verwijt van inbreuk op een model als bedoeld in de BTMW, dat Layher de als een zodanig model — ‘het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft’ (art. 1 BTMW) — aan te merken onderdelen van de Allroundsteiger, in het bijzonder de koppelingsschijf of rozet, niet als model heeft gedeponeerd, en dat een vordering als de onderhavige daarom niet toelaatbaar is.

Hiertegen heeft Layher aangevoerd dat art. 14 lid 5 BTMW haar niet kan worden tegengeworpen omdat (a) de Allroundsteiger reeds vóór 1 januari 1975 werd beschermd door art. 1401 (oud) BW en deze bescherming ingevolge art. 25 BTMW ook na die datum is blijven genieten, en (b) Assco het steigersysteem van Layher niet alleen heeft nagebootst waar dit voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid nodig was, maar ook waar het onnodig was, en hierdoor voor Layher schadelijke verarring bij het publiek teweegbrengt.

De president heeft op deze beide door Layher aangevoerde gronden het aan art. 14 lid 5 ontleende verweer van Assco verworpen. In hoger beroep heeft Assco deze verwerping tevergeefs bestreden. Wat voormelde grond (a) betreft, heeft het hof aannemelijk geoordeeld dat de Allroundsteiger reeds in 1974 door Layher in Nederland te koop werd aangeboden; hieruit leidde het af dat de vorm van (de koppelingsschijf van) de Allroundsteiger al vóór 1 januari 1975 in Nederland bekend was (r.o. 4.16). Eerstvermeld oordeel baseerde het hof op de in zijn arrest onder 4.1.c) zakelijk weergegeven inhoud van een door Layher overgelegde brief van 18 juni 1996 van C.J.W. Wientjes, die in 1971 bij Layher Holland NV in dienst is getreden en van 1973 tot medio 1993 directeur van die vennootschap is geweest.

3.4. De in onderdeel 1A.2 aangevoerde klacht houdt in dat het hof het bepaalde in art. 25 BTMW heeft geschonden, althans zijn beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd, door reeds op de enkele grond dat de Allroundsteiger vóór 1 januari 1975 bij twee afnemers is ‘geïntroduceerd/geoffreerd’, het beroep van Layher op die bepaling te honoreren. Het hof had volgens het onderdeel moeten onderzoeken of de Allroundsteiger ‘vóór 1 januari 1975 in Nederland daadwerkelijk in de handel is gebracht en/of op de markt aanwezig is geweest’.

Bij de beoordeling van deze klacht moet het volgende worden vooropgesteld. Zoals het hof in zijn r.o. 4.6 met juistheid tot uitgangspunt heeft genomen, geldt ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, de regel dat nabootsing van dit product weliswaar in beginsel vrijstaat, doch dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391). Deze regel gold ook in de periode vóór 1 januari 1975 (zie onder meer HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 en HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434).

Verwarring bij het publiek zal in het algemeen reeds te duchten zijn op het tijdstip waarop het product dat met veronachtzaming van evenbedoelde verplichting door een concurrent is nagebootst, bij potentiële afnemers bekend is geworden, bij voorbeeld door van de producent afkomstige documentatie, reclame of offertes; vanaf dit tijdstip moet het in Nederland verhandelen van het product van de nabootsende concurrent dan ook als onrechtmatig worden beschouwd. Het hof is derhalve niet uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, noch tekortgeschoten in zijn motivering, door op grond van de omstandigheid dat de Allroundsteiger door Layher reeds vóór 1 januari 1975 bij een onderneming in Nederland is geïntroduceerd en aan een andere onderneming in Nederland is aangeboden, te oordelen dat de door art. 1401 (oud) BW gegeven bescherming met betrekking tot de vorm van (de koppelingsschijf van) de steiger in stand is gebleven.

De klacht is derhalve ongegrond.

3.5. De door onderdeel 1B.2 aangevoerde klacht komt erop neer dat het hof heeft miskend dat voor een met toepassing van de in HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391, geformuleerde maatstaf te geven verbod vereist is dat het product waarvan de nabootsing wordt beweerd, in de relevante periode daadwerkelijk in Nederland is geleverd. Deze klacht stuit af op het hiervoor in 3.4 overwogene.

3.6. De onderdelen 1B.3 en 1B.4 strekken ten betoge dat het hof heeft miskend dat de onderhavige nabootsing noodzakelijk was om de Rondosteiger een overeenkomstige deugdelijkheid en bruikbaarheid te verlenen als die van de nagebootste Allroundsteiger, waarbij onder overeenkomstige deugdelijkheid en bruikbaarheid mede is te verstaan de mogelijkheid om de Rondosteiger te kunnen gebruiken in combinatie met of na verwisseling van (onderdelen van) de Allroundsteiger. Onderdeel 1B.4 voegt nog toe dat het hof had moeten ingaan op de stelling van Assco dat toepassing van de vorm van onderdelen van de Allroundsteiger, met name van de vorm van de koppelingsschijven en de daarmee samenwerkende koppelingsschijven van de liggers, alsook voor wat betreft de voor de staanders gekozen buislengten,

noodzakelijk was teneinde verwisselbaarheid en compatibiliteit tot stand te brengen.

De onderdelen kunnen niet tot cassatie leiden. Uit 's hofs arrest valt niet af te leiden dat het hof zou hebben miskend dat de behoefte aan standaardisatie onder omstandigheden een rechtvaardiging kan zijn voor het slaafs nabootsen van een product. Hetgeen Assco dienaangaande — niet bij memorie van grieven doch eerst bij pleidooi in hoger beroep — heeft gesteld, kwam erop neer dat in het algemeen, zonder dat dit enig bewijs behoeft, ervan mag worden uitgegaan dat uitwisselbaarheid van de bedoelde steigeronderdelen 'een bij afnemers van steigers bestaande behoefte is'. In 's hofs oordeel (r.o. 4.10 en 4.11) dat zich hier niet voordoet het geval dat het kiezen van een andere vorm afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, ligt besloten dat het hof niet als zonder bewijslevering vaststaand heeft aangenomen dat de bedoelde behoefte bij afnemers van steigers inderdaad bestaat. Het hof was, mede gelet op het late stadium waarin de stelling was opgeworpen, niet gehouden met zoveel woorden op de stelling in te gaan.

3.7. Onderdeel 1C klaagt over hetgeen het hof in zijn r.o. 4.15 heeft overwogen ter verwerping van de stelling van Assco dat het relevante publiek — volgens haar: grote steigerbouw- en verhuurbedrijven en de grotere aannemers — zeer wel weet van wie en bij wie het zijn steiger materiaal koopt, zodat er geen verwarringsgevaar is.

De klacht faalt. Het hof heeft niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, noch een onbegrijpelijke of onvoldoende gemotiveerde beslissing gegeven, door die stelling te verwerpen op grond van de door Layher aangevoerde en door Assco niet bestreden omstandigheden dat Layher ook verkoopt via de groothandel en dat een groot deel van de steigerbouwers de steigers verhuurt aan industrie en aannemers, welke gebruikers geen contact met Layher hebben.

3.8. De in middel 2 aangevoerde klachten hebben betrekking op 's hofs overweging (r.o. 4.16, eerste zin) dat het zich verenigt met Assco 's stelling 'dat de koppelingsschijf in feite niet voor bescherming onder de BTMW in aanmerking kwam'.

De klachten kunnen bij gebrek aan belang onbesproken blijven, nu zij zich richten tegen een overweging die 's hofs beslissing niet draagt.

3.9. De in middel 3 aangevoerde klachten falen op de gronden, vermeld in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 2.25 en 2.26.

3.10. De in de middelen 5 en 6 aangevoerde klachten falen op de gronden, vermeld in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 2.27 tot en met 2.30.

3.11.1. Middel 4 is gericht tegen hetgeen het hof in zijn r.o. 4.21 en 4.22 heeft overwogen naar aanleiding van het door het hof als een incidenteel appel opgevatte verweer van Layher dat het onderhavige kortgedingvonnis niet kan worden aangemerkt als een 'provisional measure' in de zin van art. 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag.

Onderdeel 4.2 klaagt dat het hof zijn taak als appelrechter heeft miskend door op grond van het enkele feit dat

Assco tijdens de pleidooien in hoger beroep niet op dat verweer was ingegaan, te oordelen dat de door Layher ingeroepen zienswijze van de president van de rechtbank te Amsterdam in een ander kort geding, welke president zijn vonnis had aangemerkt als een beslissing ten principale, ‘ook voor dit kort geding opgeld doet’.

Deze klacht is op zichzelf gegrond, nu het hof ingevolge art. 48 Rv. verplicht was zelfstandig te onderzoeken of de aan het verweer ten grondslag liggende opvatting omtrent de betekenis van art. 50 lid 6 TRIPs-verdrag juist is. Of de gegrondheid van de klacht tot cassatie moet leiden, hangt evenwel af van het antwoord op de hierna te bespreken vraag of (art. 50 van) het TRIPs-verdrag zij de ezen van toepassing is; mocht dit niet het geval zijn, dan mist de klacht belang.

3.11.2. Art. 50 van het TRIPs-verdrag heeft blijkens zijn eerste lid betrekking op voorlopige maatregelen die ertoe dienen een inbreuk op ‘een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom’ te beletten. Volgens art. 1 lid 2 van het verdrag wordt voor de toepassing van het verdrag onder ‘intellectuele eigendom’ verstaan: ‘alle categorieën intellectuele eigendom die worden genoemd in deel I, titels 1 tot en met 7’. Deze categorieën zijn: auteursrecht en naburige rechten (titel 1), handelsmerken (titel 2), geografische aanduidingen (titel 3), tekeningen en modellen van nijverheid (titel 4), octrooien (titel 5), ontwerpen voor schakelpatronen (topografieën) van geïntegreerde schakelingen (titel 6), en bescherming van niet openbaar gemaakte informatie (titel 7).

In titel 4, art. 25 lid 1, eerste zin, wordt bepaald dat de leden voorzien in de bescherming van onafhankelijk vervaardigde tekeningen en modellen van nijverheid die nieuw of oorspronkelijk zijn. In art. 26 wordt gesproken van ‘de eigenaar’ van een ‘beschermd tekening of een beschermd model’.

De vraag rijst nu of de bescherming van een model van nijverheid, die naar Nederlands recht — voor zover art. 14 lid 5 BTMW dit niet belet — kan worden ontleend aan de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen algemene bepalingen omtrent de onrechtmatige daad (tot 1 januari 1992 art. 1401 e.v. BW; sedertdien art. 6:162 e.v. BW), kan worden aangemerkt als ‘intellectuele eigendom’ in de zin van het TRIPs-verdrag, en meer in het bijzonder als een ‘recht uit hoofde van de intellectuele eigendom’ als bedoeld in art. 50 (lid 1) van het verdrag. Naar het oordeel van de Hoge Raad is redelijke twijfel mogelijk over het antwoord op die vraag. Voor het geval dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zich bevoegd mocht achten tot het geven van een antwoord, zal de Hoge Raad de vraag ingevolge art. 177 EG-Verdrag voorleggen aan het Hof van Justitie.

3.11.3. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn arrest van 16 juni 1998 in zaak C-53/96 (Hermès) geoordeeld dat het bevoegd is tot uitlegging van art. 50 van het TRIPs-verdrag. De in de overwegingen 22 tot en met 33 van het arrest aan dat oordeel ten grondslag gelegde redengeving berust gedeeltelijk op de omstandigheden dat het TRIPs-verdrag (ook) het gemeenschapsmerk betreft en dat art. 99 van

Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk een regeling omtrent ‘voorlopige en beschermende maatregelen’ inhoudt. De Hoge Raad houdt het dan ook voor denkbaar dat het Hof van Justitie zijn bevoegdheid tot uitlegging van art. 50 TRIPs beperkt acht tot uitlegging van hetgeen dit artikel bepaalt met betrekking tot voorlopige maatregelen dienende om inbreuk op een merkrecht te beletten. Met het oog op deze mogelijkheid zal de Hoge Raad een prejudiciële vraag stellen om ten aanzien van de reikwijdte van de bevoegdheid van het Hof van Justitie zekerheid te verkrijgen.

3.11.4. Onderdeel 4.3 klaagt dat het hof het begrip ‘provisional measure’ als bedoeld in art. 50 van het TRIPs-verdrag verkeerd heeft uitgelegd. Uit het hiervoor in 3.11.3 vermelde arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen blijkt dat die uitleg onverenigbaar is met de uitleg die het Hof van Justitie aan dat begrip geeft. Het onderdeel kan echter slechts tot cassatie leiden indien bescherming op grond van art. 1401 (oud) BW van het nieuwe uiterlijk van een product dat een gebruiksfunctie heeft — zoals het uiterlijk van de Allroundsteiger — valt binnen het bereik van (art. 50 van) het TRIPs-verdrag (zie 3.11.2 hiervoor), en bovendien aan het bepaalde in art. 50 lid 6 rechtstreekse werking toekomt. De Hoge Raad zal ook over dit laatste een prejudiciële vraag stellen.

4. Vragen van uitleg

De vragen van uitleg van communautair recht, waarvan de Hoge Raad beantwoording door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:

- (1) Is het hof bevoegd tot uitlegging van art. 50 van het TRIPs-verdrag ook voor zover het bepaalde in dit artikel niet betrekking heeft op voorlopige maatregelen dienende om inbreuk op een merkrecht te beletten?
- (2) Komt aan art. 50 van het TRIPs-verdrag, in het bijzonder aan lid 6 van dat artikel, rechtstreekse werking toe?
- (3) Indien nabootsing van een model van nijverheid naar nationaal burgerlijk recht kan worden bestreden op grond van de algemene regels inzake de onrechtmatige daad, in het bijzonder inzake ongeoorloofde mededinging, moet dan de langs deze weg aan de rechthebbende toekomstige bescherming worden aangemerkt als een ‘recht uit hoofde van de intellectuele eigendom’ als bedoeld in art. 50 lid 1 van het TRIPs-verdrag?

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 4 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Conclusie Advocaat-Generaal Langemeijer

In dit kort geding gaat het om een slaafse nabootsing van steigerelementen. Daarnaast is aan de orde of het

kort geding moet worden beschouwd als een 'provisional measure' in de zin van art. 50 lid 6 TRIPs-verdrag.

1. De feiten en het procesverloop

1.1. In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan [1].

1.1.1. Layher Duitsland (de eerste verweerster in cassatie) ontwerpt en fabriceert steigers, waaronder de zogenaamde 'Allroundsteiger'. Layher Nederland, de tweede verweerster in cassatie, is een dochteronderneming van Layher Duitsland en enig importeur van de Allroundsteiger in Nederland.

1.1.2. De Allroundsteiger bestaat uit een aantal losse onderdelen die door een op de steigerbuizen aangebracht koppelingssysteem op een eenvoudige wijze aan elkaar kunnen worden bevestigd. [2] Ter zake van dit koppelingssysteem heeft de Duitse octrooiraad in 1974 octrooi verleend aan E. Layher. Deze heeft op 8 augustus 1975 ook voor Nederland octrooi aangevraagd voor een steigersysteem, waarbij een recht van voorrang werd ingeroepen wegens het Duitse octrooi. Het Nederlandse octrooi is op 7 augustus 1995 verlopen.

1.1.3. Van Dijk (eiser tot cassatie) brengt in Nederland een door Assco Duitsland (eiseres tot cassatie) geproduceerd steigersysteem op de markt onder de aanduiding 'Assco Rondosteiger'. [3]

1.1.4. Stellende dat de Assco Rondosteiger een, wat de essentialia betreft, identieke nabootsing is van haar Allroundsteiger heeft Layher Duitsland Assco Duitsland en haar bedrijfsleiders gedagvaard voor het Landgericht te Keulen en een verbod gevorderd in de Bondsrepubliek steigers (of elementen daarvan) aan te bieden of te verhandelen welke zijn voorzien van, kort gezegd, eenzelfde koppelingssysteem als dat van Layher. Bij vonnis van 27 juni 1996 heeft het Landgericht deze vordering toegewezen. In hoger beroep is de veroordeling, zij het in een iets gewijzigde formulering, in stand gebleven. [4]

1.2. In de onderhavige kort gedingprocedure hebben de huidige verweersters in cassatie (hierna gezamenlijk aangeduid als: Layher) gevorderd dat het de huidige eisers tot cassatie (hierna tezamen: Assco) op straffe van een dwangsom zal worden verboden de Assco Rondosteiger, zoals deze thans wordt gefabriceerd, of onderdelen daarvan in Nederland in te voeren, te verkopen, ten verkoop aan te bieden of anderszins te verhandelen. Daarnaast vordert Layher, kort gezegd, het terughalen van de reeds verkochte Assco Rondosteigers, een opgave door Assco van haar afnemers en een voorschot op een aan Layher te betalen schadevergoeding. Layher heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Assco onrechtmatig jegens haar handelt door een steigersysteem op de markt te brengen dat een slaafse nabootsing vormt van de Allroundsteiger.

1.3. De president van de rechtbank te Utrecht heeft bij vonnis van 7 mei 1996 de vorderingen van Layher in hoofdzaak toegewezen. Daarbij bepaalde de president, voor zover nodig, de termijn als bedoeld in art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag op één jaar.

1.4. Assco heeft tegen dit vonnis bij het gerechtshof te Amsterdam hoger beroep ingesteld. In het antwoord

van Layher lag — naar de in cassatie onbestreden vaststellingen van het hof — een incidenteel appèl besloten tegen de bepaling van de TRIPs-termijn. Het hof heeft bij arrest van 9 januari 1997 op het incidenteel appèl het kort gedingvonnis uitsluitend vernietigd voor zover in het dictum is bepaald dat de termijn als bedoeld in art. 50 lid 6 TRIPs-verdrag één jaar bedraagt en voor het overige, op het principaal en het incidenteel hoger beroep, het vonnis van de president bekrachtigd.

1.5. Assco heeft tegen het arrest van het hof — tijdig [5] — beroep in cassatie ingesteld. Layher heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Partijen hebben hun standpunten door hun advocaten doen toelichten. Assco heeft nog gerepliceerd.

1.6. Omdat de problematiek rond art. 50 lid 6 TRIPs-verdrag (cassatiemiddel 4) los staat van het materiële geschil, wordt deze afzonderlijk behandeld.

2. Bespreking van de cassatiemiddelen

2.1. Assco heeft zes cassatiemiddelen voorgedragen. De middelen 1 en 2 hebben betrekking op de vraag of de Allroundsteiger van Layher wel via een onrechtmatige daadsvordering beschermd kan worden, gelet op de exclusiviteit van de modelbescherming, zoals bedoeld in art. 14 lid 5 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW). Middel 3 maakt bezwaar tegen de argumenten die door het hof zijn ontleend aan de uitspraak van de Keulse rechter. Middel 4 betreft het TRIPs-verdrag. Middel 5 gaat over de vraag of de maatvoering van de steiger van Layher voldoende kenmerkend is om tegen namaak beschermd te worden. Middel 6 bevat de klacht dat het hof een grief onbehandeld heeft gelaten.

2.2. Eerst middel 1. Eén van de verweren van Assco in eerste aanleg was dat art. 14 lid 5 BTMW aan de toewijzing van de vorderingen van Layher in de weg staat. Dit artikellid bepaalt dat voor feiten die alleen een inbreuk op een tekening of model inhouden géén vordering kan worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging [6]. Assco betoogde dat de feiten waarop de vordering berust niet méér inhouden dat het verwijt van inbreuk op een model in de zin van de BTMW, dat Layher de daarvoor in aanmerking komende delen van de Allroundsteiger (i.h.b. de koppelingsschijf/rozet) niet als model heeft gedeponeerd en dat daarom een vordering als de onderhavige is uitgesloten.

2.3. Layher heeft op dit verweer gerepliceerd dat art. 14 lid 5 BTMW haar niet tegengeworpen kan worden: (a) omdat de Allroundsteiger reeds vóór 1 januari 1975 beschermd werd door art. 1401 (oud) BW, welke bescherming na de inwerkingtreding van de BTMW is blijven voortbestaan ingevolge de overgangsbepaling van art. 25 BTMW, en voorts (b) omdat Assco het steigersysteem van Layher niet alleen heeft nagebootst waar dit voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid nodig was, maar ook daar, waar het onnodig was (te weten: in de bijzondere vormen en typische afmetingen van de steigeronderdelen) en dat Assco, dusdoende, voor Layher schadelijke verwarring bij het publiek teweegbrengt. De president heeft deze redenering overgenomen en, zowel op grond (a) als op grond (b)

het aan art. 14 lid 5 ontleende verweer van Assco verworpen: zie zijn r.o. 3.10 e.v. In hoger beroep kwam Assco tegen deze verwerping van dit verweer op, maar tevergeefs. Ten aanzien van kwestie (a) heeft het hof op basis van de inhoud van een brief van Wientjes, de voormalige directeur van Layher, aannemelijk geacht dat de Allroundsteiger reeds in 1974 door Layher in Nederland te koop werd aangeboden, waaruit het hof afleidt dat de vorm van de Allroundsteiger reeds vóór 1 januari 1975 in Nederland bekend was (r.o. 4.16).

2.4. In onderdeel 1A.2 — 1A.1 bevat slechts een inleiding — komt Assco met een rechts- en een motiveringsklacht tegen dit oordeel op. Volgens Assco had het hof tot maatstaf moeten nemen: de vraag of de Allroundsteiger vóór 1 januari 1975 in Nederland daadwerkelijk op de markt is geweest. Nu het hof alleen de bekendheid noemt en dus de mogelijkheid open laat dat de Allroundsteiger pas ná 1 januari 1975 daadwerkelijk in Nederland op de markt is gekomen, is deze overweging geen deugdelijke weerlegging van het standpunt van Assco dat het model van Layhers Allroundsteigersysteem onder het toepassingsbereik van de BTMW valt en dat dit systeem uitsluitend op voorwaarde van en voor de duur van een modeldepot beschermd kan worden, aldus dit onderdeel.

2.5. De overgangsbepaling van art. 25 BTMW houdt in dat modellen, die vóór het in werking treden van de BTMW in een der Beneluxlanden krachtens de nationale wetgeving werden beschermd, deze bescherming ook ná 1 januari 1975 in dat land blijven behouden. De bescherming blijft zelfs voortbestaan nadat de maximumduur van modelbescherming krachtens de BTMW (15 jaar) is verstreken: zie HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m.nt. DWFV. De vraag is dus: kwam de Allroundsteiger vóór 1 januari 1975 naar Nederlands recht voor bescherming in aanmerking?

2.6. In het tijdvak vóór 1 januari 1975 komt als mogelijk beschermende bepaling uitsluitend art. 1401 (oud) BW in aanmerking. Zoals de president in eerste aanleg (r.o. 3.5) en het hof (r.o. 4.6) tot uitgangspunt hebben genomen, gold daarvoor de volgende regel: wanneer een product niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, staat nabootsing van dat product anderen in beginsel vrij. Dit beginsel lijdt uitzondering wanneer door de nabootsing verwarring bij het publiek te duchten valt 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 producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt: zie HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391. Deze in de rechtspraak ontwikkelde regel gold ook al in de periode vóór 1 januari 1975 [7].

2.7. De vraag op welk ogenblik in de ontwikkeling van een product de bescherming van art. 1401 BW een aanvang neemt, is lastiger te beantwoorden. Daarbij verdient aandacht dat dit een vraagstuk van intern Nederlands recht is, ook al is het antwoord op de vraag uitsluitend relevant voor de toepassing van een bepaling van Benelux-recht, art. 25 BTMW. Uit het aangehaalde jurisprudentiecritterium kan m.i. worden

afgeleid dat de onrechtmatigheid van de nabootsing in beginsel een aanvang neemt zodra verwarring te duchten valt. Aan de vaststelling van onrechtmatigheid komt de rechter doorgaans toe wanneer een nabootser zijn concurrerende product op de markt brengt of dreigt te brengen [8]; pas dan is zichtbaar of de nabootser voldoende moeite heeft gedaan om verwarring bij het publiek te voorkómen. Voor de toepassing van art. 25 BTMW moet de vraag echter in abstracto worden beantwoord: vanaf welk ogenblik kon de Allroundsteiger krachtens art. 1401 BW beschermd worden tegen eventuele nabootsers die onvoldoende doen om verwarring bij het publiek te voorkómen?

2.8. Verkade heeft uit art. 25 BTMW afgeleid dat voor toepasselijkheid van deze overgangsbepaling voldoende is, dat het te beschermen model vóór 1 januari 1975 heeft bestaan; hij acht niet nodig dat het model voor die datum bekendheid genoot [9]. Zijn argument is de vergelijking met de Auteurswet, die ook de niet openbaar gemaakte werken beschermt, waaraan hij toevoegt dat aan een beroep op bescherming krachtens art. 1401 BW niet in de weg staat de omstandigheid dat het om een nog 'geheim' model gaat. In zijn noot onder HR 31 december 1993, NJ 1994, 387, heeft Verkade aannemelijk genoemd dat vóór 1975 ook objecten beschermd werden die slechts in prototype of op de tekentafel bestonden, met dien verstande dat ook in dát geval zal moeten blijken van ontlening door de nabootser.

2.9. In de gepubliceerde rechtspraak wordt getoetst aan de maatstaf of het model vóór 1 januari 1975 bekendheid heeft verkregen; niet wordt de eis gesteld dat het te beschermen model voor die datum daadwerkelijk verkrijgbaar is geweest. Zie bijv.: Hof Leeuwarden 10 juni 1992, te kennen uit HR 31 december 1993, NJ 1994, 387; Hof Amsterdam 28 juni 1990, BIE 1991, nr. 70; Hof 's-Gravenhage 11 september 1985, NJ 1987, 802; Hof 's-Gravenhage 31 december 1985, BIE 1986, nr. 70; Hof Amsterdam 15 juli 1982, BIE 1984, nr. 96. In de onderhavige zaak heeft het hof kennelijk bij deze rechtspraak aansluiting gezocht.

2.10. Het 'op de markt brengen' is geen juridisch, maar een economisch begrip. Wanneer men hieronder verstaat dat een product te koop wordt aangeboden, mist de cassatieklacht feitelijke grondslag: de Allroundsteiger is immers vóór 1 januari 1975 geoffreerd. Assco verstaat dit begrip aldus dat een product pas 'op de markt komt' wanneer het verkrijgbaar is, dus daadwerkelijk afgeleverd kan worden. Een rechtsregel waaruit deze uitleg noodzakelijk voortvloeit heeft Assco niet aangewezen. De door Assco verdedigde maatstaf lijkt mij niet reëel. De economische werkelijkheid is nu eenmaal dat een reclamecampagne dikwijls al begint voordat het product verkrijgbaar is. Denk maar aan beurzen, waar nieuwe modellen worden getoond die pas maanden later voor het eerst in de winkel zullen liggen. Nog niet verkrijgbare producten kunnen in die voorfase voorwerp van bespreking zijn en zelfs op voorhand worden (door-)verkocht. Verwarring door slaafse nabootsing kan derhalve reeds te duchten zijn vóórdat het model feitelijk verkrijgbaar is. Het hof heeft n.m.m. geen verkeerde maatstaf gehanteerd. 's

Hofs redengeving is verder voldoende inzichtelijk en sluitend.

2.11. Onderdeel 1B.2 (1B.1 bevat geen klacht) bouwt voort op onderdeel 1A. Assco voert subsidiair aan dat — als de bekendheid van het model al bepalend is — het niet genoeg is dat de Allroundsteiger vóór 1 januari 1975 bij één of meer individuele afnemers bekend was; volgens Assco is pas sprake van bekendheid van een model, wanneer dit binnen de gehele branche en dus ook bij de concurrenten bekend is; dáárover heeft het hof niets vastgesteld (zie s.t. sub 3.4.6, cassatiereplik sub 2).

2.12. Deze klacht gaat eraan voorbij dat de Allroundsteiger van Layher, volgens 's hofs weergave van de brief van Wientjes, in 1974 reeds in productie was en dat Wientjes in datzelfde jaar is begonnen met de introductie van die steiger op de Nederlandse markt. Het hof heeft hieruit de gevolgtrekking kunnen maken dat de Allroundsteiger vóór 1 januari 1975 ook binnen de branche voldoende bekendheid genoot om voor bescherming tegen slaafse nabootsing in aanmerking te komen. Om dit oordeel inzichtelijk te maken behoefde het hof niet uitdrukkelijk vast te stellen dat de Allroundsteiger bij een of meer concurrenten van Layher bekend was. De onderdelen 1B.1 en 1B.2 leiden m.i. niet tot cassatie.

2.13. De onderdelen 1B.3 en 1B.4 betreffen het aspect van de standaardisatie. Assco erkent in deze fase dat haar Rondosteiger, wat koppelingssysteem en maatvoering betreft, identiek is aan de Allroundsteiger van Layher (zie s.t. p. 2). Aanvankelijk, in feitelijke instanties, had Assco beklemtoond dat een octrooihouder of modelgerechtigde slechts gedurende een beperkt tijdvak een monopolie geniet, als beloning voor zijn inspanningen voor de ontwikkeling van de vinding, en dat de vinding na het verstrijken van dit tijdvak aan de vrije mededinging wordt overgeleverd. Sedert het verlopen van het octrooi zou de nabootsing van de Allroundsteiger haar daarom vrij staan. Een dergelijke discussie is beslecht in het al eerder genoemde arrest HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391. Juist in het belang van de eerlijke mededinging heeft de Hoge Raad niet aanvaard dat een model onnodig wordt nagebootst om daarmee bij het publiek de indruk te wekken dat de nabootsing van de ontwerper zelf afkomstig is. Die uitspraak is in de vakpers enigszins kritisch ontvangen [10], omdat het lijkt alsof hier, buiten de BTMW om, toch weer een vorm van productbescherming is geïntroduceerd. Een analyse van het arrest leert evenwel dat de Hoge Raad — afgezien van vormen van onrechtmatig handelen die los staan van het model [11] — uitsluitend bescherming biedt tegen verwarring bij het publiek; ontbreekt verwarringsgevaar, dan erkent de Hoge Raad met deze uitspraak geen 'Leistungsschutz'.

2.14. In de cassatiefase heeft Assco, om zo te zeggen, eieren voor haar geld gekozen en neemt zij alsnog de maatstaf van het arrest van 31 mei 1991 tot uitgangspunt. Volgens onderdeel 1B.3 heeft het hof dat uitgangspunt niet correct toegepast doordat het hof ten onrechte de uitwisselbaarheid en compatibiliteit van de steigeronderdelen buiten beschouwing heeft gelaten.

Onderdeel 1B.4 voegt daaraan de klacht toe dat het hof ten onrechte geen aandacht heeft besteed aan Assco 's stelling dat op alle punten van gelijkenis (zoals de koppelingsschijf/rozet, de daarin passende koppelstukken van de dwarselementen, maar ook de buislengten) de door Assco gehanteerde vormen en maten noodzakelijk waren om de uitwisselbaarheid van onderdelen te realiseren. Met andere woorden: volgens Assco is haar product wellicht een nabootsing, maar geen onnodige nabootsing.

2.15. De behoefte van afnemers aan standaardisatie kan een rechtvaardiging vormen voor nabootsing. Zie HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 m.nt. HB, waar het ging om klerenhangars van een model, dat door de inkoopers van een groot confectiebedrijf aan de kledingfabrikant werd voorgeschreven. Ik citeer daaruit:

dat, waar de bruikbaarheid van een product voor een belangrijk deel bepaald wordt door de wensen en behoeften van degenen voor wie het bestemd is, nabootsing van het product van een ander, voor zover zij nodig is om tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van uiterlijk of eigenschappen van het product (...) op zich zelf genomen niet onrechtmatig is jegens de fabrikant van het nagebootste product mits de nabootsing niet in strijd komt met enig wetsvoorschrift, zulks ook al zou die nabootsing verwarring omtrent de herkomst van het product kunnen wekken [12].

2.16. Een dergelijke norm maakt het voor een nabootser verleidelijk zich ter rechtvaardiging van zijn gedrag op de noodzaak van standaardisatie te beroepen. De A-G Asser heeft er bovendien voor gewaarschuwd dat het aanbod soms de vraag schept en dat een aan de klant opgedrongen uitwisselbaarheid juist kan bijdragen tot verwarring [13]:

Waar de wens van de nabootser om verwisselbare producten af te zetten overgaat in de wens van de afnemer(s) om verwisselbare producten af te nemen, is in het algemeen niet te zeggen, reeds omdat behoeften nog wel eens door het aanbod worden geschapen. Ik onderschrijf in elk geval wel het betoog van Verkade [14] naar aanleiding van de onderhavige zaak, dat bij producten die naar hun aard bestemd zijn om te worden gekoppeld en verwisseld, het vooral de optimale koppelingmogelijkheden en de maximale verwisselbaarheid zijn, die de deugdelijkheid en bruikbaarheid van die producten bepalen. Volgens hem zal het de afnemers daarvan doorgaans een zorg zijn of die producten van de 'originele' producent afkomstig zijn dan wel daarvan gelijk zijn, omdat factoren als kwaliteit, leveringssnelheid en prijs veel doorslaggevend zullen zijn.

2.17. In het onderhavige geding is de uitwisselbaarheid van de wederzijdse steigerelementen weliswaar eerder aan de orde geweest, maar de stelling dat de uitwisselbaarheid berust op de wens van afnemers heeft Assco pas voor het eerst naar voren gebracht in haar pleitnotities in hoger beroep (onder 4.2–4.5). Assco heeft toen bepleit dat er 'in het algemeen, zonder dat dit enig bewijs behoeft, van uitgegaan (mag) worden dat uitwisselbaarheid van deze steigeronderdelen een bij

afnemers van steigers bestaande behoefte is'. Het hof heeft in deze stelling kennelijk geen grief gelezen. Overigens zou een grief die eerst bij pleidooi wordt voorgedragen, naar vaste rechtspraak [15], buiten behandeling moeten worden gelaten tenzij de wederpartij ondubbelzinnig erin toestemt dat de grief alsnog in de rechtsstrijd wordt betrokken. Uw Raad zou hierin aanleiding kunnen vinden de klacht reeds op deze procedurele grond van de hand te wijzen.

2.18. Niettemin zal ik op de klacht ingaan. Laat ons eens veronderstellenderwijze aannemen dat bij afnemers van steigers inderdaad behoefte bestaat aan uitwisselbaarheid van de steigeronderdelen van Layher met die van Assco. Dan gaat het om technisch bepaalde eisen die ertoe leiden dat een steigerelement van het ene fabrikaat, naar formaat en koppelingsmechaniek, kan worden aangebracht (en opgeslagen) tussen steigerelementen van het andere fabrikaat. De Britten spreken van: 'must fit'. Maar daarmee is nog niet gezegd dat de afnemers ook verlangen dat de verdere vormgeving van Assco's steigeronderdelen wordt afgestemd op de vormgeving van Layher's steigeronderdelen. In het Engels: 'must match' [16]. En a fortiori is daarmee nog niet gezegd dat de markt er behoefte aan heeft dat de afstemming zó ver wordt doorgedreven dat de gemiddelde afnemer de producten van de ene fabrikant niet meer (zonder gericht onderzoek) kan onderscheiden van de producten van de andere fabrikant. Ook bij steigeronderdelen met dezelfde buislengte en met hetzelfde koppelingsmechaniek zijn uiterlijke verschillen mogelijk. Uitsluitend om aan te geven dat 'must fit' bij steigersystemen niet per se hetzelfde is als 'must match', geef ik het voorbeeld van steigerbuizen van precies dezelfde afmeting, waarbij de buizen van de ene fabrikant rond en die van de andere fabrikant rechthoekig zijn; in de gedingstukken is een ander voorbeeld gegeven, namelijk dat voor het technisch effect niet nodig is dat de 'gaten' in de rozet van Assco dezelfde typische vorm hebben als die van Layher.

2.19. Slaafse nabootsing wordt dus niet gerechtvaardigd dan voor zover de markt standaardisatie verlangt. Het hof heeft dit niet miskend. Vordering en dictum hebben uitsluitend betrekking op een verbod van de Rondosteiger 'zoals deze thans wordt geproduceerd'. De president (r.o. 3.7 en 3.8) heeft geoordeeld dat het gestelde verwarringsgevaar reëel is dat Assco dit had kunnen vermijden zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar product afbreuk te doen. In het aannemen van het verwarringsgevaar ligt besloten dat het onderscheiden van de herkomst (het fabrikaat) voor de afnemers wel degelijk van belang is. Het hof (r.o. 4.10–4.13) heeft dit oordeel overgenomen en heeft zijn beslissing naar de eisen der wet met redenen omkleed. Op dit alles stuiten de klachten 1B.3 en 1B.4 af.

2.20. Onderdeel 1C gaat nader in op het verwarringsgevaar, door het hof in r.o. 4.14 en 4.15 besproken. Assco heeft in hoger beroep aangevoerd dat het in aanmerking komende publiek hier bestaat uit de steigerbouw- en steigerverhuurbedrijven en de grote aannemers. Een dergelijk publiek weet heel goed van

wie het zijn steigermateriaal betreft; daarom is er volgens Assco geen kans op verwarringsgevaar. Layher heeft hiertegen ingebracht dat zij ook aan de groothandel verkoopt ten behoeve van doorverkoop aan derden en dat bovendien veel steigerbouwers de door hen gekochte steigers weer verhuren, zodat veel eindgebruikers geen contact met Layher hebben. Het hof heeft overwogen dat Assco dit argument niet heeft weersproken. Onderdeel 1C herhaalt Assco's stelling (appèldgv. p. 7) dat de eindafnemers slechts tot aankoop of huur van steigermateriaal plegen over te gaan na persoonlijk contact met de aanbieder en dat zij daaruit te weten komen van wie de steigeronderdelen afkomstig zijn.

2.21. Theoretisch kan, zelfs in een situatie waarin het product aanleiding geeft tot herkomstverwarring, de verwarring weer worden weggenomen doordat de tussenliggende schakel (de wederverkoper of de verhuurder) de eindafnemer in persoonlijk contact waarschuwt dat hij geen echte Allroundsteiger koopt of huurt. Het hof heeft met de verwerping van Assco's standpunt ook dit argument kennelijk ontoereikend geacht. Dat oordeel behoefde geen nadere toelichting om begrijpelijk te zijn: Layher zou in dat geval immers afhankelijk zijn van de bereidheid van de wederverkoper of verhuurder om aan elke eindafnemer een dergelijke mededeling te doen en klaarblijkelijk heeft het hof het daarop niet willen laten aankomen. Onderdeel 1C kan m.i. niet tot cassatie leiden.

2.22. Middel 2 keert zich tegen de eerste zin in r.o. 4.16, waar het hof zich verenigde met de stelling dat de koppelingsschijf niet voor modelbescherming onder de BTMW in aanmerking kwam. Dat is een overweging ten overvloede: het hof heeft zijn beslissing niet op deze overweging gebaseerd, maar op het hierboven onder (a) besproken argument dat art. 14 lid 5 BTMW niet aan toewijzing van de vordering in de weg staat omdat die bepaling ingevolge de overgangsregel van art. 25 BTMW niet toepasselijk is. Wordt middel 1 ongegrond bevonden, dan kan middel 2 om die reden onbesproken blijven. Zou Uw Raad daarentegen mét onderdeel 1A van oordeel zijn dat Assco zich wel op art. 14 lid 5 BTMW kon beroepen, dan slaagt m.i. ook de motiveringsklacht van onderdeel 2.3. Op de andere onderdelen van dit middel hoeft thans niet te worden ingegaan.

2.23. Thans middel 3. Assco had betoogd dat het kiezen van een andere vorm voor haar Rondosteiger afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar product. Het hof, constaterend dat dezelfde discussie reeds was gevoerd in de reder genoemde Duitse procedure, heeft in r.o. 4.10–4.12 de overwegingen van het Landgericht overgenomen. Daartegen keert zich middel 3. Onderdeel 3.1 bevat geen klacht. Onderdeel 3.2 voert aan dat het hof miskent dat Layher zich weliswaar op het Duitse vonnis had beroepen, maar niet in het kader van de vraag die het hof in r.o. 4.9 heeft geformuleerd (het verwarringsgevaar). Assco stelt dat zij geen aanleiding had de overwegingen van het Keulse vonnis ook in dat opzicht te bestrijden, mede in aanmerking genomen dat zij slechts 30 minuten pleittijd ter beschikking had. In verband

hiermee klaagt onderdeel 3.3 dat het hof miskent dat de eisen van een goede procesorde meebrengen dat een partij die een stuk in het geding brengt concreet moet aangeven op welke onderdelen daarvan die partij zich wil beroepen en ter ondersteuning van welke stelling zij dat doet.

2.24. Het hof heeft zijn oordeel niet alleen gegrond op hetgeen het hof uit het Duitse vonnis heeft overgenomen, maar ook op de in r.o. 4.11 genoemde omstandigheden en op 's hofs eigen waarneming van de steigersystemen bij gelegenheid van het pleidooi (r.o. 4.11 in fine). Aannemend dat laatstbedoelde omstandigheden voldoende zijn om de beslissing van het hof zelfstandig te kunnen dragen, faalt het middel reeds bij gebrek aan belang.

2.25. Voor zover Uw Raad aan een inhoudelijke bespreking van de onderdelen 3.2 en 3.3 zou toekomen, geldt als uitgangspunt dat het de rechter niet vrij staat feiten aan zijn beslissing ten grondslag te leggen die niet in het geding zijn gesteld of gebleken [17]. Het hof heeft zich aan die regel gehouden: de vraag of het voor Assco noodzakelijk was eenzelfde vorm te gebruiken als die van de Allroundsteiger van Layher, was door partijen aan het hof voorgelegd en het materiaal, waaruit het hof zijn argumenten put, was in dat verband in het geding gebracht. Uit het overgelegde materiaal kon het hof zelf zijn argumenten kiezen om de hem voorgelegde vraag te beantwoorden. Het hof behoeft zich niet te beperken tot die passages in het Duitse vonnis waarop Layher in dit verband een beroep had gedaan [18]. Naar mijn mening is er evenmin sprake van een ongeoorloofde verrassingsbeslissing.

2.26. Onderdeel 3.4 behelst motiveringsklachten ten aanzien van de diverse (in dit onderdeel onder a–e uitgewerkte) aan het vonnis van het Landgericht ontleende overwegingen. Ik meen dat deze overwegingen 's hofs oordeel kunnen dragen en niet onbegrijpelijk zijn. Bovendien heeft het hof de wederzijdse steigersystemen zelf aanschouwd. De klacht aan het slot van dit onderdeel — namelijk dat uit 's hofs vaststellingen niet volgt dat verwarringsgevaar voorkómen had kunnen worden of minder ernstig zou zijn geweest indien Assco op de aangegeven details van het ontwerp van de Allroundsteiger zou zijn afgeweken — miskent dat deze eis niet hoeft te worden gesteld. Het is de taak van Assco ervoor te zorgen dat verwarringsgevaar werd vermeden en niet de taak van het hof om aan te geven op welke wijze Assco kan nabootsen zonder verwarringsgevaar.

2.27. De middelen 5 en 6 houden verband met het verweer van Assco dat de Allroundsteiger zich te weinig onderscheidt van wat er al aan steigerelementen op de markt is om voor bescherming tegen nabootsing in aanmerking te komen. Ik bespreek eerst middel 6, dat erover klaagt dat het hof verzuimd heeft op grief 8.2 te beslissen. In r.o. 3.7 had de president overwogen dat Layher voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Allroundsteiger zich toereikend onderscheidt van de steigers die door derden op de markt zijn gebracht. In grief 8.2 heeft Assco dit oordeel bestreden en volhardde zij in haar stelling dat in Nederland steigermateriaal

identiek aan de Allroundsteiger verkrijgbaar is. Hierop heeft Layher geantwoord dat het om nabootsing gaat, waartegen zij in rechte zal optreden. Het hof achtte het niet meer nodig afzonderlijk op deze kwestie in te gaan (zie r.o. 4.19). Omdat het oordeel van het hof over het verwarringsgevaar berust op een weging van alle omstandigheden (ook op de inspanningen van Assco om mogelijke verwarring te voorkómen), behoeft deze grief in de motivering geen afzonderlijke aandacht. Middel 6 behoeft daarom niet tot cassatie te leiden.

2.28. Onderdeel 5.1 bevat geen klacht. Onderdeel 5.2 klaagt primair dat het hof in r.o. 4.24 niet voorbij had mogen gaan aan de betwisting door Assco van de betekenis van de door Layher gestelde unieke maatvoering van de Allroundsteiger. In eerste aanleg had Layher namelijk gesteld dat de Allroundsteiger een bijzondere maatvoering kent [19]. Assco heeft in haar toelichting op grief 15.1 betoogd dat het enige deel dat kenmerkend is voor de Allroundsteiger de staander met de koppelingsschijf is. Het vervaardigen en verhandelen van andere steigeronderdelen dan deze zou de president aan Assco niet kunnen verbieden omdat deze andere steigeronderdelen geen nabootsing zijn van 'de identiteit van de Allroundsteiger bepalende delen'. Layher heeft hiertegenover gewezen op de unieke maatvoering die alle elementen van de steiger noodzakelijkerwijs beïnvloedt (zie MvA sub 23). Bij pleidooi is Assco op dit punt niet teruggekomen. Het hof heeft, blijkens de verwerping van deze grief, aan de overige elementen van de Allroundsteiger voldoende eigen identiteit toegekend om nabootsing daarvan te kunnen verbieden. De bovengenoemde primaire klacht gaat dus niet op.

2.29. Subsidiar klaagt onderdeel 5.3 dat, indien r.o. 4.24 inhoudt dat de maatvoering van de Allroundsteiger inderdaad uniek is, het hof daarbij miskent dat het geringe verschil in formaat met de steigeronderdelen van andere fabrikanten — enkele millimeters tot centimeters — wél van belang is voor de uitwisselbaarheid, maar niet relevant voor het verwarringsgevaar: de afnemer, die zijn aankoopkeuze bepaalt, ziet toch geen verschil zonder steigeronderdelen van de verschillende fabrikaten naast elkaar te houden [20]. Deze klacht richt zich n.m.m. vergeefs tegen een feitelijk en daarmee in cassatie onaantastbaar oordeel.

2.30. Onderdeel 5.4 noemt de verwijzing door het hof in r.o. 4.24 naar de slotzin van r.o. 4.16 onbegrijpelijk. Bij deze klacht heeft Assco n.m.m. geen belang, omdat de verwijzing slechts ten overvloede is gegeven.

3. Bespreking van middel 4 (TRIPs-verdrag)

3.1. Tot de multilaterale Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization, WTO) behoort een Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods (hierna: het TRIPs-verdrag) [21]. Het TRIPs-verdrag beoogt wereldwijd een gemeenschappelijke minimumnorm in te voeren voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Ingevolge art. 65 lid 1 is het TRIPs-verdrag, na een uitgestelde werking van één jaar, per 1 januari 1996 voor Nederland van kracht [22].

3.2. In ons land heeft met name art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag tot opschudding geleid. Dit artikellid houdt in dat in zaken van intellectuele eigendom in de zin van het TRIPs-verdrag de door de rechter bevolen voorlopige maatregelen hun kracht verliezen wanneer zij niet worden gevolgd door een bodemprocedure, aan te spannen binnen een redelijke termijn. Deze termijn wordt vastgesteld door de rechterlijke autoriteit die de voorlopige maatregel gelast. Bij gebreke daarvan bedraagt de termijn: 20 werkdagen respectievelijk 31 kalenderdagen. In Nederland worden geschillen over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten veelal beslist in het kader van een kort geding, omdat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Wanneer een toewijzend vonnis in een Nederlandse kort gedingprocedure — een fenomeen dat de opstellers van het TRIPs-verdrag niet helder voor ogen zal hebben gestaan — wordt beschouwd als een ‘voorlopige maatregel’ in de zin van art. 50 TRIPs-verdrag, is de consequentie dat in zaken, waarop het TRIPs-verdrag van toepassing is, ná het kort geding alsnog een bodemprocedure zal moeten worden aangespannen en wel binnen de genoemde termijn.

3.3. De relevante delen van art. 50 luiden:

1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures:

a. to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance;

b. to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.

2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures *inaudita altera parte* where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.

(...)

4. Where provisional measures have been adopted *inaudita altera parte*, the parties shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed.

(...)

6. Without prejudice to par. 4, provisional measures taken on the basis of par. 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member's law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer.

3.4. Nadat in de literatuur aandacht voor het probleem was gevraagd [23], hebben de presidenten in kort geding op uiteenlopende wijzen gereageerd. [24] In veel

gevallen — zo ook in de onderhavige zaak — heeft de president bij toewijzing van de vordering in kort geding een pragmatische oplossing gekozen door het antwoord op het vraagstuk in het midden te laten en in het dictum slechts ‘voor zover nodig’ een termijn vast te stellen voor het aanspannen van een bodemprocedure. De gerechtshoven hebben over het vraagstuk verdeeld geoordeeld. [25]

3.5. In de onderhavige zaak heeft de president de termijn, als bedoeld in art. 50 lid 6 TRIPs-verdrag, voor zoveel nodig, vastgesteld op één jaar, te rekenen vanaf de datum van het vonnis. In grief 14 maakte Assco daartegen bezwaar: zij vond die termijn te lang om nog aangemerkt te kunnen worden als een ‘redelijke termijn’ in de zin van de genoemde verdragsbepaling. Het hof heeft in r.o. 4.21 en 4.22 overwogen:

Layher heeft ter afweging van deze grief gemotiveerd uiteengezet dat het onderhavige kort geding geen ‘provisional measure’ is in de zin van art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag, zodat Layher niet verplicht kan worden een bodemprocedure te starten. Bovendien heeft Layher opgemerkt dat de president van de rechtbank te Amsterdam ter zake een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie heeft voorgelegd en, in afwachting van de beantwoording daarvan, zijn vonnis beschouwt als ‘decisions on the merits of the case’. Het hof ziet dit verweer als een incidenteel appel. Assco is op dit verweer tijdens de pleidooien in hoger beroep niet ingegaan zodat het hof ervan uitgaat dat laatstbedoelde zienswijze van de president ook voor dit kort geding opgeld doet. Het incidenteel appel slaagt mitsdien.

3.6. Onderdeel 4.1 van het middel bevat geen klacht. Onderdeel 4.2 klaagt dat het hof is tekortgeschoten door de verwerping van de principale grief 14 en de honorering van de incidentele grief te laten afhangen van (het uitblijven van) een reactie van Assco, terwijl het hof deze vraag zelfstandig had behoren te onderzoeken. Deze klacht komt mij gegrond voor. De regel van art. 48 Rv brengt met zich mede dat de rechter binnen het door de grieven bepaalde kader van het appèlgeding de rechtsgronden aanvult. Het hof mocht zich bij de beantwoording van deze rechtsvraag dus niet laten leiden door (het uitblijven van) de reactie van Assco. Niettemin behoeft de klacht, om de hierna te bespreken reden, niet tot cassatie te leiden.

3.7. In onderdeel 4.3 verdedigt Assco het standpunt dat een toewijzende beslissing in een kort gedingprocedure als de onderhavige een ‘provisional measure’ is en niet kan worden aangemerkt als een ‘decision on the merits of the case’ in de zin van art. 50 TRIPs-verdrag. Het standpunt is uitgebreid toegelicht in de s.t. (p. 18–28, zie ook cassatiereplik sub 5). Layher (s.t. p. 17/18) heeft de beslissing van het hof verdedigd. Terzijde: het moet voor alle bij dit kort geding betrokken functionarissen teleurstellend zijn te vernemen dat hun inspanningen niet bijdragen aan een decision on the merits of the case. Wat ervan zij, noch het hof die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen onlangs, op 16 juni 1998, heeft gegeven (inzake Hermès International/FHT Marketing Choice BV, zaak nr. C-53/96, zie ook NJB 1998 p. 1314). Op een prejudiciële

vraag van de president van de rechtbank te Amsterdam — waarin deze een kenschets had gegeven van de aard van de Nederlandse kort gedingprocedure — heeft het HvJEG voor recht verklaard:

Als ‘voorlopige maatregel’ in de zin van art. 50 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1 C gevoegd bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, moet worden aangemerkt een maatregel die een einde beoogt te maken aan vermeende inbreuken op een merkrecht en die wordt getroffen in een procedure met de volgende kenmerken:

— de maatregel wordt in het nationale recht aangemerkt als ‘onmiddellijke voorziening bij voorraad’ en moet vereist zijn ‘uit hoofde van onverwijlde spoed’,

— de wederpartij wordt gedagvaard en wordt, indien zij verschijnt, gehoord, de beslissing over de maatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd gegeven na een inhoudelijke beoordeling van de zaak door kort gedingrechter,

— tegen deze beslissing staat hoger beroep open,

— hoewel partijen steeds een bodemprocedure aanhangig kunnen maken, aanvaarden zij de beslissing veelal als ‘definitieve’ beslechting van hun geschil.

3.8. Na deze beslissing van het HvJEG meen ik de strijdvraag of het HvJEG bevoegd is tot beantwoording van een prejudiciële vraag over dit onderwerp onbesproken te mogen laten [26]. Ook een ander twistpunt in de literatuur, namelijk of art. 50 lid 6 directe werking heeft, behoeft thans geen bespreking omdat president, hof en partijen hier kennelijk van een directe werking van deze bepaling zijn uitgegaan [27]. Hoewel van regeringszijde is bepleit dat het Nederlandse kort geding op tegenspraak niet dient te worden aangemerkt als een ‘provisional measure’ in de zin van art. 50 TRIPs-verdrag [28], luidt de beslissing van het HvJEG in andere zin. Mits het vonnis van de president onder het bereik van art. 50 TRIPs-verdrag valt, is onderdeel 4.3 dus gegrond. In dat geval zal de feitenrechter na verwijzing moeten onderzoeken of de door de president op één jaar gestelde TRIPs-termijn te lang is (grief 14 in het principaal appèl van Assco).

3.9. Ik heb mij evenwel afgevraagd of terecht wordt aangenomen dat het onderhavige toewijzend kort gedingvonnis onder het toepassingsbereik van het TRIPs-verdrag valt. Art. 50 TRIPs-verdrag heeft betrekking op voorlopige maatregelen welke dienen om inbreuken op een recht van intellectuele eigendom te beletten. Voor de toepassing van het TRIPs-verdrag wordt onder ‘intellectuele eigendom’ verstaan: alle categorieën intellectuele eigendom die worden genoemd in deel 2, titels 1 t/m 7, van het verdrag; zie art. 1, tweede lid, TRIPs-verdrag. Tot die categorieën behoren auteursrecht en naburige rechten, handelsmerken, geografische aanduidingen, tekeningen en modellen van nijverheid, octrooien en de bescherming van niet openbaar gemaakte informatie (d.w.z.: fabricagegeheimen/know-how e.d.). In de onderhavige zaak zijn de president en het hof (zie r.o. 4.6) ervan uitgegaan dat de Allroundsteiger van Layher juist niet [29] door een intellectueel eigendomsrecht wordt beschermd. Zowel de grondslag

van de vordering als de grond voor de toewijzing ervan zijn in deze zaak niet gelegen in de bescherming van enig recht van intellectuele eigendom — in de betekenis die art. 1, tweede lid, TRIPs-verdrag daaraan geeft — maar in een onrechtmatige daad in de vorm van oneerlijke concurrentie.

3.10. Om de laatstgenoemde reden moet ik tot de slotsom komen dat de redengeving van het hof weliswaar door de beslissing van het HvJEG is achterhaald, maar dat de rechtsbeslissing van het hof op andere grond in stand kan blijven: wanneer art. 50 TRIPs-verdrag op het onderhavige kort gedingvonnis niet van toepassing is, behoeft de president ook geen termijn te bepalen voor het aanspannen van een bodemprocedure.

4. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerving van het beroep.

Tekst

[1] Zie r.o. 4.1 van 's hofs arrest en r.o. 2 van het vonnis in eerste aanleg.

[2] Het gaat, zo begrijp ik, om verticale buizen (de staanders) met op regelmatige afstanden een ring met uitsparingen (de koppelingsschijf of rozet), waarin dwarselementen worden gehaakt (de liggers), horizontale/diagonale buizen die een standaardformaat hebben en voorzien zijn van een op de rozet passend uiteinde; de verbinding wordt met een spie vastgeklemd. Zo kan men naar believen steigers van elke vorm en afmeting maken.

[3] Dat de Allroundsteiger ouder is dan de Rondosteiger, is tussen partijen niet in geschil.

[4] De Keulse vonnissen zijn overgelegd bij memorie van antwoord. Zij zijn van belang voor onderdeel 3 van het middel.

[5] Binnen zes weken (art. 295 lid 4 Rv).

[6] Zie over deze bepaling: de gemeenschappelijke toelichting (S&J-editie nr. 34); D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten (1985) p. 182 e.v.; L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (1993) p. 110/111; G. van Empel en P.G.F.A. Geerst, Bescherming van de intellectuele eigendom (1995) p. 119/120.

[7] Zie o.m.: HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH (Hyster Karry Krane); HR 21 dec. 1956, NJ 1960, 414 (drukabak); HR 8 jan. 1960, NJ 1960, 415 m.nt. HB (Scrabble); HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 m.nt. HB (plastic schalen); HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 m.nt. HB (kleerhangers); HR 1 dec. 1989, NJ 1990, 473 m.nt. DWFV (systeemsteiger).

[8] Zie over vorderingen wegens dreigend onrechtmatig handelen: Asser-Hartkamp 4-? (1994) nr. 118.

[9] D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten (1985), p. 175.

[10] Zie de noot van Verkade in NJ 1992, 391 sub 13 e.v.; het arrest is ook geannoteerd door Steinhauser in BIE 1992, p. 50, Vriesendorp in IER 1991, p. 118 en Cohen Jehoram in AA 1993, p. 682. Over dit arrest tevens: A.A. Quaedvlieg, Verwarren en onderscheiden,

BIE 1992, p. 367 met reactie van E.A. van Nieuwenhoven Helbach op p. 371; Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten (1994) p. 32 e.v.; Van Engelen, 20 Jaar Benelux Modelrecht, IER 1995, p. 197 e.v., speciaal p. 201. Zie ook: P.J. Kaufmann en G. Gemser, De lof der nabootsing revisited, in BIE 1994, p. 106 e.v.

[11] Verkade, Bescherming van het uiterlijk van producten (1985) p. 194, noemt een aantal voorbeelden, zoals prijsbederf, misleidende mededelingen, onrechtmatige wijze van verkrijging van het ontwerp etc.

[12] Zie over dit arrest ook: A.G. Maris, Slaafse navolging en normalisatie, in: Met eerbiedigende werking (Hijmans van den Bergh-bundel, 1971), p. 187 e.v.

[13] Conclusie voor HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 m.nt. DWFV (sub 2.20–2.26).

[14] Verkade in zijn annotatie bij Hof Arnhem 24 november 1980, BIE 1981, nr. 75.

[15] HR 11 nov. 1983, NJ 1984, 298; HR 13 maart 1987, NJ 1987, 679; HR 1 juli 1988, NJ 1989, 156.

[16] H.M.H. Speyart, Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor de modellenrichtlijn, BIE 1996, p. 222 e.v., i.h.b. p. 227, geeft het verhelderende voorbeeld van een autodeur. ‘Must fit’ houdt in dat de autodeur de juiste afmeting heeft en in de hengsels past, ook al past de deur naar kleur en welving helemaal niet bij de rest van de auto. Wordt ook dit laatste geëist, dan spreekt men van ‘must match’.

[17] Ik moge volstaan met verwijzing naar de losbladdige Rechtsvordering (Asser) aant. 7 ad art. 48.

[18] Vergelijk Snijders/Wendels, Civiel appel (1992), p. 92 en de daar genoemde arresten van 28 februari 1969, NJ 1969, 389 en HR 20 april 1979, NJ 1979, 496.

[19] Pleitnota in 1e aanleg p. 6/7.

[20] Zie ook s.t. (p. 16) en cassatiereplek (p. 8).

[21] Verdrag van Marrakesh d.d. 15 april 1994, Trb. 1994, 235, Nederlandse tekst in Trb. 1995, 130. Goedgekeurd bij Rijkswet van 21 december 1994, Stb. 1994, 947; de memorie van toelichting (Kamerstukken ? 1994/95, 23 961, nr. 3 p. 74 e.v.), geeft een summier kenschets van het verdrag.

[22] Zie over het TRIPs-verdrag i.h.a.: F.W. Grosheide, Internationale handhaving van intellectuele eigendom, Molengrafica (1995), p. 335 e.v.; H. Cohen Jehoram, Auteursrecht in TRIPs, Informatierecht AMI 1995, p. 123 e.v.

[23] — J.J. Brinkhof, TRIPs-verdrag en het kort geding in zaken over intellectuele eigendom, BIE 1995, p. 363 (auteur: wel TRIPs-termijnstelling nodig);

— J.H.P.J. Willems, Hoe ‘provisional’ is het Nederlandse kort geding? BIE 1996, p. 11 (auteur twijfelt maar acht zeer wel verdedigbaar dat geen TRIPs-termijnstelling nodig is);

— M.H.J. van den Horst, Artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag: aanleiding tot wijziging van de bestaande rechtspraktijk in IE zaken? BIE 1996, p. 12 (auteur: geen TRIPs-termijnstelling nodig);

— G. Brunt, Michelin/Michels; of hoe een kort geding lang kan zijn. Bb 1996, nr. 5 p. 31 (auteur: geen TRIPs-termijnstelling nodig);

— P. Mochel en A.B.E. Dos Santos Gil, Kort geding en TRIPs-verdrag, IER 1996, p. 69 (congresverslag);

— L.J. Steenbeek, Kort geding en TRIPs-verdrag, BIE 1996, p. 271 (auteur: wel TRIPs-termijnstelling nodig);

— M.H.J. van den Horst, Artikel 50 lid 6 TRIPs-verdrag in de praktijk, BIE 1996, p. 267 (als boven);

— T. Cohen Jehoram en W.J.M. Diekman, De directe werking van TRIPs, I/AMI 1996 p. 127 met aanvulling in I/AMI 1997, p. 207 (auteurs: geen TRIPs-termijnstelling nodig);

— W.J.M. Diekman, TRIPs, WIPO en Nederlanders, I/AMI 1997, p. 207;

— R. Laret, Wederom: de voorlopige voorziening naar Nederlands recht en artikel 50 lid 6 TRIPs, BIE 1998, p. 47.

[24] Overzichten van rechtbankjurisprudentie in: IER 1996, p. 73 e.v.; Ars Aequi, kwartaalkatern nr. 61 (Boele-Woelki); I/AMI 1996, p. 133 e.v. (Cohen Jehoram en Diekman).

[25] Hof 's-Gravenhage, te kennen uit de samenvatting in I/AMI 1996, p. 133 en BIE 1996, p. 269 resp. 272; Hof 's-Hertogenbosch 30 oktober 1996, NJ 1997, 491.

[26] Zie over dat vraagstuk de conclusie van de A-G Tesouro voor het HvJEG in de genoemde zaak.

[27] Zie de s.t. zijdens Assco p. 26/27; M. de Koning in Bb 19 augustus 1998, p. 154 e.v. Volgens een mededeling in BIE 1998, p. 245 heeft de Haagse rechtbank zeer recent prejudiciële vragen over de directe werking gesteld.

[28] De Nederlandse regering had dit bij de behandeling van de Hermès/FHT-zaak voor het HvJEG bepleit; zie BIE 1996, p. 273.

[29] Om precies te zijn: niet langer; het octrooi was immers verlopen.